

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

21 de Janeiro de 2010*

No processo C-398/08 P,

que tem por objecto um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, interposto em 12 de Setembro de 2008,

Audi AG, com sede em Ingolstadt (Alemanha), representada por S. O. Gillert e F. Schiwiek, Rechtsanwälte,

recorrente,

sendo a outra parte no processo:

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

recorrido em primeira instância,

* Língua do processo: alemão.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: A. Tizzano, presidente de secção, exercendo funções de presidente da Primeira Secção, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (relator) e J.-J. Kasel, juízes,

advogado-geral: Y. Bot,
secretário: K. Malacek, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 24 de Setembro de 2009,

vista a decisão tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,

profere o presente

Acórdão

- 1 Através do presente recurso, a Audi AG (a seguir «Audi») pede ao Tribunal de Justiça que anule o acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 9 de Julho de 2008, Audi/IHMI (Vorsprung durch Technik) (T-70/06, a seguir «acórdão recorrido»), pelo qual foi negado provimento ao seu recurso de anulação da decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 16 de Dezembro de 2005 (processo R 237/2005-2, a seguir «decisão controvertida»), que confirmou parcialmente a decisão

do examinador de recusar o registo da marca nominativa Vorsprung durch Technik para uma parte dos produtos e serviços designados por esta.

Quadro jurídico

- 2 O artigo 7.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), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 3288/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994 (JO L 349, p. 83, a seguir «Regulamento n.º 40/94»), prevê:

«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;

[...]

2. O n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade.

[...]»

- 3 O artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94, sob a epígrafe «Recurso para o Tribunal de Justiça», dispõe:

«1. As decisões das Câmaras de Recurso sobre recursos são susceptíveis de recurso para o Tribunal de Justiça.

2. O recurso terá por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder.

[...]»

Factos na origem do litígio

4 Em 30 de Janeiro de 2003, a Audi pediu ao IHMI, ao abrigo do Regulamento n.º 40/94, o registo da marca nominativa *Vorsprung durch Technik* como marca comunitária. Os produtos e serviços para os quais foi pedido o registo da marca fazem parte das classes 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 a 43 e 45 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Julho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, para cada uma destas classes, à seguinte descrição:

- classe 9: «Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controle (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens; suporte de registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação e computadores; extintores»;

- classe 12: «Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água»;

- classe 14: «Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em *plaqué* não incluídos noutras classes; joalharia, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos»;

- classe 16: «Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes), para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis);

material de instrução ou de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; *clichés* (estereótipos)»;

- classe 18: «Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria»;

- classe 25: «Vestuário, calçado, chapelaria»;

- classe 28: «Jogos, brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; decorações para árvores de Natal»;

- classe 35: «Publicidade; gestão dos negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório»;

- classe 36: «Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários»;

- classe 37: «Construção; reparações; serviços de instalação»;

- classe 38: «Telecomunicações»;

- classe 39: «Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens»;

- classe 40: «Tratamento de materiais»;

- classe 41: «Educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais»;

- classe 42: «Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e concepção a eles referentes; serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores; serviços jurídicos»;

- classe 43: «Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário»;

- classe 45: «Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos».

⁵ Em 7 de Janeiro de 2004, o examinador considerou, na comunicação dos motivos de recusa, que a expressão «Vorsprung durch Technik» (avanço pela técnica) constituía para determinados produtos e serviços, incluídos nas classes 9, 12, 14, 25, 28, 37 a 40 e 42 e relacionados com a técnica, uma mensagem objectiva que é entendida como descrição publicitária pelo consumidor em causa. Por conseguinte, a marca pedida é

desprovida de carácter distintivo para os referidos produtos e serviços. Todavia, no que diz respeito aos produtos da classe 12, indicou que o registo da dita marca podia ser admitido devido ao carácter distintivo que esta teria adquirido para os veículos automóveis e seus componentes. A este propósito, referiu-se à marca nominativa comunitária Vorsprung durch Technik, a qual tinha sido registada em 27 de Abril de 2001 sob o número 621086 para os mencionados produtos da classe 12.

