ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)
20 de Novembro de 2002 *

Nos processos apensos T-79/01 e T-86/01,

Robert Bosch GmbH, com sede em Estugarda (Alemanha), representada por S. Völker, advogado, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por G. Schneider, na qualidade de agente,

recorrido,

* Língua do processo: alemão.

que têm por objecto os recursos de duas decisões da Primeira Secção de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 31 de Janeiro de 2001 (processos R 124/2000-1 e R 123/2000-1), relativas, respectivamente, ao registo do sintagma Kit Pro e ao registo do sintagma Kit Super Pro como marcas comunitárias,

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

composto por: M. Vilaras, presidente, V. Tiili e P. Mengozzi, juízes,

secretário: D. Christensen, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 10 de Julho de 2002,

profere o presente

Acórdão

1 Em 3 de Março de 1998, a recorrente apresentou dois pedidos de marcas nominativas comunitárias ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos 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), na versão alterada.

2 As marcas cujo registo é pedido são os sintagmas Kit Pro e Kit Super Pro.

3 Os produtos para os quais o registo das marcas é pedido fazem parte da classe 12, na acepção do Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços para efeitos do registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição:

«Peças para a reparação de travões de tambor de veículos terrestres».

4 Por decisões de 13 de Dezembro de 1999, o examinador recusou os pedidos, ao abrigo do artigo 38.° do Regulamento n.° 40/94, com o fundamento de que as marcas pedidas eram descritivas dos produtos em causa e desprovidas de carácter distintivo na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alíneas c) e b), do Regulamento n.° 40/94.

5 Em 24 de Janeiro de 2000, a recorrente interpôs recursos para o IHMI, ao abrigo do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, das decisões do examinador.

6 Por decisões de 31 de Janeiro de 2001 (a seguir «decisões impugnadas»), notificadas à recorrente em 6 de Fevereiro de 2001, a Primeira Câmara de Recurso negou provimento aos recursos. No essencial, a Câmara de Recurso considerou, em relação à marca Kit Pro, que esta, lida no seu conjunto, exprime a ideia de um conjunto profissional ou de um conjunto particularmente fiável e de grande qualidade. Quanto à marca Kit Super Pro, a Câmara de Recurso entende que esta, lida no seu conjunto, exprime a ideia de um conjunto profissional de qualidade excepcional ou de um conjunto particularmente fiável e susceptível de responder a exigências severas. Assim, a Câmara de Recurso considerou que às marcas pedidas, que designam, deste modo, características dos produtos cons-

tantes do pedido, devia ser recusado o registo nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94. Além disso, considerou que, sendo descritivas dos produtos em causa no pedido, estas marcas se enquadravam no âmbito de aplicação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do mesmo regulamento.

Tramitação processual e pedidos das partes

7 Por petições entregues na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 5 e 11 de Abril de 2001, a recorrente interpôs os presentes recursos, respectivamente, registados com os n.^{os} T-79/01 e T-86/01.

8 Por despacho de 4 de Junho 2002, o presidente da Quarta Secção apensou os processos T-79/01 e T-86/01 para efeitos da fase oral e do acórdão, em conformidade com o artigo 50.° do Regulamento de Processo.

9 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular as decisões impugnadas;

— condenar o IHMI nas despesas.

10 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento aos recursos;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

11 A recorrente invoca dois fundamentos, baseados na violação, respectivamente, do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), e do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94.

Argumentos das partes

12 A recorrente sustenta que resulta da expressão «desprovidas de carácter distintivo», constante do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, que qualquer grau de carácter distintivo — por mais reduzido que seja — basta para justificar o registo de um sinal como marca, o que, no momento da apreciação do carácter distintivo, obsta a uma abordagem demasiado estrita.

13 No que respeita aos sintagmas em causa, a recorrente afirma que cada um deles constitui um neologismo, o qual, considerado no seu todo, tem o mínimo de carácter distintivo exigido.

