Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção)

3 de julho de 2013*

«Marca comunitária — Pedido de marca nominativa comunitária NEO — Motivos absolutos de recusa — Falta de caráter distintivo — Artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Caráter descritivo — Artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 — Extensão do exame que deve ser efetuado pela Câmara de Recurso — Exame do mérito do recurso subordinado à admissibilidade deste — Artigos 59.° e 64.°, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 — Dever de fundamentação — Artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009 — Exame oficioso dos factos — Artigo 76.º do Regulamento n.º 207/2009»

No processo T-236/12,

Airbus SAS, com sede em Blagnac (França), representada por G. Würtenberger e R. Kunze, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

que tem por objeto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 23 de fevereiro de 2012 (processo R 1387/2011-1), respeitante a um pedido de registo do sinal nominativo NEO como marca comunitária,

O TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção),

composto por: O. Czúcz (relator), presidente, I. Labucka e D. Gratsias, juízes,

secretário: T. Weiler, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 29 de maio de 2012,

visto a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 28 de setembro de 2012,

após a audiência de 12 de março de 2013,

profere o presente

* Língua do processo: inglês.

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 23 de dezembro de 2010, a recorrente, Airbus SAS, apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de harmonia com o disposto no 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 NEO.

3 Os produtos e os serviços para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 7, 12 e 39 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, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— classe 7: «Motores de aeronaves; máquinas e máquinas-ferramentas, nomeadamente para o fabrico e a reparação de motores para a aeronáutica; motores que não sejam para veículos terrestres; uniões e correias de transmissão (com exceção das transmissões para veículos terrestres); turbinas que não sejam para veículos terrestres; unidades (auxiliares) de potência; partes e acessórios para os produtos atrás referidos»;

— classe 12: «Veículos, aparelhos de locomoção terrestre, aérea, náutica ou ferroviária; aeronaves; veículos espaciais; satélites; lançadores de veículos espaciais; balões aerostáticos; aeroestruturas; aparelhos aeronáuticos, máquinas e aparelhos; propulsores a hélice; veículos militares de transporte, em particular, por via aérea; partes e acessórios para todos os produtos atrás referidos»;

— classe 39: «Serviços de navegação; transportes aéreos; serviços de entreposto de aeronaves e de partes de aeronaves; serviços de recuperação e reciclagem de aeronaves e de partes de aeronaves, serviços de certificação e recertificação de veículos; ensaios técnicos de voo; serviços de gestão do tráfego aéreo; serviços de segurança aérea; serviços de exploração de aeroportos; serviços de reabastecimento de carburante de veículos; serviços de reabastecimento em voo».

4 Por ofício de 10 de maio de 2011, o IHMI notificou a recorrente da sua decisão de que o registo da marca não era admissível para os produtos referidos no pedido e pertencentes às classes 7 e 12, por força do disposto no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009. Todavia, o registo foi autorizado para os serviços da classe 39.

5 Em 6 de julho de 2011, a recorrente interpôs no IHMI recurso de anulação integral dessa decisão.

6 Por decisão de 23 de fevereiro de 2012 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso.

7 A título preliminar, a Câmara de Recurso salientou que, em conformidade com o disposto no artigo 64.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, tinha competência para retomar oficiosamente o exame do pedido no tocante a todos os motivos absolutos de recusa enunciados pelo artigo 7.º do regulamento, sem estar de forma alguma limitada pelo raciocínio do examinador. Daqui concluiu que tinha o poder de reabrir o exame também no tocante aos serviços para os quais o examinador tinha aceitado o registo.

8 A Câmara de Recurso começou por apreciar o recurso na ótica do disposto no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009. A este propósito, salientou que, no caso em apreço, os produtos e serviços se dirigiam tanto ao público em geral como aos profissionais. Em seu entender,

dada a natureza dos produtos e dos serviços, o consumidor manifesta um elevado nível de atenção. A Câmara de Recurso considerou igualmente que o público profissional, por definição, manifestava um nível de atenção mais elevado.

