

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção)

15 de Setembro de 2005 \*

No processo C-37/03 P,

que tem por objecto um recurso nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, entrado em 3 de Fevereiro de 2003,

**BioID AG**, com sede em Berlim (Alemanha), em liquidação judicial, representada por A. Nordemann, Rechtsanwalt,

recorrente,

sendo a outra parte no processo:

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**, representado por A. von Mühlendahl e G. Schneider, na qualidade de agentes,

recorrido em primeira instância,

\* Língua do processo: alemão.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção),

composto por: A. Rosas, presidente de secção, J.-P. Puissochet, S. von Bahr, J. Malenovský e A. Ó Caoimh (relator), juízes,

advogado-geral: P. Léger,

secretário: M. Ferreira, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 13 de Janeiro de 2005,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 2 de Junho de 2005,

profere o presente

**Acórdão**

- 1 Através do seu recurso, a sociedade BioID AG pede a anulação do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 5 de Dezembro de 2002, BioID/IHMI (BioID) (T-91/01, Colect., p. II-5159, a seguir «acórdão recorrido»), pelo qual este negou provimento ao recurso que interpôs da decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI»), de 20 de Fevereiro de 2001 (processo R 538/1999-2) (a seguir «decisão controvertida»), que recusou o registo como marca comunitária de uma marca complexa que contém o acrónimo «BioID».

## Quadro jurídico

- 2 Nos termos do artigo 4.º 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):

«Podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

- 3 O artigo 7.º do mesmo regulamento dispõe:

«1. Será recusado o registo:

[...]

- b) De marcas desprovidas de carácter distintivo;
- c) 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;

- d) De marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

[...]»

### **Antecedentes do litígio**

- 4 Em 8 de Julho de 1998, a recorrente, sob a sua denominação anterior, ou seja, D.C.S. Dialog Communication Systems AG, pediu ao IHMI o registo como marca comunitária de uma marca complexa (a seguir «marca pedida»), constituída pelo seguinte sinal:



**BioID.®**

- 5 Os produtos e serviços para os quais o registo da referida marca é pedido pertencem às classes 9, 38 e 42 da lista 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. Correspondem à seguinte descrição, constante do pedido de marca:

- *Software, hardware* e respectivos componentes, aparelhos ópticos, acústicos e electrónicos e respectivos componentes, todos os artigos atrás referidos destinados ou relacionados com o controlo de autorizações de acesso, destinados à intercomunicação de computadores, bem como à identificação ou ao reconhecimento assistidos por computador de organismos vivos, com base numa ou mais características biométricas específicas, da classe 9;
  
- Serviços de telecomunicações; serviços de segurança relacionados com a comunicação de computadores, o acesso a bases de dados, as operações de pagamento electrónicas, o controlo de autorizações de acesso, bem como com a identificação ou o reconhecimento assistidos por computador de organismos vivos, com base numa ou mais características biométricas específicas, da classe 38;
  
- Disponibilização de *software* através da Internet e de outras redes de telecomunicações, manutenção em linha de programas de computador, elaboração de programas de processamento de dados, todos os serviços atrás referidos, em especial destinados ou relacionados com o controlo de autorizações de acesso, com a intercomunicação de computadores, bem como com a identificação ou o reconhecimento assistidos por computador de organismos vivos, com base numa ou mais características biométricas específicas; desenvolvimento técnico de sistemas de controlo de autorizações de acesso, destinados à intercomunicação de computadores, bem como à identificação ou ao reconhecimento assistidos por computador de organismos vivos, com base numa ou mais características biométricas específicas, da classe 42.

- 6 Por decisão de 25 de Junho de 1999, o examinador indeferiu este pedido com fundamento no facto de a marca pedida ser descritiva dos produtos em causa e desprovida de qualquer carácter distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94. A recorrente interpôs recurso desta decisão.
- 7 Através da decisão controvertida, a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento a esse recurso com fundamento em que as disposições do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94 se opunham ao registo da marca pedida, dado que esta última, lida no seu todo, constitui uma abreviatura das palavras «biometric identification» (identificação biométrica) e designa, portanto, características dos produtos e serviços indicados no pedido de registo. Também concluiu que os elementos gráficos não são susceptíveis de conferir à marca carácter distintivo, na acepção do referido artigo 7.º, n.º 1, alínea b).

