

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)  
26 de Outubro de 2000 \*

No processo T-345/99,

Harbinger Corporation, com sede em Atlanta, Geórgia (Estados Unidos), representada por R. Collin, M.-C. Mitchell e É. Logeais, advogados no foro de Paris, com domicílio escolhido no Luxemburgo no escritório dos advogados Decker e Braun, 16, avenue Marie-Thérèse,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por J. Miranda de Sousa, chefe do serviço da coordenação do departamento jurídico, e A. Di Carlo, membro do 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: inglês.

que tem por objecto a anulação da decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 17 de Setembro de 1999 (processo R 163/1998-3), que recusa o registo do vocábulo TRUSTEDLINK 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,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 2 de Dezembro de 1999,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 25 de Fevereiro de 2000,

após a audiência de 4 de Maio de 2000,

profere o presente

## Acórdão

### Antecedentes do litígio

1 Em 29 de Março de 1996, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»).

2 O sinal objecto do pedido é o vocábulo TRUSTEDLINK.

3 Nos termos do pedido apresentado pela recorrente em 29 de Março de 1996, os produtos e serviços cujo registo era pedido integravam-se, na acepção do acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, nas classes seguintes:

«Classe 9: Suportes lógicos para o comércio electrónico incluindo intercâmbio de documentos electrónicos, de documentos financeiros electrónicos, de ficheiros e de transacções; suportes lógicos de comunicação por formulários electrónicos e correio electrónico; instrumentos para rede e para internet; programas de acesso à rede, à internet e a bases de dados, programas de aplicação internet e rede e programas de agente internet e rede;

Classe 35: Serviços de assessoria às empresas para utilização de tecnologias e de serviços de comércio electrónico; serviços de assessoria técnica para as tecnologias e para os serviços de comércio electrónico (assistência na execução ou gestão de assuntos económicos ou de funções comerciais de uma empresa industrial ou comercial);

Classe 38: Serviços de integração de suportes lógicos para a integração de tecnologias e serviços de comércio electrónico nos sistemas de aplicação das empresas; serviços de comunicação para comunicar documentos electrónicos, documentos financeiros electrónicos, ficheiros e mensagens de transacção em matéria de comércio electrónico;

Classe 41: Serviços de formação nas tecnologias e serviços de comércio electrónico;

Classe 42: Serviços de assistência às organizações em matéria de desenvolvimento ou de gestão das tecnologias e dos serviços do comércio electrónico; serviços de assessoria técnica para as tecnologias e para os serviços de comércio electrónico, não sob a forma de ajuda directa às actividades ou funções de uma empresa comercial; programação de computadores; programação de computadores com vista à integração de suportes lógicos para a integração de tecnologias e serviços de comércio electrónico nos sistemas de aplicação das empresas.»

- 4 Por decisão de 18 de Agosto de 1998, o examinador indeferiu o pedido nos termos do artigo 38.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), tal como modificado, pela razão de o sinal TRUSTEDLINK ser desprovido de carácter distintivo.

- 5 Em 8 de Outubro de 1998, a recorrente interpôs recurso para o Instituto, nos termos do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, da decisão do examinador.
- 6 O recurso foi submetido ao examinador para revisão prejudicial nos termos do artigo 60.º do Regulamento n.º 40/94.
- 7 Em 6 de Novembro de 1998, o recurso foi remetido à Terceira Câmara de Recurso.
- 8 O recurso foi julgado improcedente por decisão de 17 de Setembro de 1999 (a seguir «decisão recorrida»), pelo motivo de o vocábulo TRUSTEDLINK ser desprovido de carácter distintivo relativamente aos produtos e serviços a que dizia respeito.

### Pedidos das partes

- 9 A recorrente pede que o Tribunal se digne:

— a título principal, reformar ou anular a decisão recorrida;

— ordenar que o pedido de marca comunitária seja reenviado ao Instituto para ser publicado nos termos do artigo 40.º do Regulamento n.º 40/94;

— a título subsidiário, considerar que o vocábulo TRUSTEDLINK está em conformidade com o artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94 quanto aos produtos e serviços seguintes:

— serviços de «consultadoria» comercial;

— serviços de «consultadoria» técnica;

— serviços de formação;

— programação de computadores;

— neste caso, após reforma da decisão recorrida, ordenar que o pedido de marca comunitária seja reenviado ao Instituto para ser publicado de acordo com o artigo 40.º do Regulamento n.º 40/94, quanto a estes produtos e serviços;

— condenar o Instituto nas despesas.