- 6 Por carta de 24 de Fevereiro de 2004, a Audi contestou os fundamentos expostos pelo examinador na referida comunicação alegando, designadamente, que a marca comunitária n.º 621086 tinha sido registada, não pelo carácter distintivo adquirido pelo uso, mas porque, intrinsecamente, possuía um carácter distintivo. Numa segunda comunicação dos motivos de recusa, de 30 de Junho de 2004, o examinador explicou que, inadvertidamente, não tinha comunicado à Audi, no momento da apreciação do pedido de registo da dita marca, que a mesma tinha sido registada unicamente em razão do seu carácter distintivo adquirido. No entanto, datando o referido pedido de 1997, impunha-se que a Audi fizesse prova do carácter distintivo adquirido pela marca pedida relativamente a todos os produtos e serviços visados, incluindo os da classe 12.

- 7 Por decisão de 12 de Janeiro de 2005, o examinador recusou parcialmente o registo da mencionada marca para determinados produtos e serviços das classes 9, 12, 14, 25, 28, 37 a 40 e 42, retomando os fundamentos expostos na sua comunicação dos motivos de recusa de 7 de Janeiro de 2004. Nesta nova decisão de recusa, referiu também que não tinha sido apresentada nenhuma prova de aquisição de carácter distintivo relativamente aos produtos da classe 12.

- 8 Pela decisão controvertida, a Segunda Câmara de Recurso julgou procedente o recurso interposto pela Audi em relação aos produtos da classe 12, visto que a decisão anterior relativa ao registo da marca n.º 621086 constituía a prova de que a marca pedida tinha adquirido carácter distintivo para os veículos e aparelhos de locomoção por terra.

Quanto ao restante, designadamente no que respeita aos outros produtos e serviços que deram origem a objecções do examinador, foi negado provimento ao recurso.

- 9 A este propósito, a Câmara de Recurso considerou duvidosa a distinção feita pelo examinador entre produtos e serviços relacionados com a técnica. Explicou, a este respeito, que «[q]uase todos os produtos e serviços estão mais ou menos relacionados com a técnica. Esta desempenha igualmente um papel importante no sector do vestuário. Um fabricante desses produtos cuja técnica seja avançada encontra-se em grande vantagem relativamente às empresas concorrentes. O *slogan* 'Vorsprung durch Technik' transmite uma mensagem objectiva de acordo com a qual a superioridade técnica permite o fabrico e o fornecimento de melhores produtos e serviços. Uma combinação de palavras que se limita a esta mensagem objectiva banal é, em princípio, desprovida de carácter distintivo. Uma vez que, com excepção dos produtos da classe 12, a recorrente não fez prova da implantação do *slogan* 'Vorsprung durch Technik' enquanto marca junto do público, o pedido deve ser indeferido porquanto se refere a produtos e serviços compreendidos noutras classes».

Acórdão recorrido

- 10 Com o acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância negou provimento ao recurso da decisão controvertida interposto pela Audi em 28 de Fevereiro de 2006. O Tribunal não atendeu aos dois fundamentos invocados pela recorrente, relativos à violação, por um lado, do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e, por outro, dos direitos de defesa.
- 11 A primeira parte do primeiro fundamento, na qual a Audi criticava a decisão controvertida por não conter conclusões relativamente ao público a tomar em consideração e à percepção por este da marca pedida, foi julgada improcedente nos n.ºs 30 a 33 do acórdão recorrido.

