ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)

19 de Setembro de 2002 *

No processo C-104/00 P,

DKV Deutsche Krankenversicherung AG, representada por S. von Petersdorff-Campen, Rechtsanwalt, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

que tem por objecto um recurso do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias (Quarta Secção), de 12 de Janeiro de 2000, DKV/IHMI (COMPANYLINE) (T-19/99, Colect., p. II-1), em que se pede a anulação desse acórdão,

sendo a outra parte no processo:

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), representado por A. von Mühlendahl e D. Schennen, na qualidade de agentes, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrido em primeira instância,

* Língua do processo: alemão.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

composto por: P. Jann (relator), presidente de secção, S. von Bahr, M. Wathelet, C. W. A. Timmermans e A. Rosas, juízes,

advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

secretário: H. A. Rühl, administrador principal,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações das partes na audiência de 21 de Março de 2002,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 14 de Maio de 2002,

profere o presente

Acórdão

1 Por requerimento apresentado na Secretaria do Tribunal de Justiça em 20 de Março de 2000, a DKV Deutsche Krankenversicherung AG (a seguir «DKV») interpôs, nos termos do artigo 49.° do Estatuto (CE) do Tribunal de Justiça,

recurso do acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Janeiro de 2000, DKV/IHMI (COMPANYLINE) (T-19/99, Colect., p. II-1, a seguir «acórdão recorrido»), pelo qual este negou provimento ao seu recurso destinado à anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI»), de 18 de Novembro de 1998 (processo R 72/1998-1), que indeferiu o recurso que a DKV interpusera da recusa de registo como marca comunitária do vocábulo «Companyline» para serviços na área dos seguros e dos produtos financeiros.

Enquadramento jurídico

2 Nos termos do artigo 7.° do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1):

«1. Será recusado o registo:

[...]

b) De marcas desprovidas de carácter distintivo,

c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o

destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;

[...]

2. O n.° 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade.

[...]»

3 Sob a epígrafe «Limitação dos efeitos da marca comunitária», o artigo 12.° do Regulamento n.° 40/94 dispõe:

«O direito conferido pela marca comunitária não permite ao seu titular proibir a um terceiro a utilização, na vida comercial:

[...]

b) De indicações relativas à espécie, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de fabrico do produto ou da prestação do serviço ou a outras características destes;

[...]

Desde que essa utilização seja feita em conformidade com os usos honestos em matéria industrial ou comercial.»

Factos na origem do litígio

4 Por carta de 23 de Julho de 1996, a DKV requereu ao IHMI o registo como marca comunitária do vocábulo «Companyline» para serviços no domínio dos seguros e dos produtos financeiros (classe 36).

5 O examinador do IHMI indeferiu este requerimento por decisão de 17 de Abril de 1998, com fundamento na falta de carácter distintivo do referido vocábulo, na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94. Por decisão de 18 de Novembro de 1998 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI, com base nos mesmos fundamentos em que o examinador se baseara, indeferiu o recurso que a DKV interpôs da decisão de 17 de Abril de 1998.

O acórdão recorrido

6 Por requerimento registado na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 21 de Janeiro de 1999, a recorrente interpôs recurso de anulação da decisão impugnada.

7 Em primeiro lugar, no n.º 26 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância declarou que o sinal cujo registo foi recusado compõe-se exclusivamente dos termos «company» e «line», ambos usuais nos países anglófonos. O termo «company» permite compreender que se está em presença de um produto ou de um serviço destinado às sociedades ou às firmas. A palavra «line» tem diversos significados. No domínio dos serviços de seguros e de finanças, significa, designadamente, um ramo dos seguros, uma gama ou um grupo de produtos. Assim, são duas palavras genéricas que mais não fazem do que designar uma gama de produtos ou de serviços destinados às empresas. 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 serviços da recorrente dos de outras empresas. Em consequência, o sinal «Companyline» está desprovido de carácter distintivo.

