ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

31 de Janeiro de 2001 *

No processo T-135/99,

Taurus-Film GmbH & Co, com sede em Unterföhring (Alemanha), representada por R. Schneider, advogado, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

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

recorrido,

que tem por objecto o recurso interposto da decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de 19 de Março de 1999, (processo R 98/98-3), relativo ao registo do nome Cine Action como marca comunitária,

* Língua do processo: alemão.

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

composto por: J. Pirrung, presidente, A. Potocki e A. W. H. Meij, juízes,

secretário: G. Herzig, administrador,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 1 de Junho de 1999,

vista a contestação entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 16 de Setembro de 1999,

após a audiência de 5 de Julho de 2000,

profere o presente

Acórdão

Factos na origem do processo

1 Em 10 de Outubro de 1996, a recorrente apresentou, nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), na versão alterada, um pedido de marca comunitária, no Deutsches Patentamt (Instituto alemão de patentes), que deu

entrada no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto») em 24 de Outubro seguinte.

2 A marca cujo registo foi pedido é o nome Cine Action.

3 Os produtos e serviços para os quais foi pedido o registo integram-se nas classes 9, 16, 38, 41 e 42 do acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços para efeitos de registo das marcas, de 15 de Junho de 1957, na versão revista e alterada.

4 Por carta notificada em 20 de Fevereiro de 1998, o examinador suscitou objecções ao pedido da recorrente. Por carta de 26 de Março de 1998, a recorrente apresentou observações a esse respeito.

5 Por decisão de 7 de Maio de 1998, o examinador indeferiu o pedido de registo na totalidade, invocando os motivos absolutos de recusa previstos nas alíneas b) e c) do n.° 1 do artigo 7.° do Regulamento n.° 40/94.

6 Em 22 de Junho de 1998, a recorrente interpôs recurso para o Instituto da decisão do examinador, nos termos do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94.

7 O recurso foi submetido ao examinador para revisão prejudicial nos termos do artigo 60.° do Regulamento n.° 40/94. Foi em seguida enviado às Câmaras de Recurso.

8 Por decisão de 19 de Março de 1999, a Terceira Câmara de Recurso julgou o recurso (a seguir «decisão controvertida»). Nessa decisão, a Câmara de Recurso começou por verificar que, em diversas línguas comunitárias (inglês, espanhol, francês, italiano, alemão), a palavra Cine significa «cinematográfico», «cinema», «filme», «filme de cinema» ou «cinematografia». Além disso, verificou que, em alemão, a palavra Action, enquanto palavra de origem estrangeira, é correntemente utilizada na linguagem corrente moderna como abreviação de «filme de acção». Daí deduziu que «a associação das palavras Cine Action — pelo menos no espaço linguístico germanófono — não só não produz uma impressão indefinida e vaga ou ambígua, como serve pelo contrário para designar de forma clara e inequívoca determinada categoria de filmes, a saber, os filmes de acção» (n.° 27 da decisão controvertida).

9 Em seguida, a Câmara de Recurso examinou, relativamente a cada um dos cinco grupos de produtos e serviços para os quais fora apresentado o pedido de registo do nome Cine Action, se tal registo devia ser indeferido com base nas alíneas b) e/ /ou c) do n.° 1 do artigo 7.° do Regulamento n.° 40/94. À luz dessa análise, anulou a decisão do examinador de 7 de Maio de 1998, na medida em que este recusara o registo do nome Cine Action para os produtos das classes 9 e 16 e para determinados serviços das classes 38, 41 e 42. No que se refere a estes produtos e serviços, a Câmara de Recurso remeteu o processo ao examinador para este tomar nova decisão. Quanto ao mais, negou provimento ao recurso. Por último, indeferiu o pedido da recorrente de restituição da taxa de recurso.

10 Decorre da decisão controvertida que a Câmara de Recurso confirmou a decisão do examinador relativamente aos seguintes serviços:

classe 38:

— difusão de emissões/programas de rádio e televisão através de redes sem fio ou por recurso à via hertziana; difusão de programas ou de emissões cinematográficas, de televisão, de radiodifusão; transmissão e cessão de

direitos de acesso de utilizadores de diversas redes de comunicação; telecomunicações; transmissão por satélite de som e imagem; difusão de um serviço de televisão por assinatura (televisão paga), incluindo vídeo a pedido, também junto de terceiros enquanto plataforma digital; prestação de serviços no sector das telecomunicações e em matéria de banco de dados, em particular transmissão através de telecomunicações de informações contidas nos bancos de dados; transmissão de informações a terceiros, difusão de informações através de redes sem fio ou por via hertziana; serviços e emissões em linha, a saber, transmissão de informações e de notícias, incluindo correio electrónico; transmissão de informações tais como som, imagem e dados;

classe 41:

— produção, reprodução, projecção e aluguer de filmes, de programas de vídeo e de outros programas de televisão; produção e reprodução de dados, língua, texto, registos de som e imagem em cassetes, fitas e discos (incluindo CD-ROM e CD-I) vídeo e/ou áudio, bem como de jogos de vídeo (jogos de computador); projecção e aluguer de cassetes, fitas e discos (incluindo CD-ROM e CD-I) e/ou áudio, bem como jogos de vídeo (jogos de computador); aluguer de televisores e descodificadores; entretenimento; actividades culturais; organização e realização de espectáculos, concursos de perguntas e de respostas e manifestações musicais, bem como organização de concursos no sector do entretenimento, também para sua transmissão diferida ou em directo na rádio ou televisão; produção de emissões publicitárias na televisão e na rádio, incluindo as emissões dos correspondentes jogos; organização de concursos no sector do entretenimento; organização de concertos, espectáculos teatrais e variedades; produção de programas ou emissões cinematográficas; televisão, rádio, BTX, variedades na rádio e televisão; produção de filmes e vídeos bem como de outros programas audiovisuais de natureza cultural e de entretenimento, também para crianças e jovens; organização de programas/emissões de rádio e televisão através de redes sem fio ou por via hertziana; registo, salvaguarda, tratamento e reprodução de informações como o som e a imagem;

classe 42:

— cessão, transmissão, aluguer e qualquer outra exploração de direitos sobre filmes, produções televisuais e vídeo, bem como sobre outros programas audiovisuais; gestão e exploração para outrem de direitos de autor e de direitos de propriedade industrial; exploração de direitos cinematográficos e televisivos acessórios no sector do *merchandising*; desenvolvimento de programas, em especial nos sectores do multimédia, televisão interactiva e televisão paga; consultadoria técnica nos sectores do multimédia, televisão interactiva e televisão paga (na medida em que abrangida pela classe 42); elaboração de programas informáticos, incluindo jogos de vídeo e jogos de computador.

Pedidos das partes

11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão controvertida;

— condenar o Instituto a autorizar o registo do nome Cine Action como marca comunitária para os serviços das classes 38, 41 e 42, relativamente aos quais o registo foi indeferido;

— condenar o Instituto a restituir a taxa de recurso;

— condenar o Instituto nas despesas do presente processo, incluindo as relativas ao processo na Câmara de Recurso.

12 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— rejeitar o segundo pedido da recorrente por inadmissível;

— quanto ao mais, rejeitar o recurso por improcedente;

— condenar a recorrente nas despesas.

13 Na audiência, a recorrente renunciou ao segundo pedido, que visava a condenação do Instituto a autorizar o registo do nome Cine Action para determinados serviços. O Tribunal registou tal renúncia.

Quanto ao pedido de anulação

Argumentos das partes

14 A recorrente argumenta que a Câmara de Recurso violou as disposições da alínea b) do n.° 1 do artigo 7.° do Regulamento n.° 40/94, por um lado, e, por outro, da alínea c) do n.° 1 do artigo 7.° do mesmo regulamento.

15 No que se refere ao motivo absoluto de recusa previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94, a recorrente sublinha que a própria Câmara de Recurso observou que este motivo apenas pode ser aplicado se for clara e inequívoca a natureza descritiva do signo em causa, de que só deve ser tomada em conta a respectiva impressão global, não bastando que tal natureza seja meramente sugerida e apenas se torne perceptível na sequência de um raciocínio.

16 No caso vertente, o nome Cine Action é desprovido de conteúdo semântico claro, designadamente no espaço linguístico germanófono que a Câmara de Recurso tomou especialmente em consideração para fundamentar a sua apreciação; este nome — que não existe em alemão nem em qualquer outra língua comunitária — não é em si susceptível de ser descritivo, visto o público apenas utilizar expressões já existentes para descrever produtos e serviços.

17 No que se refere ao motivo absoluto de recusa previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94, a recorrente observa que o público em causa apreenderá o nome Cine Action como uma expressão inventada com a capacidade de distinguir os produtos e serviços de uma empresa relativamente aos de outra empresa, tanto mais se for utilizado como marca. Sublinha, a este respeito, que a própria Câmara de Recurso reconheceu que «a combinação das duas palavras que constituem a marca depositada é inabitual, constituindo, tal como composta, um neologismo cuja utilização ou existência não podem ser demonstradas, onde quer que seja» (n.º 26 da decisão controvertida).