9 A Câmara de Recurso declarou, em seguida, que o sinal contestado se compunha do prefixo «neo», que significa «novo» em, pelo menos, seis línguas da União Europeia: o inglês, o francês, o alemão, o grego, o espanhol e o português. O facto de o elemento nominativo «neo» nunca aparecer só e de ser sempre utilizado como prefixo não altera esta conclusão. Com efeito, em seu entender, contrariamente a outros prefixos, o termo «neo» possui um significado claro e específico. Além disso, o vocábulo «neo» tem uma existência própria e significa «novo» em grego moderno. A Câmara de Recurso declarou, além disso, que, nas línguas supramencionadas, o consumidor relevante deduz do próprio termo «neo» que este faz referência a algo de novo, de moderno ou de conforme com os últimos desenvolvimentos tecnológicos. Por isso, o sinal em causa é simplesmente laudativo e destinado a pôr em destaque as qualidades positivas dos produtos e dos serviços abrangidos pela marca pedida.

10 A Câmara de Recurso concluiu daí que o sinal NEO, no espírito do público interessado, podia servir para designar uma característica essencial e desejável dos produtos e dos serviços para os quais o registo tinha sido pedido. A este propósito, considerou que o facto de os produtos ou serviços serem novos ou atualizados com a ajuda das últimas normas tecnológicas era uma qualidade atraente para os consumidores relevantes, quer se tratasse de profissionais quer de membros do público em geral.

11 A Câmara de Recurso apreciou, em seguida, o recurso na ótica do disposto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. A este propósito, salientou que o vocábulo «neo» era genérico e utilizado em diversos contextos como termo laudativo ou promocional, fazendo referência a algo que será novo ou conforme com os últimos desenvolvimentos tecnológicos. Em seu entender, nada desviava o consumidor relevante do sentido corrente do vocábulo examinado. Por isso, nada há no vocábulo «neo» que, para lá do seu significado promocional ou laudativo de base, permita ao público relevante memorizá-lo fácil e instantaneamente como uma marca distintiva para os produtos e serviços em causa. A Câmara de Recurso concluiu daí que o público relevante não entenderia a marca pedida como indicando a origem de todos os produtos que a mesma abrange.

12 Por último, a Câmara de Recurso considerou que não podia ser admitido o registo da marca pedida pela simples razão de que se poderia verificar que o IHMI tinha aceitado sinais que a recorrente considera semelhantes.

13 A Câmara de Recurso concluiu, por conseguinte, que a marca pedida não tinha nenhum caráter distintivo que permitisse distinguir os produtos e serviços para os quais o registo tinha sido requerido, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e que, por consequência, foi com razão que o «examinador […] recus[ou] o registo da marca contestada».

Pedidos das partes

14 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

15 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso de anulação na íntegra;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

16 A recorrente invoca quatro fundamentos de recurso, relativos, em primeiro lugar, à violação do artigo 64.º, n.º 1, e do artigo 59.º do Regulamento n.º 207/2009, em segundo lugar, à violação do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, em terceiro lugar, à violação do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009 e, em quarto lugar, à violação do artigo 76.º do Regulamento n.º 207/2009.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 64.º, n.º 1, e do artigo 59.º do Regulamento n.º 207/2009

17 Através do primeiro fundamento, a recorrente alega que, ao retomar o exame do pedido de registo de marca comunitária quanto aos serviços da classe 39 para os quais o registo tinha sido autorizado pelo examinador, a Câmara de Recurso violou o artigo 64.º, n.º 1, e o artigo 59.º do Regulamento n.º 207/2009.

18 O IHMI contesta os argumentos da recorrente e alega que a Câmara de Recurso agiu adequadamente, em conformidade com o disposto no Regulamento n.º 207/2009 e na jurisprudência.

19 Verifica-se que o presente fundamento suscita a questão da competência de uma Câmara de Recurso do IHMI, chamada a conhecer de um recurso interposto pelo requerente da marca da decisão do examinador, para examinar o pedido de registo de marca comunitária em causa no tocante aos motivos absolutos de recusa para todos os produtos e serviços em causa no referido pedido, quando o examinador, embora tenha autorizado o registo para os serviços, decidiu recusar o registo para os produtos e quando o recorrente pediu à Câmara de Recurso que anulasse a decisão impugnada na íntegra.

20 A este propósito, a Câmara de Recurso considerou que, por força do artigo 64.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, tinha competência para retomar oficiosamente o exame do pedido de registo de marca comunitária para todos os produtos e serviços referidos no pedido, quanto a todos os motivos absolutos de recusa enunciados pelo artigo 7.º do Regulamento n.º 207/2009, embora o examinador tivesse já autorizado o registo para os serviços referidos nesse pedido.