8 Em segundo lugar, o Tribunal de Primeira Instância examinou o argumento da recorrente de que o IHMI violara a obrigação de harmonização do direito comunitário das marcas, ao apreciar o carácter distintivo do sinal em causa apenas por referência à zona linguística anglófona. A este respeito, no n.º 28 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância declarou que, para efeitos da aplicação dos fundamentos de recusa de registo previstos no artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94, o n.º 2 do mesmo artigo estabelece que a sua existência numa parte apenas da Comunidade basta para justificar essa recusa.

9 Em terceiro lugar, nos n.os 30 e 31 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância considerou que não devia pronunciar-se quanto ao fundamento

decorrente da violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, uma vez que basta que um dos motivos absolutos de recusa enumerados no artigo 7.°, n.° 1 se aplique — no caso em apreço, o n.° 1, alínea b) — para que o sinal não possa ser registado como marca comunitária.

10 Em quarto lugar, no n.° 33 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância declarou a improcedência do fundamento baseado em desvio de poder pelo IHMI, sublinhando que não existe qualquer indício objectivo e preciso que revele que a decisão impugnada foi tomada com o objectivo exclusivo, ou, pelo menos, determinante, de alcançar fins diferentes dos que fundamentam essa decisão.

O presente recurso

11 No seu recurso, a DKV pede implicitamente a anulação do acórdão recorrido, bem como a anulação da decisão impugnada e da decisão do examinador e também a condenação do IHMI nas despesas.

12 O IHMI pede que o recurso seja julgado improcedente e a condenação da DKV nas despesas.

Quanto ao primeiro fundamento

13 No primeiro fundamento, a DKV vem arguir que o Tribunal de Primeira Instância violou o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94. Na

primeira parte deste fundamento, sustenta que o Tribunal de Primeira Instância não definiu os critérios à luz dos quais o motivo de recusa de registo das marcas «destituídas de carácter distintivo», previsto nessa disposição, deve ser determinado e delimitado face à existência de um «carácter distintivo mínimo».

14 Segundo a DKV, o Tribunal de Primeira Instância fez uma apreciação extremamente estrita dos requisitos de registo de uma marca. Na realidade, o motivo de recusa de registo das marcas «destituídas de carácter distintivo» só podia conceber-se segundo critérios mínimos, o que decorre tanto da economia do n.° 1 do artigo 7.°, como da missão de harmonização que incumbe ao IHMI.

15 Na segunda parte do primeiro fundamento, a DKV alega que o Tribunal de Primeira Instância não teve em consideração que, para apreciar o carácter distintivo de um sinal composto, apenas é determinante a impressão de conjunto que este produz. Assim, não pode negar-se o carácter distintivo de um sinal em virtude de certos elementos específicos que o compõem, considerados em si mesmos, não apresentarem tal carácter.

16 Na verdade, o sinal «Companyline» apresenta um carácter suficientemente distintivo. A combinação do sufixo «line» com a indicação material «company» resultava da abreviação de indicações descritivas directas e claras, cujo conteúdo é ocultado pela abreviação. Nos Estados-Membros, bem como na prática do IHMI, sinais semelhantes são normalmente registados como marcas com carácter distintivo. Todavia, o Tribunal de Primeira Instância não viu os múltiplos significados possíveis sugeridos por associação.

17 Quanto a este fundamento, o IHMI alega, a título principal, que os argumentos invocados pela DKV constituem, no essencial, conclusões de facto que não estão sujeitas à apreciação do Tribunal de Justiça no quadro de um recurso como o em apreço. Por conseguinte, o fundamento deve ser declarado inadmissível.

18 A título subsidiário, o IHMI alega, a respeito da primeira parte do primeiro fundamento, que o Tribunal de Primeira Instância — como, de resto, o próprio IHMI nas suas duas instâncias — concluiu que o sinal em causa é totalmente desprovido de carácter distintivo. Nessa lógica, deixa de se colocar a questão de saber qual o grau de carácter distintivo necessário para ultrapassar o limiar do «carácter distintivo mínimo».

