Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

14 de maio de 2013 *

«Marca comunitária — Pedido de marca nominativa comunitária fluege.de — Motivos absolutos de recusa — Caráter descritivo — Falta de caráter distintivo — Caráter distintivo adquirido pela utilização — Artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), n.ºs 2 e 3, do Regulamento (CE) n.º 207/2009»

No processo T-244/12,

Unister GmbH, com sede em Leipzig (Alemanha), representada por H. Hug e A. Kessler-Jensch, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por D. Walicka, na qualidade de agente,

recorrido,

que tem por objeto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 14 de março de 2012 (processo R 2149/2011-1), relativa a um pedido de registo do sinal nominativo *fluege.de* como marca comunitária,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção),

composto por: N. J. Forwood, presidente, F. Dehousse (relator) e J. Schwarcz, juízes,

secretário: E. Coulon,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 30 de maio de 2012,

vista a resposta apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 6 de setembro de 2012,

visto não ter sido requerida a marcação de audiência pelas partes no prazo de um mês a contar da notificação do encerramento da fase escrita e tendo decidido, com base no relatório do juiz-relator e nos termos do artigo 135.º-A do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, julgar prescindindo da fase oral do processo,

profere o presente

* Língua do processo: alemão.

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 27 de janeiro de 2011, a recorrente, Unister GmbH, apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1).

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo *fluege.de*.

3 Os produtos e serviços para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 25, 28, 35, 39, 41 e 43 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.

4 Entre esses produtos e serviços, apenas os serviços das classes 35, 39 e 43 e correspondentes às seguintes descrições (a seguir «serviços controvertidos») são objeto do presente recurso:

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

— classe 39: «Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens»;

— classe 43: «Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário».

5 Por decisão de 22 de agosto de 2011, o examinador recusou o pedido de marca nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, para os serviços controvertidos, por a marca pedida ser descritiva e desprovida de caráter distintivo.

6 Em 17 de outubro de 2011, a recorrente interpôs recurso, nos termos dos artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.º 207/2009, da decisão do examinador.

7 Por decisão de 14 de março de 2012 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso, por a marca pedida ser descritiva e desprovida de caráter distintivo.

Pedidos das partes

8 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

9 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

10 A recorrente invoca, no essencial, três fundamentos de recurso, relativos, em primeiro lugar, à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, em segundo lugar, à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento e, em terceiro lugar, ao caráter distintivo adquirido pela utilização da marca pedida.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009

11 A recorrente contesta a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual a marca pedida é descritiva. O termo «fluege» é uma composição nominativa estranha à língua alemã, que apenas contém o termo «Flüge» no qual aparece a letra «ü», tendo como consequência que, devido à ortografia inabitual do termo «fluege», o consumidor médio vê na marca pedida uma indicação de origem comercial.

12 A recorrente considera que o consumidor médio está habituado a encontrar, incluindo num domínio de segundo nível constituído a partir de um termo genérico, um portal Internet explorado por um só prestador comercial. No caso em apreço, o termo «fluege» nem sequer é genérico, tendo em conta a sua ortografia inabitual. O IHMI não teria tido em conta o facto de, desde 2004, ser possível registar nomes de domínio com carateres especiais como a letra «ü».

13 Mesmo que o público relevante entendesse a marca pedida no sentido de um nome de domínio que faz referência a um endereço Internet alemão contendo ofertas de voos, os serviços controvertidos não teriam nenhuma relação, ou qualquer relação suficiente, com uma oferta de voos. Não existe, no caso em apreço, um imperativo de disponibilidade na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009.

14 O IHMI contesta a posição da recorrente.

15 Importa recordar que, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, será 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». Além disso, o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 prevê que o «n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».

16 Segundo a jurisprudência, o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 obsta a que os sinais ou indicações nele contemplados sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca. Esta disposição prossegue, portanto, um fim de interesse geral, que exige que esses sinais ou indicações possam ser livremente utilizados por todos [acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de outubro de 2003, IHMI/Wrigley, C-191/01 P, Colet., p. I-12447, n.º 31; acórdãos do Tribunal Geral de 27 de fevereiro de 2002, Ellos/IHMI (ELLOS), T-219/00, Colet., p. II-753, n.º 27, e de 7 de julho de 2011, Cree/IHMI (TRUEWHITE), T-208/10, não publicado na Coletânea, n.º 12].

