Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção)

20 de julho de 2016*

«Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa da União Europeia SUEDTIROL — Artigo 7.º, n.º 1, alínea c), e artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Motivo absoluto de recusa — Indicação de proveniência geográfica — Caráter descritivo»

No processo T-11/15,

Internet Consulting GmbH, com sede em Brunico (Itália), representada por L. Miori e A. Bertella, advogados,

recorrente,

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por A. Schifko, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Grande Câmara de Recurso do EUIPO, interveniente no Tribunal Geral

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (Itália), representada por C. Volkmann, advogado

interveniente,

que tem por objeto um pedido de anulação da decisão da Grande Câmara de Recurso do EUIPO de 10 de outubro de 2014 (processo R 574/2013-G), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige e a Internet Consulting,

O TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção),

composto por: M. Prek (relator), presidente, I. Labucka e V. Kreuschitz, juízes,

secretário: E. Coulon,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 9 de janeiro de 2015,

vista a contestação do EUIPO entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 19 de junho de 2015,

vistas as observações da interveniente entradas na Secretaria do Tribunal Geral em 8 de junho de 2015,

* Língua do processo: alemão.

visto as partes principais não terem requerido a marcação de uma audiência no prazo de três semanas após a notificação do encerramento da fase escrita, tendo assim sido decidido, nos termos do artigo 106.º, n.º 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, julgar o recurso prescindindo da fase oral do processo,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 19 de agosto de 2002, a recorrente, a Internet Consulting GmbH, apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), nos termos 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 da União Europeia (JO 2009, L 78, p. 1)].

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo SUEDTIROL.

3 Os serviços para os quais foi pedido o registo pertencem às classes 35, 39 e 42 na aceção 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, para cada uma destas classes, à seguinte descrição:

— classe 35: «Gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório»;

— classe 39: «Embalagem e entreposto de mercadorias»;

— classe 42: «Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de conceção a eles referentes; serviços de análises e pesquisas industriais; conceção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores; serviços jurídicos».

4 O pedido de marca da União Europeia foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 83/2003, de 24 de novembro de 2003. A marca foi registada em 16 de dezembro de 2011, com o número 2826931.

5 Em 3 de janeiro de 2012, a interveniente, a Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (Província Autónoma de Bolzano-Alto Adige, Itália) requereu a declaração de nulidade da marca controvertida relativamente a todos os serviços que designava. Baseou o seu pedido no artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do mesmo regulamento, uma vez que a marca controvertida constituía uma indicação de proveniência geográfica que designava a região autónoma Trentino-Alto Adige/Tirol do Sul (a seguir «região do Tirol do Sul»), situada no norte de Itália.

6 Por decisão de 15 de fevereiro de 2013, a Divisão de Anulação julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da marca controvertida.

7 A interveniente interpôs recurso dessa decisão nos termos do artigo 58.º e seguintes do Regulamento n.º 207/2009.

8 Por decisão de 3 de abril de 2014, a Primeira Câmara de Recurso remeteu o processo à Grande Câmara de Recurso.

9 Por decisão de 10 de outubro de 2014 (a seguir «decisão impugnada»), a Grande Câmara de Recurso deu provimento ao recurso da interveniente, declarando a nulidade da marca controvertida, nos termos do artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, com o fundamento de que tinha sido registada em violação das disposições do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), e n.º 2, do mesmo regulamento.

10 Em particular, quanto à admissibilidade do pedido de declaração de nulidade, a Grande Câmara de Recurso considerou esse pedido admissível, dado que o artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 previa que qualquer pessoa singular ou coletiva tinha legitimidade ativa e que o conceito de pessoa coletiva incluía as pessoas coletivas de direito público, como a interveniente.