### **Tramitação do processo no Tribunal de Primeira Instância e acórdão recorrido**

- 8 Por petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 25 de Abril de 2001, a recorrente pediu a anulação da decisão controvertida. Invocou dois fundamentos, assentes, respectivamente, na violação do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94.
- 9 Para negar provimento ao recurso que lhe foi submetido, o Tribunal de Primeira Instância recordou, a título liminar, no n.º 23 do acórdão recorrido, o seguinte:

«Como decorre da jurisprudência, as marcas a que se refere o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 são, entre outras, as que, do ponto de vista do público-alvo, são comunmente utilizadas, no comércio, no quadro da apresentação dos

produtos ou serviços em causa, ou em relação às quais existam, pelo menos, indícios concretos que permitam concluir que são susceptíveis de ser utilizadas desse modo. Por outro lado, essas marcas não permitem ao público-alvo refazer uma experiência de compra, caso esta se revele positiva, ou evitá-la, caso seja negativa, num momento posterior de aquisição dos produtos ou serviços em causa [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Rewe Zentral/IHMI (LITE), T-79/00, Colect., p. II-705, n.º 26].»

- 10 Em consequência, o Tribunal de Primeira Instância considerou, no n.º 25 do acórdão recorrido, que o público-alvo é, em qualquer caso, um público informado no domínio dos produtos e serviços em questão.
  
- 11 Em seguida, no n.º 27 do referido acórdão, o Tribunal de Primeira Instância declarou, nomeadamente, que, tratando-se de uma marca composta por vários elementos, para apreciar o seu carácter distintivo, há que a considerar no seu todo, sem que tal seja incompatível com os exames sucessivos dos diferentes elementos que compõem a marca.
  
- 12 Em primeiro lugar, no que diz respeito à marca pedida, o Tribunal de Primeira Instância observou, no n.º 28 do mesmo acórdão, que, em língua inglesa, o elemento «ID» é uma abreviatura corrente do substantivo «identification» e, quanto ao prefixo «Bio», que este pode constituir quer a abreviatura de um adjetivo [«biological» (biológico) ou «biometrical» (biométrico)] quer de um substantivo [«biology» (biologia)]. No n.º 29 do referido acórdão, afirmou que, tendo em conta os produtos e serviços indicados no pedido de marca, o público-alvo compreende BioID no sentido de «biometrical identification» (identificação biométrica).
  
- 13 Em segundo lugar, relativamente a todos os produtos e serviços para os quais o registo da referida marca era pedido, o Tribunal de Primeira Instância declarou, nos n.ºs 30 a 32 do acórdão recorrido, por um lado, no que diz respeito aos produtos e

serviços da classe 9, que a identificação biométrica de seres vivos implica, ou mesmo requer, a utilização dos referidos produtos e, por outro, no que diz respeito aos produtos e serviços das classes 38 e 42, que, sendo estes serviços efectuados através de uma identificação biométrica ou destinados ao desenvolvimento de sistemas para essas identificações, o acrónimo BioID se refere directamente a uma das qualidades desses serviços, que pode entrar em linha de conta na escolha dos mesmos pelo público-alvo.

- 14 Segundo o Tribunal de Primeira Instância, no n.º 34 do referido acórdão, o acrónimo BioID é susceptível, na perspectiva do público-alvo, de ser comumente utilizado, no comércio, para apresentação dos produtos e serviços das categorias indicadas no pedido da referida marca. Em consequência, a mesma não tem carácter distintivo para essas categorias de produtos e serviços.
- 15 No n.º 37 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância observou que os elementos figurativos da marca pedida, constituídos por caracteres em formato «arial» e por caracteres de diferente espessura, são comumente utilizados, no comércio, para apresentação de todo o género de produtos e serviços e são, portanto, desprovidos de carácter distintivo para as categorias de produtos e serviços em questão.
- 16 Em seguida, nos n.ºs 38 a 40 do referido acórdão, a respeito dos elementos gráficos da marca pedida, o Tribunal de Primeira Instância afirmou, em relação ao ponto «X», que a própria recorrente tinha declarado que este elemento é comumente utilizado como o último de vários outros elementos de uma marca nominativa, indicando que se trata de uma abreviatura, e, no que se refere ao sinal «°», que a função deste se limita a indicar que se trata de uma marca registada para um determinado território e que, sem esse registo, o uso desse elemento seria susceptível de induzir o público em erro. O Tribunal de Primeira Instância concluiu, assim, que os referidos elementos gráficos são susceptíveis de ser utilizados no comércio para apresentação de todo o género de produtos e serviços e, por conseguinte, são desprovidos de carácter distintivo em relação a esses produtos e serviços.

