

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

5 de Março de 2003 *

No processo T-237/01,

Alcon Inc, anteriormente Alcon Universal Ltd, com sede em Hünenberg (Suíça), representada por M. H. Porter, solicitador, e C. Morcom, QC, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

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

recorrido,

* Língua do processo: inglês.

sendo interveniente no Tribunal de Primeira Instância:

Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, com sede em Olching (Alemanha),
representado por S. N. Schneller, advogado,

que tem por objecto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 13 de Julho de 2001 (processo R 273/2000-1),

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Segunda Secção),

composto por: R. M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A. W. H. Meij,
juízes,

secretário: J. Plingers, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 20 de Novembro de 2002,

profere o presente

Acórdão

Enquadramento jurídico

1 Nos termos do artigo 51.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO L 11, p. 1), na sua actual redacção:

«1. A nulidade da marca comunitária é declarada na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvenicional numa acção de contrafacção:

- a) Sempre que a marca comunitária tenha sido registada contrariamente ao disposto no artigo 5.º ou no artigo 7.º;
- b) Sempre que o titular da marca não tenha agido de boa fé no acto de depósito do pedido de marca.

2. Se a marca comunitária tiver sido registada contrariamente ao n.º 1, alíneas b), c) ou d), do artigo 7.º, não pode, todavia, ser declarada nula se, pela utilização

que dela foi feita, tiver adquirido, depois do registo, um carácter distintivo para os produtos ou serviços para que foi registada.

3. Se a causa da nulidade só se verificar em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca comunitária foi registada, a nulidade da marca só pode ser declarada para os produtos ou serviços em causa.»

- 2 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 40/94, será recusado o registo de marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.
- 3 Em conformidade com o artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, as alíneas b), c) e d) do n.º 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.

Antecedentes do litígio

- 4 Em 1 de Abril de 1996, a Alcon Pharmaceuticals Ltd apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»), nos termos do Regulamento n.º 40/94.
- 5 A marca cujo registo foi pedido é o vocábulo «BSS».

- 6 Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido pertencem à classe 5, nos termos do Acordo de Nice relativo à classificação internacional de produtos e serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição:

«Preparações farmacêuticas oftálmicas; soluções estéreis para cirurgia oftálmica.»

- 7 A marca foi registada em 7 de Agosto de 1998 e publicada em 19 de Outubro de 1998.
- 8 Por carta de 27 de Setembro de 1999, a Alcon Universal Ltd (a seguir «recorrente») pediu ao Instituto a inscrição no registo da transferência a seu favor da marca comunitária em causa. Em 29 de Novembro de 1999, a transferência da referida marca a favor da recorrente foi inscrita no registo do Instituto.
- 9 Em 7 de Dezembro de 1998, o interveniente apresentou um pedido de nulidade da marca comunitária nos termos do artigo 51.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94. Os motivos invocados são os previstos no artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94.
- 10 Por decisão de 15 de Dezembro de 1999, a Divisão de Anulação declarou a nulidade da marca comunitária BSS nos termos do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, com o fundamento de que esta marca era composta por um sinal que se tornou habitual na linguagem corrente na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 40/94. Além disso, a Divisão de Anulação entendeu que a recorrente não tinha demonstrado que o sinal tinha, na acepção dos artigos 7.º, n.º 3, e 51.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, adquirido um carácter distintivo na sequência da sua utilização.

- 11 Em 15 de Fevereiro de 2000, foi interposto recurso da decisão da Divisão de Anulação para o Instituto, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94.
- 12 Foi negado provimento ao recurso por decisão da Primeira Câmara de Recurso de 13 de Julho de 2001 (a seguir «decisão impugnada»), notificada à recorrente em 18 de Julho de 2001.
- 13 A Câmara de Recurso considerou que a decisão da Divisão de Anulação era justificada. Observou que o vocábulo «BSS» é utilizado quer em alemão quer em inglês para designar, na linguagem corrente, um preparado farmacêutico oftalmológico. Além disso, no que respeita aos artigos 7.º, n.º 3, e 51.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, a Câmara de Recurso considerou que as provas apresentadas pela recorrente não demonstravam que este sinal tivesse adquirido, na sequência da sua utilização, um carácter distintivo.

