ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

5 de Dezembro de 2000 *

No processo T-32/00,

Messe München GmbH, com sede em Munique (Alemanha), representada por M. Graf, advogado em Munique, no gabinete Mitscherlich & Partner, Sonnenstraße, 33, Munique,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por D. Schennen, chefe de serviço no Departamento Jurídico, e A. von Mühlendahl, vice-presidente encarregado dos Assuntos Jurídicos, na qualidade de agentes, com domicílio escolhido no Luxemburgo, no gabinete de C. Gómez de la Cruz, membro do Serviço Jurídico da Comissão, Centre Wagner, Kirchberg,

recorrido,

* Língua do processo: alemão.

que tem por objecto um pedido de anulação da decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 17 de Dezembro de 1999, (processo R 177/1998-2), que recusa o registo do sinal «electronica» como marca comunitária,

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

composto por: V. Tiili, presidente, R. M. Moura Ramos e P. Mengozzi, juízes,

secretário: G. Herzig, administrador,

visto o requerimento apresentado na Secretaria do Tribunal em 18 de Fevereiro de 2000,

vista a resposta apresentada na Secretaria do Tribunal em 6 de Abril de 2000,

após a audiência de 5 de Julho de 2000,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 19 de Março de 1996, a recorrente apresentou ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto») um pedido de marca comunitária que incluía o vocábulo «electronica». Quanto ao tipo de marca, o formulário do pedido permitia escolher entre as indicações seguintes: «marca verbal», «marca figurativa», «tridimensional» e «outras». A recorrente escolheu este último tipo e acrescentou a menção «carácter» («Schriftzug»).

2 Nos termos do pedido apresentado pela recorrente, os produtos e serviços para os quais o registo da marca foi pedido estavam incluídos nas classes 16, 35 e 41 na acepção do acordo de Nice relativo à classificação dos produtos e serviços para o registo das marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondiam, para cada uma destas classes, à descrição seguinte:

«Classe 16: Catálogos para salões dedicados a componentes e blocos electrónicos; os produtos referidos destinam-se, em primeiro lugar, ao comércio e à indústria.

Classe 35: Organização de salões dedicados a componentes e blocos electrónicos; os serviços referidos destinam-se, em primeiro lugar, ao comércio e à indústria.

Classe 41: Organização de conferências sobre os componentes e blocos electrónicos; publicação e edição de catálogos para salões e conferências sobre os componentes e blocos electrónicos; os serviços referidos dirigem-se inteiramente, em primeiro lugar, ao comércio e à indústria.»

3 Por comunicação de 11 de Março de 1998, o examinador do Instituto formulou uma objecção contra o pedido e notificou a recorrente da existência de um motivo de recusa nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c), do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 16), conforme alterado.

4 A recorrente respondeu a esta objecção por carta datada de 5 de Maio de 1998.

5 Por decisão de 25 de Agosto de 1998, o examinador declarou que mantinha a sua objecção e indeferiu o pedido em relação a todos os produtos e serviços nele referidos.

6 Em 22 de Outubro de 1998, a recorrente interpôs, ao abrigo do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, recurso fundamentado no Instituto da decisão do examinador.

7 Foi negado provimento ao recurso pela decisão R 177/1998-2, de 17 de Dezembro de 1999, da Segunda Câmara de Recurso do Instituto (a seguir «decisão impugnada»). A decisão impugnada foi recebida pela recorrente por fax de 21 de Dezembro de 1999 e por correio registado com aviso de recepção em 31 de Dezembro de 1999.

Pedidos das partes

8 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— ordenar a devolução da taxa de recurso cobrada pelo Instituto;

— condenar o Instituto nas despesas;

— a título subsidiário, no caso de a marca não ser admitida para a integralidade da lista dos produtos ou serviços para os quais o registo da marca é pedido, acrescentar a declaração seguinte a essa lista:

«Alle vorgennanten Waren/Diensleistungen für eine in München stattfindende Messe» (Todos os produtos ou serviços acima referidos para uma feira que tenha lugar em Munique).

9 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas;

Enquadramento jurídico

Quanto ao pedido de reembolso da taxa de recurso

10 Deve, em primeiro lugar, interpretar-se o pedido da recorrente de devolução da taxa de recurso.

11 O artigo 136.° do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância determina:

«...

As despesas indispensáveis efectuadas pelas partes para efeitos do processo perante a instância de recurso e as despesas efectuadas com a produção [no Tribunal] das traduções das respostas ou outras peças processuais na língua de processo... são consideradas despesas reembolsáveis.