21 Não se pode deixar de observar que, nos termos do artigo 64.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, após analisar o mérito do recurso, a Câmara de Recurso delibera sobre o mesmo e, ao fazê-lo, pode exercer as competências da instância que tomou a decisão impugnada. Resulta dessa disposição que, por efeito do recurso de uma decisão de recusa de registo pelo examinador, a Câmara de Recurso pode proceder a nova apreciação integral do mérito do pedido de registo, tanto quanto à matéria de direito como à matéria de facto, isto é, no caso vertente, pronunciar-se ela própria sobre o pedido de registo, indeferindo-o ou declarando-o procedente e confirmando ou infirmando assim a decisão impugnada (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de março de 2007, IHMI/Kaul, C-29/05 P, Colet., p. I-2213, n.os 56 e 57).

22 Esse poder de proceder a nova apreciação integral do mérito do pedido de registo, tanto quanto à matéria de direito como à matéria de facto, está, todavia, subordinado à admissibilidade do recurso na Câmara de Recurso (v., por analogia, despacho do Tribunal de Justiça de 2 de março de 2011, Claro/IHMI, C-349/10 P, não publicado na Coletânea, n.º 44).

23 Ora, a este propósito, o artigo 59.º, primeiro período, do Regulamento n.º 207/2009 especifica que «[t]odas as partes num processo que tenha conduzido a uma decisão podem recorrer dessa decisão na medida em que esta não tenha dado procedência às suas pretensões». Decorre dessa disposição que as partes num processo no IHMI só podem recorrer para a Câmara de Recurso da decisão tomada pela instância inferior na medida em que essa decisão tenha indeferido as suas pretensões ou pedidos. Na

medida em que a decisão da instância inferior tenha, pelo contrário, acolhido as pretensões de uma parte, esta não tem legitimidade para interpor recurso na Câmara de Recurso [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 14 de dezembro de 2011, Völkl/IHMI — Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, Colet., p. II-8179, n.º 55 e jurisprudência referida].

24 Resulta do artigo 59.º, primeiro período, do Regulamento n.º 207/2009 que, como sucede no caso em apreço, se o examinador tiver indeferido um pedido de registo de marca comunitária somente para os produtos visados pelo referido pedido, autorizando no entanto o registo para os serviços visados por esse pedido, o recurso interposto pelo requerente da marca na Câmara de Recurso só poderá incidir validamente na recusa do examinador de autorizar o registo para os produtos visados pelo pedido. A autorização do examinador de registar esse pedido para os serviços não pode, em contrapartida, ser validamente objeto de recurso do referido requerente na Câmara de Recurso.

25 Por conseguinte, embora, no caso em apreço, a recorrente tenha, na verdade, interposto, na Câmara de Recurso, um recurso de anulação integral da decisão do examinador, não é menos certo que, por força do artigo 59.º, primeiro período, do Regulamento n.º 207/2009, o recurso só foi devidamente interposto na Câmara de Recurso na parte em que a instância inferior indeferiu as pretensões da recorrente.

26 Daqui se conclui que a Câmara de Recurso excedeu os limites da sua competência, como definida no artigo 64.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 59.º, primeiro período, do regulamento, quando retomou oficiosamente o exame do pedido de registo de marca comunitária para os serviços visados no referido pedido, no tocante aos motivos absolutos de recusa enunciados pelo artigo 7.º do Regulamento n.º 207/2009, e quando declarou que a marca pedida estava desprovida de qualquer caráter distintivo que permitisse distinguir esses serviços, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), e n.º 2, do referido regulamento.

27 Há, pois, que anular a decisão impugnada na parte em que a marca cujo registo tinha sido pedido foi declarada descritiva e desprovida de qualquer caráter distintivo, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, no tocante aos serviços da classe 39 para os quais o registo tinha sido autorizado pelo examinador.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009

28 Segundo a recorrente, a Câmara de Recurso não provou que o prefixo «neo», tomado isoladamente, tinha um significado claro e específico imediatamente reconhecível pelos meios profissionais interessados. Mais ainda, se se tiver em conta que os meios profissionais em causa encontram a marca *NEO* na «forma pedida», isto é, em letras maiúsculas, utilizada como um *slogan* e sem ligação a qualquer contexto (textual), por exemplo, na fuselagem de um avião, ninguém poderá verdadeiramente negar que essa mesma marca será considerada uma indicação de origem que tem caráter distintivo.

