

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

26 de Outubro de 2000 \*

No processo T-360/99,

Community Concepts AG, anteriormente Touchdown Gesellschaft für erfolgso-  
rientiertes Marketing mbH, com sede em Munique (Alemanha), representada por  
F. Bahr e F. Cordt-Terzi, advogados em Munique, com domicílio escolhido no  
Luxemburgo no escritório de N. Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)  
(IHMI), representado por A. von Mühlendahl, vice-presidente encarregado dos  
Assuntos Jurídicos, D. Schennen, chefe de serviço no Departamento Jurídico, e  
E. Joly, administrador no mesmo departamento, na qualidade de agentes, com  
domicílio escolhido no Luxemburgo no gabinete de C. Gómez de la Cruz,  
membro do Serviço Jurídico da Comissão, Centre Wagner, Kirchberg,

recorrido,

\* Língua do processo: alemão.

que tem por objecto um pedido de anulação da Decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de 15 de Outubro de 1999 (processo R 204/1999-3), que recusa o registo do vocábulo Investorworld como marca comunitária,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA  
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quarta Secção),

composto por: V. Tiili, presidente, R. M. Moura Ramos e P. Mengozzi, juízes,  
secretário: G. Herzig, administrador,

tendo em conta o requerimento apresentado na Secretaria do Tribunal em 24 de Dezembro de 1999,

tendo em conta a resposta apresentada na Secretaria do Tribunal em 6 de Abril de 2000,

após a audiência de 5 de Julho de 2000,

profere o presente

### Acórdão

- 1 Em 8 de Setembro de 1998, Direkt Anlage Bank AG apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»).
- 2 A marca cujo registo era requerido era o vocábulo Investorworld.
- 3 Os serviços para os quais o registo foi pedido e que são objecto do presente recurso pertencem à classe 36 «seguros, negócios financeiros, negócios monetários e negócios imobiliários», na acepção do Acordo de Nice, relativo à classificação internacional de produtos e serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado. O registo do vocábulo Investorworld é igualmente pedido para produtos e serviços das classes 9, 16, 35, 38 e 41 do referido acordo.
- 4 Por decisão de 22 de Fevereiro de 1999, notificada em 23 de Fevereiro de 1999, o examinador que apreciou o pedido indeferiu-o ao abrigo do artigo 38.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado, com o fundamento de que o vocábulo Investorworld era desprovido de carácter distintivo.

- 5 Em 23 de Abril de 1999, a recorrente interpôs recurso para o Instituto, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, da decisão do examinador. O recurso foi enviado às Câmaras de Recurso.
- 6 Por carta de 3 de Setembro de 1999, Touchdown Gesellschaft für erfolgsorientiertes Marketing mbH, à qual sucedeu a recorrente, pediu ao Instituto a inscrição no registo da transferência em seu benefício do pedido de marca comunitária em causa.
- 7 Foi negado provimento ao recurso por decisão de 15 de Outubro de 1999 da Terceira Câmara de Recurso (a seguir «decisão impugnada»), na medida em que o pedido de registo tinha por objecto serviços da classe 36 do Acordo de Nice. A decisão do examinador, de 22 de Fevereiro de 1999, foi anulada na parte relativa aos produtos e serviços das classes 9, 16, 35, 38 e 41 do referido acordo.
- 8 Segundo a decisão impugnada, o vocábulo Investorworld é, em relação aos serviços da classe 36, desprovido de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e puramente descritivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do mesmo regulamento. A palavra inglesa «investor» deve ser entendida no sentido de «investidor, mutuante, subscritor de capital» e a palavra «world» no sentido de «mundo, terra, universo» e ainda em sentido figurado como «os humanos, as pessoas». Neste sentido figurado, a palavra «mundo» é utilizada, por exemplo, nas expressões «mundo dos negócios», «mundo da moda», «mundo comercial» e «mundo científico». A combinação das palavras «investor» e «world» dá, portanto, pelo menos na zona linguística inglesa da Comunidade Europeia, uma indicação clara, não equívoca e perceptível imediatamente da natureza e do destino dos serviços da classe 36 designados no pedido, na acepção de um «mundo do investidor, mundo ao qual o investidor se endereça, mundo dos investidores». Consequentemente, o vocábulo Investorworld é desprovido de qualquer elemento suplementar imaginado e, portanto, de carácter distintivo.

- 9 A decisão impugnada foi notificada em 25 de Outubro de 1999.
- 10 A transmissão do pedido de marca comunitária em causa em benefício da recorrente foi inscrita no registo pelo Instituto em 4 de Janeiro de 2000.

### Pedidos das partes

- 11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- anular a decisão impugnada na medida em que nega provimento ao recurso para o Instituto;
  - condenar o recorrido nas despesas, incluindo as relativas ao processo na Câmara de Recurso.
- 12 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- negar provimento ao recurso;
  - condenar a recorrente nas despesas.

## Quanto ao pedido de anulação

- 13 A recorrente invoca, no essencial, dois fundamentos, baseados na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do mesmo regulamento.
- 14 No que respeita ao segundo fundamento, o Instituto reconhece que se trata de um fundamento procedente. Não obstante, entende que deve ser negado provimento ao presente recurso, uma vez que, por força do disposto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, a falta de carácter distintivo do vocábulo Investorworld impede, de qualquer modo, o seu registo como marca comunitária.

