ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

19 de Novembro de 2009 *

Nos processos apensos T-425/07 e T-426/07,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., com sede em Częstochowa (Polónia), representada por D. Rzążewska, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por O. Montalto e K. Zajfert, na qualidade de agentes,

recorrido,

que têm por objecto dois recursos interpostos das decisões da Quarta Câmara de Recurso do IHMI, de 3 de Setembro de 2007 (processos R 1274/2006-4 e R 1275/2006-

* Língua do processo: polaco.

4), relativas aos pedidos de registo das marcas figurativas 100 e 300 como marcas comunitárias,

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

composto por: I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e S. Soldevila Fragoso (relator), juízes,

secretário: K. Pocheć, administradora,

vistas as petições entradas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância, em 16 de Novembro de 2007,

vistas as contestações entradas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância, em 21 de Fevereiro de 2008,

visto o despacho de 27 de Fevereiro de 2008 relativo à apensação dos processos T-425/07 e T-426/07 para efeitos da fases escrita e oral,

visto o despacho de 29 de Abril de 2009 relativo à apensação dos processos T-425/07 e T-426/07 para efeitos do acórdão,

após a audiência de 26 de Novembro de 2008,

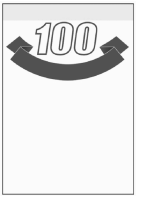
profere o presente

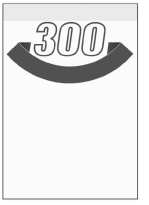
Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 15 de Junho de 2004, a recorrente, a Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., apresentou dois pedidos de registo de marcas comunitárias ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo 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), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].

2 As marcas cujo registo foi pedido são os sinais figurativos 100 e 300, a seguir reproduzidos:





3 Os produtos e serviços para os quais foi requerido o registo das marcas pertencem às classes 16, 28 e 41 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, relativamente a cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— classe 16: «cartazes; álbuns; livretes (livrinhos); revistas; formulários; produtos de impressão; jornais; calendários; palavras cruzadas; charadas»;

— classe 28: «puzzles manipuláveis; adivinhas; puzzles»;

— classe 41: «organização de competições; edição de textos».

4 Por cartas de 4 de Abril de 2006, o examinador informou a recorrente de que os sinais não eram registáveis para todos os produtos em causa, em conformidade com o artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94 [actual artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 207/2009]. Nas suas respostas de 30 de Maio de 2006, a recorrente manteve a sua posição.

5 Em 9 de Agosto de 2006, o examinador recusou o registo dos sinais 100 e 300, com base no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94, para os seguintes produtos:

— classe 16: «cartazes; livretes (livrinhos); revistas; produtos de impressão; jornais»;

— classe 28: «puzzles manipuláveis; adivinhas; puzzles».

O examinador considerou que esses sinais constituíam indicações descritivas, conclusão esta que não podia ser infirmada pelas cores e pelos elementos gráficos utilizados.

6 Em 27 de Setembro de 2006, a recorrente interpôs dois recursos das decisões do examinador.

7 Em 22 de Fevereiro de 2007, o presidente da Quarta Câmara de Recurso convidou a recorrente, em conformidade com o artigo 38.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 37.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009), a declarar, num prazo de dois meses, que renunciava a invocar um direito exclusivo sobre os números 100 e 300, incluídos nas marcas cujo registo fora pedido. Por duas cartas de 15 de Junho de 2007, a recorrente recusou fazer as declarações solicitadas, invocando o carácter registável dos números. Por conseguinte, a Câmara de Recurso negou provimento aos recursos por duas decisões de 3 de Setembro de 2007 (a seguir «decisões impugnadas»).

Pedidos das partes

8 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— Anular na íntegra as decisões impugnadas;

— Condenar o IHMI nas despesas.

9 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— Negar provimento aos recursos;

— Condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

10 A título preliminar, a recorrente faz uma observação acerca do carácter registável dos números e invoca, no essencial, três fundamentos em apoio dos seus recursos. O primeiro fundamento é relativo à violação do artigo 38.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94; o segundo, à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94; e o terceiro, à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento.

Observação preliminar

Argumentos das partes

11 A recorrente alega que o artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 4.º do Regulamento n.º 207/2009) consagra um princípio geral em virtude do qual os

algarismos podem ser registados como marcas e que não há razão para que os algarismos não possam servir para distinguir, no mercado, os produtos ou os serviços de diferentes concorrentes.

12 O IHMI considera que esse princípio é correcto, mas apenas diz respeito à capacidade abstracta dos algarismos para distinguir os produtos e os serviços no mercado. Esta capacidade abstracta é uma condição necessária, mas insuficiente, para o registo, dado que os sinais devem igualmente satisfazer as exigências estabelecidas no artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94.

Apreciação do Tribunal

13 Resulta claramente da redacção do artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94 que os algarismos podem ser registados como marcas comunitárias.