- 17 Por outro lado, no n.º 41 do mesmo acórdão e após ter considerado cada elemento que compõe a marca pedida, o Tribunal de Primeira Instância concluiu que essa marca é constituída por uma combinação de elementos e que, sendo cada um deles susceptível de ser comumente utilizado no comércio para apresentação dos produtos e serviços que se enquadram nas categorias em causa no pedido da referida marca, é desprovido de carácter distintivo em relação a esses produtos e serviços.
- 18 Em consequência, nos n.ºs 42 a 44 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância decidiu que, uma vez que não se verificava a existência de indícios concretos, como, por exemplo, o modo como esses diferentes elementos são combinados, que indicassem que a marca complexa cujo registo é pedido, considerada no seu todo, representa algo mais do que a soma dos elementos que a compõem, a referida marca é desprovida de carácter distintivo para as categorias de produtos e serviços em causa.
- 19 Além disso, a propósito dos argumentos da recorrente relativos à existência de outras marcas comunitárias registadas, o Tribunal de Primeira Instância, após ter recordado, no n.º 47 do referido acórdão, que fundamentos de facto ou de direito constantes de uma decisão anterior do IHMI podem constituir argumentos a favor de um fundamento baseado em violação de uma disposição do Regulamento n.º 40/94, entendeu, no entanto, que, no caso concreto, a recorrente não invocou fundamentos constantes de outras decisões susceptíveis de pôr em causa a apreciação realizada *supra* quanto ao carácter distintivo da marca pedida.
- 20 Por conseguinte, nos n.ºs 49 e 50 do mesmo acórdão, o Tribunal de Primeira Instância concluiu que o fundamento assente na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 não colhia e que não era necessário examinar o fundamento assente na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do referido regulamento.

## O presente recurso

- 21 No seu recurso, a recorrente pede ao Tribunal de Justiça que anule o acórdão recorrido e a decisão controvertida e que condene o IHMI nas despesas.
- 22 O IHMI pede que seja negado provimento ao recurso e que a recorrente seja condenada nas despesas.
- 23 A recorrente invoca dois fundamentos em apoio do seu recurso. Através do seu primeiro fundamento, alega que o Tribunal de Primeira Instância interpretou de modo inexacto e demasiado amplo o motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, relativo a marcas desprovidas de carácter distintivo. Através do seu segundo fundamento, alega que, caso o Tribunal de Primeira Instância tenha interpretado correctamente esta última disposição do referido regulamento, então cometeu um erro de direito ao não examinar o segundo fundamento invocado em primeira instância, assente na violação do referido regulamento.

*Quanto ao primeiro fundamento, assente na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94*

- 24 Este fundamento divide-se em quatro argumentos.

Quanto ao primeiro argumento, relativo à apreciação da impressão de conjunto produzida pela marca pedida