11 Quanto à apreciação do mérito do pedido de declaração de nulidade, a Grande Câmara de Recurso salientou, nomeadamente, que:

— o termo «südtirol» era a denominação habitual em alemão da província mais setentrional, e uma das mais ricas, da Itália, cuja autonomia era reconhecida pela Constituição italiana;

— sendo a existência de tal região conhecida do público pertinente, constituído, no mínimo, pelo consumidor italiano e pelo consumidor germanófono da União Europeia que conhece a existência da região do Tirol do Sul, podia considerar-se que a marca controvertida indicava ao referido público a origem geográfica dos serviços que visava;

— sendo a origem geográfica dos serviços uma das suas características na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, o termo «suedtirol» constituía uma indicação de proveniência geográfica, que devia ser protegida no interesse geral;

— os serviços designados não tinham outras características específicas que pudessem levar o consumidor pertinente a não associar a indicação «südtirol» à sua proveniência geográfica;

— os serviços de gestão e de administração comercial, os trabalhos de escritório, os serviços de embalagem e entreposto de mercadorias, os serviços científicos e tecnológicos, os serviços de análises e pesquisas industriais, os serviços de desenvolvimento de computadores e de programas de computadores e os serviços jurídicos, quando vierem a ser propostos sob a marca controvertida, serão tidos pelo consumidor pertinente como provenientes da região do Tirol do Sul, como prestados nesta região ou como propostos às empresas que operam nesta região;

— o facto de um número considerável de empresas ativas na região do Tirol do Sul ter na sua denominação social os termos «südtirol» ou «suedtirol» confirmava que este termo constituía uma indicação de proveniência geográfica.

Pedidos das partes

12 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— anular ou, pelo menos, reformar a decisão impugnada, julgando, em todo o caso, improcedente o pedido de declaração de nulidade da marca controvertida;

— condenar o EUIPO nas despesas.

13 O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

14 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

15 A recorrente invoca dois fundamentos de recurso, relativos, por um lado, à violação e à aplicação errada dos artigos 5.° e 56.° do Regulamento n.º 207/2009 e, por outro, à violação e à aplicação errada do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), e dos artigos 12.° e 52.° do Regulamento n.º 207/2009.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação e à aplicação errada dos artigos 5.° e 56.° do Regulamento n.º 207/2009

16 A recorrente considera que decorre da leitura conjugada dos artigos 5.° e 56.° do Regulamento n.º 207/2009 que a interveniente, entidade de direito público, não tinha legitimidade para apresentar um pedido de declaração de nulidade. Uma vez que o artigo 5.º do Regulamento n.º 207/2009, relativo ao direito de ser titular de uma marca da União Europeia, menciona expressamente após «qualquer pessoa singular ou coletiva» as «entidades públicas», a mera menção das pessoas singulares ou coletivas no artigo 56.º do mesmo regulamento exclui a possibilidade de as entidades de direito público apresentarem um pedido de declaração de nulidade.

17 O EUIPO e a interveniente contestam estes argumentos.

18 O artigo 5.º do Regulamento n.º 207/2009 dá uma definição genérica das pessoas que podem ser titulares de uma marca da União Europeia. Precisa que «[q]ualquer pessoa singular ou coletiva, incluindo entidades públicas, pode ser titular de uma marca [da União Europeia]».

19 Daqui decorre que as entidades de direito público são aí referidas a título ilustrativo, como um exemplo de pessoas coletivas que podem ser titulares de tal marca, e que estas estão autorizadas a exercer os seus direitos em conformidade com o artigo 56.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 207/2009. Em contrapartida, não existe nenhuma indicação de que o artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do mesmo regulamento, que, diferentemente do artigo 5.º do referido regulamento, se limita a mencionar, nomeadamente, «qualquer pessoa singular ou coletiva», deva ser interpretado no sentido de que não inclui as entidades de direito público. Com efeito, as causas de extinção e de nulidade e, em especial, as de nulidade absoluta na aceção do artigo 52.º do Regulamento n.º 207/2009 podem ser invocadas por qualquer pessoa, independentemente do seu estatuto privado ou público, razão pela qual o artigo 56.º, n.º 1, alínea a), *in fine*, do mesmo regulamento se limita a exigir que a referida pessoa «tenha capacidade para comparecer em juízo». Assim, contrariamente ao que a recorrente alega, a falta de menção expressa no artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 das entidades de direito público não pode ser interpretada não sentido de que as exclui do âmbito de aplicação desta disposição.