14 Todavia, para ser registado, qualquer sinal deve preencher as condições estabelecidas no artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94, que impede o registo de sinais que não sejam aptos para cumprir, face ao consumidor, a função de indicação da origem comercial dos produtos e dos serviços referidos no pedido de registo [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2008, Hartmann/IHMI (E), T-302/06, não publicado na Colectânea, n.ºs 29 e 30]. Por conseguinte, um número só poderá ser registado como marca comunitária se puder distinguir os produtos e os serviços referidos no pedido de registo e se não constituir uma simples descrição desses produtos e serviços.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 38.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

15 A recorrente defende que a exigência de uma declaração de renúncia à invocação de direitos exclusivos sobre qualquer elemento das marcas cujo registo é pedido não tem fundamento, dado que todos os elementos que compõem as referidas marcas, nomeadamente os elementos numéricos «100» e «300», têm carácter distintivo. A recorrente precisa que, mesmo se um desses elementos fosse desprovido de carácter distintivo, adquiriria este carácter em conjugação com outros elementos, visto que, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o carácter distintivo das marcas deve ser apreciado com base na impressão de conjunto que esses elementos produzem.

16 A recorrente invoca igualmente o registo anterior dos sinais 100 e 200, cuja representação gráfica é menos elaborada do que a das marcas cujo registo é solicitado, o que a levou a agir confiando no direito e na interpretação que o IHMI deste tinha feito.

17 O IHMI conclui pedindo que o presente fundamento seja julgado improcedente.

Apreciação do Tribunal

18 Sempre que a marca inclua um elemento desprovido de carácter distintivo e que a inclusão desse elemento na marca possa criar dúvidas acerca da extensão da protecção

conferida, o artigo 38.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 reconhece ao IHMI a faculdade de pedir, como condição para o registo da marca, que o requerente declare que não invocará nenhum direito exclusivo sobre esse elemento.

19 A função dessas declarações, conhecidas na prática como «disclaimers», consiste em dar a conhecer o facto de que o direito exclusivo reconhecido ao titular de uma marca não abrange os elementos não distintivos que a compõem. Deste modo, os eventuais requerentes poderão saber que os elementos não distintivos de uma marca registada que tenham sido objecto dessa declaração permanecem disponíveis.

20 O teor do artigo 38.º do Regulamento n.º 40/94 é precisado pela regra 11, n.ºs 2 e 3, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 (JO L 303, p. 1). Em particular, as consequências da não apresentação da declaração exigida pelo IHMI são estabelecidas na regra 11, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95. Assim, se o requerente não apresentar a declaração solicitada pelo IHMI no prazo fixado, este último pode recusar o pedido na totalidade ou em parte.

21 No caso em apreço, é necessário determinar se a Câmara de Recurso podia legitimamente considerar, para opor à recorrente a não apresentação de uma declaração nos termos do artigo 38.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, por um lado, que os elementos «100» e «300» das marcas apresentadas a registo eram desprovidos de carácter distintivo e, por outro, que a sua inclusão nessas marcas podia criar dúvidas acerca da extensão da protecção conferida às mesmas.

22 Em primeiro lugar, quanto à presença, nas marcas apresentadas a registo, de elementos desprovidos de carácter distintivo, há que precisar que a Câmara de Recurso remeteu parcialmente para a sua decisão de 7 de Agosto de 2006 (processo R 447/2006-4), relativa ao pedido de registo da marca nominativa 1000 (n.º 18 das decisões impugnadas). A este respeito, importa salientar que, em conformidade com jurisprudência assente, uma decisão pode ser considerada suficientemente funda-

mentada quando remete expressamente para outro documento transmitido ao recorrente, como se verifica no caso em apreço [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2008, Reber/IHMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Colect., p. II-1927, n.º 48 e a jurisprudência aí referida].

23 Na sua decisão de 7 de Agosto de 2006, a Câmara de Recurso considerou, no essencial, que o número 1000 podia servir para designar o conteúdo de brochuras e de periódicos da classe 16. A Câmara de Recurso faz referência a esta decisão para afirmar, no presente caso, que os elementos «100» e «300» podem designar a quantidade, o conteúdo ou a edição dos produtos visados, abrangidos pela classe 16. Por outro lado, considera que os referidos elementos podem designar os diferentes componentes dos produtos visados, abrangidos pela classe 28.

24 Apesar de a Câmara de Recurso não ter feito nenhuma afirmação a este respeito, deve considerar-se que esses produtos são dirigidos ao grande público. Sendo os números 100 e 300 compreensíveis em todas as línguas comunitárias, o público visado é, portanto, constituído pelos consumidores médios dos produtos em causa, em toda a Comunidade Europeia.

25 No caso em apreço, os números 100 e 300 remetem para quantidades e serão entendidos imediatamente e sem mais reflexões pelo consumidor médio como uma descrição de características dos produtos em causa, em particular da quantidade de cartazes incluídos nos lotes postos à venda, da quantidade de páginas das publicações ou da quantidade de peças dos *puzzles* e de adivinhas — que determina o seu grau de dificuldade —, características essenciais para tomar a decisão de compra. Por conseguinte, o público pertinente entenderá esses elementos numéricos como informações sobre os produtos designados, e não como indicações sobre a origem dos produtos em causa.