17 Por outro lado, os sinais ou as indicações que possam servir, no comércio, para designar as características do produto ou do serviço para o qual o registo é pedido são, por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, considerados incapazes de exercer a função essencial da marca, a saber, a de identificar a origem comercial do produto ou do serviço, a fim de permitir assim ao consumidor que adquire o produto ou o serviço designado pela marca fazer, aquando de uma ulterior aquisição, a mesma escolha, se a experiência se revelar positiva, ou fazer outra escolha, se se revelar negativa (acórdãos IHMI/Wrigley, referido no n.º 16 *supra*, n.º 30, e TRUEWHITE, referido no n.º 16 *supra*, n.º 13).

18 Daqui resulta que, para que um sinal seja abrangido pela proibição prevista nessa disposição, é necessário que apresente com os produtos ou serviços em causa um nexo suficientemente direto e concreto suscetível de permitir ao público relevante perceber imediatamente, e sem outra reflexão, uma descrição dos produtos e dos serviços em causa ou de uma das suas características (v. acórdão TRUEWHITE, referido no n.º 16 *supra,* n.º 14 e jurisprudência referida).

19 Importa igualmente recordar que a apreciação do caráter descritivo de um sinal só pode ser feita, por um lado, em relação à perceção que dele tem o público relevante e, por outro, com referência aos produtos ou aos serviços em causa [acórdãos do Tribunal Geral de 27 de fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colet., p. II-683, n.º 38, e TRUEWHITE, referido no n.º 16 *supra,* n.º 17].

20 No que se refere ao público relevante e como foi corretamente constatado, no essencial, nos n.os 12 e 13 da decisão impugnada, os serviços controvertidos são destinados tanto aos consumidores médios como aos profissionais e é relativamente ao público de língua alemã que a apreciação do caráter descritivo da marca pedida é, tendo em conta os elementos dessa marca, mais pertinente. A apreciação do caráter descritivo da marca pedida deve, portanto, o que aliás a recorrente não contesta, efetuar-se à luz do consumidor médio de língua alemã da União Europeia.

21 Como salientou a Câmara de Recurso, a marca pedida compõe-se dos elementos acoplados «fluege» e «.de», sendo o primeiro desses elementos uma variante, escrita em minúsculas e com o grupo de letras «ue» em vez da letra «ü», do termo alemão «Flüge» (voos) e o segundo desses elementos um domínio de primeiro nível associado a um país ou a um território independente [country code Top-Level Domain (ccTLD)], no caso em apreço a Alemanha.

22 A Câmara de Recurso considerou que havia que ter em conta, na análise do elemento «fluege», o facto de o público relevante estar habituado a determinadas particularidades da escrita dos endereços Internet. De entre essas numerosas particularidades, salientou que esses endereços Internet estavam normalmente escritos em minúsculas, que os carateres especiais como as letras «ä», «ü», «ö» e «β» eram frequentemente substituídos pelos grupos de letras «ae», «ue», «oe» e «ss» e que, por motivos técnicos, não tinha sido ou não era possível utilizar esses carateres especiais. Considerou que, por conseguinte, o público relevante, que conhece essas particularidades, não as percebia como divergências relativamente aos usos linguísticos.

23 A recorrente não contradiz seriamente essa consideração. Em especial, a sua alegação segundo a qual a Câmara de Recurso não teve em conta a possibilidade de utilizar, desde 2004, os carateres acentuados (como a letra «ü») nos endereços Internet não contradiz a circunstância, salientada pela Câmara de Recurso, de os carateres acentuados serem frequentemente substituídos por grupos de letras e a apreciação dessa Câmara segundo a qual, no essencial, o termo «fluege» é suscetível de ser espontaneamente percebido pelo público relevante como uma simples variante ortográfica, não inabitual no âmbito da Internet, do termo alemão «Flüge».