10 O Instituto pede que o Tribunal se digne:

— julgar o recurso improcedente;

— condenar a recorrente nas despesas.

- 11 Na audiência, a recorrente desistiu dos pedidos formulados, tanto a título principal como a título subsidiário, no sentido de o pedido de marca comunitária ser reenviado ao Instituto para ser publicado de acordo com o artigo 40.º do Regulamento n.º 40/94, o que o Tribunal registou.

### Questão de direito

- 12 Em suporte dos seus pedidos, a recorrente invoca dois fundamentos assentes na violação, por um lado, do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e, por outro, do dever de fundamentação.

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

### Argumentos das partes

- 13 A Câmara de Recurso teria cometido um erro de direito ao concluir que o vocábulo TRUSTEDLINK não é apto para distinguir os produtos e serviços da recorrente dos de outras empresas.

- 14 Segundo a recorrente, os diversos motivos absolutos de recusa, previstos no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b), c) e d), do Regulamento n.º 40/94, devem ser objecto de uma interpretação de conjunto, da qual resulta que uma marca apresenta carácter distintivo se não for descritiva nem habitual. A recorrente alega que um sinal é habitual ou genérico quando se compõe de um termo imposto pela natureza ou pela função do produto ou pelas regras e hábitos da linguagem. Um sinal é descritivo quando descreve o destino directo e imediato do produto ou serviço a que se aplica. Além disso, um sinal não é exclusivamente descritivo se incluir termos descritivos e fantasistas. Por conseguinte, para que se possa aplicar um motivo absoluto de recusa, o sinal deverá ser composto unicamente de termos habituais ou descritivos.
- 15 Por outro lado, a recorrente alega que o carácter distintivo só pode ser apreciado relativamente aos produtos ou serviços de cujo sinal o registo é pedido.
- 16 No que se refere ao termo «trusted», a recorrente alega que este não é geralmente utilizado no sector dos produtos e serviços em causa e que não indica uma qualidade essencial dos referidos produtos ou serviços, nem o seu destino. As mesmas considerações se aplicam ao termo «link» que não é um termo genérico no domínio dos serviços informáticos.
- 17 Segundo a recorrente, o facto de o vocábulo TRUSTEDLINK ter sido registado nos Estados Unidos como marca constitui a prova da inexistência de carácter habitual do termo «link» no que respeita aos produtos e serviços em causa.
- 18 A recorrente alega que a conjugação dos termos «trusted» e «link» para designar os produtos e serviços tem origem numa escolha totalmente arbitrária uma vez que o vocábulo TRUSTEDLINK não é referido nos dicionários. Além de que não é exclusivamente composto por termos descritivos ou habituais. Por último, esta



conjugação de termos poderia aplicar-se a uma multitude de produtos e serviços diferentes dos do domínio da informática.

- 19 A recorrente salienta que os produtos e serviços em causa se destinam a uma clientela avisada para a qual o risco de confusão é menor do que para o consumidor médio.
- 20 A recorrente assinala igualmente que o vocábulo TRUSTEDLINK evoca, quando muito, a garantia que dá a uma empresa a criação de um sítio na internet com vista à realização de transacções comerciais, sem no entanto descrever os produtos ou serviços nem as suas qualidades essenciais.
- 21 Na audiência, a recorrente defendeu ainda que a apreciação pelo Instituto do carácter distintivo dos sinais que incluem o termo «link» não é coerente.
- 22 Por último, manteve o seu pedido subsidiário no sentido de que o vocábulo TRUSTEDLINK fosse considerado em conformidade com o artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94 relativamente a uma parte dos produtos e serviços em causa, no caso, os referidos no seu pedido de 29 de Março de 1996 como pertencentes às classes 35, 38, 41 e 42.
- 23 O Instituto contesta a argumentação da recorrente segundo a qual o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 não teria campo de aplicação autónomo.
- 24 Lembra que um sinal desprovido de carácter distintivo, na acepção do referido artigo 7.º, não pode desempenhar o papel de marca, uma vez que o público não o

entenderia como tal (sem prejuízo do carácter distintivo adquirido pelo uso que se fez da marca). Com efeito, um sinal assim não poderia constituir um símbolo que associasse o produto ou o serviço à empresa que é responsável pelo seu fabrico ou distribuição.

