

Processo T-323/00

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno

(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária — Sintagma SAT.2 — Motivos absolutos de recusa —
Artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento (CE) n.º 40/94 —
Igualdade de tratamento»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção) de 2 de Julho
de 2002 II-2850

Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Processo de recurso — Recurso para o juiz comunitário — Possibilidade de o Tribunal reformar a decisão impugnada — Limites (Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 63.º, n.º 3)*

2. *Marca comunitária — Processo de recurso — Decisão sobre o recurso — Obrigação da Câmara de Recurso — Alcance — Consequência em caso de violação (Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 62.º, n.º 1)*

3. *Marca comunitária — Definição e obtenção da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações podendo servir para designar as características de um produto ou de um serviço — Critérios no caso de uma marca nominativa complexa [Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 1, alínea c)]*

4. *Marca comunitária — Definição e obtenção da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações podendo servir para designar as características de um serviço — Sintagma «SAT.2» [Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 1, alínea c)]*

5. *Marca comunitária — Definição e obtenção da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa previstos no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) a e), do Regulamento n.º 40/94 — Objectivo — Imperativo de disponibilidade — Relações com a norma excepcional do artigo 7.º, n.º 3, do regulamento [Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigos 7.º, n.º 1, alíneas b) a e), e 3.º]*

6. *Marca comunitária — Definição e obtenção da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Marcas desprovidas de carácter distintivo — Conceito — Critérios de apreciação [Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 1, alínea b)]*

7. *Marca comunitária — Definição e obtenção da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Marcas desprovidas de carácter distintivo — Exame no caso de uma marca complexa [Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 1, alínea b)]*

8. *Marca comunitária — Definição e obtenção da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Carácter descritivo e ausência de carácter distintivo de um sinal — Relações entre as disposições correspondentes [Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c)]*

9. *Marca comunitária — Definição e obtenção da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações podendo servir para designar as características de um produto ou de um serviço — Apreciação do carácter descritivo de um sinal — Tomada em consideração apenas das categorias de produtos e/ou de serviços visados no pedido de registo [Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 1, alínea c)]*
10. *Marca comunitária — Definição e obtenção da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Marcas desprovidas de carácter distintivo — Sintagma «SAT.2» [Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 1, alínea b)]*
11. *Marca comunitária — Decisão do Instituto — Carácter registável de um sinal — Exame pelo juiz comunitário — Critérios — Aplicação a um fundamento assente na violação do princípio da não discriminação pela prática decisória do Instituto*

1. Embora o artigo 63.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária preveja a possibilidade de o Tribunal reformar a decisão de uma Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), esta possibilidade está, em princípio, limitada às situações nas quais o processo esteja em condições de ser julgado. Não é esse o caso quando a Câmara de Recurso não se pronunciou sobre o mérito de um dos pedidos do recorrente na sua totalidade.

n.º 40/94 sobre a marca comunitária, «[d]epois de analisar o mérito do recurso, a Câmara de Recurso delibera sobre ele.» Esta obrigação deve ser compreendida no sentido de que a Câmara de Recurso se tem de pronunciar sobre cada um dos pedidos perante ela formulados na sua totalidade, quer acolhendo-os, quer considerando-os inadmissíveis, quer negando-lhes provimento. Na medida em que a falta de cumprimento desta obrigação pode influenciar o conteúdo da decisão impugnada no Tribunal, trata-se de uma formalidade essencial, cuja violação pode ser conhecida oficiosamente.

(cf. n.º 18)

(cf. n.º 19)

2. Nos termos do artigo 62.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento
3. Para ser abrangida pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento 40/94 sobre

a marca comunitária, uma marca deve ser «exclusivamente» composta por sinais ou indicações que possam servir para designar uma característica dos produtos ou serviços em causa. Resulta desta exigência que, no caso de uma marca nominativa composta por diversos elementos (ou marca complexa), há que ter em conta o significado pertinente da marca nominativa solicitada, determinado com base em todos os elementos de que é composta, e não somente o significado de um destes elementos. Além disso, há que ter unicamente em consideração, para efeito desta apreciação, as características dos produtos ou serviços em causa susceptíveis de entrar em linha de conta no momento da escolha pelo público pertinente. Portanto, para poder ser considerada descritiva, uma marca nominativa complexa só deve designar tais características.

Tratando-se, aqui, do registo do sintagma SAT.2 para determinados serviços, o mesmo não é abrangido pela referida disposição na medida em que supondo que o seu significado pertinente seja «segundo programa por satélite», este pode, é certo, servir para designar uma característica de alguns dos serviços em causa susceptível de entrar em linha de conta quando da escolha operada pelo público pertinente, a saber, a sua qualidade de estarem ligados à difusão por satélite, mas em que não designa tal característica quando indica que se trata de um segundo programa.