- 25 Através deste argumento, a recorrente critica o Tribunal de Primeira Instância por não se ter baseado, para apreciar se a marca pedida é susceptível de ter carácter distintivo, no critério do efeito produzido pela referida marca, no seu todo, sobre o público-alvo. Em seu entender, embora o Tribunal tenha examinado em pormenor cada um dos elementos figurativos e gráficos dessa marca e extraído conclusões desse exame, não analisou verdadeiramente a impressão de conjunto.
- 26 Segundo o IHMI, o Tribunal de Primeira Instância examinou a marca pedida no seu todo, apesar de ter afirmado, com razão, que este método não exclui a possibilidade de começar pela análise de cada um dos seus componentes. O IHMI, que seguiu, ele próprio, este tipo de análise, concluiu que a impressão global de cada um dos elementos da marca pedida correspondia à de uma marca não distintiva.
- 27 Em primeiro lugar, deve recordar-se que a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa (v., designadamente, acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Colect., p. 391, n.º 7, e de 18 de Junho de 2002, Philips, C-299/99, Colect., p. I-5475, n.º 30). O artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 visa, assim, impedir o registo de marcas desprovidas de carácter distintivo, uma vez que só esse carácter as torna aptas a cumprir essa função essencial (v. acórdão de 16 de Setembro de 2004, SAT.1/IHMI, C-329/02 P, Colect., p. I-8317, n.º 23).
- 28 Em segundo lugar, para determinar se um sinal apresenta um carácter que o torne susceptível de ser registado como marca, há que partir da perspectiva do público-alvo para>

- 29 Em terceiro lugar, no que se refere a uma marca complexa como a que é objecto do presente litígio, o eventual carácter distintivo pode ser examinado, em parte, em relação a cada um dos seus termos ou dos seus elementos, considerado separadamente, mas deve, em qualquer caso, basear-se na percepção global dessa marca pelo público-alvo e não na presunção de que elementos desprovidos isoladamente de carácter distintivo não podem, uma vez combinados, apresentar tal carácter (v. acórdão SAT.1/IHMI, já referido, n.º 35). Com efeito, a simples circunstância de cada um desses elementos, considerado separadamente, ser desprovido de carácter distintivo não exclui que a combinação que formam possa apresentar tal carácter (v., por analogia, acórdãos de 12 de Fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Colect., p. I-1619, n.ºs 99 e 100; Campina Melkunie, C-265/00, Colect., p. I-1699, n.ºs 40 e 41; e SAT.1/IHMI, já referido, n.º 28).
- 30 No processo em que foi proferido o acórdão SAT.1/IHMI, já referido, relativo ao registo como marca comunitária do sintagma SAT.2, o Tribunal de Justiça anulou o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 2 de Julho de 2002, SAT.1/IHMI (SAT.2) (T-323/00, Colect., p. II-2839), pelo facto de este último, para justificar a recusa de registo desse sintagma, se ter baseado na presunção de que elementos desprovidos isoladamente de carácter distintivo não podem, uma vez combinados, apresentar esse carácter. O Tribunal de Primeira Instância só tinha, em consequência, examinado a impressão de conjunto produzida pelo referido sintagma, de forma subsidiária, negando toda e qualquer relevância a dados, como a existência de um elemento de fantasia, que devem ser tomados em consideração nessa análise.
- 31 No n.º 27 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância declarou correctamente que, para apreciar o carácter distintivo de uma marca complexa, o facto de se considerar essa marca no seu todo não é incompatível com os exames sucessivos dos diferentes elementos que compõem a marca.
- 32 É verdade que, no n.º 42 do acórdão recorrido, após ter considerado que os diferentes elementos da marca pedida são desprovidos de carácter distintivo, o Tribunal de Primeira Instância concluiu que se devia presumir que esta era desprovida desse carácter.

- 33 Contudo, contrariamente ao que se verificou no acórdão SAT.1/IHMI (SAT.2), já referido, esta conclusão não afectou, no presente caso, a análise do Tribunal de Primeira Instância sobre essa questão, uma vez que este último não se limitou a examinar a impressão produzida pela marca pedida no seu todo de forma subsidiária, tendo, ao invés, consagrado uma parte do seu raciocínio à avaliação, por se tratar de uma marca complexa, do carácter distintivo do sinal no seu todo.
- 34 Com efeito, no n.º 42 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância concluiu que, uma vez que não se verificava a existência de indícios concretos, como, por exemplo, o modo como os diferentes elementos são combinados, que indicassem que uma marca complexa, considerada no seu todo, representa algo mais do que a soma dos elementos que a compõem, essa marca é desprovida de carácter distintivo para os produtos e serviços em causa.
- 35 Acresce que, nos n.ºs 43 e 44 do referido acórdão, o Tribunal de Primeira Instância remeteu para a sua análise detalhada, por um lado, dos elementos tipográficos descritos no n.º 37 do mesmo acórdão e, por outro, dos elementos gráficos indicados nos n.ºs 38 e 39 desse acórdão. Ao fazê-lo, o Tribunal integrou essa análise no exame que realizou da impressão produzida pela marca pedida no seu todo a fim de determinar se esta apresenta um carácter que lhe permita ser registada como marca.
- 36 Por último, o Tribunal de Primeira Instância reconheceu que a estrutura da marca pedida não permite afastar a conclusão de que a marca pedida, considerada no seu todo, é desprovida de carácter distintivo.
- 37 Esta fundamentação não está viciada por qualquer erro de direito, dado que o Tribunal de Primeira Instância verificou se a referida marca, considerada no seu todo, apresentava ou não carácter distintivo.