*Quanto ao fundamento baseado na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94*

## Argumentos das partes

- 15 A recorrente observa que o vocábulo Investorworld é contrário às regras gramaticais da língua inglesa e não é utilizado nessa língua, nem por escrito nem oralmente. Assim, contrariamente ao que se afirma na decisão impugnada, não é comparável com nenhuma das expressões como «mundo dos negócios», «mundo da moda» ou «mundo científico». De facto, o vocábulo em causa não é «investment world» ou «investor's world», o que seria linguisticamente exacto, mas Investorworld. Pelo facto de ser gramaticalmente errado, este vocábulo tem carácter distintivo.

- 16 A inexactidão linguística que o caracteriza corresponde, além disso, à intenção de fazer duplamente referência às pessoas. A este propósito, a recorrente assinala que sublinhou exageradamente a relação com as pessoas, por um lado, através da escolha da palavra «investor» (investidor) em vez da palavra «investment» (investimento) e, por outro lado, ao acrescentar a palavra «world».
- 17 A recorrente conclui que o vocábulo Investorworld é, em certa medida, imaginado e apresenta, portanto, carácter distintivo. Consequentemente, o motivo absoluto de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, que se refere à hipótese em que o sinal apresentado é inteiramente desprovido de tal carácter, não se aplica ao pedido de registo em causa.
- 18 O Instituto reconhece que um carácter distintivo mínimo basta para que um vocábulo possa ser registado como marca, mas considera que o vocábulo em questão não tem tal carácter. A falta do «s» seguido de apóstrofe, como deveria figurar na expressão «Investor's World», não basta para conferir ao vocábulo Investorworld carácter distintivo. Segundo o Instituto, trata-se de uma variante ortográfica dificilmente perceptível. O Instituto observa, a este propósito, que tem por prática constante recusar o registo de um sinal composto unicamente por duas palavras acopladas, nenhuma das quais possa, por si só, beneficiar de protecção e que devam ser escritas separadamente em aplicação das regras da gramática.
- 19 O Instituto considera que o vocábulo Investorworld pode ser interpretado, em sentido figurado, como significando «mundo dos investidores», indicando assim que os serviços designados se reportam a tudo aquilo que é susceptível de ter algum interesse para os investidores. Consequentemente, este vocábulo é desprovido de carácter distintivo porque não permite identificar a empresa na origem da oferta de serviços. Ora, justamente, um sinal é distintivo se for adequado para distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas. Neste contexto, o Instituto esclarece que tem como prática recusar qualquer vocábulo que comporte a palavra «world», por um lado, e um termo que descreva o objecto ou o público-alvo do produto ou do serviço, por outro, como os vocábulos «World of music» para discos e «The world of wine» para produtos ligados ao vinho.

## Apreciação do Tribunal

- 20 Nos termos do artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94, o elemento determinante para que um sinal susceptível de representação gráfica possa constituir uma marca comunitária consiste na sua aptidão para distinguir os produtos de uma empresa dos de outra empresa (acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 1999, Procter & Gamble/IHMI, BABY-DRY, T-163/98, Colect., p. II-2383, n.º 20, e de 12 de Janeiro de 2000, DKV/IHMI, COMPANYLINE, T-19/99, Colect., p. II-1, n.º 23).
- 21 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, será recusado o registo «de marcas desprovidas de carácter distintivo». O carácter distintivo deve ser apreciado em relação aos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo do sinal (acórdão COMPANYLINE, já referido, n.º 24).
- 22 No caso vertente, o sinal é composto exclusivamente pelos termos «investor» e «world», ambos usuais nos países anglófonos. O termo «investor» permite compreender que os serviços designados se destinam aos investidores e pertencem à classe 36 (v., *supra*, n.º 3). O facto de acoplar esta palavra a «world» não apresenta nenhuma característica adicional susceptível de tornar o sinal, no seu conjunto, apto a distinguir os produtos da recorrente dos de outras empresas (acórdãos BABY-DRY, já referido, n.º 27, e COMPANYLINE, já referido no n.º 26). Efectivamente, assim constituído, o sinal em causa limita-se a remeter para o «mundo do investidor», significando, como justamente observa o Instituto, que o serviços em questão têm que ver com tudo aquilo que é susceptível de ter interesse para o investidor.
- 23 A circunstância de o vocábulo Investorworld não ser gramaticalmente correcto e, portanto, de não existir em língua inglesa, em nada altera a apreciação supra (acórdão COMPANYLINE, já referido, n.º 26).

24 Consequentemente, o sinal Investorworld é desprovido de carácter distintivo relativamente aos serviços da classe 36 do Acordo de Nice.

25 Daqui resulta que foi correctamente que, com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, a Câmara de Recurso decidiu que o vocábulo Investorworld não é susceptível de constituir uma marca comunitária para tais serviços.

26 Do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 resulta que basta que um dos motivos absolutos de recusa enumerados se aplique para que o sinal não possa ser registado como marca comunitária (v. acórdãos BABY-DRY, já referido, n.º 29, e COMPANYLINE, já referido, n.º 30). Consequentemente, deve ser negado provimento ao recurso.

#### Quanto às despesas

27 Por força do disposto no n.º 2 do artigo 87.º do Regulamento de Processo, a parte vencida deve ser condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, em conformidade com o pedido do recorrido.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

- 1) É negado provimento ao recurso.
- 2) A recorrente é condenada nas despesas.

Tiili

Moura Ramos

Mengozzi

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 26 de Outubro de 2000.

O secretário

O presidente

H. Jung

P. Mengozzi