29 O IHMI alega que a recorrente não demonstrou que os consumidores gregos não entenderiam o termo «neo» como tendo um significado descritivo, e não distintivo, quanto aos produtos e serviços em causa. Como assinalado no ponto 25 da decisão impugnada, o termo «neo» tem existência própria em grego e significa «novo». É razoavelmente admissível admitir que, entre os consumidores relevantes, pelo menos os consumidores gregos entenderão de imediato esse termo como tendo um sentido diretamente descritivo e laudativo, a saber, que os produtos e serviços em causa são novos. Os argumentos da recorrente respeitantes à grafia do termo «neo» com maiúsculas ou ao seu uso em contextos específicos não permitem contrabalançar a impressão dos consumidores perante esse termo.

30 Saliente-se que, uma vez que resulta da análise do primeiro fundamento que a decisão impugnada deve ser anulada por violação do artigo 64.º, n.º 1, lido em conjugação com o artigo 59.º do Regulamento n.º 207/2009, na medida em que a marca pedida foi declarada desprovida de qualquer caráter distintivo para os serviços para os quais o registo tinha sido autorizado pelo examinador, apenas há que abordar o presente fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, no tocante aos produtos para os quais o registo tinha sido recusado pelo examinador.

31 Em primeiro lugar, quanto à objeção relativa à inobservância do disposto no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, há que recordar que, segundo o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, 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.

32 Para que um sinal seja abrangido pela proibição enunciada no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, é necessário que apresente uma relação com os produtos ou os serviços em causa suficientemente direta e concreta, suscetível de permitir ao público interessado apreender imediatamente, e sem outra reflexão, uma descrição dos produtos e dos serviços em causa ou de uma das suas características. A este propósito, esclareça-se que a escolha, pelo legislador, do termo «característica» acentua o facto de os sinais a que a dita disposição se refere serem apenas os que servem para designar uma propriedade, facilmente reconhecível pelos meios interessados, dos produtos ou dos serviços para os quais o registo é pedido. Assim, o registo de um sinal só poderá ser recusado com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 se for razoável considerar que o mesmo será efetivamente reconhecido pelos meios interessados como uma descrição de uma das referidas características [v. acórdão do Tribunal Geral de 24 de abril de 2012, Leifheit/IHMI (EcoPerfect), T-328/11, não publicado na Coletânea, n.º 16 e jurisprudência referida].

33 Ao proibir o registo como marca comunitária desses sinais ou indicações, o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivas das características de produtos ou de serviços para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos. Esta disposição impede, portanto, que tais sinais ou indicações sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca [v. acórdão do Tribunal Geral de 10 de fevereiro de 2010, O2 (Germany)/IHMI (Homezone), T-344/07, Colet., p. II-153, n.º 20 e jurisprudência referida].

34 Além disso, resulta do artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 que o registo de um sinal deve ser recusado quando tenha caráter descritivo ou quando não apresente caráter distintivo na língua de um Estado-Membro, embora seja suscetível de registo noutro Estado-Membro [v. acórdão do Tribunal Geral de 23 de novembro de 2011, Geemarc Telecom/IHMI — Audioline (AMPLIDECT), T-59/10, não publicado na Coletânea, n.º 24 e jurisprudência referida].

35 No caso em apreço, há que reconhecer que a Câmara de Recurso considerou, com razão, no ponto 24 da decisão impugnada, que os produtos visados pelo pedido de registo da marca em causa se dirigiam tanto ao público em geral como aos profissionais e que esse público relevante manifestará um elevado nível de atenção.

36 A recorrente não contesta que o vocábulo «neo» tem existência própria em grego moderno e significa «novo» nessa língua, como a Câmara de Recurso observou no ponto 25 da decisão impugnada.