- 38 Em consequência, há que julgar improcedente o primeiro argumento do primeiro fundamento.

Quanto ao segundo argumento, relativo à prova de que a marca pedida era efectivamente utilizada pelo público ou por concorrentes

- 39 Através deste argumento, a recorrente alega que, ao considerar que a marca pedida era desprovida de carácter distintivo, o Tribunal de Primeira Instância não teve em consideração o facto de não ter sido possível provar que a marca pedida era efectivamente utilizada pelo público ou por concorrentes, que não figurava nos dicionários e que, apesar de uma pesquisa na Internet sobre os termos «biometrical identification» ter dado lugar a 19 075 resultados, a marca pedida apenas foi utilizada nas publicações relativas à «biometric identification» da autoria da recorrente.
- 40 O IHMI alega que a apreciação concreta do impacto de uma marca no consumidor, claramente definida em relação aos produtos e serviços para os quais o registo do sinal é pedido, constitui uma verificação de facto, que não é analisada pelo Tribunal de Justiça, salvo se o Tribunal de Primeira Instância for acusado de ter desvirtuado os factos. Não tendo a recorrente invocado nenhum elemento susceptível de infirmar os factos dados por assentes pelo Tribunal de Primeira Instância nessa matéria, esse argumento é, no seu entender, inadmissível.
- 41 Quanto à questão da prova de que a marca pedida era correntemente utilizada de forma descritiva pelo público ou por concorrentes, basta recordar, em primeiro lugar, que a hipótese de se demonstrar que a marca pedida é comumente utilizada pelo público ou por concorrentes é um factor pertinente no âmbito do artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 40/94, mas não no âmbito da alínea b) da mesma disposição (v., neste sentido, acórdão de 21 de Outubro de 2004, IHMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Colect., p. I-10031, n.ºs 40 e 46).

- 42 Em segundo lugar, a apreciação concreta do impacto de uma marca sobre o consumidor, claramente definida em relação aos produtos e serviços para os quais o registo do sinal é pedido, constitui uma verificação de facto. A recorrente pede assim, na realidade, ao Tribunal de Justiça que substitua pela sua própria apreciação dos factos a efectuada pelo Tribunal de Primeira Instância.
- 43 Ora, decorre dos artigos 225.º CE e 58.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça que o recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância é limitado às questões de direito. O Tribunal de Primeira Instância é, portanto, o único competente para apurar e apreciar os factos pertinentes bem como para apreciar os elementos de prova. A apreciação destes factos e elementos de prova não constitui, por isso, excepto em caso de desvirtuação dos mesmos, uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância (v., neste sentido, acórdãos de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI, C-104/00 P, Colect., p. I-7561, n.º 22; de 2 de Outubro de 2003, Thyssen Stahl/Comissão, C-194/99 P, Colect., p. I-10821, n.º 20; e de 7 de Outubro de 2004, Mag Instrument/IHMI, C-136/02 P, Colect., p. I-9165, n.º 39).
- 44 Nestas condições, o segundo argumento do primeiro fundamento deve, por conseguinte, ser julgado, em parte, improcedente e, em parte, inadmissível.

