ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

5 de Abril de 2001 *

No processo T-87/00,

Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, com sede em Viena (Áustria), representada pelo advogado G. Kucsko, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (Marcas, Desenhos e Modelos) (IHMI), representado por A. von Mühlendahl, J. F. Crespo Carrillo e S. Laitinen, na qualidade de agentes, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrido,

* Língua do processo: alemão.

que tem por objecto o pedido de anulação da decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (Marcas, Desenhos e Modelos) de 31 de Janeiro de 2000 (processo R 316/1999-3), que recusou o registo da palavra EASYBANK como marca comunitária,

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

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

secretário: D. Christensen, administrador,

visto o requerimento entrado na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 11 de Abril de 2000,

visto o articulado de resposta entrado na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 6 de Julho de 2000,

após a audiência de 16 de Janeiro de 2001,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 3 de Outubro de 1996, a recorrente apresentou, 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), na versão alterada, um pedido de marca verbal comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (Marcas, Desenhos e Modelos) (a seguir «Instituto»).

2 A marca cujo registo foi pedido é a palavra EASYBANK.

3 O registo foi inicialmente pedido para os serviços «Seguros, negócios financeiros, negócios monetários, operações bancárias, serviços prestados por bancos, negócios imobiliários», compreendidos na classe 36 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços, para efeitos do registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado.

4 Por decisão de 13 de Abril de 1999, o examinador rejeitou o pedido nos termos do artigo 38.º do Regulamento n.º 40/94.

5 Em 8 de Junho de 1999, a recorrente interpôs recurso para o Instituto da decisão do examinador, nos termos do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94.

6 Por carta de 10 de Agosto de 1999, a recorrente limitou a lista de serviços abrangidos no pedido de marca comunitária da seguinte forma: «serviços de banco em linha, em especial serviços bancários electrónicos».

7 O recurso foi rejeitado por decisão de 31 de Janeiro de 2000 (a seguir «decisão impugnada»). No essencial, a Câmara de Recurso considerou que a palavra EASYBANK era descritiva e desprovida de natureza distintiva, caindo, assim, sob a alçada do artigo 7.°, n.° 1, alíneas c) e b), do Regulamento n.° 40/94.

Pedidos das partes

8 A recorrente pede que o Tribunal de Primeira Instância se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o Instituto nas despesas.

9 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal de Primeira Instância se digne:

— rejeitar o recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Quanto ao mérito

10 Em apoio do recurso, a recorrente invoca dois fundamentos baseados em violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), e do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

Quanto ao fundamento baseado em violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

11 A recorrente é de parecer apenas existir obstáculo ao registo de uma marca se houver um imperativo concreto de disponibilidade do sinal em causa para mercadorias relativamente às quais tenha sido apresentado um pedido de registo da referida marca. No caso vertente, nenhum indício concreto e seguro permite pensar que a palavra EASYBANK é utilizada ou susceptível de o ser enquanto indicação descritiva.

12 A recorrente sublinha que o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94 apenas diz respeito às indicações «exclusivamente» descritivas. A indicação descritiva, quando não clara, não constitui obstáculo ao registo. Ora, a palavra EASYBANK é precisamente caracterizada pelo facto de não comportar qualquer indicação concreta quanto à natureza das prestações bancárias fornecidas. Trata-se de uma palavra evocadora que desperta associações de ideias agradáveis,

diferentes de pessoa para pessoa: o facto de se dispor de prestações bancárias próximas, de se poder dirigir a um estabelecimento de crédito cujos locais estão bem arranjados, de poder realizar operações por computador ou ainda de ser recebido por empregados simpáticos.

13 É também necessário atender à natureza dos serviços em causa, bem como à atenção dos consumidores no sector considerado. Ora, no domínio dos serviços bancários, o consumidor está particularmente atento; toma especialmente em consideração o nome das marcas e procede à distinção entre as diversas marcas, mais do que o faz noutros domínios. Além disso, está habituado a que, no sector bancário, sejam utilizadas, não denominações fantasistas que denotariam sobretudo falta de seriedade, mas expressões retiradas da linguagem corrente.

14 A recorrente declara, por último, não pretender qualquer monopólio sobre as palavras «easy» ou «bank». Assim, em caso de registo do sinal litigioso como marca comunitária, qualquer outro estabelecimento bancário não será proibido de utilizar estas duas palavras.

15 O Instituto opõe ao argumento baseado pela recorrente na inexistência de um imperativo concreto de disponibilidade da palavra EASYBANK que nada na formulação do artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 permite que tal imperativo seja fundamento de recusa do registo de uma marca, da mesma forma que a sua natureza descritiva ou a inexistência de natureza distintiva.

16 O Instituto recorda ser recusado o registo dos sinais «descritivos», ou seja, que possam servir para descrever os serviços em causa. Quando se trata, como no caso vertente, de um neologismo, há que reportar-se à compreensão normal e espontânea que dele tem um indivíduo médio, sem esforço de reflexão suplementar. O Instituto sublinha que se o registo de sinais considerados descritivos é recusado isso acontece por não serem adequados a garantir ao utilizador a identidade e a origem dos serviços em causa e a distingui-los dos provenientes de outras empresas.

