ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

8 de Julho de 2004 *

No processo T-270/02,

MLP Finanzdienstleistungen AG, estabelecida em Heidelberg (Alemanha), representada por W. Göpfert, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

que tem por objecto um recurso da decisão da Terceira Câmara de Recurso do IHMI, de 26 de Junho de 2002 (processo R 206/2002-3), recusando o registo da marca nominativa bestpartner,

* Língua do processo: alemão.

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

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

secretário: D. Christensen, administradora,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal em 28 de Agosto de 2002,

vista a resposta apresentada na Secretaria do Tribunal em 19 de Dezembro de 2002,

vistas as medidas de organização do processo de 16 de Dezembro de 2003,

após a audiência de 3 de Fevereiro de 2004,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 20 de Junho de 2001, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), 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), alterado.

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

3 Os serviços para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 36, 38 e 42, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem, após rectificação, à descrição seguinte:

— «Seguros, consultadoria em matéria de seguros, mediação de seguros; serviços financeiros, consultadoria financeira, consultadoria em matéria de poupanças e investimentos financeiros, consultadoria em matéria de investimentos; análises financeiras, mediação de investimentos de capitais, em especial em fundos; investimento de capitais; gestão de patrimónios por conta de outrem; serviços de consultadoria na aquisição de bens imobiliários, elaboração de planos para a aquisição de bens imobiliários por conta de outrem», da classe 36;

— «Serviços de Internet, nomeadamente disponibilização, preparação e oferta de informações através da Internet», da classe 38;

— «Processamento de dados por conta de outrem; desenvolvimento, elaboração, melhoria e actualização de programas para o processamento de texto e de dados, bem como para o controlo de processos; consultadoria técnica e consultadoria em matéria de aplicações informáticas e de programas de processamento de dados; fornecedores de serviços Internet, nomeadamente elaboração de programas para a resolução de problemas específicos de sectores na Internet, concepção e design de páginas da Web, nomeadamente instalação, conservação e manutenção de acessos à Internet e pontos de presença (PoP) na Internet», da classe 42.

4 Por decisão de 2 de Janeiro de 2002, a examinadora indeferiu o pedido de registo, ao abrigo do artigo 38.º do Regulamento n.º 40/94, baseando-se no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), e n.º 2, do referido regulamento, porque o sinal pedido era uma expressão corrente e seria compreendido como um *slogan* publicitário descritivo e desprovido de carácter distintivo, pelo menos na parte anglófona da União Europeia. Em 27 de Fevereiro de 2002, a recorrente interpôs recurso para o IHMI, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, contra a decisão da examinadora.

5 Por decisão de 26 de Junho de 2002 (a seguir «decisão recorrida»), a Terceira Câmara de Recurso negou provimento ao recurso porque o sinal pedido era, por um lado, totalmente desprovido do carácter distintivo exigido e, por outro, exclusivamente composto por indicações descritivas.

Pedidos das partes

6 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão recorrida;

— condenar o IHMI nas despesas.

7 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

Argumentos das partes

8 A recorrente invoca, em primeiro lugar, a violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, na medida em que a Câmara de Recurso ignorou o carácter distintivo da marca pedida, e, em segundo lugar, a violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do referido regulamento, na medida em que a Câmara de Recurso aplicou de maneira errada o critério assente na necessidade de disponibilidade.

9 A recorrente alega que os termos «best» e «partner» podem ambos ser entendidos em acepções diferentes. Por maioria de razão, o vocábulo bestpartner resultante da combinação destes termos não é unívoco e permite ao público-alvo, composto por consumidores médios, mas especialmente diligentes e razoavelmente atentos ao domínio sensível dos serviços de seguros e dos serviços financeiros, distinguir os serviços que ela oferece. Sublinha que o vocábulo bestpartner é um neologismo que não figura nos dicionários como termo único e que devia ser examinado distintamente dos seus elementos constitutivos.