Tramitação processual e pedidos das partes

- 14 Por petição que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 18 de Setembro de 2001, a recorrente interpôs o presente recurso. Em 28 de Janeiro de 2002, o Instituto apresentou a sua contestação. Em 1 de Fevereiro de 2002, a interveniente apresentou a sua contestação. Em 12 de Abril, a recorrente apresentou a sua réplica. Em 14 de Junho de 2002, o Instituto apresentou uma tréplica. Em 1 de Julho de 2002, a interveniente apresentou uma tréplica.
- 15 Por comunicação de 19 de Novembro de 2002, a recorrente informou o Tribunal sobre a modificação da sua denominação social que ocorreu em 21 de Dezembro de 2001.

16 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão impugnada;
- ordenar ao Instituto que indefira o pedido de nulidade da marca comunitária;
- decidir sobre as despesas.

17 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;
- condenar a recorrente nas despesas do processo.

18 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;
- condenar a recorrente nas despesas.

- 19 Na audiência, a recorrente desistiu do segundo pedido no qual requeria que fosse ordenado ao Instituto que indeferisse o pedido de nulidade da marca comunitária.

Questão de direito

- 20 A recorrente suscita no caso em apreço um fundamento único, baseado na violação do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), e n.º 2, do Regulamento n.º 40/94.

Argumentos das partes

- 21 A recorrente expõe que demonstrou na Divisão de Anulação do Instituto que foi a primeira a adoptar o vocábulo «BSS» como marca em 1959 e que tomou iniciativas, e continua a tomar, para conservar o carácter distintivo desta marca.
- 22 A este respeito, a recorrente considera que a Câmara de Recurso não tomou suficientemente em consideração as suas iniciativas para vigiar a utilização de facto por terceiros do termo «BSS». A recorrente sustenta, em concreto, ter participado em acções destinadas a limitar a utilização dos termos «IOCARE BSS» pela sociedade Ciba Vision e dos termos «PHARMACIA & UPJOHN BSS» pela sociedade Pharmacia & Upjohn. Além disso, a recorrente entende que a Câmara de Recurso violou a capacidade do titular de uma marca de utilizar esta em conjugação com outra marca sem alterar o seu carácter distintivo.
- 23 Na réplica, a recorrente apresenta vários documentos, designadamente cópias de excertos de dicionários farmacêuticos, uma actualização da sua «lista de vigilância BSS» apresentada na Câmara de Recurso em 17 de Abril de 2000, 18 declarações de membros da comunidade médica de França, da Finlândia, da

Grécia, da Bélgica e dos Países Baixos comprovando o carácter distintivo da marca BSS, uma lista das datas em que os produtos com a marca BSS foram lançados pela primeira vez nos diferentes países europeus depois do seu lançamento inicial nos Estados Unidos e informações sobre as condições de registo da sua marca nominativa BSS no Reino Unido e na Alemanha.

- 24 O Instituto considera que a Câmara de Recurso confirmou, correctamente, a nulidade da marca comunitária BSS com base na conclusão da Divisão de Anulação segundo a qual o termo «BSS» era um termo genérico para os produtos visados pela marca em causa.
- 25 Com efeito, o Instituto é de opinião que a Câmara de Recurso considerou, com razão, que, no momento do pedido de registo da marca comunitária BSS pela recorrente, o termo «BSS» era empregue, pelo menos numa parte da União Europeia, como uma indicação que designa uma «solução salina equilibrada» («Balanced Salt Solution») e que era, portanto, impossível distinguir os produtos de uma empresa dos produtos de outra empresa com base no vocábulo em causa. Isto é confirmado, segundo o Instituto, pelos sete excertos de dicionários técnicos especializados e de publicações científicas no domínio oftalmológico em línguas alemã e inglesa, bem como por numerosos sítios Internet que foram analisados pela Câmara de Recurso na decisão impugnada.
- 26 Quanto ao argumento da recorrente segundo o qual criou a expressão «Balanced Salt Solution» e «BSS», o Instituto considera que é desprovido de pertinência no caso em apreço.
- 27 Por outro lado, o Instituto entende desprovido de fundamento o argumento da recorrente segundo o qual a Câmara de Recurso não tomou suficientemente em consideração registos nacionais anteriores do vocábulo «BSS» ou dos que contêm o referido vocábulo, tendo em conta que, segundo jurisprudência constante do Tribunal de Primeira Instância, estes registos não vinculam o Instituto e, além do mais, não coincidem com a marca em causa no caso em apreço.