- 25 Segundo o Instituto, um sinal é desprovido de carácter distintivo se unicamente transmitir informação sobre as qualidades ou sobre os resultados do produto ou do serviço em causa. Com efeito, o Instituto considera que, para ser distintivo, um sinal deve permitir distinguir a empresa dos seus concorrentes mais do que informar o público sobre produtos ou serviços.
- 26 O Instituto alega que, quanto a um grande número de consumidores, o termo «link» remete para a internet e para a sua principal rede, a World Wide Web, uma vez que o primeiro é um vasto conjunto de computadores e de terminais interligados e que o segundo é constituído por um conjunto de páginas gráficas e multimédias ligadas entre si por hiperligação. Com efeito, o termo «link» é o único disponível para designar esta característica técnica essencial desta tecnologia da comunicação.
- 27 Por outro lado, o termo «trusted» indicaria apenas uma característica desejável em qualquer ligação no domínio das telecomunicações em geral e no do comércio electrónico em particular. A sua associação com o termo «link» em nada alteraria o facto de este último ser desprovido de carácter distintivo. Nestas condições, a conjugação das palavras «trusted» e «link» não permitiria distinguir os produtos e serviços da recorrente dos de outras empresas.
- 28 No que respeita ao facto de o vocábulo TRUSTEDLINK ter sido registado nos Estados Unidos como marca, o Instituto alega que o registo, obtido num país

exterior à Comunidade mas que aplica normas semelhantes quanto aos motivos absolutos de recusa e cuja língua é a da marca pedida, pode ser levado em conta enquanto indício da inexistência de motivos absolutos de recusa. Contudo, tal registo não vincularia o Instituto.

- 29 O Instituto considera, por último, que os argumentos acima desenvolvidos são aplicáveis ao pedido subsidiário da recorrente.

#### Apreciação do Tribunal

- 30 A recorrente alega que os diversos motivos absolutos de recusa, previstos no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b), c) e d), do Regulamento n.º 40/94, devem ser objecto de uma interpretação de conjunto, da qual resulta que uma marca apresenta carácter distintivo se não for descritiva [alínea b)] nem habitual [alínea c)].

- 31 Esta tese não pode ser aceite. Como refere acertadamente o Instituto, os motivos absolutos de recusa relativos à inexistência de carácter distintivo e ao carácter descritivo e habitual têm, cada um, um campo de aplicação e não são interdependentes nem se excluem uns aos outros. Assim, resulta do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 que basta que um dos motivos absolutos de recusa enumerados se aplique para que o sinal não possa ser registado como marca comunitária (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 29, e de 12 de Janeiro de 2000, DKV/IHMI, COMPANYLINE, T-19/99,

Colect., p. II-1, n.º 30). E embora estes motivos sejam aplicáveis separadamente, podem também ser objecto de aplicação cumulativa.

- 32 Nestas condições, há que analisar se o sinal TRUSTEDLINK é desprovido de carácter distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, relativamente aos produtos ou serviços em relação aos quais foi pedido o registo do sinal.
- 33 A este respeito, há que lembrar que, 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 (v. acórdão BABY-DRY, já referido, n.º 20).
- 34 O sinal em questão é constituído exclusivamente pelos termos «trusted» e «link», ambos habituais nos países anglófonos do interior e do exterior da Comunidade.
- 35 O termo «link» significa o que liga. Tem um sentido particular no domínio da informática na medida em que se refere, nomeadamente, às ligações entre os diversos servidores de dados na internet. Uma vez que esta e, em particular, a World Wide Web, não são mais do que uma vasta rede de transmissão electrónica de dados baseada nas ligações entre diversos servidores ou que conduzem a uma outra página de um mesmo documento, o termo «link» deve ser considerado genérico neste contexto. Com efeito, o termo «link» é um dos únicos disponíveis para designar a característica técnica essencial desta tecnologia da comunicação.

Além disso, este sentido específico é claro mesmo para as pessoas não anglófonas tal como, obviamente, para os especialistas do domínio informático.