(cf. n.ºs 26, 27)

(cf. n.º 26)

4. Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, será recusado o registo «[d]e marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar o destino do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes».
5. Os motivos absolutos de recusa constantes do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) a e), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária prosseguem um fim de interesse geral, que exige que os sinais a que se referem possam ser livremente utilizados por todos. Com efeito, diferentemente dos outros direitos da propriedade intelectual e industrial, a protecção jurídica concedida pela marca não tem por objecto, em princípio, o resultado de um esforço criativo ou económico do titular do direito mas somente o sinal que foi por ele «ocupado». Assim, afigura-se necessário excluir a constituição de um direito exclusivo sobre um sinal que, a fim de evitar criar uma vanta-

gem concorrencial ilegítima a favor de um só operador económico, deve poder ser livremente utilizado por todos. Só na hipótese de tal sinal, após a utilização que dele for feita, ser efectivamente percebido, pelo público pertinente, como uma indicação da origem comercial de um produto ou de um serviço, é que este esforço económico do requerente da marca justifica o afastamento das considerações de interesse público expostas *supra*. Assim, em tal situação, o artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 permite o registo de tal sinal, abrindo assim uma excepção à regra geral consagrada pelo n.º 1, alíneas b) a d), do mesmo artigo.

(cf. n.º 36)

6. As marcas a que o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária se refere são designadamente aquelas que, do ponto de vista do público pertinente, são comumente utilizadas, no comércio, para a apresentação dos produtos e dos serviços em causa ou a respeito dos quais existem, pelo menos, indícios concretos que permitam concluir que são susceptíveis de ser utilizadas desta maneira. Deste modo, o carácter distintivo de uma marca só pode ser apreciado, por um lado, em relação

aos produtos e serviços para os quais é pedido o registo e, por outro, relativamente à compreensão que dele tem determinado público pertinente.

(cf. n.ºs 36, 37)

7. No âmbito do exame do motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, e tratando-se de uma marca complexa, há que, para fins de apreciação do seu carácter distintivo, considerá-la na sua totalidade. Contudo, isso não é incompatível com o exame um por um dos diferentes elementos que compõem a marca. Uma marca complexa só é abrangida pela disposição já referida se todos os elementos que a compõem forem desprovidos de carácter distintivo relativamente aos produtos ou serviços referidos no pedido da marca.

A contrario, o facto de uma marca complexa só ser composta por elementos desprovidos de carácter distintivo permite concluir que esta marca, considerada no seu todo, é também susceptível de ser comumente utilizada, no comércio, para a apresentação dos produtos ou serviços em causa. Tal conclusão só pode ser contrariada na

hipótese de indícios concretos, tais como, designadamente, a maneira como os diferentes elementos são combinados, indicarem que a marca complexa representa mais que a soma dos elementos que a compõem.

n.º 1, alínea c), deste mesmo artigo só se aplica quando a marca pedida for composta «exclusivamente» por tais sinais ou indicações.

(cf. n.º 40)

(cf. n.ºs 39, 49, 55)

8. Um sinal que é descritivo dos produtos ou serviços referidos no pedido de marca, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, é também desprovido de carácter distintivo relativamente a estes produtos ou serviços, na acepção do n.º 1, alínea b), da mesma disposição. Esta interpretação não é incompatível com a regra segundo a qual cada um dos dois motivos absolutos de recusa em causa têm domínio de aplicação próprio. Efectivamente, um sinal individual que, segundo as regras semânticas da língua de referência, pode servir para designar as características dos produtos ou serviços em causa susceptíveis de entrar em linha de conta no momento da escolha pelo público pertinente é, por esse facto, susceptível de ser comumente utilizado, no comércio, para a apresentação destes produtos ou serviços e é abrangido, assim, pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Em contrapartida, o

9. O carácter descritivo de um sinal, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, deve ser apreciado individualmente em relação a cada uma das categorias de produtos e/ou de serviços constantes do pedido de registo. Para a apreciação do carácter descritivo de um sinal em relação a uma categoria determinada de produtos e/ou serviços carece de pertinência a questão de saber se o requerente do registo da marca em causa tem a intenção de aplicar ou aplica um determinado conceito de comercialização que implique, além dos produtos e/ou serviços que pertencem a esta categoria, produtos e/ou serviços que pertencem a outras categorias. Por um lado, com efeito, a existência de um conceito de comercialização é um factor extrínseco ao direito conferido pela marca comunitária e, por outro, um conceito de comercialização, dependente apenas da escolha da empresa em causa, pode ser modificado posteriormente ao registo da marca comunitária e não pode, portanto, ter qualquer incidência

na apreciação do seu carácter registável.