26 Esta conclusão não pode ser infirmada pelos argumentos da recorrente assentes na jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre a apreciação do carácter distintivo de sinais complexos. Com efeito, no caso em apreço, não se trata de apreciar o carácter distintivo

de marcas compostas por elementos que, considerados separadamente, não são distintivos. Trata-se sim de apreciar o carácter distintivo desses elementos, para evitar que seja indevidamente alargado a estes o direito exclusivo resultante das marcas. Assim, a apreciação do carácter distintivo dos elementos das marcas cujo registo é pedido, no quadro do artigo 38.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, não deve ser feita com base na impressão de conjunto produzida pelas referidas marcas, mas com base nos elementos que as compõem.

27 Em segundo lugar, quanto à existência de dúvidas sobre a extensão da protecção, a Câmara de Recurso afirmou, no n.º 19 das decisões impugnadas, que não era possível apurar qual o elemento das marcas apresentadas a registo que determinava o carácter distintivo das referidas marcas, o que poderia criar dúvidas quanto à extensão da protecção conferida. Com efeito, no caso em apreço, os elementos figurativos das marcas objecto do pedido de registo, concretamente as cores, os quadros, as fitas e a tipografia utilizada, são demasiado banais para se imporem na percepção dos consumidores. Ao invés, os números, enquanto únicos elementos nominativos, são susceptíveis de chamar mais a atenção dos consumidores em causa e ocupam assim uma posição dominante na impressão produzida pelas marcas cujo registo é solicitado.

28 Se não fosse imposta nenhuma condição para o registo das marcas solicitadas, poderia, portanto, ser criada a impressão de que os direitos exclusivos se estenderiam aos elementos «100» e «300», o que impediria, por conseguinte, a sua utilização noutras marcas. Em consequência, a Câmara de Recurso considerou com razão que a inclusão desses sinais nas marcas cujo registo é pedido podia criar dúvidas acerca da extensão da protecção conferida a estas marcas.

29 Ora, nas suas cartas de 15 de Junho de 2007, a recorrente recusou fazer as declarações de renúncia a invocar direitos exclusivos sobre esses elementos, alegando que os números 100 e 300 eram registáveis. De resto, essas cartas foram recebidas quando já tinha expirado o prazo de dois meses fixado pelo presidente da Câmara de Recurso, sem

que a recorrente tenha podido demonstrar, não obstante as alegações que apresentou na audiência, que lhe havia sido concedido um prazo suplementar. Não tendo a recorrente feito as declarações a que se referem o artigo 38.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 e a regra 11, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95, a Câmara de Recurso recusou, portanto, com razão o registo das marcas objecto de pedido nesse sentido, com base na regra 11, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95.

30 Esta conclusão não pode ser infirmada pelo argumento da recorrente de que os sinais 100 e 200, cuja representação gráfica é menos elaborada do que a das marcas cujo registo é solicitado, foram registados pelo IHMI como marcas comunitárias para produtos das classes 16 e 28. A este respeito, cumpre assinalar que a legalidade das decisões da Câmara de Recurso só deve ser apreciada com base no Regulamento n.º 40/94, e não com base na prática decisória do IHMI [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 21 de Abril de 2004, Concept/IHMI (ECA), T-127/02, Colect., p. II-1113, n.º 71, e de 19 de Maio de 2009, Euro-Information/IHMI (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE e CYBERHOME), T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 e T-178/07, não publicado na Colectânea, n.º 44]. Além disso, na medida em que esse argumento devia ser entendido no sentido de que é relativo à violação do princípio da igualdade de tratamento, resulta de jurisprudência assente que o referido princípio não pode ser invocado no contexto do respeito do princípio da legalidade, segundo o qual não pode ser invocada, em benefício próprio, uma ilegalidade cometida em benefício de outrem [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/IHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Colect., p. II-723, n.º 67, e de 30 de Novembro de 2006, Camper/IHMI — JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, não publicado na Colectânea, n.ºs 93 a 95].

31 Resulta do exposto que há que julgar improcedente o primeiro fundamento.

32 Não tendo a Câmara de Recurso baseado as decisões impugnadas na falta de carácter distintivo e no carácter descritivo das marcas cujo registo foi pedido, apreciadas com base na impressão global por elas produzida, mas sim no facto de conterem elementos a

que se aplica o artigo 38.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, o segundo e terceiro fundamentos, relativos à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), e do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, são inoperantes.

33 Consequentemente, há que negar totalmente provimento aos presentes recursos.

Quanto às despesas

34 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI pedido a condenação da recorrente e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

1) É negado provimento aos recursos.

2) A Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. é condenada nas despesas.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 19 de Novembro de 2009.

Assinaturas