20 Consequentemente, ao considerar que a interveniente tinha legitimidade para apresentar um pedido de declaração de nulidade da marca controvertida, a Grande Câmara de Recurso não violou os artigos 5.° e 56.° do Regulamento n.º 207/2009.

21 Improcede, assim, o primeiro fundamento.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação e à aplicação errada do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), e dos artigos 12.° e 52.° do Regulamento n.º 207/2009

22 A recorrente alega que a Grande Câmara de Recurso, ao considerar que a marca controvertida constitui uma indicação de proveniência geográfica de um lugar conhecido do público pertinente, que informa da proveniência geográfica dos serviços em causa, e não da sua origem comercial, violou o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), e os artigos 12.° e 52.° do Regulamento n.º 207/2009.

23 Em particular, o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do referido regulamento proíbe o registo de uma indicação de proveniência geográfica apenas quando o sinal indica um lugar que tem atualmente, ou que pode vir a ter no futuro, uma ligação com a categoria de produtos ou de serviços visados, e não o lugar da prestação dos serviços, dado que é feita referência à «proveniência geográfica». Além disso, diferentemente dos produtos, os serviços não têm por regra, em si mesmos, as características do território onde são prestados ou onde se encontra a sede da empresa que os presta. Assim, os únicos elementos que podem caracterizar os serviços seriam a maneira como são prestados ou a qualidade do prestador, mais do que a sua origem geográfica, com exceção dos serviços «típicos» de determinada região. Uma vez que podem variar, a sede da empresa prestadora ou o lugar da prestação dos serviços não podem constituir uma relação indissociável entre o serviço e o território. Por último, a probabilidade razoável de uma associação entre o serviço e um lugar deve existir no momento do registo de uma marca, o que a interveniente não demonstrou.

24 Além disso, a Grande Câmara de Recurso não tomou em consideração o efeito do artigo 12.º, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, que permite aos terceiros inserirem o termo «suedtirol» no seu nome ou razão social, pese embora o registo da marca controvertida. Esta disposição permite assegurar a preservação suficiente da disponibilidade das indicações de proveniência geográfica na vida comercial.

25 O EUIPO e a interveniente consideram que essas acusações não procedem.

26 A título preliminar, importa recordar que, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, é recusado o registo «[d]e 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».

27 Além disso, o artigo 7.º, n.º 2, do mesmo regulamento dispõe que «[o] n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da [União]».

28 Nos termos do artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, «[a] nulidade da marca [da União Europeia] é declarada na sequência de pedido apresentado ao [EUIPO] ou de pedido reconvencional numa ação de contrafação: [s]empre que a marca [da União Europeia] tenha sido registada contrariamente ao disposto no artigo 7.º; […]»

29 Decorre da jurisprudência que artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivos das características dos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos. Esta disposição impede, portanto, que tais sinais ou indicações sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca [v. acórdão de 15 de outubro de 2003, Nordmilch/IHMI (OLDENBURGER), T-295/01, EU:T:2003:267, n.º 29 e jurisprudência referida].

30 Mais especialmente, quanto aos sinais ou indicações que possam servir para designar a proveniência geográfica de categorias de produtos para as quais é pedido o registo da marca, em especial os nomes geográficos, existe um interesse geral em preservar a sua disponibilidade devido, designadamente, à sua capacidade não apenas para salientar eventualmente a qualidade e outras propriedades das categorias de produtos em causa, mas também para influenciar de forma diversa as preferências dos

consumidores, por exemplo ao ligar os produtos a um lugar que pode suscitar sentimentos positivos [v., neste sentido, acórdãos de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, n.º 26, e de 13 de setembro de 2013, Fürstlich Castell'sches Domänenamt/IHMI — Castel Frères (CASTEL), T-320/10, não publicado, EU:T:2013:424, n.º 43].