- 12 Após lembrar a jurisprudência de acordo com a qual o carácter distintivo de uma marca deve ser apreciado nomeadamente à luz da percepção que dela tem o público relevante para os produtos e serviços para os quais o registo da mesma é requerido, o Tribunal de Primeira Instância considerou, no n.º 30 do acórdão recorrido, que, embora a decisão controvertida não contenha efectivamente uma «apreciação diferenciada» em relação a todos os produtos e serviços incluídos em todas as classes visadas no pedido de registo apresentado pela Audi, contém, todavia, a análise da percepção desta marca pelo público relevante à luz dos produtos e serviços que a mesma designa, como é exigido por essa jurisprudência.
- 13 A este propósito, o Tribunal de Primeira Instância observou, no n.º 31 do acórdão recorrido, que podia inferir-se da decisão controvertida que a Câmara de Recurso entendeu, no essencial, que o público está uniformemente interessado na tecnologia no que respeita aos produtos e serviços a que se refere o pedido de registo da dita marca e que este público entende a expressão «Vorsprung durch Technik» como um *slogan* que contém uma mensagem objectiva elogiosa.
- 14 Neste contexto, o Tribunal considerou, designadamente no n.º 32 do acórdão recorrido, que a mencionada jurisprudência não exige uma análise exaustiva de todos os produtos e serviços compreendidos em todas as classes visadas pelo referido pedido, uma vez que o examinador ou a Câmara de Recurso podem alegar que o público relevante terá a mesma percepção da marca pedida para todos esses produtos e serviços. Ora, de acordo com este órgão jurisdicional, é incontestável que a Câmara de Recurso se limitou a este exercício de análise concluindo por uma percepção idêntica do público em relação a todas as classes de produtos e serviços visados por essa marca, e isto tanto mais quanto criticou a diferenciação de classes, em seu entender errada, feita pelo examinador.
- 15 Por fim, no n.º 33 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância não atendeu ao argumento invocado pela Audi segundo o qual estaria fora de questão considerar, no caso vertente, um ponto de vista unitário por parte do público dada a diversidade dos produtos e serviços abrangidos pelo pedido de registo da referida marca, uma vez que varia também fortemente o grau de tecnicidade daqueles. O Tribunal observou a este respeito que a Câmara de Recurso admitiu expressamente, na decisão controvertida, este grau de tecnicidade diferente consoante os produtos e serviços ao entender que tinham «ainda que minimamente» uma relação com a técnica. No entanto, em seu

entender, a referida Câmara considerou, no essencial, que a expressão alemã «Vorsprung durch Technik» é uniformemente entendida como objectiva e elogiosa não obstante este diferente grau de tecnicidade.

- 16 A segunda parte do primeiro fundamento baseia-se na circunstância de a marca pedida não constituir uma mensagem objectiva descritiva, mas desencadear um processo de reflexão, ser marcada pela fantasia e ser memorizável, deixando por isso entrever a relação entre os produtos e serviços designados por esta marca e a sua empresa de origem. Esta parte do primeiro fundamento foi julgada improcedente nos n.ºs 34 a 48 do acórdão recorrido.
- 17 O Tribunal de Primeira Instância referiu desde logo, nos n.ºs 34 e 35 do acórdão recorrido, que resulta claramente do processo, designadamente de um documento junto pelo IHMI em anexo à contestação — em que a Audi explica ao público inglês a expressão «Vorsprung durch Technik» —, que a marca pedida constitui para ela um *slogan* com valor laudativo ou mesmo publicitário. Observou em seguida, no n.º 36 do referido acórdão, que, por força da sua própria jurisprudência e do acórdão do Tribunal de Justiça de 4 de Outubro de 2001, Merz & Krell (C-517/99, Colect., p. I-6959, n.º 40), o registo de uma marca não pode, todavia, ser excluído enquanto tal devido a esta utilização laudativa ou publicitária.
- 18 Reportando-se ao n.º 27 do acórdão recorrido, no qual lembrou a sua jurisprudência de acordo com a qual um sinal que, como um *slogan* publicitário, preenche outras funções para além da de uma marca na acepção clássica só é contudo distintivo se puder ser entendido imediatamente como uma indicação de origem comercial dos produtos ou serviços visados, o Tribunal de Primeira Instância observou, por fim, no n.º 37 do mesmo acórdão, que importa assim verificar se no presente caso estamos perante essa situação ou se, pelo contrário, a referida marca é uma mera mensagem objectiva que é entendida pelo público relevante como elogiosa.
- 19 A este propósito, o Tribunal entendeu, nos n.ºs 41 e 42 do acórdão recorrido, que, embora a marca Vorsprung durch Technik possa ter vários significados, constituir um jogo de palavras ou ser entendida como fantasista, surpreendente e inesperada e, por

isso mesmo, memorizável, tal não a torna por isso distintiva. De acordo com este órgão jurisdicional, estes diferentes elementos só tornam esta marca distintiva se ela for entendida imediatamente pelo público relevante como uma indicação de origem comercial dos produtos e serviços que designa. Ora, no presente caso, o público relevante como definido pela Câmara de Recurso, como todos os públicos interessados nos produtos e serviços abrangidos por esta marca, entende-a de facto desde logo como uma fórmula promocional.