- 28 Quanto ao carácter distintivo adquirido pela utilização da marca BSS, o Instituto entende que a recorrente não demonstrou a sua existência perante a Divisão de Anulação nem perante a Câmara de Recurso.
- 29 Por último, na tréplica, o Instituto alega que os documentos apresentados pela recorrente na réplica pela primeira vez no Tribunal são inadmissíveis nos termos do artigo 48.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, porque foram apresentados tardiamente e que este atraso não foi justificado.
- 30 A interveniente considera que os documentos apresentados pela recorrente no Instituto não são suficientes para manter o registo da marca comunitária BSS. Com efeito, em sua opinião, o vocábulo «BSS» é utilizado por numerosos fabricantes como um termo genérico ou descritivo de uma solução salina equilibrada e a recorrente não demonstrou ter tomado iniciativas para proibir o emprego do vocábulo «BSS» pelas suas concorrentes. A este respeito, a interveniente entende que a «lista de vigilância BSS» apresentada pela recorrente é desprovida de pertinência, uma vez que apenas menciona um litígio sobre esta marca e que, em contrapartida, não faz referência à utilização na Alemanha dos termos «IOCARE BSS» pela sociedade Ciba Vision e dos termos «PHARMACIA & UPJOHN BSS» pela sociedade Pharmacia & Upjohn.
- 31 A interveniente considera que a utilização pela própria recorrente do vocábulo «BSS» conjuntamente com outros termos coloca a questão de saber se esta utilização é capaz de conferir carácter distintivo a um só dos elementos que formam o sinal.
- 32 Na tréplica, a interveniente anexa vários documentos suplementares destinados a demonstrar o carácter genérico e descritivo da marca BSS.

Apreciação do Tribunal

- 33 No presente recurso, a recorrente impugna uma decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto que nega provimento ao seu recurso contra a decisão da Divisão de Anulação do Instituto que declarou, a pedido do interveniente, a nulidade da marca comunitária BSS registada para «Preparações farmacêuticas oftálmicas; soluções estéreis para cirurgia oftálmica»
- 34 Neste contexto, importa analisar, em primeiro lugar, se a Câmara de Recurso considerou correctamente que a marca comunitária BSS não deveria ter sido registada nos termos do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, devido à existência, para a marca em causa, de um motivo absoluto de recusa e, se tal é o caso, em segundo lugar, se a Câmara de Recurso concluiu correctamente que a marca em causa não tinha, na sequência da sua utilização, adquirido um carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 3, e 51.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94.
- 35 Em primeiro lugar, importa referir que a decisão da Divisão de Anulação se baseia na aplicação ao caso em apreço do artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 40/94, que impede o registo das marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio. Assim, a fiscalização da legalidade da decisão impugnada, que confirma a decisão da Divisão de Anulação, deve ser efectuada por referência a esta mesma base jurídica.
- 36 A título liminar, há que referir que não existe jurisprudência comunitária sobre a aplicação desta disposição. Contudo, o Tribunal de Justiça foi chamado a interpretar o artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), cujo conteúdo é,

no essencial, idêntico ao do artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 40/94 (acórdão de 4 de Outubro de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Colect., p. I-6959).

- 37 Segundo o Tribunal de Justiça, o artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que apenas se opõe ao registo de uma marca quando os sinais ou as indicações de que a marca é exclusivamente constituída se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio para designar os produtos ou os serviços relativamente aos quais foi apresentado o registo da referida marca (acórdão Merz & Krell, já referido, n.º 31). Assim, há que referir que o carácter habitual de uma marca apenas pode ser apreciado, por um lado, por referência aos produtos ou aos serviços visados pela marca, embora a disposição em causa não faça uma referência explícita a estes e, por outro, por referência à percepção que dela tem o público-alvo.
- 38 Quanto ao público-alvo, importa referir que o carácter habitual de um sinal se aprecia tendo em conta a expectativa presumível de um consumidor médio do tipo de produto em causa que é reputado estar normalmente informado e razoavelmente atento e advertido [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 26, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.º 47].
- 39 Além disso, o Tribunal de Justiça entendeu que, embora exista uma sobreposição evidente dos âmbitos de aplicação respectivos do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), e do artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da Directiva 89/104, a exclusão do registo das marcas visadas por esta última disposição não é fundamentada na natureza descritiva dessas marcas, mas nos usos em vigor nos meios comerciais onde é feito o comércio dos produtos e dos serviços relativamente aos quais foram apresentados o registo das referidas marcas (acórdão Merz & Krell, já referido, n.º 35).