14 No que respeita, mais concretamente, ao elemento «Kit», a recorrente observa que as decisões impugnadas não contêm qualquer indicação que permita demonstrar que é necessário entender este elemento precisamente na acepção de «conjunto (de reparação)». Segundo a recorrente, esta palavra pode ter significados muito variados em inglês (equipamento, instalação, equipamento de soldado, ferramenta, utensílio, estojo de ferramentas, cesto, canastra, bacia, balde, coisa, tralha, roupa, violino de três cordas dos mestres de dança, gatinhos). Além disso, a recorrente afirma que o elemento «Kit» é frequentemente utilizado, nas combinações mais diversas, como elemento de uma marca.

15 Por último, a recorrente alega que o registo das marcas pedidas se justifica à luz da prática decisória seguida pelas Câmaras de Recurso. Invoca, a este respeito, as decisões que admitiram o carácter registável das marcas nominativas ProBank, Pro Care e PROLIPID, em relação às quais as Câmaras de Recurso consideraram que o elemento «pro» tinha vários significados. Além disso, a recorrente refere as decisões respeitantes às marcas NETMEETING, CareService, Schülerhilfe, GLOBAL CARE, MEGATOURS, SAFETYTECH, STEAM TERMINAL, FIXIT, TOP-LOK, helpLine, HYPERLITE, Tensiontech, SAFEJAW, SURESEAL, FOIL-GUARD, OMNICARE, ZONEMESSAGE, BIDWATCH, Oilgear.

16 O IHMI alega que decorre da natureza descritiva das marcas pedidas em relação aos produtos em causa que estas são igualmente desprovidas de carácter distintivo. A este respeito, sustenta que a maneira como os elementos do sintagma em causa estão combinados não confere carácter distintivo às marcas pedidas. Neste contexto, o IHMI sublinha que os elementos «Pro» e «Super» são muitas vezes utilizados na linguagem publicitária.

17 No que respeita às decisões das Câmaras de Recurso invocadas pela recorrente, o IHMI afirma que, em relação a grande parte destas decisões, a recorrente não explicou em que medida as marcas que foram objecto destas decisões são equiparáveis às que estão em causa no caso em apreço nem em que é que consiste a alegada prática decisória. Mais concretamente, quanto às decisões referentes às marcas ProBank, Pro Care e PROLIPID, o IHMI refere que estas marcas se distinguem das marcas pedidas na medida em que, no caso das primeiras, o

elemento «Pro» precede o elemento dominante. Além disso, segundo o IHMI, o simples facto de estas três marcas, que contêm o elemento «Pro», terem sido registadas, não permite, na falta de considerações homogéneas e estandardizadas subjacentes a estas decisões, demonstrar que existe uma prática decisória.

Apreciação do Tribunal

18 Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, é recusado o registo «de marcas desprovidas de carácter distintivo». Além disso, o artigo 7.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 dispõe que o «n.° 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».

19 Como resulta da jurisprudência, as marcas a que o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 se refere são, designadamente, aquelas que, do ponto de vista do público pertinente, são comummente utilizadas, no comércio, para a apresentação dos produtos ou dos serviços em causa, ou a respeito das quais existem, pelo menos, indícios concretos que permitem concluir que são susceptíveis de ser utilizadas desta maneira [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 2 de Julho de 2002, SAT.1/IHMI (SAT.2), T-323/00, Colect., p. II-2839, n.° 37]. Por outro lado, estas marcas não permitem ao público pertinente repetir uma experiência de compra, no momento de uma aquisição posterior, se esta for positiva, ou evitá-la, se tiver sido negativa [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Rewe Zentral/IHMI (LITE), T-79/00, Colect., p. II-704, n.° 26].

20 Portanto, o carácter distintivo de uma marca só pode ser apreciado, por um lado, em relação aos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo e, por outro, relativamente à compreensão que dele tem o público pertinente (acórdãos, já referidos, LITE, n.° 27, e SAT.2, n.° 37).

21 A este respeito, o IHMI declarou na audiência, em resposta a uma pergunta do Tribunal e sem ter sido contestado neste aspecto pela recorrente, que o público pertinente é composto por oficinas de reparação independentes, bem como por pessoas privadas que desejam efectuar elas próprias reparações nos seus veículos. Assim, há que considerar que o público pertinente é um público informado no domínio dos produtos em causa. Por outro lado, uma vez que os sintagmas em causa são compostos por elementos que pertencem à lingua inglesa, o público pertinente é um público anglófono.