20 Com efeito, o Tribunal de Primeira Instância considerou, nos n.ºs 43 a 45 do acórdão recorrido, que, em primeiro lugar, tendo em conta a definição ampla do conceito de técnica em alemão, a referência a esta não é, para todos os produtos e serviços visados, susceptível de conferir à marca pedida um carácter distintivo. Em segundo lugar, a palavra alemã «Vorsprung», que significa «avanço», associada à preposição «durch», que significa «pela», é sobretudo marcada por um carácter elogioso para o público visado pelo pedido de marca, designadamente o público alemão. Em terceiro lugar, embora, tratando-se de uma marca complexa, se deva, para efeitos de apreciação do seu carácter distintivo, considerá-la globalmente, cabe também constatar que a marca visa um vasto público e que a maior parte das empresas que pretendem fornecer produtos e serviços a este vasto público poderiam, atendendo ao seu carácter laudativo, usar elas próprias essa expressão, independentemente da interpretação que lhe deva ser dada.

21 O Tribunal de Primeira Instância daí concluiu, no n.º 46 do acórdão recorrido, que a marca Vorsprung durch Technik não possui elementos susceptíveis, além da sua manifesta significação promocional, de permitir ao público relevante memorizar facilmente e imediatamente a expressão enquanto marca distintiva para os produtos e serviços designados.

22 Com o seu segundo fundamento, a Audi alega que a Câmara de Recurso aplicou erradamente os artigos 38.º, n.º 3, e 73.º, segundo período, do Regulamento n.º 40/94 e, designadamente, violou os direitos de defesa da recorrente ao não a informar, antes da adopção da decisão controvertida, de que tencionava indeferir o pedido de registo da mencionada marca para todos os produtos e serviços designados por esta com excepção dos da classe 12, e, portanto, igualmente para aqueles de que o examinador tinha

aceitado o registo. Este fundamento foi rejeitado nos n.ºs 58 a 64 do acórdão recorrido. O Tribunal de Primeira Instância constatou a este propósito que, contrariamente ao sustentado pela Audi, a referida decisão anula a decisão do examinador de 12 de Janeiro de 2005 unicamente no que respeita aos produtos da classe 12 e não comporta, assim, qualquer crítica complementar relativamente a esta decisão.

Pedidos das partes no Tribunal de Justiça

- 23 Com o presente recurso, a Audi pede ao Tribunal de Justiça que anule o acórdão recorrido e a decisão controvertida na parte em que esta nega parcialmente provimento ao recurso da decisão do examinador de 12 de Janeiro de 2005 e que condene o IHMI nas despesas.
- 24 O IHMI conclui pedindo que seja negado provimento ao recurso e que a recorrente seja condenada nas despesas.

Quanto ao presente recurso

- 25 Em apoio do seu recurso, a Audi invoca dois fundamentos, relativos à violação, por um lado, do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e, por outro, dos artigos 63.º deste e 48.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância.

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

- 26 O primeiro fundamento divide-se em duas partes. Na primeira parte, a Audi afirma que o Tribunal de Primeira Instância não procedeu a verificações suficientes quanto ao público relevante, enquanto na segunda parte, que importa tratar em primeiro lugar, pretende demonstrar que o Tribunal de Primeira Instância aplicou um critério demasiado rigoroso para apreciar o carácter distintivo da marca pedida.

— Argumentos das partes relativos à segunda parte do primeiro fundamento

- 27 Com a segunda parte do primeiro fundamento, a Audi alega que, para o reconhecimento do carácter distintivo da marca pedida, o Tribunal de Primeira Instância colocou erradamente condições mais rigorosas do que as normalmente exigidas, com o único argumento de que tal marca constitui um *slogan* publicitário.

- 28 Com efeito, ao exigir que o sinal pudesse ser «imediatamente» entendido como uma indicação da origem comercial dos produtos ou serviços designados, o Tribunal de Primeira Instância aplicou um critério que ultrapassa o exigido pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e o que é normalmente exigido por este órgão jurisdicional para apreciar o carácter distintivo de uma marca nominativa.

- 29 No acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância baseou claramente a sua decisão na premissa de acordo com a qual o uso da marca *Vorsprung durch Technik* enquanto *slogan* publicitário se opõe ao reconhecimento do carácter distintivo e deve, por conseguinte, ser compensado, em certa medida, pelo critério da percepção «imediatamente» desta marca como indicação da origem comercial dos produtos ou serviços designados. Assim, admite que esta marca possa ter vários significados, constituir um jogo de palavras ou ser entendida como fantasista, surpreendente e inesperada e, por isso, ser memorizável, mas recusa, contudo, reconhecer-lhe carácter distintivo uma vez que o público em causa a entenderia antes de mais como uma fórmula promocional e não como uma indicação dessa origem comercial. Ora, pela análise feita a este propósito

no n.º 42 do referido acórdão, o Tribunal de Primeira Instância reitera simplesmente por outras palavras que a marca *Vorsprung durch Technik* é um *slogan* publicitário, sem contudo explicar em que é que a mesma não é susceptível de ser entendida como uma indicação da origem comercial dos referidos produtos ou serviços.