10 Segundo a recorrente, resulta destas circunstâncias que o sinal cujo registo pediu como marca para os serviços financeiros, de seguro e de tratamento de dados na Internet não é descritivo destes serviços. Assim, não há qualquer necessidade de disponibilidade que se oponha a este registo. A recorrente invoca, a este respeito, o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 31 de Janeiro de 2001, Taurus-Film/ /IHMI (Cine Action) (T-135/99, Colect., p. II-379, n.° 29), para assinalar que um sinal não tem carácter descritivo relativamente a serviços se a relação entre este sinal e

estes serviços for demasiado vaga e indeterminada. A recorrente alega que só as indicações que sejam directamente descritivas, de modo claro e unívoco, devem estar presentes de acordo com o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94. No caso vertente, o sinal bestpartner deve ser considerado um *slogan* publicitário.

11 Quanto ao resultado de uma pesquisa na Internet, evocada no n.° 4 da decisão recorrida, a recorrente sublinha que o facto de a expressão em causa ser largamente utilizada no comércio não é uma razão suficiente para recusar o seu registo como marca ao abrigo do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94. A recorrente cita exemplos de utilização do sinal em questão no âmbito de nomes de domínio na Internet e conclui que a utilização que é feita deste sinal no comércio demonstra a sua aptidão para indicar que os serviços provêm de uma empresa determinada.

12 Além disso, resulta das mesmas circunstâncias que o sinal bestpartner não carece do mínimo de carácter distintivo exigido pela jurisprudência [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.° 39]. A recorrente sublinha, a este respeito, 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 [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Abril de 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/IHMI (EASYBANK), T-87/00, Colect., p. II-1259, n.° 39].

13 Além disso, o facto de terem sido registadas junto do IHMI, bem como em Estados-Membros da Comunidade, marcas semelhantes, em especial as marcas bestpartner classic e bestpartner topinvest, deve ser considerado uma indicação de que o sinal pedido é susceptível de ser registado igualmente como marca.

14 Por fim, a recorrente remete para os argumentos que suscitou perante o IHMI e alega que os mesmos fazem parte integrante da sua petição.

15 O IHMI contesta a globalidade dos fundamentos e argumentos aduzidos pela recorrente. Assim, foi correctamente, segundo o IHMI, que a Câmara de Recurso recusou a marca pedida pela recorrente, em especial porque a mesma carece do mínimo de carácter distintivo exigido.

Apreciação do Tribunal

16 A título liminar, há que assinalar que a recorrente conclui a sua petição pedindo que o seu articulado perante o IHMI seja considerado parte integrante dos fundamentos e argumentos do presente recurso, a fim de «evitar repetir-se inutilmente». Ora, segundo jurisprudência bem assente, por força do artigo 44.°, n.° 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, aplicável em matéria de propriedade intelectual por força do artigo 130.°, n.° 1, e do artigo 132.°, n.° 1, deste regulamento, ainda que o texto da petição possa ser alicerçado e completado, em pontos específicos, com remissões para passagens determinadas de documentos que a ela foram juntos, uma remissão global para outros documentos não poderá suprir a falta dos elementos essenciais da argumentação de direito que, por força das disposições atrás referidas, devem constar da própria petição (acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 20 de Abril de 1999, LVM/Comissão, T-305/94 a T-307/94, T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Colect., p. II-931, n.° 39). Assim, a petição, na medida em que remete para os articulados apresentados pela recorrente no IHMI, é inadmissível porque a remissão global nela contida não é associável a um fundamento desenvolvido na petição.

17 Quanto ao mérito, recorde-se, em primeiro lugar, que, nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, será recusado o registo de «marcas desprovidas de carácter distintivo».

18 Além disso, o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 enuncia que o «n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».

19 A este respeito, o carácter distintivo apenas pode ser apreciado em relação aos produtos ou aos serviços para os quais o registo do sinal é pedido e, por outro, em relação à compreensão que dele tem o público relevante [v., por exemplo, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 20 de Março de 2002, DaimlerChrysler/IHMI (TELE AID), T-355/00, Colect., p. II-1939, n.º 51].

20 Além disso, há que ter em conta não apenas o sentido explícito e directo dos termos utilizados para formar um sinal compósito, mas também as conotações que os mesmos são susceptíveis de evocar.