(cf. n.º 45)

10. Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, será recusado o registo «[d]e marcas desprovidas de carácter distintivo». 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».

No que diz respeito a um pedido de registo do sintagma SAT.2 para os serviços seguintes pertencentes às classes 38, 41 e 42 na acepção do Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços para o registo de marcas:

— classe 38:

«Difusão de programas de rádio e de televisão através de redes com ou sem fio; emissões de filmes, emis-

sões de programas de televisão, emissões de programas de rádio, emissões de programas transmitidos por teletexto, emissões de programas transmitidos por videotexto; mediação e concessão a utilizadores do direito de acesso a diferentes redes de comunicações; telecomunicações; recolha, fornecimento e transmissão de mensagens, notícias e dados de estudos de mercado (incluindo por via electrónica e/ou através de computador); transmissão de som e de imagens via satélite; exploração de serviços de televisão por subscrição de assinatura (Pay-TV), incluindo *video-on-demand*, também por conta de outrem, sob a forma de plataforma digital; serviços de telecomunicações e de bases de dados; transmissão de informações a terceiros; difusão de informações através de redes com e sem fio; serviços e emissões *on-line*, nomeadamente transmissão de informações e mensagens, incluindo correio electrónico; operação de redes para a transmissão de mensagens, imagens, textos, voz e dados; difusão de emissões de televidas»;

— classe 41:

«Produção, reprodução, apresentação e aluguer de filmes, vídeos e outros programas de televisão; produção e reprodução de dados, voz, texto, gravações de som e de imagens em cassetes, fitas e discos de vídeo e/ou áudio (incluindo CD-ROM e CD-I), bem como de jogos

de vídeo (jogos de computador); apresentação e aluguer de cassetes, fitas e discos de vídeo e/ou áudio (incluindo CD-ROM e CD-I), bem como de jogos de vídeo (jogos de computador); aluguer de receptores de televisão e de decodificadores; formação, educação; divertimento; actividades desportivas e culturais; organização e realização de espectáculos, de concursos de pergunta e de resposta (Quiz-shows) e de espectáculos musicais, bem como organização de competições e concursos a nível desportivo e de entretenimento, incluindo para gravação ou como emissões transmitidas em directo pelo rádio ou pela televisão; produção de emissões publicitárias para televisão e rádio, incluindo de jogos com atribuição de prémio; organização de competições e concursos a nível da formação, do ensino, do desporto e do entretenimento; organização de cursos por correspondência; publicação e edição de livros, revistas e outro material impresso, bem como de suportes electrónicos correspondentes (incluindo CD-ROM e CD-I); realização de concertos, peças teatrais e espectáculos de diversão, bem como de competições desportivas; produção de filmes, de programas de televisão, de programas de rádio, de programas transmitidos por videotexto e por teletexto, entretenimento através de rádio e televisão; produção de filmes e de vídeos, bem como de outros programas audiovisuais de cariz instrutivo, pedagógico e recreativo, inclusive para crianças e jovens; produção, reprodução, apresentação e aluguer de gravações de som e de imagens em cassetes, fitas e discos de vídeo e/ou áudio; representações teatrais,

espectáculos musicais; gravação, transmissão, armazenamento, processamento e reprodução de som e imagens; organização de programas/emissões de rádio e de televisão; produção de emissões de vendas»;

— classe 42:

«Concessão, mediação, aluguer e qualquer outro tipo de utilização de direitos de autor sobre filmes, produções de televisão e de vídeo, bem como outros programas audiovisuais; gestão e exploração de direitos de autor e de direitos de propriedade industrial por conta de outrem; utilização, para efeitos de *merchandising*, de direitos conexos relativos a filmes e programas de televisão; desenvolvimento de *software*, em especial na área dos multimédia, da televisão interactiva e da Pay-TV; operação de redes para a transmissão de mensagens, imagens, textos, voz e dados; consultadoria técnica na área dos multimédia, da televisão interactiva e da Pay-TV (compreendida na classe 42); elaboração de programas de processamento de dados, incluindo jogos de vídeo e de computador; mediação e concessão a utilizadores do direito de acesso a diferentes redes de comunicações».

o referido sintagma é desprovido de carácter distintivo relativamente às

categorias de serviços supra-referidos, com excepção das categorias seguintes:

— «Serviços de bases de dados», da classe 38;