24 A circunstância de o termo «fluege» ser seguido do domínio de primeiro nível «.de» na marca pedida não implica, contrariamente ao que a recorrente sugere, um maior nível de atenção do público relevante em relação a esse termo.

25 Pelo contrário, a circunstância de o sinal pedido ser, tendo em conta a sua terminação «.de», imediatamente percebido por esse público como um nome de domínio e, portanto, como uma referência a um endereço Internet é antes suscetível de sugerir que o referido público prestará uma menor atenção ao facto de o termo «fluege» ser construído com uma inicial minúscula e com o grupo de letras «ue».

26 Importa acrescentar que o facto de acoplar a um termo descritivo e desprovido de caráter distintivo um elemento correspondente a um domínio de primeiro nível (por exemplo, o domínio de primeiro nível «.de») não tem por efeito conferir ao sinal daí resultante — então espontaneamente identificável pelo público relevante como um nome de domínio e, portanto, como uma referência a um endereço Internet — um caráter distintivo. Com efeito, a parte distintiva de um tal nome de domínio não é o domínio de primeiro nível, eventualmente constituído por um ponto e um grupo de letras correspondente à extensão nacional, mas quando muito o domínio de segundo nível ao qual se acopla o domínio de primeiro nível.

27 Quanto a sustentar, como faz, no essencial, a recorrente, que uma marca constituída por um nome de domínio deve, mesmo em presença de um termo descritivo, ser suscetível de proteção uma vez que qualquer utilizador da Internet sabe que, mesmo por detrás de um nome de domínio formado a partir de um termo descritivo, encontrará o portal de um só prestador comercial, deve rejeitar-se tal argumento.

28 Com efeito, importa salientar que um nome de domínio faz, enquanto tal, referência, no máximo, a um endereço Internet, e não a uma origem comercial de produtos ou de serviços de um produtor ou de um fornecedor determinado. A prática em matéria de atribuição de nomes de domínio e a utilização de nomes de domínio não determinam a aptidão de um nome de domínio para ser registado como marca comunitária à luz dos motivos absolutos de recusa definidos no Regulamento n.º 207/2009.

29 A este respeito, há que recordar a necessidade de distinguir entre os direitos que decorrem do registo de um nome de domínio, por um lado, e os direitos que decorrem do registo de um sinal enquanto marca comunitária, por outro. Assim, o facto de uma parte possuir um nome de domínio, como o nome de domínio «fluege.de», não implica que o referido nome de domínio possa, por esse facto, ser registado enquanto marca comunitária. Para tal, importa, com efeito, que preencha todos os requisitos estabelecidos pelo Regulamento n.º 207/2009 a este respeito [acórdão do Tribunal Geral de 12 de dezembro de 2007, DeTeMedien/IHMI (suchen.de), T-117/06, não publicado na Coletânea, n.º 44].

30 Assim, qualquer argumento que pudesse estar ligado à falta de um imperativo de disponibilidade devido a um alegado direito exclusivo adquirido sobre o nome de domínio em causa é, portanto, inoperante (v., neste sentido, acórdão suchen.de, referido no n.º 29 *supra,* n.º 44).

31 Resulta das considerações precedentes que a Câmara de Recurso não errou ao considerar, no essencial, que a marca pedida era espontaneamente percetível pelo público relevante como um nome de domínio que faz referência ao endereço de uma página Internet no domínio aéreo e dos voos.

32 A recorrente sustenta que, ainda que o público relevante entendesse a marca pedida no sentido de um nome de domínio que faz referência a um endereço Internet alemão que propõe voos, os serviços controvertidos não apresentariam nenhuma relação, ou uma relação suficiente, com a oferta de voos.

33 A recorrente alega que não pode ser retirado da marca pedida nenhum significado descritivo no que se refere aos serviços de «publicidade», de «administração comercial» e de «trabalhos de escritório» (da classe 35), que são pertinentes para qualquer atividade comercial, nem no que se refere aos «serviços de restauração (alimentação)» e ao «alojamento temporário» (da classe 43), nem ainda, no que diz respeito à sua atividade de simples intermediário na venda de voos, no que se refere aos serviços de «transporte», de «embalagem e [de] entreposto de mercadorias» e de «organização de viagens» (da classe 39).