...»

12 Nestas circunstâncias, deve considerar-se que o pedido da recorrente de devolução da taxa de recurso cobrada pelo Instituto integra-se no pedido relativo ao pagamento das despesas.

Quanto ao pedido principal

Argumentos das partes

13 A recorrente sustenta, no essencial, que a decisão impugnada viola o artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.° 40/94, uma vez que recusa o registo de uma marca que preenche as condições exigidas por esta disposição para que a marca possa ser registada.

14 Começa por indicar que a marca em causa não se limita unicamente ao vocábulo «electronica» mas inclui uma representação gráfica distinta da forma escrita corrente deste.

15 Na audiência, a recorrente justificou esta posição pelas especificidades do direito alemão das marcas e igualmente pelo facto de, em alemão, os substantivos começarem por maiúsculas.

16 Seguidamente, sustenta que só pode ser recusado o registo de uma marca em aplicação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 por esta ser desprovida de carácter distintivo no caso de a marca não apresentar o mínimo carácter distintivo. Em seu entender, competia ao examinador provar que era esse o caso.

17 Sustenta igualmente que a electrónica, enquanto domínio especializado da electrotécnica que tem, designadamente, por objecto as deslocações de electrões provocadas por correntes eléctricas, é uma definição lata das «bases desta técnica» sem que, por isso, o termo seja realmente descritivo. Pelo contrário, uma vez que se aplica a serviços relativos a salões, o termo é equiparável a uma fantasia léxica.

18 Quanto ao argumento do examinador, retomado pela decisão impugnada, segundo o qual a marca em causa é desprovida de carácter distintivo e consiste unicamente numa indicação descritiva do conteúdo dos produtos e serviços, a recorrente sustenta que o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94 só pode ser aplicado no caso especial de uma razão concreta exigir imperativamente que o sinal permaneça disponível.

19 Em resposta à observação do examinador segundo a qual, pelo menos em espanhol, o vocábulo «electronica» informa sobre o destino dos produtos e serviços (concebidos para ou referindo-se a objectos ou actividades relacionadas com a electrónica), a recorrente afirma que, por um lado, a palavra espanhola «electrónica», escreve-se com um acento no «o» e, por outro, a palavra «electrónica» designa uma noção geral e não tem qualquer carácter descritivo em relação a produtos e serviços referidos no pedido.

20 A recorrente faz notar que, por outro lado, o argumento baseado no significado do vocábulo «electronica» em espanhol não é pertinente, uma vez que o inglês é a língua de referência no domínio da electrónica.

21 Acrescenta que, no que respeita ao carácter descritivo, em neerlandês, da marca em causa, invocado pelo Instituto, o termo neerlandês «Elektronica» escreve-se com «k» e não com «c».

22 Por outro lado, se o vocábulo «electronica» for de equiparar ao termo alemão «Elektronik», este último apresenta um carácter puramente genérico e só tem significado quando associado a outro termo descritivo.

23 A recorrente sustenta ainda que a palavra espanhola «electrónica», utilizada para os salões, apresenta um carácter distintivo, tal como a palavra alemã «Elektronik».

24 Por último, a recorrente sublinha que a marca em causa foi registada nos Estados do Benelux, em França, na Itália e na antiga República Democrática Alemã.

25 Em primeiro lugar, o Instituto sustenta que, à semelhança do que foi indicado na decisão impugnada, a marca cujo registo foi pedido não apresenta nenhum elemento gráfico susceptível de a distinguir de uma marca verbal.

26 Em segundo lugar, o Instituto recorda que a Câmara de Recurso afirmou com muita pertinência que a marca em causa está igualmente excluída do registo a título de marca comunitária em conformidade com o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94.

27 Na decisão impugnada, foi declarado que o vocábulo «electronica» tinha um significado descritivo no que respeita aos produtos e serviços referidos no pedido,

a título de exemplos, em espanhol, neerlandês, alemão e inglês, uma vez que o sentido desta palavra é, sem qualquer dúvida, compreensível em todas as línguas da Comunidade. De qualquer forma, em aplicação do artigo 7.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, basta verificar que esta palavra tem um significado descritivo numa parte da Comunidade.

28 Em terceiro lugar, o Instituto sustenta que o registo da marca em causa foi recusado, justamente, com base no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, em razão da ausência de carácter distintivo.