31 Contrariamente ao que a recorrente sustenta, esta jurisprudência também é aplicável aos serviços [v., neste sentido, acórdão de 7 de junho de 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/IHMI (MunichFinancialServices), T-316/03, EU:T:2005:201, n.º 32].

32 Além disso, importa salientar que estão excluídos, por um lado, o registo de nomes geográficos como marcas quando designem lugares geográficos determinados que são já reputados ou conhecidos em relação à categoria de produtos ou de serviços em causa e que, deste modo, apresentam um nexo com esta nos meios interessados e, por outro, o registo de nomes geográficos que podem ser utilizados pelas empresas, que devem igualmente ficar à disposição destas como indicações de proveniência geográfica da categoria de produtos ou de serviços em causa [v., neste sentido, acórdãos de 15 de outubro de 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, n.º 31 e jurisprudência referida, e de 15 de janeiro de 2015, MEM/IHMI (MONACO), T-197/13, EU:T:2015:16, n.º 48].

33 A este respeito, há que sublinhar que o legislador da União reservou, por derrogação ao artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, a possibilidade de registar sinais que possam servir para designar a proveniência geográfica, como marca coletiva, em conformidade com o artigo 66.º, n.º 2, do referido regulamento e, para certos produtos, quando preencham as condições necessárias, como indicações de proveniência geográfica ou designações de origem protegidas no âmbito das disposições do Regulamento (CEE) n.º 2081/92 do Conselho, de 14 de julho de 1992, relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (JO 1992, L 208, p. 1) (acórdão de 15 de outubro de 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, n.º 32).

34 Todavia, há que salientar que, em princípio, o artigo 7.º n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 não se opõe ao registo de nomes geográficos que sejam desconhecidos nos meios interessados ou, pelo menos, desconhecidos como designação de um lugar geográfico, ou ainda dos nomes em relação aos quais, devido às características do lugar designado, é inverosímil que os meios interessados possam pensar que a categoria de produtos ou de serviços em causa provém desse lugar (v., neste sentido, acórdãos de 15 de outubro de 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, n.º 33 e jurisprudência referida, e de 15 de janeiro de 2015, MONACO, T-197/13, EU:T:2015:16, n.º 49).

35 A apreciação do caráter descritivo de um sinal só pode ser feita, por um lado, em relação aos produtos e aos serviços em causa e, por outro, em relação à compreensão que dele tenha o público pertinente (acórdão de 15 de outubro de 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, n.º 34).

36 Em primeiro lugar, quanto ao público pertinente, há que validar a definição dada pela Grande Câmara de Recurso expressa nos n.ºs 36 a 42 da decisão impugnada. Com efeito, por um lado, a marca controvertida é o sinal nominativo SUEDTIROL, que pode ser compreendido pelo público italiano e pelo público germanófono da União. O termo «suedtirol» e o termo alemão «südtirol», utilizado para identificar a região do Tirol do Sul, são equivalentes, sendo que o primeiro inclui um ditongo que, normalmente, substitui a letra «ü» do alfabeto alemão. Por outro, alguns dos serviços designados pela marca controvertida, a saber, os serviços de gestão de negócios comerciais, de administração comercial, os trabalhos de escritório, os serviços científicos e tecnológicos, os serviços de análises e pesquisas industriais, a conceção e o desenvolvimento de computadores e de programas de computadores, destinam-se às empresas ativas em qualquer setor económico e que constituem um consumidor especializado. A este respeito, cabe sublinhar que, embora seja possível considerar que esses serviços também se destinam a empresários individuais, estes últimos devem também ser vistos como profissionais e, portanto, como pertencentes a um público especializado. Quanto aos serviços jurídicos

(classe 42) e serviços de embalagem e entreposto de mercadorias (classe 39), estes destinam-se ao consumidor médio e ao especializado. Assim, a maior parte do público pertinente é constituída por um público mais atento.