— «Produção e reprodução de dados, voz, texto, gravações de som e de imagens em cassetes, fitas e discos de vídeo e/ou áudio (incluindo CD-ROM e CD-I), bem como de jogos de vídeo (jogos de computador); apresentação e aluguer de cassetes, fitas e discos de vídeo e/ou áudio (incluindo CD-ROM e CD-I), bem como de jogos de vídeo (jogos de computador); aluguer de receptores de televisão e de decodificadores; formação, educação; divertimento; actividades desportivas e culturais; organização de competições e concursos a nível da formação, do ensino, do desporto e do entretenimento; organização de cursos por correspondência; publicação e edição de livros, revistas e outro material impresso, bem como de suportes electrónicos correspondentes (incluindo CD-ROM e CD-I); realização de concertos, peças teatrais e espectáculos de diversão, bem como de competições desportivas; produ-

ção de filmes e de vídeos, bem como de outros programas audiovisuais de cariz instrutivo, pedagógico e recreativo, inclusive para crianças e jovens; produção, reprodução, apresentação e aluguer de gravações de som e de imagens em cassetes, fitas e discos de vídeo e/ou áudio; representações teatrais, espectáculos musicais», da classe 41;

— «Concessão, mediação, aluguer e qualquer outro tipo de utilização de direitos de autor sobre filmes, produções de televisão e de vídeo, bem como outros programas audiovisuais; gestão e exploração de direitos de autor e de direitos de propriedade industrial por conta de outrem; utilização, para efeitos de *merchandising*, de direitos conexos relativos a filmes e programas de televisão; desenvolvimento de *software*, em especial na área dos multimédia, da televisão interactiva e da Pay-TV; operação de redes para a transmissão de mensagens, imagens, textos, voz e dados; consultadoria técnica na área dos multimédia, da televisão interactiva e da Pay-TV (compreendida na classe 42); elaboração de programas de processamento de dados, incluindo jogos de vídeo e de computador; mediação e concessão a utilizadores do direito de acesso a diferentes redes de comunicações», da classe 42.

Com efeito, quanto a estes serviços, a marca pedida é constituída por uma combinação de elementos em que cada

um é pelo menos susceptível de ser comumente utilizado no comércio para a apresentação desses serviços.

comunitária só deve ser apreciado com base na regulamentação comunitária pertinente tal como interpretada pelo juiz comunitário e não com base numa divergente prática decisória anterior das Câmaras de Recurso.

Em contrapartida, o referido sintagma não é desprovido de carácter distintivo relativamente aos serviços atrás mencionados como excepção.

Com efeito, o sinal «SAT» não designa qualquer característica desses serviços susceptível de entrar em linha de conta no momento da escolha pelo público pertinente e nada permite afirmar que este sinal — apesar da falta de carácter descritivo — é susceptível de ser comumente utilizado, no comércio, para a apresentação desses serviços.

Quanto a um fundamento invocado perante o juiz comunitário e alegando que o Instituto violou o princípio da não discriminação ao recusar o registo de um determinado sinal, quando tinha anteriormente admitido o registo de um sinal comparável existem, assim, duas hipóteses.

(cf. n.ºs 48, 53, 54, 56)

11. As decisões relativas ao registo de um sinal como marca comunitária que as Câmaras de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) são chamadas a tomar por força do Regulamento n.º 40/94 resultam de uma competência vinculada e não de um poder discricionário. Assim, o carácter registável de um sinal como marca

Se, ao admitir num processo anterior a possibilidade de registo de um sinal como marca comunitária, a Câmara de Recurso tiver aplicado correctamente as disposições pertinentes do Regulamento n.º 40/94 e se, num processo posterior, semelhante ao primeiro, a Câmara de Recurso tiver adoptado uma decisão contrária, o juiz comunitário será conduzido a anular esta última decisão, por terem sido violadas as disposições pertinentes do Regulamento n.º 40/94. Nesta primeira hipótese, o fundamento baseado em violação do princípio da não discriminação é, portanto, inoperante. Pelo contrário, se, ao admitir, num processo anterior, a possibilidade de registo de um sinal como marca comunitária, a Câmara de

Recurso tiver cometido um erro de direito e se, num processo posterior, semelhante ao primeiro, a Câmara de Recurso tiver adoptado uma decisão contrária, a primeira decisão não pode ser utilmente invocada em apoio de um pedido de anulação desta última decisão, porque o respeito pelo princípio da igualdade de tratamento deve ser conciliado com o respeito do princípio da legalidade, segundo o qual ninguém

pode invocar, em benefício próprio, uma ilegalidade cometida em benefício de outrem. Assim, nesta segunda hipótese, o fundamento baseado em violação do princípio da não discriminação é igualmente inoperante.

(cf. n.^{os} 60, 61)