

Processos apensos T-425/07 e T-426/07

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.

contra

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno
(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**

«Marca comunitária — Pedidos de marcas figurativas comunitárias 100 e 300 —
Declaração sobre a extensão da protecção — Artigo 38.º, n.º 2, do Regulamento (CE)
n.º 40/94 [actual artigo 37.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009] — Falta de
carácter distintivo»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção) de 19 de Novembro
de 2009 II - 4278

Sumário do acórdão

- 1. Marca comunitária — Procedimento de registo — Exame do pedido — Marca que contém um elemento desprovido de carácter distintivo — Faculdade que assiste ao Instituto de pedir uma declaração relativa a este elemento
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 38.º, n.º 2)*
- 2. Marca comunitária — Procedimento de registo — Exame do pedido — Marca que contém um elemento desprovido de carácter distintivo — Faculdade que assiste ao Instituto de pedir uma declaração relativa a este elemento
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 38.º, n.º 2)*

1. No que respeita a sinais figurativos compostos, por um lado, pelos elementos numéricos 100 e 300 e, por outro, por elementos figurativos como as cores, os quadros, as fitas e a tipografia utilizada, cujo registo como marca comunitária é requerido para «cartazes; álbuns; livretes (livrinhos); revistas; formulários; produtos de impressão; jornais; calendários; palavras cruzadas; charadas» e «puzzles manipuláveis; adivinhas; puzzles» incluídos, respectivamente, nas classes 16 e 28 do Acordo de Nice, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) pode pedir, como condição para o registo da marca, que o requerente declare que não invocará o direito exclusivo sobre os elementos numéricos.

Os números 100 e 300 remetem para quantidades e serão entendidos imediatamente e sem mais reflexões pelo consumidor médio em toda a Comunidade Europeia como uma descrição de características dos produtos em causa, em particular da quantidade de cartazes incluídos nos lotes postos à venda, da quantidade de páginas das publicações ou da quantidade de peças dos *puzzles* e de adivinhas — que determina o seu grau de dificuldade —, características essenciais para tomar a decisão de compra. Por conseguinte, o público pertinente entenderá esses elementos numéricos como informações sobre os produtos designados, e não como indicações sobre a origem dos produtos em causa.

Quanto à existência de dúvidas sobre a extensão da protecção, os elementos figurativos das marcas objecto do pedido de registo, concretamente as cores, os

quadros, as fitas e a tipografia utilizada, são demasiado banais para se imporem na percepção dos consumidores. Ao invés, os números, enquanto únicos elementos nominativos, são susceptíveis de chamar mais a atenção dos consumidores em causa e ocupam assim uma posição dominante na impressão produzida pelas marcas cujo registo é solicitado. Se não fosse imposta nenhuma condição para o registo das marcas solicitadas, poderia, portanto, ser criada a impressão de que os direitos exclusivos se estenderiam aos elementos «100» e «300», o que impediria, por conseguinte, a sua utilização noutras marcas. Em consequência, a inclusão desses sinais nas marcas cujo registo é pedido podia criar dúvidas acerca da extensão da protecção conferida a estas marcas.

(cf. n.ºs 24-25, 27-28)

2. Sempre que a marca inclua um elemento desprovido de carácter distintivo e que a inclusão desse elemento na marca possa criar dúvidas acerca da extensão da protecção conferida, o artigo 38.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, reconhece ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) a faculdade de pedir, como condição para o registo da marca, que o requerente declare que não invocará nenhum direito exclusivo sobre esse elemento.

A função dessa declaração, conhecida na prática como «disclaimer», consiste em dar a conhecer o facto de que o direito

exclusivo reconhecido ao titular de uma marca não abrange os elementos não distintivos que a compõem. Deste modo, os eventuais requerentes poderão saber que os elementos não distintivos de uma marca registada que tenham sido objecto dessa declaração permanecem disponíveis.

belecidas na regra 11, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94. Assim, se o requerente não apresentar a declaração solicitada pelo Instituto no prazo fixado, este último pode recusar o pedido na totalidade ou em parte.

As consequências da não apresentação da declaração exigida pelo Instituto são esta-

(cf. n.ºs 18-20)