21 No caso vertente, as partes focalizaram a sua argumentação no facto de que os dois termos «best» e «partner» são termos ingleses, mas verifica-se que, por outro lado, estes termos existem com eventuais variações menores noutras línguas da Comunidade, nomeadamente em neerlandês e em alemão. De qualquer forma, uma vez que basta, para que o registo de uma marca seja recusado, que os motivos de recusa existam numa parte da Comunidade, verifica-se que, caso se demonstre que existe um motivo de recusa para a sua parte anglófona, abrangendo dois Estados-Membros, a eventual existência de tal motivo também noutras partes da Comunidade é irrelevante para a resolução do presente litígio. Considera-se, assim, para efeitos do presente processo, que o público relevante é um público anglófono.

22 E mais, há que considerar que o público relevante é composto por consumidores especialmente diligentes e atentos, dada a natureza especializada dos serviços abrangidos pelo pedido de marca.

23 No caso vertente, o sinal é composto exclusivamente pelos termos «best» e «partner», ambos pertencentes, nomeadamente, à língua inglesa. O termo «best» evoca a noção de qualidade e permite, portanto, ao público relevante perceber que se está na presença de um produto ou de um serviço que é da melhor qualidade. O termo «partner» é utilizado em contextos diferentes, inclusive no domínio das prestações de serviços, para descrever relações de associação ou de parceria, evocando conotações positivas de fiabilidade e de continuidade a este respeito. Com efeito, a Câmara de Recurso assinala, com razão, no n.º 24 da decisão recorrida, que, na linguagem publicitária moderna, este termo é utilizado para descrever a relação de fornecedor para cliente, considerando-se o primeiro o «parceiro comercial» deste último.

24 Assim, verifica-se que os termos «best» e «partner» são palavras genéricas que se limitam a evocar a qualidade dos serviços fornecidos por uma empresa aos seus clientes [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Janeiro de 2000, DKV/IHMI (COMPANYLINE), T-19/99, Colect., p. II-1, n.º 26, confirmado pelo Tribunal de Justiça, em recurso, por acórdão de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI, C-104/00 P, Colect., p. I-7561, n.ºs 13 a 25].

25 Assim, estes termos, considerados individualmente, são descritivos dos serviços visados. Ora, termos descritivos em relação a certos produtos ou serviços são igualmente desprovidos de carácter distintivo no que respeita aos mesmos produtos ou serviços [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 2 de Julho de 2002, SAT.1/IHMI (SAT.2), T-323/00, Colect., p. II-2839, n.º 40, recurso pendente]. Só assim não seria se, devido à sua combinação, o vocábulo daí resultante significasse algo diverso do sentido evocado pelos dois termos seguidos.

26 O facto de acoplar estes dois termos, sem a menor modificação gráfica ou semântica, não apresenta qualquer característica adicional susceptível de tornar o sinal, no seu conjunto, apto a distinguir, no espírito do público relevante, os serviços da recorrente dos de outras empresas (v., neste sentido, acórdão COMPANYLINE, n.º 24 *supra*, n.º 26). Com efeito, o vocábulo bestpartner demonstra que o sentido

dos dois termos que o compõem é «melhor parceiro», do mesmo modo que a expressão composta dos mesmos termos não acoplados, «best partner». O facto de o referido vocábulo não ser citado nos dicionários como tal — numa única palavra ou não — de forma alguma afecta esta apreciação.

27 Por conseguinte, o sinal bestpartner é desprovido, em relação ao público relevante, do grau mínimo de carácter distintivo exigido pela jurisprudência (v., por exemplo, acórdão EUROCOOL, n.º 12 *supra*, n.º 39), e a Câmara de Recurso concluiu assim, correctamente, que o motivo de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 se opunha ao registo solicitado no caso vertente.

28 Do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 resulta que basta que um dos motivos absolutos de recusa enumerados se aplique, para que o sinal não possa ser registado como marca comunitária (acórdão COMPANYLINE, n.º 24 *supra*, n.º 30). Por conseguinte, resulta do que precede que deve ser negado provimento ao presente recurso, sem que haja necessidade de examinar a argumentação da recorrente relativa ao artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

Quanto às despesas

29 Nos termos do artigo 87.º, n.º 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 na totalidade das despesas, em conformidade com o pedido do IHMI.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A recorrente suportará as despesas.

Pirrung Meij Forwood

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 8 de Julho de 2004.

O secretário

H. Jung

O presidente

J. Pirrung