30 Ao proceder deste modo, o Tribunal de Primeira Instância ignorou o facto de os *slogans* publicitários constituírem, não uma forma particular de marca, mas uma simples marca nominativa a que se aplicam os princípios gerais fixados pela jurisprudência para a apreciação do carácter distintivo, o que é designadamente confirmado pelo acórdão do Tribunal de Justiça de 21 de Outubro de 2004, IHMI/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Colect., p. I-10031, n.º 36). O simples facto de uma marca ser considerada um *slogan* publicitário ou o carácter laudativo de um sinal não se opõem por isso ao reconhecimento do carácter distintivo suficiente de tal marca. Não existe nenhum princípio jurídico de acordo com o qual um sinal que tenha uma conotação positiva não possui ou possui escasso carácter distintivo.

31 O IHMI alega que o Tribunal de Primeira Instância não colocou exigências superiores às normalmente prescritas quanto ao grau de carácter distintivo de uma marca nem introduziu novos critérios jurídicos para apurar tal carácter, mas formulou, em conformidade com a sua jurisprudência assente relativa aos *slogans* publicitários, um princípio empírico de acordo com o qual os sinais que preenchem outras funções para além da de indicar a origem comercial dos produtos ou serviços não são necessariamente entendidos pelo consumidor do mesmo modo que um sinal nominativo totalmente independente da marca. Nestes casos, é com efeito possível, ou mesmo inevitável, que, na percepção do consumidor, a função de indicação de origem seja mascarada por outra função. Tal foi aliás confirmado, por outras palavras, pelo Tribunal de Justiça no acórdão de 29 de Abril de 2004, Procter & Gamble/IHMI (C-473/01 P e C-474/01 P, Colect., p. I-5173, n.º 51), em relação aos sinais que se confundem com o aspecto do próprio produto. Na mesma linha desta jurisprudência, o Tribunal de Primeira Instância, ao utilizar o advérbio de modo «imediatamente»,

pretendeu expressar o perigo que consiste no facto de um *slogan* publicitário poder ser entendido pelo consumidor unicamente na sua função promocional.

— Apreciação do Tribunal

- 32 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, é recusado o registo das marcas desprovidas de carácter distintivo.
- 33 Resulta de jurisprudência assente que o carácter distintivo de uma marca, na acepção deste artigo, significa que essa marca permite identificar o produto para o qual é pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, distinguir esse produto dos de outras empresas (acórdãos Procter & Gamble/IHMI, já referido, n.º 32; IHMI/Erpo Möbelwerk, já referido, n.º 42; de 4 de Outubro de 2007, Henkel/IHMI, C-144/06 P, Colect., p. I-8109, n.º 34; e de 8 de Maio de 2008, Eurohypo/IHMI, C-304/06 P, Colect., p. I-3297, n.º 66).
- 34 De acordo com jurisprudência igualmente assente, esse carácter distintivo deve ser apreciado, por um lado, com referência aos produtos ou aos serviços para os quais o registo foi pedido e, por outro, à luz da percepção que deles tem o público pertinente (acórdãos Procter & Gamble/IHMI, já referido, n.º 33; de 22 de Junho de 2006, Storck/IHMI, C-25/05 P, Colect., p. I-5719, n.º 25; Henkel/IHMI, já referido, n.º 35; e Eurohypo/IHMI, já referido, n.º 67).
- 35 No caso de marcas compostas por sinais ou indicações que são, por outro lado, utilizados como *slogans* publicitários, indicações de qualidade ou expressões que incitam a comprar os produtos ou os serviços visados por essas marcas, o seu registo não é excluído devido a essa utilização (v. acórdãos, já referidos, Merz & Krell, n.º 40, e IHMI/Erpo Möbelwerk, n.º 41).