22 Tratando-se de uma marca composta por vários elementos (marca complexa), importa, para a apreciação do seu carácter distintivo, considerá-la na sua totalidade. Contudo, isto não é incompatível com um exame subsequente dos diferentes elementos que compõem a marca [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 19 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI (Pastilha quadrada, mosqueada de verde, e verde-clara), T-118/00, Colect., p. II-2731, n.° 59].

23 Antes de mais, no que diz respeito em primeiro lugar ao elemento «Kit», há que considerar, de maneira geral, que um sinal que pode servir para designar as características dos produtos ou serviços em causa susceptíveis de entrar em linha de conta no momento da escolha pelo público pertinente é susceptível de ser comummente utilizado, no comércio, para a apresentação destes produtos ou serviços. Tal sinal é, assim, desprovido de carácter distintivo em relação a estes produtos ou serviços (acórdão SAT.2, já referido, n.° 40).

24 No caso em apreço, tal como a Câmara de Recurso declarou nos n.ºs 14 e 15 das decisões impugnadas e como o IHMI referiu nas suas contestações, o elemento «Kit» significa, designadamente, «conjunto de ferramentas» e «conjunto de peças de equipamento pronto a ser montado». Assim, este elemento designa uma característica dos produtos em causa que é susceptível de entrar em linha de conta no momento da escolha pelo público pertinente, a saber, a sua qualidade para serem comercializados como um conjunto. Neste contexto, é desprovido de pertinência o argumento da recorrente segundo o qual o elemento «Kit» não tem significado claro e determinado. Com efeito, importa examinar o significado de

uma marca nominativa e dos seus elementos à luz dos produtos ou serviços constantes do pedido de marca [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 20 de Março de 2002, DaimlerChrysler/IHMI (CAR-CARD), T-356/00, Colect., p. II-1963, n.° 30]. Ora, no caso em apreço, tendo em conta os produtos para os quais o registo é pedido, o significado atribuído pela Câmara de Recurso, a saber, o de «conjunto», está correcto.

25 Assim, há que considerar que o elemento «Kit» é desprovido de carácter distintivo em relação aos produtos constantes dos pedidos de marcas.

26 No que respeita, em segundo lugar, aos elementos «Pro» e «Super», há que referir que os dois elementos têm carácter laudatório de natureza publicitária, cuja função é chamar a atenção para as qualidades positivas dos produtos ou serviços para a apresentação dos quais estes elementos são utilizados. Por outro lado, o IHMI demonstrou com pertinência que estes elementos são comummente utilizados, no comércio, para a apresentação de qualquer tipo de produtos e de serviços. Assim, pode concluir-se que são susceptíveis de ser utilizados desta maneira também em relação aos produtos designados pelas marcas pedidas, mesmo que não tenha sido demonstrada uma utilização efectiva em relação a estes produtos.

27 Assim, os elementos «Pro» e «Super» são desprovidos de carácter distintivo no que respeita aos produtos em causa nos presentes processos.

28 Consequentemente, cada uma das marcas pedidas é constituída por uma combinação de elementos, cada um dos quais é desprovido de carácter distintivo em relação a estes produtos.

29 Consequentemente, há que considerar, de maneira geral, que o facto de uma marca complexa só ser composta por elementos desprovidos de carácter

distintivo em relação aos produtos ou serviços em causa constitui um indício que permite concluir que esta marca, considerada no seu todo, é também desprovida de carácter distintivo em relação a estes produtos ou serviços. Tal conclusão só poderia ser contrariada na hipótese de indícios concretos, relativos, designadamente, à maneira como os diferentes elementos são combinados, indicarem que a marca complexa, considerada no seu todo, representa mais do que a soma dos elementos que a compõem (v., neste sentido, acórdão SAT.2, já referido, n.° 49, bem como as conclusões de 31 de Janeiro de 2002 do advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer no processo Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, pendente no Tribunal de Justiça, n.° 65).