34 Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que a marca pedida era descritiva em relação a todos os serviços controvertidos.

35 No n.º 21 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso salientou, em especial, que a «publicidade» incluía igualmente a publicidade para os voos e as empresas de transporte aéreo, que a «administração comercial» e os «trabalhos de escritório» podiam apresentar um caráter especial, orientado na direção das exigências particulares das empresas de transporte aéreo, que o «transporte» incluía o transporte por avião, que a «embalagem e [o] entreposto de mercadorias» podiam destinar-se ao objetivo secundário do transporte de mercadorias por avião, que a «organização de viagens» e os «serviços de restauração (alimentação)» abrangiam a organização de viagens aéreas e a alimentação dos passageiros dos transportes aéreos e, por último, que o «alojamento temporário» podia ter em conta as exigências particulares dos viajantes dos transportes aéreos como, por exemplo, no caso dos hotéis de aeroportos.

36 A Câmara de Recurso considerou que a marca pedida transmitia, portanto, ao público relevante informações manifestas e diretas sobre a natureza dos serviços controvertidos (n.os 22 e 23 da decisão impugnada) e que a referida marca era, por esse facto, descritiva desses serviços na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009.

37 Essa apreciação da Câmara de Recurso não está, contrariamente ao que sustenta a recorrente, errada.

38 Antes de mais, importa salientar que a marca pedida, uma vez que é suscetível de ser espontaneamente percebida pelo público relevante como um nome de domínio que faz referência ao endereço de uma página Internet no domínio aéreo e dos voos, é descritiva, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, dos serviços de «transporte» da classe 39 e, mais especialmente, nesses serviços, dos serviços de transporte aéreo.

39 A este respeito, a circunstância alegada pela recorrente, de que a sua atividade concreta não é uma atividade de transporte aéreo, mas uma atividade de intermediário na venda de voos, é absolutamente irrelevante. Com efeito, a apreciação do caráter registável de uma marca à luz do motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 não depende em nada da atividade concreta do requerente da marca, mas unicamente da questão de saber se essa marca é descritiva dos produtos e dos serviços tal como constam do pedido da marca.

40 Importa acrescentar que o facto de um sinal nominativo ser descritivo em relação apenas a uma parte dos produtos ou dos serviços que pertencem a uma categoria referida enquanto tal no pedido de registo não impede que seja recusado o registo deste sinal. Com efeito, se, em semelhante caso, o sinal em questão fosse registado como marca comunitária para a categoria em causa, nada impediria o seu titular de também a utilizar para os produtos ou os serviços dessa categoria em relação aos quais é descritivo [v. acórdão do Tribunal Geral de 9 de julho de 2008, Reber/IHMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Colet., p. II-1927, n.º 92 e jurisprudência referida, e acórdão TRUEWHITE, referido no n.º 16 *supra,* n.º 27).

41 No que se refere, em seguida, à questão de saber se a marca pedida é, para além dos serviços de «transporte», igualmente descritiva dos outros serviços controvertidos referidos no pedido de marca, importa constatar, à semelhança da Câmara de Recurso e pelas razões acima recordadas no n.º 35, que esses outros serviços, definidos muito amplamente no pedido de marca, são todos suscetíveis de serem prestados no domínio e em relação estreita com o transporte aéreo e os voos.

42 Não tendo a recorrente procedido a nenhuma limitação do seu pedido de marca para excluir do âmbito desse pedido esses outros serviços controvertidos, na medida em que fossem prestados no domínio do transporte aéreo e dos voos, foi com razão que a Câmara de Recurso, pelas razões enunciadas, nomeadamente, nos n.os 20 a 22 da decisão impugnada, concluiu que a marca pedida era descritiva, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, desses outros serviços controvertidos referidos no pedido de marca [acórdão do Tribunal Geral de 8 de junho de 2005, Wilfer/IHMI (ROCKBASS), T-315/03, Colet., p. II-1981, n.º 70; v., por analogia, acórdão do Tribunal Geral de 11 de fevereiro de 2010, Deutsche BKK/IHMI (Deutsche BKK), T-289/08, não publicado na Coletânea, n.º 49].