29 No caso vertente, os motivos que justificam a ausência de carácter distintivo e o carácter descritivo da marca cujo registo foi pedido coincidem.

Apreciação do Tribunal

30 Em primeiro lugar, deve assinalar-se que o vocábulo «electronica», tal como apresentado no pedido de registo da marca, está escrito em tipo de caracteres helvética.

31 Ora, a utilização deste tipo de caracteres não fornece nenhum elemento de natureza figurativa ou outro que possa distinguir o vocábulo «electronica», à luz, nomeadamente, da sua utilização funcional, de uma simples marca verbal. Por outro lado, deve sublinhar-se que, no formulário do pedido de registo, entre as

indicações seguintes: «marca verbal», «marca figurativa», «tridimensional» e «outras», a recorrente escolheu este último tipo acrescentado a menção «carácter» («Schriftzug»).

32 Deve, portanto, considerar-se que a marca «electronica» não tem qualquer carácter figurativo, sendo uma simples marca verbal.

33 Em segundo lugar, deve determinar-se se a marca tem um carácter distintivo ou unicamente descritivo.

34 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 [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY), T-163/98, Colect., p. II-2383, n.° 20, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Janeiro de 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE), T-19/99, Colect., p. II-1, n.° 23].

35 Daqui decorre, nomeadamente, que o carácter distintivo só pode ser apreciado em relação aos produtos e serviços para os quais é pedido o registo do sinal.

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

37 No caso vertente, cabe sublinhar que o vocábulo «electronica» é quase idêntico à palavra «electrónica» em espanhol e em português.

38 Ora, é manifesto que a ausência de acento no «o» do vocábulo «electronica» não constitui uma característica adicional susceptível de fazer com que o sinal no seu conjunto possa distinguir os serviços da recorrente dos de outras empresas (v., por analogia, acórdãos BABY-DRY, já referido, n.° 27, e COMPANYLINE, já referido, n.° 26).

39 Com efeito, não se pode sustentar que um consumidor médio dos produtos e serviços a que o pedido de marca em causa se refere, que fale espanhol ou português, detectará a ausência do acento na letra «o» no vocábulo «electronica» e que, além disso, interpretará essa ausência como um elemento susceptível de caracterizar o vocábulo em questão como uma marca.

40 De resto, deve recordar-se que, do mesmo modo, as palavras «elettronica» em italiano, «elektronica» em neerlandês e a transliteração em caracteres latinos «ilektronika» do plural neutro grego «*ηλεκτρονικά*» (electrónica) são de tal modo próximas do vocábulo «electronica» que o carácter distintivo da marca nestas línguas deve considerar-se quase ou completamente inexistente.

41 Além disso, 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 de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes».

42 No caso vertente, o pedido de marca diz respeito a catálogos e à organização de salões e conferências dedicados a componentes e a blocos electrónicos.

43 Estes produtos e serviços referem-se, na sua totalidade, a componentes ou a blocos electrónicos. A electrónica é o domínio ou o universo temático que constitui o objecto de base destes produtos e serviços. É a sua relação com este objecto que permite a sua identificação.

44 Neste sentido, a marca é exclusivamente constituída pelo vocábulo que, pelo menos nas línguas espanhola e portuguesa, descreve uma característica essencial dos produtos e serviços em questão, permitindo designar estes últimos e não a sua ligação com a empresa que os fabrica ou fornece. Assim, a marca não inclui qualquer elemento que permita distingui-la do seu significado enquanto descrição própria dos produtos e serviços em causa.

45 No que respeita ao argumento da recorrente baseado no registo da marca em determinados países, deve recordar-se que a marca comunitária tem por objectivo, segundo o primeiro considerando do Regulamento n.° 40/94, permitir às empresas «identificar os seus produtos ou serviços de forma idêntica em toda a Comunidade, sem atender às fronteiras» [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Fevereiro de 2000, Procter & Gamble/IHMI (Forma de um sabão), T-122/99, Colect., p. II-265, n.° 60].

46 Consequentemente, os registos efectuados a partir de agora em Estados-Membros, ou mesmo em países terceiros, constituem um elemento que não é determinante para a análise do pedido de registo de uma marca comunitária, mas que só pode ser tomado em consideração para esse efeito (acórdão Forma de um sabão, já referido, n.° 61).

47 Com efeito, o regime comunitário das marcas é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de objectivos e regras que lhe são específicas, e auto-suficiente, uma vez que a sua aplicação é independente de todo o sistema nacional.