37 No que diz respeito à utilização do sinal NEO em grego moderno para os produtos abrangidos pelo pedido de registo, há que considerar que o consumidor relevante deduzirá do próprio termo, sem proceder a operações mentais complexas, que o mesmo faz referência a algo novo, moderno e conforme com os últimos desenvolvimentos tecnológicos e que, nessa língua, esse sinal é

simplesmente laudativo e destinado a pôr em destaque as qualidades positivas dos produtos abrangidos pelo pedido de registo, como a Câmara de Recurso reconheceu no ponto 26 da decisão impugnada. Com efeito, ao enunciar essas considerações, a Câmara de Recurso baseou-se em factos resultantes da experiência prática geralmente adquirida com a comercialização de produtos, como o podia fazer [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 14 de dezembro de 2011, Vuitton Malletier/IHMI — Friis Group International (Representação de uma fechadura), T-237/10, não publicado na Coletânea, n.º 49].

38 Neste contexto, não tem relevância o facto de o público relevante manifestar um elevado nível de atenção.

39 Como o IHMI assinala com razão, é igualmente irrelevante, nesse contexto, que o sinal cujo registo foi pedido tenha sido escrito com maiúsculas e deva ser utilizado como *slogan*. Com efeito, há que recordar que, segundo a jurisprudência do Tribunal Geral, uma marca nominativa é uma marca constituída exclusivamente por letras, vocábulos ou associação de vocábulos, escritos em carateres de imprensa em tipo normal, sem elemento gráfico específico. A proteção que decorre do registo de uma marca nominativa incide no vocábulo indicado no pedido de registo e não nos aspetos gráficos ou estilísticos particulares que essa marca possa eventualmente revestir [v. acórdão do Tribunal Geral de 22 de maio de 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/IHMI (RadioCom), T-254/06, não publicado na Coletânea, n.º 43 e jurisprudência referida]. Tendo em conta estas considerações, há que julgar improcedentes os argumentos da recorrente relativos à escrita do termo «neo» com letras maiúsculas e à sua utilização como *slogan*.

40 Em face do exposto, conclui-se que, no tocante aos produtos abrangidos pelo pedido de registo, a Câmara de Recurso considerou, com razão, que o sinal NEO é descritivo do ponto de vista do público relevante que domina o grego moderno. Uma vez que a identificação, numa parte da União, do caráter descritivo da marca cujo registo foi pedido constitui um motivo suficiente para recusar o registo, por força do artigo 7.º, n.ºs 1, alínea c), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, não é necessário que o Tribunal Geral se pronuncie sobre o eventual caráter descritivo do sinal para os produtos em causa nas outras línguas indicadas na decisão impugnada.

41 Por conseguinte, há que rejeitar a objeção relativa à inobservância do disposto no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

42 No tocante, em segundo lugar, à objeção relativa à inobservância do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, deve recordar-se que existe uma determinada sobreposição entre o âmbito de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 e o do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento na medida em que os sinais descritivos referidos no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), deste regulamento também são desprovidos de caráter distintivo na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento. A última dessas disposições distingue-se da primeira na medida em que abrange todas as circunstâncias em que um sinal não é suscetível de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (acórdão do Tribunal de Justiça de 10 de março de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, C-51/10 P, Colet., p. I-1541, n.ºs 46 e 47).

43 No caso em apreço, a Câmara de Recurso baseou a sua conclusão de falta de caráter distintivo da marca cujo registo fora pedido no caráter descritivo do sinal em causa, reconhecendo, no ponto 34 da decisão impugnada, que o vocábulo «neo» é genérico e utilizado em diversos contextos enquanto termo laudativo ou promocional, como referência a algo que é novo ou conforme com os últimos desenvolvimentos tecnológicos e que em nada desvia o consumidor relevante do sentido corrente do vocábulo examinado.

44 Como foi acima indicado no n.º 40, o sinal NEO deve ser qualificado de descritivo na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 do ponto de vista do público relevante que domina o grego moderno, para os produtos abrangidos pelo pedido de registo. Em conformidade com a jurisprudência acima referida no n.º 42, esse simples reconhecimento do caráter descritivo do sinal

NEO basta para considerar que é igualmente desprovido de caráter distintivo na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 quanto aos produtos abrangidos pelo pedido de registo em grego moderno e do ponto de vista do público relevante.

45 Uma vez que a falta de caráter distintivo, numa parte da União, da marca cujo registo foi pedido constitui motivo suficiente para recusar o registo nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, não é necessário que o Tribunal Geral se pronuncie sobre o seu eventual caráter distintivo nas outras línguas indicadas na decisão impugnada.