- 36 Quanto à apreciação do carácter distintivo de tais marcas, o Tribunal de Justiça teve já a ocasião de declarar que não há que aplicar às mesmas critérios mais estritos do que os que são aplicáveis a outros sinais (acórdão IHMI/Erpo Möbelwerk, já referido, n.ºs 32 e 44).
- 37 Resulta contudo da jurisprudência que, sendo os mesmos os critérios de apreciação do carácter distintivo das diversas categorias de marcas, se pode verificar, no âmbito de aplicação desses critérios, que a percepção do público pertinente não é necessariamente a mesma para cada uma destas categorias e que, portanto, se pode tornar mais difícil provar o carácter distintivo das marcas de determinadas categorias que o de outras categorias (v. acórdãos, já referidos, Procter & Gamble/IHMI, n.º 36; IHMI/Erpo Möbelwerk, n.º 34; e Henkel/IHMI, n.ºs 36 e 38).
- 38 Embora o Tribunal de Justiça não exclua que esta jurisprudência possa, em determinadas condições, ser pertinente para as marcas nominativas constituídas por *slogans* publicitários, realçou, todavia, que as dificuldades que poderão implicar, devido à sua própria natureza, para a determinação do seu carácter distintivo e que é legítimo ter em conta não justificam a fixação de critérios específicos complementares ou derogatórios do critério do carácter distintivo como interpretado na jurisprudência recordada nos n.ºs 33 e 34 do presente acórdão (v. acórdão IHMI/Erpo Möbelwerk, já referido, n.ºs 35 e 36).
- 39 O Tribunal de Justiça decidiu assim, designadamente, que não se pode exigir que um *slogan* publicitário se revista de um «carácter de fantasia», ou mesmo de um «campo de tensão conceitual, que tenha por consequência um efeito de surpresa e do qual se possa, assim, recordar», para que tal *slogan* tenha o carácter mínimo distintivo que o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 impõe (acórdão IHMI/Erpo Möbelwerk, já referido, n.ºs 31 e 32; v., também, acórdão de 16 de Setembro 2004, SAT.1/IHMI, C-329/02 P, Colect., p. I-8317, n.º 41).

40 Ora, no presente caso, o raciocínio seguido pelo Tribunal de Primeira Instância resulta de uma interpretação errada dos princípios recordados nos n.ºs 36 a 39 do presente acórdão.

41 Com efeito, importa constatar que, embora o Tribunal de Primeira Instância tenha observado, no n.º 36 do acórdão recorrido, que resulta da jurisprudência que o registo de uma marca não pode ser excluído devido à sua utilização laudativa ou publicitária, posteriormente, fundamentou no essencial a sua conclusão segundo a qual a marca pedida não reveste carácter distintivo no facto de esta ser entendida como uma fórmula promocional e, portanto, precisamente pela sua utilização laudativa e publicitária.

42 Assim, nos n.ºs 41 e 42 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância decidiu que, embora a marca *Vorsprung durch Technik* possa ter vários significados, constituir um jogo de palavras ou ser entendida como fantasista, surpreendente e inesperada e, por isso, ser memorizável, tal não a torna por isso distintiva. Entendeu que estes diferentes elementos só tornam essa marca distintiva se a mesma for entendida imediatamente pelo público relevante como uma indicação da origem comercial dos produtos e serviços por si designados. Ora, no presente caso, o público relevante entende-a, antes de mais, como uma fórmula promocional.

43 O Tribunal de Primeira Instância baseou esta constatação na análise feita nos n.ºs 43 a 45 do acórdão recorrido. Considerou, em primeiro lugar, que, face à definição ampla do conceito de técnica, a referência a esta não é, para todos os produtos e serviços visados, susceptível de conferir carácter distintivo à marca pedida. Em segundo lugar, a palavra «*Vorsprung*», que significa «avanço», associada à preposição «*durch*», que significa «pela», apresenta sobretudo um carácter laudativo para o público visado pelo pedido de marca, designadamente o público alemão. Em terceiro lugar, embora, tratando-se de uma marca complexa, se deva, para efeitos de apreciação do seu carácter distintivo, considerá-la no seu conjunto, importa também constatar que esta marca se dirige a um público vasto e que a maioria das empresas que pretendem fornecer produtos e serviços a este último poderiam, atendendo ao seu carácter laudativo, utilizar elas próprias essa expressão independentemente da interpretação a dar à mesma.