43 Resulta das considerações precedentes que o presente fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, deve ser julgado improcedente.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009

44 A recorrente sustenta que, tendo em conta o caráter inabitual do termo «fluege» em alemão e a especial atenção do público relevante que resulta do caráter único do registo de um domínio Internet, a marca pedida apresenta o mínimo exigido de caráter distintivo para justificar o seu registo.

45 O IHMI contesta a posição da recorrente.

46 Importa recordar que a sobreposição dos motivos absolutos de recusa implica, em particular, que uma marca nominativa descritiva das características de produtos ou serviços pode, por isso, ser desprovida de caráter distintivo relativamente a esses mesmos produtos ou serviços, sem prejuízo de outras razões que possam demonstrar essa falta de caráter distintivo (v. despacho do Tribunal de Justiça de 18 de março de 2010, CFCMCEE/IHMI, C-282/09 P, Colet., p. I-2395, n.º 52 e jurisprudência referida).

47 No caso em apreço, foi constatado que a Câmara de Recurso não cometeu erros ao concluir pelo caráter descritivo da marca pedida relativamente aos serviços controvertidos. Neste âmbito, salientou-se nomeadamente que o facto de acoplar a um termo descritivo e desprovido de caráter distintivo um ponto e um grupo de letras correspondente a um domínio de primeiro nível não tem por efeito conferir ao sinal daí resultante, então espontaneamente identificável pelo público relevante como um nome de domínio que faz referência a um endereço Internet, um caráter distintivo.

48 Daqui decorre que o presente fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, deve ser julgado improcedente.

Quanto ao terceiro fundamento, relativo ao caráter distintivo adquirido pela utilização da marca pedida

49 A recorrente alega que a marca pedida adquiriu um caráter distintivo pela utilização que dela foi feita na Alemanha assim como nos outros territórios de língua alemã da União. Apresenta documentos a este respeito e deles deduz que a marca pedida deve ser registada e a decisão impugnada anulada.

50 O IHMI alega que o caráter distintivo adquirido pela utilização é invocado extemporaneamente no Tribunal Geral e que não é, de qualquer forma, demonstrado.

51 Há que recordar que o recurso submetido ao Tribunal Geral visa a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI na aceção do artigo 65.º do Regulamento n.º 207/2009. Além disso, o artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral prevê que as respostas das partes não podem alterar o objeto do litígio perante a instância de recurso.

52 No caso em apreço, resulta dos autos que a recorrente não invocou, no âmbito do processo no IHMI, o facto de a marca pedida ter adquirido um caráter distintivo pela sua utilização, na aceção do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009. Portanto, a questão do caráter distintivo após a utilização que teria sido feita do sinal nominativo em causa não foi debatida no IHMI.

53 A este respeito, há que salientar que a invocação, tanto num processo *ex parte* como num processo *inter partes,* do caráter distintivo adquirido pela utilização constitui uma questão de direito autónoma em relação à questão do caráter distintivo intrínseco da marca em causa. Assim, na falta de invocação, pela parte, no IHMI, do caráter distintivo adquirido pela sua marca, o IHMI não é obrigado a examinar

oficiosamente a existência desse caráter [v. acórdão do Tribunal Geral de 10 de março de 2010, Baid/IHMI (LE GOMMAGE DES FACADES), T-31/09, não publicado na Coletânea, n.º 41 e jurisprudência referida].

54 Assim, não incumbe ao Tribunal Geral pronunciar-se sobre essa questão, que não fazia parte do objeto do litígio submetido à Câmara de Recurso.

55 O terceiro fundamento deve, pois, ser julgado improcedente.

56 Resulta das considerações precedentes que deve ser negado provimento ao recurso.

Quanto às despesas

57 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, em conformidade com os pedidos do IHMI.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A Unister GmbH suportará as suas próprias despesas assim como as despesas do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI).

Forwood Dehousse Schwarcz

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 14 de maio de 2013.

Assinaturas