46 Daqui resulta que a Câmara de Recurso pôde concluir, sem cometer erro de direito, pela falta de qualquer caráter descritivo do sinal NEO, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, para os produtos abrangidos pelo pedido de registo.

47 Consequentemente, há que julgar improcedente o segundo fundamento.

Quanto ao terceiro fundamento, relativo à violação do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009

48 Através do terceiro fundamento, a recorrente alega que a Câmara de Recurso violou o artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009, na medida em que ignorou a prática de registo anterior do IHMI e dos serviços nacionais dos Estados-Membros da União, e na medida em que não teve em conta as decisões do IHMI que tratam da marca NEO. A recorrente sustenta que a Câmara de Recurso tomou uma decisão que vai contra a prática do IHMI, sem justificação objetiva e detalhada para corroborar o seu ponto de vista divergente. Considera que a Câmara de Recurso, ao não levar em conta os registos da marca NEO nos Estados-Membros da União, violou o seu direito a ser ouvida e o seu direito a uma fundamentação completa da decisão. Além disso, a argumentação da Câmara de Recurso, de que o prefixo «neo» significa «novo» em pelo menos seis línguas da União, não respeita as exigências enunciadas no artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009. Segundo a recorrente, a argumentação é demasiado vaga para lhe permitir determinar o alcance dos fundamentos para o indeferimento. Em contrapartida, é-lhe exigido que saiba a que Estados-Membros em particular a Câmara de Recurso considerava aplicável a recusa, atendendo a que poderia pretender transformar o seu pedido de registo de marca comunitária em pedidos nacionais.

49 O IHMI contesta os argumentos da recorrente e alega que a Câmara de Recurso não estava vinculada pela sua prática anterior nem pela prática dos serviços nacionais e que a Câmara enunciou corretamente os fundamentos quanto a esse aspeto. Sublinha, além disso, que o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 prevê que o n.º 1 da referida disposição é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da União. No caso em apreço, a Câmara de Recurso especificou pelo menos seis línguas em que a marca é descritiva. O IHMI alega igualmente que o procedimento de transformação previsto no Regulamento n.º 207/2009 mais não é do que uma faculdade do requerente da marca, pelo que a objeção relativa à impossibilidade de determinar o alcance territorial do indeferimento com vista a um eventual pedido de transformação diz apenas respeito a uma situação jurídica futura e incerta. Ora, um recorrente não pode invocar situações futuras e incertas para justificar o seu interesse em pedir a anulação do ato impugnado.

50 No tocante, em primeiro lugar, aos argumentos relativos à inobservância da prática decisória do IHMI, deve recordar-se que este é obrigado a exercer as suas competências em conformidade com os princípios gerais do direito da União. Atendendo aos princípios da igualdade de tratamento e da boa administração, o IHMI deve tomar em consideração as decisões tomadas sobre pedidos similares e tratar com especial atenção a questão de saber se há ou não que decidir no mesmo sentido. Todavia, a aplicação desses princípios deve ser conciliada com a observância do princípio da legalidade. Assim, quem pede o registo de um sinal como marca não poderá invocar em seu proveito uma eventual ilegalidade cometida a favor de outrem, para obter uma decisão idêntica. De resto, por razões de segurança jurídica e, precisamente, de boa administração, a apreciação de qualquer pedido de registo

deve ser estrita e completa, para evitar que se registem marcas indevidamente. É desta forma que essa apreciação deve efetuada em cada caso concreto. Com efeito, o registo de um sinal como marca depende de critérios específicos, aplicáveis no âmbito das circunstâncias factuais do caso concreto, destinados a assegurar que o sinal em causa não é abrangido por um motivo de recusa [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 8 de novembro de 2012, Hartmann/IHMI (Nutriskin Protection Complex), T-415/11, não publicado na Coletânea, n.º 36 e jurisprudência referida].