44 No entanto, se é verdade, como foi aliás lembrado no n.º 33 do presente acórdão, que uma marca só possui carácter distintivo na medida em que permita identificar os produtos e serviços para os quais o registo é pedido como provenientes de uma determinada empresa, é forçoso concluir que o simples facto de uma marca ser entendida pelo público relevante como uma fórmula promocional e de, tendo em conta o seu carácter laudativo, poder, em princípio, ser utilizada por outras empresas não é por si só suficiente para concluir que esta marca é desprovida de carácter distintivo.

45 A este respeito, importa designadamente realçar que a conotação laudativa de uma marca nominativa não exclui que esta seja, não obstante, apta para garantir aos consumidores a proveniência dos produtos ou dos serviços que designa. Assim, tal marca pode concomitantemente ser entendida pelo público relevante como uma fórmula promocional e uma indicação da origem comercial dos produtos ou serviços. Daqui se infere que, desde que o público entenda a marca como uma indicação desta origem, o facto de a mesma ser simultaneamente, ou até em primeiro linha, apreendida como uma fórmula promocional é irrelevante para o seu carácter distintivo.

46 Ora, pelas razões expostas nos n.ºs 42 e 43 do presente acórdão, o Tribunal de Primeira Instância não fundamentou a sua conclusão segundo a qual a marca pedida não será entendida pelo público relevante como uma indicação da origem comercial dos produtos e serviços em causa, mas, no essencial, limitou-se a vincar o facto de essa marca ser constituída por uma fórmula promocional e apreendida como tal.

47 No que respeita à constatação do Tribunal de Primeira Instância, no n.º 41 do acórdão recorrido, de acordo com a qual a marca *Vorsprung durch Technik* pode ter vários significados, constituir um jogo de palavras ou ser entendida como fantasista, surpreendente e inesperada e, por isso mesmo, ser memorizável, há que realçar que, embora a existência de tais características, como resulta do n.º 39 do presente acórdão,

não constitua uma condição necessária para demonstrar o carácter distintivo de um *slogan* publicitário, não é menos certo que a sua presença é, em princípio, susceptível de lhe conferir tal carácter.

48 Quanto à conclusão do Tribunal de Primeira Instância, no n.º 46 do acórdão recorrido, de acordo com a qual «a marca *Vorsprung durch Technik* não possui, portanto, elementos que possam, para além do seu significado promocional evidente, permitir ao público relevante memorizar facilmente e imediatamente a expressão enquanto marca distintiva para os produtos e serviços designados», basta constatar que esta conclusão não só não assenta, de modo algum, no raciocínio que a precede como também é contrariada, em certa medida, pela constatação feita no n.º 41 do mencionado acórdão, como foi recordada no número anterior do presente acórdão.

49 Por conseguinte, a Audi pode sustentar que a apreciação feita pelo Tribunal de Primeira Instância nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 está ferida de erro de direito. Assim, há que acolher a segunda parte do primeiro fundamento invocado pela recorrente em apoio do seu recurso e, conseqüentemente, dar-lhe provimento, sem necessidade de examinar a primeira parte do mesmo fundamento.

50 Além disso, dado que o segundo fundamento do recurso está relacionado com a alegada irregularidade de uma constatação feita no contexto da referida apreciação, não há que examinar este fundamento.

51 Nestas condições, cumpre anular o acórdão recorrido na parte em que o Tribunal de Primeira Instância, com base numa apreciação errada, decidiu que a Segunda Câmara de Recurso não tinha violado o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 ao adoptar a decisão controvertida.

Quanto ao recurso no Tribunal de Primeira Instância

- 52 Nos termos do artigo 61.º, primeiro parágrafo, segunda frase, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, este, em caso de anulação da decisão do Tribunal Geral, pode decidir definitivamente o litígio, se estiver em condições de ser julgado. É o que ocorre no presente caso.
- 53 Como constatou a Câmara de Recurso na decisão controvertida, a expressão «Vorsprung durch Technik» é um *slogan* prestigioso de que a Audi se serve há vários anos para promover a venda dos seus veículos automóveis. Foi registada em 2001 como marca comunitária para os produtos da classe 12 com base na prova de que este *slogan* é muito conhecido nas regiões germanófonas.
- 54 Relativamente aos produtos e serviços em causa diferentes dos que se incluem na mencionada classe 12, a Câmara de Recurso fundamentou a recusa do registo no facto de o *slogan* «Vorsprung durch Technik» veicular uma mensagem objectiva de acordo com a qual a superioridade técnica permite o fabrico e o fornecimento de melhores produtos e serviços. Em seu entender, uma combinação de palavras que se limita a esta banal mensagem objectiva é, por princípio, desprovida de carácter distintivo intrínseco e não pode, por conseguinte, ser registada a não ser que seja oferecida prova da sua implantação junto do público.
- 55 É forçoso concluir que esta análise revela uma aplicação errada do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 56 A este respeito, importa referir que todas as marcas compostas por sinais ou indicações que são, aliás, utilizados enquanto *slogans* publicitários, indicações de qualidade ou expressões que incitam à compra de produtos ou serviços designados por essas marcas