37 A este respeito, o Tribunal já declarou que para que a proibição do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) ou c), do Regulamento n.º 207/2009 seja aplicável a um sinal, basta que exista um motivo de recusa em relação a uma parte do público-alvo, não sendo necessário, para o efeito, verificar se os demais consumidores pertencentes ao público pertinente também conheciam o referido sinal [v. acórdão de 25 de novembro de 2015, bd breyton-design/IHMI (RACE GTP), T-520/14, não publicado, EU:T:2015:884, n.º 29 e jurisprudência referida].

38 Foi, portanto, com razão que a Grande Câmara de Recurso considerou que o público pertinente a ter em consideração era constituído pelo público germanófono italiano e da União e pelo público de língua italiana da Itália com um nível de atenção tendencialmente elevado.

39 Em segundo lugar, à luz das considerações acima enunciadas nos n.ºs 26 a 35, para se apreciar o caráter descritivo da marca controvertida na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, importa determinar, por um lado, se o termo geográfico que constitui a marca requerida é entendido como tal e conhecido do público pertinente e, por outro, se esse termo geográfico tem, atualmente, aos olhos do público pertinente, uma ligação com os serviços reenvidados ou se essa ligação poderá razoavelmente ser estabelecida no futuro.

40 Ora, primeiro, como salienta acertadamente a Grande Câmara de Recurso nos n.ºs 15 a 19 e 43 e 44 da decisão impugnada, o termo «Suedtirol», equivalente à palavra alemã «Südtirol», é visto pelo público pertinente como uma indicação geográfica referente à região do Tirol do Sul, região conhecida bem antes da apresentação do pedido de registo da marca controvertida, devido à sua historia, à sua situação geográfica, à sua autonomia, ao seu regime linguístico particular e à sua importância económica. À semelhança da Grande Câmara de Recurso, o Tribunal considera que esses elementos constituem um facto notório, ou seja, suscetível de ser conhecido por qualquer pessoa ou que pode ser conhecido através de fontes geralmente acessíveis [acórdão de 22 de junho de 2004, Ruiz-Picasso e o./IHMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, EU:T:2004:189, n.º 29], efetivamente existente antes da apresentação do referido pedido.

41 Segundo, quanto à condição da existência de uma ligação entre o nome geográfico e os serviços designados, importa salientar que a Grande Câmara de Recurso também sublinhou com razão, nomeadamente no n.º 19 da decisão impugnada, em substância, que a região do Tirol do Sul é, há muito tempo, geralmente vista como uma região próspera, com uma economia dinâmica, como acima se referiu no n.º 40. O Tribunal Geral considera que a circunstância de a região do Tirol do Sul ser uma região economicamente próspera, com uma economia dinâmica, reveste igualmente de caráter notório. Além disso, verifica-se também, como salientou com razão a Grande Câmara de Recurso no n.º 50 da decisão impugnada, que os serviços, como os serviços designados pela marca controvertida, são, em princípio, propostos em cada região que tenha uma certa importância económica. Esta apreciação não foi, de resto, posta em causa, no âmbito do presente recurso, pelas críticas genéricas da recorrente, aliás não fundamentadas.

42 É ainda verdade que o público pertinente pode ver a marca controvertida como uma referência a uma qualidade específica dos referidos serviços, por exemplo, ao facto de que esses serviços serão adaptados às exigências específicas das empresas que operam nessa região, marcada por um contexto político, administrativo e linguístico particular (n.º 51 da decisão impugnada). Assim, a utilização de tal indicação de proveniência geográfica pode veicular nos meios interessados uma ideia ou uma imagem positiva de uma qualidade específica desses serviços, na aceção da jurisprudência [v., neste sentido, acórdão de 15 de dezembro de 2011, Mövenpick/IHMI (PASSIONATELY SWISS), T-377/09, não

publicado, EU:T:2011:753, n.os 44 e 45], e pode suscitar sentimentos positivos na aceção da jurisprudência acima referida no n.º 30, quando a referida indicação seja utilizada em ligação com a comercialização dos serviços visados pela marca controvertida.