17 Se for recusado o registo de uma marca exclusivamente composta de sinais de natureza descritiva, a palavra «exclusivamente» não deve ser interpretada, de acordo com o Instituto, no sentido de que a palavra que constitui a marca apenas pode ter um único significado; com efeito, a maioria das palavras tem diversas acepções. Seja como for, o Instituto contesta a análise da recorrente segundo a qual a palavra EASYBANK pode ter diversos sentidos.

18 Para o Instituto, a palavra EASYBANK, cuja representação não tem qualquer originalidade gráfica, não é mais do que uma mera combinação, perfeitamente banal e sem qualquer ambiguidade, de duas palavras inglesas correntes. Certo é que a palavra «easy» não designa habitualmente operações bancárias. Contudo, combinada com a palavra «bank», constitui um vocábulo exclusiva e imediatamente descritivo dos serviços em causa, que indica instantaneamente tratar-se de serviços bancários electrónicos facilmente acessíveis.

19 O Instituto sustenta também ser precisamente por o «consumidor bancário» estar particularmente atento que perceberá o sinal EASYBANK como uma indicação perfeitamente descritiva da natureza dos serviços oferecidos, e não da respectiva origem comercial.

Apreciação do Tribunal

20 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.

21 Daqui decorre, designadamente, que os motivos absolutos de recusa enunciados no artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 apenas podem ser apreciados

relativamente aos 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).

22 Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, 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 [...] da prestação do serviço, ou a outras características [deste]».

23 Assim, o legislador quis que, sob reserva do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, tais sinais fossem, pela sua natureza puramente descritiva, considerados inadequados para distinguir os serviços de uma empresa dos de outra empresa. Pelo contrário, os sinais ou indicações cujo significado ultrapasse a natureza exclusivamente descritiva podem ser registados enquanto marcas comunitárias.

24 No caso vertente, recorde-se que a Câmara de Recurso conclui, na decisão impugnada, que a palavra EASYBANK é composta por duas palavras, «easy» e «bank», retiradas da língua inglesa corrente, sendo desde logo compreensível. O facto de esta palavra composta ser um neologismo não impede, na opinião da Câmara de Recurso, que não seja inabitual nem surpreendente (n.° 18). Com efeito, a palavra «easy» significa, designadamente, «fácil, sem esforço, cómodo, à vontade, sem inquietação, despreocupado, complacente» (n.° 20) e a palavra «bank» significa, designadamente, «banco, estabelecimento de crédito» (n.° 21).

25 Para a Câmara de Recurso, os sectores comerciais que se pretende atingir pelos serviços para quais é pedido o registo da marca têm conhecimentos de inglês, estão ao corrente das possibilidades dos *media* modernos e interessam-se pelos serviços bancários, designadamente pelos de um banco em linha, ou seja, pelos serviços bancários através do telefone e da internet. Compreendem assim imediatamente e sem qualquer análise suplementar o significado da marca em

causa, no sentido de que os serviços oferecidos por um banco em linha são fácil e comodamente acessíveis. A palavra «easy» indica assim, em primeiro lugar, a facilidade e prazer que terão em efectuar as operações bancárias a partir de casa, do escritório ou entre os dois locais, de qualquer forma sem serem obrigados a deslocar-se para ir ao banco durante as horas de abertura (n.os 22 e 23).

26 A Câmara de Recurso conclui daqui que a informação claramente descritiva transmitida pela palavra em causa se impõe imediatamente como uma indicação da espécie, qualidade e destino dos serviços em causa (n.os 25 e 27). Precisa ainda que a natureza puramente descritiva da palavra EASYBANK existe na parte anglófona da União Europeia, pelo que cabe aplicar o artigo 7.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 (n.° 22).

27 Ao considerar assim a palavra EASYBANK como exclusivamente descritiva dos serviços de um banco em linha, a Câmara de Recurso aplicou erradamente o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94.

28 Com efeito, a palavra «easy» é um vocábulo encomiástico geral da linguagem corrente. Suscita associações de ideias, comporta um elemento de avaliação subjectivo e é desprovido de qualquer especificidade. Conjugada com «bank» e relacionada mais especificamente com um banco em linha, a palavra «easy» destina-se a evocar na clientela potencial a impressão geral agradável de que o referido banco em linha é acessível sem dificuldade nem esforço.

29 Sendo embora verdade que a facilidade de acesso assim sugerida apenas pode razoavelmente ser útil aos clientes potenciais se beneficiarem dos serviços bancários oferecidos, não o é menos que esta sugestão apenas se aplica expressamente ao estabelecimento bancário enquanto tal. Não fazendo qualquer alusão às modalidades de um serviço concreto ou a outros detalhes do desenrolar

das operações bancárias, não designa objectiva nem especificamente a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor ou outras características dos diversos serviços bancários que podem ser assegurados.