Quanto ao terceiro argumento, relativo à tomada em consideração de outras marcas registadas como marcas comunitárias

- 45 Através deste argumento, a recorrente alega que o Tribunal de Primeira Instância deveria ter considerado que as outras marcas registadas pelo IHMI como marcas comunitárias, que incluem não só outras marcas compostas pelo prefixo «Bio» e por outro termo descritivo, mas também a marca nominativa Bioid, constituíam indícios do carácter distintivo da marca cujo registo era pedido.

- 46 O IHMI alega que, uma vez que as decisões das Câmaras de Recurso não são proferidas com base num poder discricionário mas com base numa competência vinculada, as decisões anteriores não podem servir de critérios de comparação. A lista das marcas nominativas que contêm o elemento «Bio» e que foram recusadas pelo IHMI é tão extensa como a lista das marcas registadas que incluem este elemento. Os registos semelhantes devem ser analisados caso a caso, tendo particularmente em conta os produtos ou serviços para os quais o registo do sinal é pedido. Além disso, o IHMI salienta que a marca nominativa «BioID» não pode ser comparada à marca figurativa BioID. A separação em termos figurativos, também colocada em evidência no plano gráfico, de «Bio», por um lado, e de «ID», por outro, demonstra claramente que estão em causa dois elementos de uma marca. No caso da marca nominativa BioID, esses elementos de separação são, de facto, inexistentes.
- 47 A este respeito, deve notar-se, antes de mais, que as decisões relativas ao registo de um sinal como marca comunitária que as Câmaras de Recurso são chamadas a tomar por força do Regulamento n.º 40/94 resultam do exercício de uma competência vinculada e não de um poder discricionário. Assim, a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso só deve ser apreciada com base nesse regulamento, tal como interpretado pelo juiz comunitário, e não com base numa prática decisória anterior a estas [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 22 de Junho de 2005, *Metso Paper Automation /IHMI (PAPERLAB)*, T-19/04, *Colect.*, p. II-2383, n.º 39].
- 48 Acresce que o carácter distintivo de uma marca deve ser apreciado, por um lado, relativamente aos produtos ou aos serviços para os quais o seu registo é pedido e, por outro, em relação à percepção que dela tem o público-alvo.
- 49 Daqui resulta que a identidade ou semelhança da marca pedida relativamente a outra marca comunitária é, de todo, irrelevante quando, como no presente caso, os elementos de facto ou de direito que foram apresentados em apoio do pedido desta outra marca não são invocados pela recorrente com o objectivo de demonstrar o carácter distintivo da marca pedida.

- 50 Em qualquer caso, contrariamente ao que a recorrente sustenta, o Tribunal de Primeira Instância não se recusou, de forma alguma, a examinar os elementos de prova relativos à prática decisória do IHMI.
- 51 Assim, no n.º 47 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância afirmou que fundamentos de facto ou de direito constantes de uma decisão anterior podem constituir argumentos a favor de um fundamento baseado na violação de uma disposição do Regulamento n.º 40/94. Todavia, no mesmo número do referido acórdão, declarou expressamente que, no que se refere à marca pedida, a recorrente não invocou fundamentos constantes de decisões anteriores das Câmaras de Recurso que admitissem a possibilidade de registo de outras marcas com o elemento «Bio», susceptíveis de pôr em causa a apreciação realizada na decisão controvertida quanto ao seu carácter distintivo.
- 52 Por outro lado, após ter observado que, na audiência, a recorrente invocou ainda que o IHMI tinha registado a marca nominativa BioID para categorias de produtos e de serviços denominados «produtos de tipografia», «telecomunicações» e «programação para computadores», o Tribunal de Primeira Instância concluiu que, ao contrário do que a recorrente sustenta, a marca pedida e a marca nominativa «BioID» não são permutáveis e que o facto de, na referida marca nominativa, as letras «id» estarem escritas em minúsculas permite diferenciá-la, em termos de conteúdo semântico, do acrónimo BioID.
- 53 Por último, como já foi recordado no n.º 43 do presente acórdão, resulta dos artigos 225.º CE e 58.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça que o recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância é limitado às questões de direito. O Tribunal de Primeira Instância é, portanto, o único competente para apurar e apreciar os factos pertinentes bem como para apreciar os elementos de prova. A apreciação destes factos e elementos de prova não constitui, por isso, excepto em caso de desvirtuação dos mesmos, uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância.