19 Quanto à segunda parte do mesmo fundamento, o IHMI alega que o Tribunal de Primeira Instância não violou qualquer regra de direito. No caso em apreço, trata-se de uma marca verbal composta por dois termos descritivos, sem que a combinação das duas expressões contenha um elemento de fantasia que ultrapasse o conteúdo descritivo da expressão. O significado descritivo é inequívoco e revela-se imediatamente, sem necessidade de qualquer esforço analítico.

20 A este respeito, quanto à primeira parte do primeiro fundamento, basta verificar que o litígio submetido à apreciação do Tribunal de Primeira Instância tinha por objecto a recusa de registo do sinal «Companyline», pelo motivo de este não possuir carácter distintivo. Por conseguinte, o Tribunal de Primeira Instância limitou correctamente o seu exame a esta questão, não estando obrigado a pronunciar-se quanto a uma eventual delimitação do conceito de ausência de carácter distintivo relativamente ao conceito de carácter distintivo mínimo.

21 Quanto à segunda parte do primeiro fundamento, importa afirmar, em primeiro lugar, que, ao verificar se a combinação de dois termos genéricos apresenta uma característica adicional susceptível de atribuir carácter distintivo ao sinal no seu todo, o Tribunal de Primeira Instância não incorreu em qualquer erro de direito na interpretação que fez do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

22 Em segundo lugar, cabe referir que a aplicação concreta deste critério ao caso em apreço pelo Tribunal de Primeira Instância, como contestada pela DKV, comporta apreciações factuais. Ora, como explica o advogado-geral nos n.os 58 e seguintes das suas conclusões, só o Tribunal é competente, por um lado, para apurar os factos, salvo nos casos em que a inexactidão material das suas conclusões resulte dos documentos do processo que lhe foram submetidos, e, por outro, para apreciar esses factos. A apreciação dos factos não constitui, portanto, excepto em caso de desvirtuação dos elementos que lhe foram submetidos, uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância (v., nomeadamente, acórdão de 21 de Junho de 2001, Moccia Irme e o./Comissão, C-280/99 P a C-282/99 P, Colect., p. I-4717, n.° 78, e despacho de 25 de Abril de 2002, DSG/Comissão, C-323/00 P, Colect., p. I-3919, n.° 34).

23 As conclusões do Tribunal de Primeira Instância não revelam nenhum elemento que indicie uma desvirtuação dos elementos que lhe foram submetidos. Em particular, o Tribunal de Primeira Instância referiu, no n.° 26 do acórdão recorrido, que o facto de acoplar os termos «company» e «line», ambos usuais nos países anglófonos, sem qualquer modificação gráfica ou semântica, não apresenta qualquer característica adicional susceptível de tornar o sinal no seu conjunto apto a distinguir os serviços da recorrente dos de outras empresas. Este raciocínio não indicia qualquer desvirtuação dos elementos submetidos ao Tribunal de Primeira Instância.

24 No que diz respeito ao argumento de que o Tribunal de Primeira Instância não examinou a impressão de conjunto que produz um sinal composto (v., relativamente ao artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, o acórdão de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI, C-383/99, Colect., p. I-6251, n.° 40) é improcedente. Efectivamente, como foi afirmado no número anterior, o Tribunal de Primeira Instância dedicou um parte importante da fundamentação à apreciação do carácter distintivo do sinal no seu todo, já que está em causa um sinal composto por palavras.

25 O primeiro fundamento deve, portanto, ser declarado improcedente no seu todo.

Quanto ao segundo fundamento

26 No segundo fundamento, a DKV argumenta que o Tribunal de Primeira Instância se recusou a apreciar o sinal «Companyline» ao abrigo do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94.

27 Segundo afirma, a necessidade de manter certos sinais ou certas indicações disponíveis para serem utilizadas por todos os operadores («Freihaltebedürfnis»), prevista no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), deve verificar-se concretamente e não apenas em abstracto. Esta disposição devia interpretar-se de forma estrita, restritiva e favorável à protecção. Segundo a DKV, decorre já da prática do IHMI que as marcas cujo conteúdo semântico se verifique apenas quanto a um aspecto dos produtos e serviços designados no pedido de registo, que não possa ser precisado antecipadamente ou se encontre codificado, e as marcas que só fazem alusão às suas características ou que, em rigor, apenas as sugerem, não devem considerar-se descritivas. Por conseguinte, no caso em apreço, o IHMI não deveria ter concluído que o sinal «Companyline» tem carácter descritivo.