51 No caso em apreço, a Câmara de Recurso concluiu, com base numa apreciação completa e tendo em conta a perceção do público relevante, que, em grego moderno, a marca cujo registo tinha sido pedido constituía uma indicação evidente da natureza e da qualidade dos produtos visados pelo pedido de registo. Como resulta dos n.ºs 40 a 46 *supra,* essa conclusão basta por si só para considerar que o registo do sinal nominativo NEO como marca comunitária colide, no tocante aos produtos em causa, com motivos absolutos de recusa do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009. Daqui resulta que, contrariamente às alegações da recorrente, a apreciação do seu pedido de registo do sinal nominativo NEO como marca comunitária para os produtos visados no pedido de registo foi feita em conformidade com a jurisprudência e com base numa interpretação e aplicação corretas do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

52 Portanto, uma vez que a legalidade da decisão impugnada, quanto ao caráter passível de registo do sinal NEO como marca comunitária para os produtos em causa, é diretamente provada com base no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, resulta da jurisprudência acima referida no n.º 50 que essa decisão não pode ser posta em causa pelo simples facto de a Câmara de Recurso não ter seguido, no caso em apreço, a prática decisória do IHMI.

53 No tocante, em segundo lugar, aos argumentos relativos à inobservância da prática de registo dos serviços nacionais dos Estados-Membros, recorde-se que resulta de jurisprudência assente que os registos já então efetuados nos Estados-Membros constituem apenas elementos que, sem serem determinantes, podem somente ser tomados em consideração para efeitos do registo de uma marca comunitária [v. acórdão do Tribunal Geral de 22 de maio de 2012, Asa/IHMI — Merck (FEMIFERAL), T-110/11, não publicado na Coletânea, n.º 52 e jurisprudência referida]. Com efeito, uma vez que o regime comunitário de marcas é um sistema autónomo, o IHMI e, se for esse o caso, o juiz da União não estão vinculados por uma decisão adotada ao nível de um Estado-Membro que reconheça o caráter passível de registo de um sinal como marca nacional [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 45 e jurisprudência referida].

54 Uma vez que, no caso em apreço, a legalidade da decisão impugnada, quanto ao caráter passível de registo do sinal pedido como marca comunitária para os produtos em causa, é diretamente provada com base no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 (v. n.º 51 *supra*), essa decisão não pode ser posta em causa pelo simples facto de a Câmara de Recurso não ter seguido a prática decisória de certos serviços nacionais dos Estados-Membros.

55 No tocante, em terceiro e último lugar, à objeção relativa à inobservância do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009, na medida em que a argumentação da Câmara de Recurso é demasiado vaga, a recorrente critica, no essencial, a Câmara de Recurso por ter afirmado, de forma geral, que o prefixo «neo» significa «novo» em, «pelo menos, seis línguas da União». Segundo a recorrente, essa conclusão não lhe permitia tomar uma decisão respeitante aos Estados-Membros em que poderia requerer a transformação do seu pedido de marca comunitária em pedido de marca nacional ao abrigo dos artigos 112.º e seguintes do Regulamento n.º 207/2009. Como a recorrente só podia requerer a transformação nos Estados-Membros em que não se aplicava o motivo de recusa de registo pelo IHMI, era necessária uma análise detalhada da situação jurídica respeitante aos diferentes Estados-Membros. Ao não lhe fornecer essa análise detalhada, a Câmara de Recurso violou o artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009.

56 Nos termos do artigo 112.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, uma transformação de pedido de marca comunitária ou de marca comunitária em pedido de marca nacional não ocorre tendo em vista a proteção num Estado-Membro onde, de acordo com a decisão do IHMI, o pedido ou a marca comunitária estejam feridos de um motivo de recusa de registo, de revogação ou de nulidade.

57 Deve, todavia, recordar-se que essa disposição impõe unicamente ao IHMI que respeite o conteúdo de tal decisão, quando a mesma exista. Em contrapartida, essa disposição não pode derrogar o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, que prevê que os motivos absolutos de recusa enunciados no n.º 1 da referida disposição são aplicáveis mesmo que esses motivos de recusa apenas existam numa parte da União. Ora, uma interpretação do artigo 112.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 no sentido de que a Câmara de Recurso, quando delibera sobre um recurso do indeferimento de um pedido de registo pelo examinador por causa do caráter descritivo e não distintivo da marca pedida, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 207/2009, é obrigada a proceder a uma análise detalhada do caráter distintivo do sinal em todos os Estados-Membros mesmo que seja evidente que esse sinal apresenta, na perceção do público relevante e quanto aos produtos ou serviços referidos pelo pedido de registo, um caráter descritivo na língua de um Estado-Membro desvirtuaria a regra prevista no artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

58 Daqui resulta que nada permite pressupor que o artigo 112.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 75.º do referido regulamento, visa igualmente impor à Câmara de Recurso, quando delibera sobre um recurso do indeferimento de um pedido de registo pelo examinador por causa do caráter descritivo e não distintivo da marca pedida numa parte da União, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, que proceda a uma análise detalhada do caráter distintivo do sinal para os serviços e para os produtos visados no pedido em todos os Estados-Membros.