- 54 Ora, ao pôr em causa a apreciação efectuada pelo Tribunal de Primeira Instância a respeito da semelhança ou da identidade das marcas registadas e, em consequência, a pertinência das decisões anteriores do IHMI, a recorrente limita-se, na realidade, a contestar, sem invocar nem alegar qualquer desvirtuação, a apreciação dos factos realizada pelo Tribunal de Primeira Instância.
- 55 Em consequência, há que julgar o terceiro argumento do primeiro fundamento, em parte, improcedente e, em parte, inadmissível.

Quanto ao terceiro argumento, relativo ao critério de recusa de registo

- 56 Através do último argumento do primeiro fundamento, que a recorrente invocou, pela primeira vez, na audiência, esta alega que o Tribunal de Primeira Instância fez uma interpretação incorrecta do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento, ao concluir que as marcas a que esta disposição se refere são, designadamente, as que, do ponto de vista do público-alvo, são comumente utilizadas, no comércio, no quadro da apresentação dos produtos ou dos serviços em causa ou em relação às quais existam, pelo menos, indícios concretos que permitam concluir que são susceptíveis de ser utilizadas desse modo.
- 57 O IHMI sustenta que o Tribunal de Primeira Instância não cometeu qualquer erro ao considerar que a marca pedida é susceptível de ser comumente utilizada. Em seu entender, a referida marca não é facilmente entendida enquanto marca de origem pelo público restrito visado pelo pedido em apreço. Por outro lado, no decurso da audiência, o IHMI suscitou implicitamente a questão da admissibilidade deste argumento, que não tinha sido invocado na petição do recurso.

- 58 Sobre esta questão, e como o advogado-geral indicou no n.º 25 das suas conclusões, importa observar que este argumento foi apresentado em apoio do primeiro fundamento que a recorrente invoca perante o Tribunal de Justiça e segundo o qual o Tribunal de Primeira Instância interpretou incorrectamente o motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, relativo às marcas desprovidas de carácter distintivo. Por conseguinte, este argumento não constitui um novo fundamento na acepção do artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento de Processo.
- 59 Quanto à procedência deste argumento, há que recordar que cada um dos motivos de recusa de registo enumerados no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 é independente dos outros e exige uma análise separada (v. acórdão IHMI/Erpo Möbelwerk, já referido, n.º 39). Além disso, há que interpretar os referidos motivos de recusa à luz do interesse geral que está na base de cada um deles. O interesse geral tomado em consideração na análise de cada um desses motivos de recusa pode, ou mesmo deve, reflectir considerações diferentes, consoante o motivo de recusa em causa (v. acórdãos de 29 de Abril de 2004, Henkel/IHMI, C-456/01 P e C-457/01 P, Colect., p. I-5089, n.ºs 45 e 46, e SAT.1/IHMI, já referido, n.º 25).
- 60 Por outro lado, cumpre recordar que o conceito de interesse geral subjacente ao artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 se confunde, de forma manifesta, com a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa (v. acórdão SAT.1/IHMI, já referido, n.ºs 23 e 27).
- 61 Ora, nos n.ºs 23, 34, 41 e 43 do acórdão recorrido, para concluir que a marca pedida é abrangida pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento, o Tribunal de Primeira Instância atendeu essencialmente ao facto de ela ser susceptível de ser comumente utilizada no comércio.

- 62 No entanto, deve observar-se que, como o Tribunal de Justiça declarou no n.º 36 do acórdão SAT.1/IHMI, já referido, embora este critério seja pertinente no âmbito do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, não é o critério à luz do qual a alínea b) desta mesma disposição deve ser interpretada.
- 63 Em consequência, deve concluir-se que procede o argumento segundo o qual o Tribunal de Primeira Instância utilizou um critério que não é pertinente no âmbito do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento, mas sim no da alínea c), da mesma disposição.
- 64 O primeiro fundamento, assente na interpretação incorrecta do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, deve assim ser julgado procedente.
- 65 Resulta do que precede que, sem que seja necessário examinar o segundo fundamento de recurso, o acórdão recorrido deve ser anulado, na medida em que o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito na interpretação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

### **Quanto ao mérito do recurso na primeira instância**

- 66 Nos termos do artigo 61.º, primeiro parágrafo, segundo período, do Estatuto do Tribunal de Justiça, este último, em caso de anulação da decisão do Tribunal de Primeira Instância, pode decidir ele próprio o litígio, se este estiver em condições de ser julgado, o que é o caso no presente processo.