30 No caso em apreço, contrariamente ao que afirma a recorrente, tais indícios não existem. Com efeito, a combinação de um vocábulo que designa uma característica dos produtos em causa que é susceptível de entrar em linha de conta no momento da escolha pelo público pertinente, com um ou vários termos laudatórios, não tem por consequência que as marcas pedidas, consideradas no seu todo, representem mais do que a soma dos elementos que a compõem. Neste contexto, há que referir que a estrutura destas marcas, caracterizada, no essencial, pelo facto de os elementos «Pro» ou «Super Pro» estarem colocados depois do substantivo «Kit», é usual na linguagem publicitária, tal como o IHMI demonstrou de forma suficiente, nas suas contestações e na audiência, referindo as buscas na Internet.

31 Assim, há que considerar que as marcas pedidas, cada uma considerada no seu todo, são susceptíveis de ser comummente utilizadas, no comércio, para a apresentação dos produtos constantes do pedido de marca e que, portanto, são desprovidas de carácter distintivo em relação a esses produtos.

32 Quanto aos argumentos da recorrente relativos às decisões das Câmaras de Recurso que admitem o carácter registável de outras marcas, resulta da jurisprudência que as decisões relativas ao registo de um sinal como marca

comunitária, que as Câmaras de Recurso são chamadas a tomar por força do Regulamento n.º 40/94, resultam de uma competência vinculada e não de um poder discricionário. Assim, o carácter registável de um sinal como marca comunitária deve ser apreciado unicamente com base nesse regulamento, tal como interpretado pelo juiz comunitário, e não com base na prática decisória anterior das Câmaras de Recurso [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/IHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Colect., p. II-723, n.º 66].

33 Além disso, observe-se que, embora seja verdade que fundamentos de facto ou de direito constantes de uma decisão anterior podem constituir argumentos em apoio de um fundamento baseado na violação de uma disposição do Regulamento n.º 40/94, há que reconhecer que, no caso vertente, a recorrente não invocou, em relação a estas decisões — com excepção das decisões respeitantes às marcas ProBank, Pro Care e PROLIPID —, a existência de fundamentos constantes dessas decisões susceptíveis de pôr em causa a apreciação acima feita, relativa ao fundamento baseado na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. No que respeita a esta últimas marcas, o argumento da recorrente, segundo o qual as Câmaras de Recurso consideraram, a propósito destas, que o elemento «pro» tem vários significados, é desprovido de pertinência no contexto da apreciação do carácter distintivo das marcas pedidas. Com efeito, como acabou de ser referido nos n.ºs 26 e 27, *supra*, a conclusão segundo a qual este elemento é desprovido de carácter distintivo baseia-se no facto de este elemento ter carácter laudatório e ser, além disso, susceptível de ser comummente utilizado, no comércio, para a apresentação dos produtos em causa nos presentes processos. Por último, como o IHMI sublinha com razão na sua contestação, as marcas ProBank, Pro Care e PROLIPID não são equiparáveis às marcas pedidas no caso em apreço, na medida em que, no caso das primeiras, o elemento «Pro» precede o elemento dominante. Além disso, as marcas ProBank, Pro Care e PROLIPID foram registadas para produtos ou serviços diferentes dos que estão em causa nos presentes processos.

34 Assim, os argumentos da recorrente relativos às decisões das Câmaras de Recurso que admitem o carácter registável de outras marcas não podem ser acolhidos.

35 Consequentemente, o fundamento baseado na violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 não é procedente.

36 Nestas condições, não há que examinar o fundamento baseado na violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94. Com efeito, segundo jurisprudência constante, basta que um dos motivos absolutos de recusa se aplique, para que um sinal não possa ser registado como marca comunitária [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 26 de Outubro de 2000, Harbinger/IHMI (TRUSTEDLINK), T-345/99, Colect., p. II-3525, n.° 31; de 26 de Outubro de 2000, Community Concepts/IHMI (Investorworld), T-360/99, Colect., p. II-3545, n.° 26; e de 31 de Janeiro de 2001, Sunrider/IHMI (VITALITE), T-24/00, Colect., p. II-449, n.° 28].

37 Consequentemente, há que negar provimento aos recursos.

Quanto às despesas

38 Por força do disposto no n.° 2 do artigo 87.° do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas apresentadas pelo IHMI, em conformidade com o pedido deste.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

1) **É negado provimento aos recursos.**

2) **A recorrente é condenada nas despesas.**

Vilaras Tiili Mengozzi

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 20 de Novembro de 2002.

O secretário

H. Jung

O presidente

M. Vilaras