48 De resto, importa assinalar que a recorrente não sustentou que a marca em causa foi registada em Espanha ou em Portugal.

49 Por fim, nos termos do n.° 2 do artigo 7.° do Regulamento n.° 40/94, o n.° 1 do mesmo artigo é «aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».

50 Das considerações precedentes resulta que o vocábulo «electronica» é desprovido de carácter distintivo e tem unicamente um carácter descritivo na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.° 40/94 e do n.° 2 do mesmo artigo.

51 Consequentemente, a marca «electronica» não podia ser registada como marca comunitária e, portanto, o Instituto não podia ser censurado pelo facto de ter tomado a decisão impugnada.

52 O pedido principal da recorrente deve, portanto, ser indeferido.

Quanto ao pedido subsidiário

Argumentos das partes

53 A recorrente, no quadro da sua contestação da decisão impugnada, recorda que organiza a feira «electronica» em Munique há vários anos.

54 Declara que, a título subsidiário, estaria disposta a acrescentar à lista dos produtos ou serviços para os quais o registo foi pedido a seguinte declaração: «Alle vorgennanten Waren/Diensleistungen für eine in München stattfindende Messe» (Todos os produtos ou serviços acima referidos para uma feira que tenha lugar em Munique).

55 Segundo a recorrente, «esta restrição mostra claramente que se trata exclusivamente, no caso vertente, de uma feira que decorre num local determinado e não de uma noção que, noutros países que não a Alemanha, deve ser utilizada como uma indicação descritiva».

56 Na audiência, a recorrente explicou que o seu pedido subsidiário constituía um pedido de redução da lista dos produtos e serviços para os quais o registo da marca tinha sido pedido.

57 O Instituto faz notar que a proposta da recorrente constitui uma limitação da lista dos produtos e serviços com base no artigo 44.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 e não uma renúncia à protecção sobre um elemento da marca, na acepção do artigo 38.°, n.° 2, do mesmo regulamento.

58 O Instituto considera, no entanto, que a limitação proposta não é susceptível de pôr em causa a presença dos motivos absolutos de recusa cuja existência foi verificada. Com efeito, a marca cujo registo foi pedido é descritiva, independentemente de ser utilizada para um salão organizado em Munique ou não. É igualmente desprovida de carácter distintivo porque não é susceptível de individualizar uma dada exposição seja qual for o lugar onde esta decorre.

59 Além disso, a própria marca não contém qualquer indicação sobre uma cidade em especial. É possível conceber uma limitação da lista dos produtos e serviços aos produtos de uma determinada cidade ou região ou ainda a determinado local de prestação do serviço com o intuito de afastar o motivo de recusa ligado a uma marca susceptível de enganar o público [artigo 7.°, n.° 1, alínea g), do Regulamento n.° 40/94] quando a marca contém o nome da cidade ou da região em causa. Mas o presente pedido de marca nada tem a ver com estes casos, na medida em que não contém nenhuma indicação geográfica.

60 Segundo o Instituto, também é possível interpretar o pedido subsidiário da recorrente no sentido de que ela reivindica uma protecção limitada geograficamente à região de Munique ou à Alemanha e que não tem intenção de impedir a utilização da palavra «electronica» por salões e exposições noutros Estados-Membros.

61 Porém, segundo o Instituto, tal limitação geográfica da validade territorial e do alcance da protecção da marca comunitária é incompatível com o princípio do carácter unitário da referida marca.

Apreciação do Tribunal

62 Há que salientar que a recorrente pretende, com o pedido subsidiário, não uma modificação da marca propriamente dita mas uma redução da lista de produtos e serviços para os quais o registo da marca foi pedido no processo principal. No entanto, os produtos e serviços para os quais a marca é, desta forma, pedida fazem igualmente referência à electrónica.

63 Nestas circunstâncias, o pedido subsidiário não afecta, de modo nenhum, a ausência de carácter distintivo e o carácter descritivo da marca, como foi anteriormente explicado.

64 Consequentemente, sem formular qualquer juízo sobre a admissibilidade do pedido subsidiário, deve considerar-se que, de qualquer forma, este pedido não permitia, também, obter o registo da marca e que deve, portanto, ser indeferido.

Quanto às despesas

65 Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se tal tiver sido requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas do recorrido, em conformidade com o pedido do Instituto.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

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

2) **A recorrente é condenada nas despesas.**

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 5 de Dezembro de 2000.

O secretário

H. Jung

O presidente

P. Mengozzi