43 Daqui decorre que a marca controvertida será tida pelo público pertinente não só como uma referência a uma região geográfica, que suscita sentimentos positivos, mas também, tendo em conta a prosperidade e a evolução dinâmica da economia da referida região, como uma indicação de que os serviços que designa proveem dessa região. Deve ainda acrescentar-se que a interveniente provou na Grande Câmara de Recurso que várias empresas, estabelecidas nessa região, propõem efetivamente serviços da mesma natureza que os serviços designados pela marca controvertida (n.º 55 da decisão impugnada) e que a recorrente não logrou pôr em causa esta apreciação. Consequentemente, quando esses serviços forem comercializados sob a marca controvertida, o público pertinente entenderá esta última como uma indicação da sua proveniência.

44 Além disso, posto que a recorrente sustenta, em substância, que o nome geográfico não é suscetível de descrever as características dos serviços em causa, basta recordar que o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 tem por objeto evitar que os atores económicos monopolizem uma indicação de proveniência geográfica em detrimento dos seus concorrentes. Embora seja verdade que, em princípio, a Grande Câmara de Recurso está obrigada a examinar a relevância da indicação de proveniência geográfica para essas relações concorrenciais, examinando a ligação entre essa proveniência e os produtos e os serviços para os quais a marca foi requerida, antes de poder recusar o seu registo nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, não é menos verdade que a intensidade desta obrigação pode variar em função de vários fatores, como a extensão, o renome ou a natureza da indicação de proveniência geográfica em causa. Com efeito, a probabilidade de uma indicação de proveniência geográfica poder influir nas relações concorrenciais é grande quando se trata de uma grande região reputada pela qualidade de uma vasta gama de produtos e de serviços, é reduzida quando se trata de um lugar bem determinado, cuja reputação se limita a um número restrito de produtos ou de serviços (neste sentido, acórdão de 15 de dezembro de 2011, PASSIONATELY SWISS, T-377/09, não publicado, EU:T:2011:753, n.º 41).

45 No presente caso, é pacífico que essa probabilidade deve ser considerada grande, atendendo aos sentimentos positivos que a referência ao Tirol do Sul pode suscitar por ocasião da comercialização dos serviços em causa. A obrigação que incumbe ao EUIPO de examinar a ligação entre a proveniência e os serviços designados pela marca controvertida deve, por conseguinte, ser considerada menor.

46 A este respeito, sublinhe-se que decorre da jurisprudência que, em circunstâncias como as do presente caso, em que a indicação de proveniência geográfica já é conhecida ou reputada, o EUIPO pode limitar-se a declarar a existência dessa conexão, em vez de efetuar um exame concreto da existência dessa conexão (v., neste sentido, acórdão de 15 de dezembro de 2011, PASSIONATELY SWISS, T-377/09, não publicado, EU:T:2011:753, n.º 43).

47 Em todo o caso, importa referir que a Grande Câmara de Recurso procedeu, nos n.os 51 a 56 da decisão impugnada, a um exame concreto da relação que poderá existir entre a indicação de proveniência geográfica e cada uma das categorias de serviços designados pela marca controvertida e que esse exame não está errado.

48 Acresce que, como salientou, com razão, a Grande Câmara de Recurso no n.º 49 da decisão impugnada, os serviços visados pela marca controvertida não têm nenhuma qualidade particular que possa levar o público pertinente a não associar a indicação geográfica à proveniência geográfica dos referidos serviços. Consequentemente, deve considerar-se, em aplicação da jurisprudência acima evocada no n.º 34, que o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 se opunha ao registo

da indicação geográfica em causa, conhecida nos meios interessados enquanto designação de uma região geográfica, uma vez que é provável que os meios interessados possam pensar que os serviços em causa proveem dessa região (v. n.º 57 da decisão impugnada).