28 A este respeito, importa recordar que a decisão do examinador do IHMI, de 17 de Abril de 1998, se baseia exclusivamente no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, para justificar a recusa de registo do sinal «Companyline» como marca comunitária. Por conseguinte, no acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância limitou-se, correctamente, a apreciar o litígio apenas na perspectiva dessa disposição, considerando, nos n.^{os} 30 e 31 do seu

acórdão, que não havia que apreciar o fundamento decorrente da violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), já que, para recusar o registo, bastava que se aplicasse um dos motivos enunciados no artigo 7.°, n.° 1.

29 Esta fundamentação não padece, manifestamente, de qualquer erro de direito. Com efeito, decorre muito claramente do texto do n.° 1 do artigo 7.° do Regulamento n.° 40/94 que basta que se aplique um dos motivos absolutos de recusa enunciados nessa disposição para que o sinal em causa não possa ser registado como marca comunitária.

30 Por conseguinte, o segundo fundamento também deve ser declarado improcedente.

Quanto ao terceiro fundamento

31 No seu terceiro fundamento, a DKV argumenta que o Tribunal de Primeira Instância não teve em conta a alínea b) do artigo 12.° do Regulamento n.° 40/94. Efectivamente, segundo afirma, essa disposição constituía uma correcção à interpretação restritiva do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do mesmo regulamento.

32 A alínea b) do artigo 12.° do regulamento permite que, em caso de dúvida, não se recuse o registo de um sinal como «Companyline». Na medida em que esta disposição é uma garantia de que o sinal em causa não impedirá o público de

descrever concretamente os serviços do sector dos seguros e financeiro para empresas que empreguem os elementos «company» e «line», a objecção em que se funda a recusa de registo do sinal não tem justificação.

33 Quanto a este aspecto, cabe observar que decorre dos autos que o argumento baseado na alínea b) do artigo 12.° do Regulamento n.° 40/94 apenas foi invocado no Tribunal de Primeira Instância em conjugação com o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do mesmo regulamento, disposição que, segundo a DKV, deveria ser «interpretada à luz da alínea b) do artigo 12.°»

34 Na medida em que o Tribunal de Primeira Instância concluiu que a recusa de registo podia legitimamente basear-se no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 e que, por isso, não havia que apreciar o fundamento decorrente da violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), não estava, por conseguinte, obrigado a pronunciar-se sobre as relações entre esta última disposição e o artigo 12.°, alínea b), do regulamento. Assim, o fundamento decorrente do facto de o Tribunal de Primeira Instância não se ter pronunciado a este respeito é inoperante.

35 Ao pretender invocar, em sede do presente recurso, o argumento segundo o qual a alínea b) do artigo 12.° do Regulamento n.° 40/94 constitui igualmente uma correcção da interpretação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), a DKV introduz um fundamento novo apresentado pela primeira vez no âmbito do presente recurso, devendo, por isso, declarar-se inadmissível (v., nomeadamente, despacho de 13 de Setembro de 2001, Comité do Pessoal do BCE e o./BCE, C-467/00 P, Colect., p. I-6041, n.° 22).

36 Por conseguinte, o terceiro fundamento deve ser declarado improcedente.

Quanto ao quarto fundamento

37 Na primeira parte do quarto fundamento, a DKV argumenta que o Tribunal de Primeira Instância aplicou o n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94 ao sinal «Companyline» sem atender à atitude adoptada pelas administrações nacionais quando de registos semelhantes no conjunto dos Estados-Membros. No âmbito do processo no Tribunal de Primeira Instância, a recorrente apresentou inúmeros documentos demonstrativos da existência dessa atitude, especialmente a do instituto de marcas britânico. Provou-se que existe um grande número de marcas, no domínio da classe 36, que inclui o sufixo «line». Fora incorrectamente que Tribunal de Primeira Instância ignorou essas provas.