30 Assim, a palavra em causa não fornece qualquer informação sobre a forma por que, uma vez efectivado o acesso, serão tratadas as operações, que podem, designadamente, consistir num pedido de crédito, cobrança de cheque, ordem de colocação na bolsa, pedido de participação numa emissão de acções ou ainda pedido de transferência ou de levantamento de uma conta pessoal, nem, designadamente, sobre o resultado, positivo ou negativo, para o cliente potencial de tal operação em linha.

31 Na medida em que a Câmara de Recurso deduz a natureza descritiva da palavra EASYBANK da mensagem segundo a qual o conjunto de serviços oferecidos por um banco em linha têm a característica comum de serem mais facilmente acessíveis, graças ao emprego de instrumentos electrónicos, do que os oferecidos por um banco normal, forçoso é contudo verificar que o nexo existente entre o sentido da palavra EASYBANK, por um lado, e os serviços susceptíveis de serem assegurados por um banco em linha, por outro, surge como demasiado vago e indeterminado para conferir a essa palavra uma natureza descritiva relativamente aos referidos serviços. Assim, a palavra em causa não permite, enquanto tal, que os clientes potenciais identifiquem imediatamente e com exactidão os serviços concretos susceptíveis de serem prestados nem, *a fortiori*, uma ou várias das suas características.

32 Daqui resulta que não se pode considerar a palavra EASYBANK tenha, em qualquer caso, natureza exclusivamente descritiva na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94.

33 Assim, este fundamento deve ser acolhido.

Quanto ao fundamento baseado em violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94

Argumento das partes

34 Para a recorrente, a natureza distintiva de um sinal é objecto de uma interpretação extensiva pelas Câmaras de Recurso do Instituto por considerarem bastar uma natureza distintiva muito reduzida. No que se refere à marca litigiosa, a recorrente considera que a palavra EASYBANK é uma combinação original de palavras que não se encontra em qualquer dicionário corrente. Esta originalidade confere-lhe também natureza distintiva.

35 O Instituto responde que a exigência de natureza distintiva da marca serve para identificar a origem comercial dos serviços relativamente aos quais é pedido o respectivo registo. Ora, a palavra EASYBANK, sem qualquer elemento adicional específico, não permite que essa função seja preenchida. O Instituto recorda, a este respeito, ter aceite registar uma marca figurativa de que EASYBANK é o elemento verbal.

Apreciação do Tribunal

36 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, é recusado o registo das «marcas desprovidas de carácter distintivo», devendo esta natureza ser apreciada relativamente aos serviços para os quais é pedido o registo do sinal (v., *supra*, n.º 21).

37 No caso vertente, há que verificar, antes de mais, que, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso refere o seguinte (n.° 27):

«Considerando que a marca verbal 'EASYBANK' apenas é entendida pelo público visado como uma indicação da espécie, da qualidade e do destino dos serviços, e não como uma marca que preenche uma função indicadora da origem, tal marca é igualmente desprovida da natureza distintiva exigida, pelo menos, num grau mínimo.»

38 A Câmara de Recurso deduziu assim, no essencial, a incompatibilidade da palavra em causa com o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 do facto de ser incompatível com o mesmo artigo, n.° 1, alínea c). Ora, foi já julgado que a palavra EASYBANK não caía sob a alçada da proibição contida nesta última disposição. Em consequência, a fundamentação substantiva desenvolvida pela Câmara de Recurso relativamente ao artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 deve ser afastada por se fundar no erro acima verificado.

39 Na medida em que, na decisão impugnada (n.^{os} 27 e 18), a Câmara de Recurso refere ainda que a palavra EASYBANK «enquanto conjugação de termos correntes e na ausência de elementos específicos suplementares que lhe confiram uma natureza distintiva [...], é desprovida [...] de qualquer acréscimo de fantasia», não sendo «inabitual, nem surpreendente», basta salientar que a inexistência de natureza distintiva não pode resultar da mera verificação de que o sinal em causa carece de acréscimo de fantasia ou não possui um aspecto inabitual ou surpreendente.

40 Longe de erigir estes últimos termos em critérios de natureza distintiva, o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 impõe ao examinador e, eventualmente, à Câmara de Recurso que examine — no âmbito de um exame *a priori* e para além de qualquer uso efectivo do sinal na acepção do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94 — se se deve excluir que o sinal em causa possa

ser adequado a distinguir, aos olhos do público visado, os produtos ou serviços em causa dos de outra proveniência, quando esse público é chamado a fazer a sua opção comercial.

41 Ora, no caso vertente, a Câmara de Recurso não procedeu a tal exame.

42 Assim, este fundamento deve ser igualmente acolhido.

43 Resulta do que precede que a decisão impugnada deve ser anulada.

Quanto às despesas

44 Por força do disposto no n.º 2 do artigo 87.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida deve ser condenada nas despesas, se a parte vencedora o tiver requerido.

45 Tendo o Instituto sido vencido, há que condená-lo nas despesas, em conformidade com o pedido da recorrente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

1) **É anulada a decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (Marcas, Desenhos e Modelos) de 31 de Janeiro de 2000 (processo R 316/1999-3).**

2) **O recorrido é condenado nas despesas.**

Meij Potocki Pirrung

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 5 de Abril de 2001.

O secretário

H. Jung

O presidente

A. W. H. Meij