- 67 A este respeito, conforme resulta dos n.ºs 27 e 28 do presente acórdão, para determinar se a marca pedida garante ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa, há que partir da perspectiva do público-alvo.
- 68 Assim, tendo em conta os produtos e serviços indicados no pedido de registo descrito no n.º 5 do presente acórdão, afigura-se que o público-alvo é um público conhecedor da área dos produtos e serviços em questão, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.
- 69 Ora, a marca pedida contém o acrónimo BioID e elementos figurativos, isto é, as características tipográficas deste acrónimo, bem como dois elementos gráficos situados a seguir ao acrónimo BioID, a saber, um ponto (■) e um sinal (®).
- 70 No que diz respeito ao referido acrónimo, como o IHMI observou, com razão, na decisão controvertida, o público-alvo entende o sinal BioID, à luz dos produtos e serviços indicados no pedido de marca, como sendo composto pela abreviatura de um adjetivo «biometrical» e de um substantivo («identification») e que, portanto, esse termo significa, no seu todo, «biometrical identification». Por conseguinte, este acrónimo, indissociável dos produtos e serviços indicados no pedido de registo, não apresenta um carácter susceptível de garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca na óptica do público-alvo.
- 71 Além disso, tendo em conta a natureza recorrente das características tipográficas do acrónimo BioID e a ausência de qualquer elemento distintivo particular, os

caracteres em formato «arial» e os caracteres de diferente espessura não permitem à marca pedida garantir ao público-alvo a identidade de origem dos produtos e serviços indicados no pedido de registo.

- 72 Por outro lado, os dois elementos gráficos situados a seguir ao acrónimo BioID, que consistem num ponto (■) e num sinal (®), não apresentam qualquer carácter que permita ao público-alvo distinguir, sem confusão possível, os produtos ou serviços a que respeita o pedido de registo dos que têm proveniência diversa. Daqui resulta que os referidos elementos gráficos não são susceptíveis de realizar a função essencial de uma marca, tal como descrita no n.º 27 do presente acórdão, relativamente aos produtos e serviços relevantes.
- 73 Além disso, como o advogado-geral indicou no n.º 105 das suas conclusões, resulta da análise da impressão de conjunto produzida pela marca pedida sobre o público-alvo que o acrónimo BioID, que é desprovido de carácter distintivo, constitui o elemento dominante da referida marca.
- 74 Acresce que, como o IHMI observou no n.º 21 da decisão controvertida, os elementos figurativos e gráficos são de uma natureza tão superficial que não conferem qualquer carácter distintivo à marca pedida no seu todo. Os referidos elementos não apresentam qualquer aspecto, nomeadamente em termos de fantasia ou quanto ao modo como são combinados, que permita à referida marca cumprir a sua função essencial relativamente aos produtos e serviços a que respeita o pedido de registo.
- 75 Resulta do exposto que a marca pedida é desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Nestas condições, há que negar provimento ao recurso que a recorrente interpôs da decisão controvertida.

## **Quanto às despesas**

- 76 Nos termos do artigo 122.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, quando o recurso for julgado procedente e o Tribunal de Justiça decidir definitivamente o litígio, decidirá igualmente sobre as despesas. Por força do disposto no artigo 69.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, aplicável aos recursos de decisões do Tribunal de Primeira Instância por força do artigo 118.º desse regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI pedido a condenação da recorrente nas despesas e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas de ambas as instâncias.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Terceira Secção) decide:

- 1) O acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 5 de Dezembro de 2002, BioID/IHMI (BioID) (T-91/01, Colect., p. II-5159), é anulado.**
  
- 2) É negado provimento ao recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 20 de Fevereiro de 2001.**
  
- 3) A recorrente é condenada nas despesas de ambas as instâncias.**

Assinaturas.