38 Na segunda parte do mesmo fundamento, a DKV sustenta que o Tribunal de Primeira Instância devia ter tido em consideração o facto de numa boa parte da Comunidade o público estar familiarizado com a língua inglesa e de os institutos de marcas nacionais reconhecerem à língua inglesa a mesma divulgação que a que se verifica na zona linguística anglófona da Comunidade.

39 A este respeito, relativamente à primeira parte do quarto fundamento, basta verificar que, como o advogado-geral referiu no n.º 91 das conclusões, nenhuma disposição do Regulamento n.º 40/94 obriga o IHMI a alcançar resultados idênticos aos obtidos pelas administrações nacionais em situação semelhante. Por conseguinte, não pode arguir-se que o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito nesta matéria.

40 Relativamente à segunda parte do quarto fundamento, o IHMI salientou correctamente que resulta do texto do n.° 2 do artigo 7.° do Regulamento n.° 40/94 que o registo de um sinal deve ser recusado sempre que possua carácter descritivo ou que não apresente carácter distintivo na língua de um Estado-Membro, ainda que seja susceptível de registo noutro Estado-Membro. Uma vez que o Tribunal de Primeira Instância considerou que o sinal em causa não tinha carácter distintivo na zona linguística anglófona, não era obviamente necessário interrogar-se sobre o tipo de impressão que o mesmo causaria nos falantes de outras línguas comunitárias.

41 Do que precede decorre que as duas partes do quarto fundamento não podem ser acolhidas, devendo o mesmo ser declarado improcedente na sua totalidade.

Quanto ao quinto fundamento

42 No quinto fundamento, a DKV alega que o IHMI incorreu em desvio de poder, na medida em que, em casos análogos ao ora em apreciação, procedeu ao registo de outros sinais com o sufixo «line», tais como «Moneyline», «Cashline», «Immoline» e «Combiline». Assim, ao recusar o registo do sinal «Companyline», o IHMI violou os seus próprios princípios de registo e as suas próprias directrizes de apreciação. Segundo afirma, as razões que levaram o IHMI a agir desta forma residem, provavelmente, no facto de este pretender evitar uma acumulação de marcas com o sufixo «line» na esfera da recorrente, o que constituirá um desvio de poder.

43 O IHMI responde que se trata de meras conjecturas factuais, que foram já apresentadas de forma idêntica no Tribunal de Primeira Instância. Este último concluiu, correctamente, que não existe qualquer indício objectivo e preciso que

revele que o objectivo exclusivo ou, pelo menos, determinante da decisão impugnada era o de atingir fins diversos daqueles que lhe deveriam servir de base.

44 A este respeito, basta reconhecer que a DKV se limita a reiterar perante o Tribunal de Justiça as mesmas alegações de facto invocadas no Tribunal de Primeira Instância, sem arguir um vício concreto a respeito do acórdão recorrido. Ora, tal fundamento constitui, na realidade, um pedido de simples reanálise da petição apresentada no Tribunal de Primeira Instância, o que, nos termos do artigo 49.° do Estatuto (CE) do Tribunal de Justiça, escapa à competência deste (v., designadamente, despacho DSG/Comissão, já referido, n.° 54).

45 O quinto fundamento é, por conseguinte, inadmissível, devendo, por essa razão, ser rejeitado.

46 Resulta das considerações precedentes que os fundamentos do recurso apresentados pela DKV são inadmissíveis ou improcedentes. Por conseguinte, deve ser negado provimento ao recurso no seu conjunto.

Quanto às despesas

47 Nos termos do n.° 2 do artigo 69.° do Regulamento de Processo, aplicável ao presente processo por força do artigo 118.°, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI pedido a condenação da DKV e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)

decide:

1) **É negado provimento ao recurso.**

2) **A DKV Deutsche Krankenversicherung AG é condenada nas despesas.**

Jann von Bahr Wathelet

Timmermans Rosas

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 19 de Setembro de 2002.

O secretário

R. Grass

O presidente da Quinta Secção

P. Jann