veiculam, por definição, em maior ou menor grau, uma mensagem objectiva. Resulta no entanto da jurisprudência recordada nos n.ºs 35 e 36 do presente acórdão que tais marcas não são, por esse simples facto, desprovidas de carácter distintivo.

- 57 Assim, desde que essas marcas não sejam descritivas na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, podem exprimir uma mensagem objectiva, ainda que simples, e serem, contudo, susceptíveis de indicar ao consumidor a origem comercial dos produtos ou serviços em causa. Tal pode ser designadamente o caso quando essas marcas não se reduzem a uma mensagem publicitária comum, mas possuem uma determinada originalidade ou ressonância, exigem um mínimo de esforço de interpretação ou desencadeiam um processo cognitivo junto do público relevante.
- 58 Mesmo admitindo que o *slogan* «Vorsprung durch Technik» veicula uma mensagem objectiva, de acordo com a qual a superioridade técnica permite o fabrico e o fornecimento de melhores produtos e serviços, esta circunstância não permite concluir que a marca pedida seja desprovida de qualquer carácter distintivo intrínseco. Com efeito, por simples que seja essa mensagem, não pode ser qualificada de comum a ponto de se poder excluir imediatamente e sem nenhuma análise ulterior que a referida marca é susceptível de indicar ao consumidor a origem comercial dos produtos ou serviços em causa.
- 59 Neste contexto, deve concluir-se que a referida mensagem não decorre de modo óbvio do mencionado *slogan*.º Como foi observado pela Audi, a sequência de palavras «Vorsprung durch Technik», que significa «avanço pela técnica», deixa apenas entrever, num primeiro momento, uma relação de causalidade e exige por isso um determinado esforço de interpretação por parte do público. Além disso, este *slogan* revela uma certa originalidade e ressonância que o tornam facilmente memorizável. Por fim, na medida em que se trata de um *slogan* prestigioso e utilizado há já vários anos pela Audi, não se pode excluir que o facto de o público relevante estar habituado a estabelecer um nexo entre este *slogan* e os automóveis fabricados por esta sociedade facilite também a identificação por esse público da origem comercial dos produtos ou serviços designados.

- 60 Resulta das considerações precedentes que a decisão controvertida deve ser anulada na medida em que a Segunda Câmara de Recurso recusou parcialmente, com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o pedido de registo da marca *Vorsprung durch Technik*.

Quanto às despesas

- 61 Nos termos do artigo 122.º, primeiro parágrafo, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, se o recurso for julgado procedente e o Tribunal de Justiça decidir definitivamente o litígio, decidirá igualmente sobre as despesas.
- 62 Por força do disposto no artigo 69.º, n.º 2, do referido Regulamento de Processo, aplicável aos recursos de decisões do Tribunal de Primeira Instância nos termos do artigo 118.º do mesmo regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a Audi pedido a condenação do IHMI e tendo este sido vencido, há que condená-lo nas despesas das duas instâncias.

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

- 1) **O acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 9 de Julho de 2008, Audi/IHMI (*Vorsprung durch Technik*) (T-70/06), é anulado na medida em que o Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias decidiu que a Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) não tinha violado o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, conforme**

alterado pelo Regulamento (CE) n.º 3288/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, ao adoptar a sua decisão de 16 de Dezembro de 2005 (processo R 237/2005-2).

- 2) A decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 16 de Dezembro de 2005 (processo R 237/2005-2) é anulada na medida em que recusou parcialmente, com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, conforme alterado pelo Regulamento n.º 3288/94, o pedido de registo da marca Vorsprung durch Technik.**

- 3) O Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) é condenado nas despesas das duas instâncias.**

Assinaturas