- 36 O sinal TRUSTEDLINK tem, pois, o significado de uma ligação fiável ou de uma ligação em que se pode confiar. A conjugação de «trusted» e «link», escritas separadamente ou numa única palavra, mais não faz do que descrever a qualidade desejada numa ligação, no caso, a fiabilidade. Assim, o sinal em causa é composto por duas palavras, uma das quais é genérica e apenas designa uma característica técnica essencial do comércio electrónico e a outra indica a qualidade desejada.
- 37 O facto de as acoplar, sem qualquer modificação gráfica ou semântica, não apresenta qualquer característica adicional susceptível de tornar o sinal no seu conjunto apto a distinguir os produtos e os serviços da recorrente das outras empresas. Por outro lado, o facto de o vocábulo TRUSTEDLINK não ser citado nos dicionários enquanto tal — quer se encontre escrito numa só palavra ou não — em nada modifica esta apreciação (acórdão COMPANYLINE, já referido, n.º 26).
- 38 Por conseguinte, o sinal TRUSTEDLINK é desprovido de carácter distintivo.
- 39 Há que referir que o pedido subsidiário da recorrente, no sentido de o vocábulo TRUSTEDLINK ser considerado em conformidade com o artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94 quanto aos produtos e serviços referidos no pedido de registo como pertencentes às classes 35, 38, 41 e 42, deve ser julgado improcedente pelas mesmas razões que as acima enunciadas. Com efeito, a apreciação do motivo absoluto de recusa assente na ausência de carácter

distintivo deve ser idêntica uma vez que todos os produtos e serviços cujo registo foi pedido dizem respeito ao comércio electrónico.

40 No que respeita à afirmação da recorrente segundo a qual o Instituto registou como marca comunitária sinais que incluíam a expressão «link», basta observar que a recorrente não demonstrou que se trata de sinais ou de situações comparáveis às do caso presente. Além disso, o Instituto alegou que se tratava de sinais figurativos. Portanto, este argumento da recorrente também não pode ser aceite.

41 Quanto à alegação da recorrente segundo a qual o registo como marca do vocábulo TRUSTEDLINK nos Estados Unidos constitui a prova do carácter distintivo do mesmo, há que lembrar os termos do acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Fevereiro de 2000, Procter & Gamble/IHMI (Forma de um sabão, T-122/99, Colect., p. II-265, n.ºs 60 a 63). O Tribunal considerou nessa decisão que a marca comunitária tem por objectivo, segundo o primeiro considerando do Regulamento n.º 40/94, permitir às empresas «identificar os seus produtos ou serviços de forma idêntica em toda a Comunidade, sem atender às fronteiras» e que «os registos desde já efectuados nos Estados-Membros constituem, por isso, um elemento que, sem ser determinante, somente pode ser tomado em consideração para efeitos de registo de uma marca comunitária». Desse acórdão resulta que um registo nacional não vincula o Instituto e cabe, portanto, considerar que a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro de direito ao entender que não está vinculada pelo registo feito nos Estados Unidos.

42 Daí se conclui que a Câmara de Recurso confirmou, com razão, que, com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o vocábulo TRUSTEDLINK não é susceptível de constituir uma marca comunitária.

43 Por conseguinte, o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente.

*Quanto ao fundamento assente na violação do dever de fundamentação*

Argumentos das partes

- 44 A recorrente afirma que a Câmara de Recurso violou o dever de fundamentação na medida em que a referida câmara, por um lado, não justificou a sua análise quanto a todas as classes de produtos e serviços cuja protecção era pedida e, por outro, não indicou os Estados-Membros em que se aplica a objecção baseada em falta de carácter distintivo.
- 45 O Instituto assinala que a Câmara de Recurso analisou o carácter distintivo do sinal TRUSTEDLINK levando em conta todas as classes de produtos e serviços referidos no pedido de marca comunitária.
- 46 Por outro lado, o Instituto lembra que o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 dispõe que «o n.º 1 [do mesmo artigo] é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».

Apreciação do Tribunal

- 47 Por um lado, resulta da decisão da Câmara de Recurso que os factos e considerações de ordem jurídica por ela referidos para justificar a inexistência de carácter distintivo do sinal TRUSTEDLINK se aplicam a todas as classes de produtos cujo registo foi pedido.

- 48 Por outro lado, há que lembrar que, de acordo com o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, a existência dos motivos de recusa numa parte da Comunidade basta para que o n.º 1 do referido artigo seja aplicável. No caso presente, a decisão recorrida fundamenta-se no facto de o termo TRUSTEDLINK não poder ser protegido na zona linguística anglófona.
- 49 Por conseguinte, o fundamento assente na violação do dever de fundamentação deve igualmente ser julgado improcedente.
- 50 Em consequência, o recurso deve ser julgado improcedente.

### Quanto às despesas

- 51 Nos termos do 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, é condenada nas despesas em conformidade com o pedido do recorrido.



Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

- 1) O recurso é julgado improcedente
  
- 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

H. Jung

O presidente

P. Mengozzi