18 O Instituto responde, no que se refere ao motivo absoluto de recusa previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94, ser de pouca importância que um sinal não conste enquanto tal nos dicionários. Observa, em seguida, dever apreciar-se um sinal no seu conjunto, sendo elemento decisivo a forma como o público alvo o apreende em geral. Na hipótese de o sinal, relativamente aos produtos e serviços para os quais foi requerido o registo como marca comunitária, ser imediata e espontaneamente apreendido em determinado sentido pelos públicos em causa, tal significa tratar-se de um sinal com natureza descritiva. Pelo contrário, caso tal sinal seja apreendido como um conceito original que apenas invoca indirectamente determinadas propriedades dos referidos produtos e serviços, esse sinal não terá tal natureza.

19 No que se refere à palavra Cine, o Instituto remete para os dicionários, diários e programas de televisão para demonstrar que em inglês, francês, italiano e alemão é espontaneamente interpretado como forma abreviada de «cinema». No que se refere à palavra Action, o Instituto argumenta que designa, por um lado, «a acção» de filmes e emissões televisivas de todo o género e, por outro, em especial, uma categoria ou género de filmes, a saber, os filmes ricos em acção e sobretudo violentos. Nesta acepção, Action é utilizada tanto de forma isolada quanto em expressões como «filmes de acção», como o provam programas de televisão em alemão, inglês, francês e espanhol.

20 À luz do que precede, um consumidor médio compreende imediata e espontaneamente a combinação de Cine e Action como significando — consoante a língua — cinema de acção, filmes de acção ou a acção de um filme, sem aprofundar essa análise. Em consequência, o sinal em causa é descritivo.

21 Quanto à natureza distintiva, o Instituto argumenta que, pelos mesmos fundamentos que os acima salientados relativamente à natureza descritiva do sinal, o registo do nome Cine Action como marca comunitária deve também ser indeferido com base na alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94.

Apreciação do Tribunal

22 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, é recusado o registo de «marcas desprovidas de carácter distintivo».

23 Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do mesmo regulamento, será recusado o registo «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».

24 Nos termos do artigo 4.° do Regulamento n.° 40/94, o elemento determinante para que um sinal susceptível de representação gráfica possa constituir uma marca comunitária consiste na sua aptidão para distinguir os produtos de uma empresa dos de outra empresa.

25 Daqui decorre, designadamente, que os motivos absolutos de recusa enunciados nas alíneas b) e c) do n.° 1 do artigo 7.° do Regulamento n.° 40/94 só podem ser apreciados em relação aos produtos e serviços para os quais é pedido o registo do sinal (v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 1999, Procter & Gamble/IHMI, BABY-DRY, T-163/98, Colect., p. II-2383, n.ºs 20 e 21).

26 No caso vertente, a Câmara de Recurso não considerou erradamente que o nome Cine Action pode servir para designar determinadas características — designadamente a espécie e qualidade — de determinada categoria de filmes, a saber, os filmes de acção. Com efeito, como a Câmara de Recurso observou, em diversas línguas comunitárias a palavra Cine significa «cinematográfico», «cinema», «filme de cinema» ou «cinematografia». Assim, o nome Cine Action, formado pela mera justaposição destas duas palavras, pode servir para designar o produto conhecido pelo público sob a designação «filme de acção».

27 No que se refere, em seguida, aos serviços relativamente aos quais a Câmara de Recurso rejeitou, na decisão controvertida, o recurso nela interposto, há que admitir que o nome Cine Action pode permitir que o público interessado estabeleça imediatamente e sem qualquer outra reflexão uma relação concreta e directa com a maioria dos serviços em causa, designadamente os susceptíveis de

dizer concreta e directamente respeito ao produto «filme de acção» ou à respectiva produção ou transmissão.

28 Contudo, tal não sucede com as seguintes categorias de serviços, que visam a prestação de outros serviços, designadamente serviços técnicos, jurídicos, de gestão ou organização:

— transmissão e cessão de direitos de acesso de utilizadores de diversas redes de comunicação, abrangidos na classe 38;

— actividades culturais; organização e realização de espectáculos, concursos de perguntas e de respostas e manifestações musicais, bem como organização de concursos no sector do entretenimento, também para sua transmissão diferida ou em directo na rádio ou televisão; produção de emissões publicitárias na televisão e na rádio, incluindo as emissões dos correspondentes jogos; organização de concursos no sector do entretenimento; organização de concertos, espectáculos teatrais e variedades; todos eles abrangidos pela classe 41;

— gestão e exploração para outrem de direitos de autor e de direitos de propriedade industrial; consulta técnica nos sectores do multimédia, televisão interactiva e televisão paga (na medida em que abrangida pela classe 42); elaboração de programas informáticos, incluindo jogos de vídeo e jogos de computador, todos eles abrangidos na classe 42.