59 Há, portanto, que julgar improcedente o terceiro fundamento.

Quanto ao quarto fundamento, relativo à violação do artigo 76.º do Regulamento n.º 207/2009

60 Através do quarto fundamento, a recorrente alega que a Câmara de Recurso violou o artigo 76.º do Regulamento n.º 207/2009, por não corroborar a sua decisão com elementos de prova da utilização genérica, laudativa e promocional da designação «neo», tomada isoladamente, na vida comercial, nomeadamente no domínio da atividade aqui em causa, assim como em pelo menos seis línguas europeias. Em seu entender, a Câmara de Recurso confinou-se a afirmações genéricas e injustificadas, sem examinar os factos no caso em apreço.

61 O IHMI contesta os argumentos da recorrente.

62 Deve recordar-se que, embora seja verdade que o IHMI seja obrigado, por força do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, a examinar oficiosamente os factos pertinentes que possam levá-lo a aplicar um motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, do mesmo regulamento, não é menos certo que, se uma recorrente invocar o caráter distintivo de uma marca pedida, não obstante a análise do IHMI, é a ela que cabe fornecer indicações concretas e fundadas que demonstrem que a marca pedida é dotada de caráter distintivo intrínseco ou de caráter distintivo adquirido através do uso (acórdão do Tribunal de Justiça de 25 de outubro de 2007, Develey/IHMI, C-238/06 P, Colet., p. I-9375, n.os 49 e 50).

63 No caso em apreço, a Câmara de Recurso baseou a sua conclusão de que a marca cujo registo fora pedido tinha caráter descritivo, e não distintivo, nomeadamente na observação de que o vocábulo «neo» tinha existência própria em grego moderno e significava «novo» nessa língua, pelo que o

público relevante deduziria do sinal NEO, em grego moderno e no tocante aos produtos abrangidos pelo pedido de registo, que o referido sinal fazia referência a algo novo, moderno ou conforme com os últimos desenvolvimentos tecnológicos.

64 Como acima se salientou nos n.os 35 e seguintes, essa conclusão sobre o caráter descritivo, e não distintivo, numa parte da União, da marca cujo registo foi pedido constitui um motivo suficiente para recusar o registo por força do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

65 Além disso, não se pode deixar de observar que a recorrente não forneceu indicações concretas e fundadas que demonstrem que o sinal NEO podia ter caráter distintivo e não descritivo na perceção do público relevante em grego moderno, no tocante aos produtos abrangidos pelo pedido de registo.

66 Por conseguinte, os argumentos relativos à violação do princípio do exame oficioso dos factos por força do artigo 76.º do Regulamento n.º 207/2009 não podem ser acolhidos. Há, pois, que julgar improcedente o quarto fundamento.

67 Uma vez que o primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 64.º, n.º 1, e do artigo 59.º do Regulamento n.º 207/2009, é procedente, há que anular a decisão impugnada na parte em que a marca cujo registo foi pedido foi declarada descritiva e desprovida de qualquer caráter distintivo, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, relativamente aos serviços da classe 39, para os quais o registo tinha sido autorizado pelo examinador. Uma vez que os demais fundamentos improcedem, há que negar provimento ao recurso quanto ao restante.

Quanto às despesas

68 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, se cada parte obtiver vencimento parcial, o Tribunal pode determinar que as despesas sejam repartidas entre as partes ou que cada uma das partes suporte as suas próprias despesas. No caso em apreço, uma vez que o pedido da recorrente só foi acolhido no tocante aos serviços para os quais o registo tinha sido autorizado pelo examinador, há que decidir que cada parte suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção)

decide:

1) A decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 23 de fevereiro de 2012 (processo R 1387/2011-1) é anulada quanto aos serviços da classe 39 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.

2) É negado provimento ao recurso quanto ao restante.

3) Cada parte suportará as suas próprias despesas.

Czúcz Labucka Gratsias

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 3 de julho de 2013.

Assinaturas