49 Atendendo ao exposto, há que considerar que a marca controvertida foi registada em violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009.

50 Esta conclusão não é infirmada pelos vários argumentos apresentados pela recorrente.

51 Em primeiro lugar, a recorrente contesta a pertinência da tomada em consideração do lugar da prestação dos serviços ou da sede da empresa como critério de proveniência. A este respeito, basta observar que, quanto às categorias de serviços designados pela marca controvertida, a indicação de um lugar é normalmente utilizada e entendida como referência à sede da empresa prestadora dos serviços em questão e, por conseguinte, ao lugar a partir do qual esses serviços são, em princípio, prestados. Outros eventuais significados dessa indicação geográfica não são relevantes, visto que, segundo a jurisprudência, basta que o sinal em causa designe, pelo menos num dos seus significados potenciais, uma característica dos produtos ou serviços em causa (v., por analogia, acórdão de 7 de junho de 2005, MunichFinancialServices, T-316/03, EU:T:2005:201, n.º 33).

52 Em segundo lugar, a recorrente alega que o artigo 12.º, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 basta para preservar a disponibilidade, nomeadamente, das indicações de proveniência geográfica na vida comercial, visto que impede o detentor da marca de proibir a utilização por terceiros das referidas indicações com o seu nome ou razão social ou para efeitos de informação comercial.

53 O artigo 12.º, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, prevê que «[o] direito conferido pela marca [da União Europeia] não permite ao seu titular proibir a um terceiro a utilização, na vida comercial [d]e 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».

54 É certo que esta disposição tem por objeto, no âmbito da sua articulação com o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, em particular quanto às marcas que não estão abrangidas por esta disposição por não serem exclusivamente descritivas, permitir, nomeadamente, que a utilização de uma indicação referente à proveniência geográfica que constitua, além disso, um elemento de uma marca complexa não caia na alçada da proibição que poderia requerer o titular dessa marca com base no artigo 9.º do referido regulamento, quando a utilização dessa indicação seja feita em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial (v. acórdão de 15 de outubro de 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, n.º 55 e jurisprudência referida).

55 Contudo, saliente-se que, em circunstâncias análogas às do presente caso, o Tribunal de Justiça já declarou expressamente que o princípio jurisprudencial, acima evocado no n.º 30, relativo ao interesse geral subjacente ao artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, também demonstrado pela possibilidade, que figura no artigo 66.º, n.º 2, do referido regulamento, de, em derrogação ao artigo 7.º, n.º 1, alínea c), sinais ou indicações suscetíveis de servir para designar a proveniência geográfica dos produtos constituírem marcas coletivas, não está em contradição com o artigo 12.º, alínea b), do mesmo regulamento, que também não influencia determinantemente a interpretação da primeira disposição. Com efeito, o artigo 12.º, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, que visa nomeadamente resolver os problemas que surgem quando uma marca composta, no todo ou em parte, por um nome geográfico tenha sido registada, não confere aos terceiros o uso desse nome como marca, antes se limita a garantir que eles possam utilizá-lo de modo descritivo, ou seja, como indicação relativa à proveniência geográfica, na condição de a utilização ser feita em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial (v., neste sentido e por analogia, acórdão de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, n.ºs 26 a 28).

56 Deve concluir-se que o interesse em preservar a disponibilidade das indicações de proveniência geográfica, contrariamente ao que a recorrente sustenta, não é suficientemente protegido pelo conteúdo do artigo 12.º, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. O argumento da recorrente deve, por conseguinte, ser rejeitado.

57 Tendo em conta o exposto, há que julgar o segundo fundamento improcedente.

58 Consequentemente, há que negar provimento ao recurso na sua totalidade.

Quanto às despesas

59 Nos termos do artigo 134.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

60 Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, conforme pedido pelo EUIPO e pela interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A Internet Consulting GmbH é condenada nas despesas.

Prek Labucka Kreuschitz

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 20 de julho de 2016.

Assinaturas