29 Com efeito, no que se refere a tais serviços, o nome Cine Action não permite que o público interessado descortine imediatamente e sem qualquer outra reflexão a descrição de uma das suas características, na acepção da alínea c) do n.° 1 do artigo 7.° do Regulamento n.° 40/94. A eventual relação entre o nome Cine Action e os referidos serviços técnicos, jurídicos, de gestão ou organização — ainda que eventualmente orientados para filmes de acção — é demasiado vago e

indeterminado para conferir a esse nome uma natureza descritiva relativamente a tais serviços.

30 Em seguida, para declarar o nome Cine Action desprovido de natureza distintiva relativamente a produtos e serviços para os quais havia sido considerado como descritivo, a Câmara de Recurso limitou-se a observar que: «[...] A combinação das palavras do pedido também não pode carrear esse toque mínimo de imaginação suplementar susceptível de lhe conferir natureza distintiva». Na decisão controvertida, a inexistência de natureza distintiva do sinal cujo registo se pede, foi, pois, deduzida do facto de ser descritivo e de não se revestir de qualquer toque mínimo de imaginação.

31 Ora, relativamente aos serviços referidos no n.º 28 do presente acórdão, foi acima julgado que o registo do nome Cine Action não podia ser recusado por aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94. Nestas condições, a ausência de natureza distintiva não pode decorrer da mera constatação, na decisão controvertida, da inexistência de um «toque mínimo de imaginação».

32 Daqui decorre que a decisão controvertida deve ser anulada relativamente aos serviços acima referidos no n.º 28 e que o pedido de anulação deve ser rejeitado quanto ao mais.

Quanto ao pedido de restituição da taxa de recurso

33 A recorrente considera que a Câmara de Recurso devia ter dado provimento ao pedido de restituição da taxa de recurso, nos termos da regra 51 do Regulamento

(CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1). Refere, a este respeito, uma decisão da Segunda Câmara de Recurso, em que esta anulou uma decisão do examinador, análoga à de 7 de Maio de 1998, por falta de fundamentação, ordenando a restituição da taxa de recurso.

34 O Tribunal observa que a regra 51 do Regulamento n.° 2868/95 tem a seguinte redacção:

«Em caso de revisão prejudicial, ou no caso de a Câmara de Recurso considerar que deve ser dado provimento ao recurso, será decidida a restituição da taxa de recurso se tal medida se justificar devido à existência de uma violação processual de carácter substancial. No caso de revisão prejudicial, a restituição deve ser decidida pela instância cuja decisão foi recorrida; nos restantes casos, deve ser decidida pela Câmara de Recurso.»

35 No caso vertente, o Tribunal, após exame do processo decorrido perante a Câmara de Recurso, entende que esta não cometeu qualquer erro ao considerar que o examinador não violara formalidades essenciais. Com efeito, apesar de sucinta, a fundamentação da decisão do examinador dava à recorrente a possibilidade de conhecer as razões da rejeição do seu pedido de registo do nome Cine Action como marca comunitária e de impugnar utilmente essa decisão na Câmara de Recurso, como aliás fez.

36 Daqui decorre dever ser negado provimento ao pedido de restituição da taxa de recurso.

Quanto às despesas

37 Por força do disposto no n.º 3 do artigo 87.º do Regulamento de Processo, se cada parte obtiver vencimento parcial, o Tribunal pode determinar que cada uma das partes suporte as suas próprias despesas. No caso em apreço, há que decidir que cada parte suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

1) A decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de 19 de Março de 1999, (processo R 98/98-3), é anulada relativamente aos seguintes serviços:

transmissão e cessão de direitos de acesso de utilizadores de diversas redes de comunicação, abrangidos na classe 38;

actividades culturais; organização e realização de espectáculos, concursos de perguntas e de respostas e manifestações musicais, bem como organização de concursos no sector do entretenimento, também para sua transmissão

diferida ou em directo na rádio ou televisão; produção de emissões publicitárias na televisão e na rádio, incluindo as emissões dos correspondentes jogos; organização de concursos no sector do entretenimento; organização de concertos, espectáculos teatrais e variedades; todos eles abrangidos pela classe 41;

gestão e exploração para outrem de direitos de autor e de direitos de propriedade industrial; consultadoria técnica nos sectores do multimédia, televisão interactiva e televisão paga (na medida em que abrangida pela classe 42); elaboração de programas informáticos, incluindo jogos de vídeo e jogos de computador, todos eles abrangidos na classe 42.

2) O recurso é rejeitado quanto ao mais.

3) Cada parte suportará as suas próprias despesas.

Pirrung Potocki Meij

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 31 de Janeiro de 2001.

O secretário

H. Jung

O presidente

A. W. H. Meij