- 40 Por último, o Tribunal de Justiça sublinhou que sinais ou indicações que constituem uma marca que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio para designar os produtos ou os serviços visados por essa marca não são adequados para distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas e não preenchem, portanto, a função essencial da referida marca — excepto se a utilização que foi feita desses sinais ou dessas indicações lhes permitiu adquirir um carácter distintivo susceptível de ser reconhecido nos termos do artigo 3.º, n.º 3, da Directiva 89/104 (acórdão Merz & Krell, já referido, n.º 37).
- 41 No caso em apreço, há que observar que a marca em causa tinha sido registada para «Preparações farmacêuticas oftálmicas; soluções estéreis para cirurgia oftálmica» e que, assim, o carácter habitual do vocábulo «BSS» deve ser analisado em relação a estes produtos.
- 42 Tendo em conta o destino dos produtos visados pela marca em causa, o público-alvo é um público especializado em matéria médica, designadamente oftalmologistas e cirurgiões oftalmológicos. Por outro lado, tendo em conta o conhecimento pelos médicos e os farmacêuticos na União Europeia dos termos científicos em inglês, que é a língua técnica neste domínio, importa considerar como público pertinente os oftalmologistas e os cirurgiões oftalmológicos do conjunto da União Europeia.
- 43 As provas apresentadas pelo interveniente perante o Instituto relativamente ao carácter habitual do vocábulo «BSS» em relação a um público especializado em oftalmologia demonstram que este vocábulo se transformou numa designação genérica corrente para uma solução salina equilibrada (Balance Salt Solution). Com efeito, há que observar que os dicionários de química, de medicina e de farmácia, bem como os artigos científicos apresentados pela interveniente,

provam que o vocábulo «BSS» é considerado, pela comunidade científica na matéria, um termo genérico.

- 44 Assim, importa concluir que, como foi referido pela Câmara de Recurso no n.º 17 da decisão impugnada, os dicionários apresentados pela interveniente na Divisão de Anulação (*Dictionary of Chemistry and Chemical Technology* de Helmut Gross, Elsevier 1989; *Lexicon medizinisch-wissenschaftlicher Abkürzungen* de Dr. Rolf Heister, F. K. Schattauer Verlag 1985; *Medical and Pharmaceutical Dictionary* de Werner, E. Bunjes, Georg Thieme Verlag 1981; *MASA Medical Acronyms, Symbols & Abbreviations* de Betty Hamilton e Barbara Guidos, Neal Schuman Publishers, Inc. 1984 e *Abbreviations* de Ralph De Sola, Elsevier 1986), bem como os artigos apresentados na Câmara de Recurso, de entre os quais esta cita os publicados pelo Winterlude (edição de 1995) e pelo New England Eye Center (edição de 1996), referem o vocábulo «BSS» como denominação genérica do produto Balanced Salt Solution ou Buffered Saline Solution.
- 45 Acresce que as edições dos anos de 1997, 1998 e 1999 da Rote Liste (vade-mécum médico alemão) apresentadas pela interveniente na Divisão de Anulação e a do ano 2000 apresentada na Câmara de Recurso demonstram que outras sociedades que não a recorrente comercializam produtos oftalmológicos com denominações que contêm o vocábulo «BSS». Assim, a título de exemplo, a edição de 1999 menciona a utilização da denominação «IOCARE BSS» pela sociedade Ciba Vision, da denominação «PHARMACIA & UPJOHN BSS» pela sociedade Pharmacia & Upjohn, e da denominação «Serag Ophtal BSS» pela sociedade Serag-Wiessner.
- 46 Consequentemente, a Câmara de Recurso considerou correctamente, no n.º 19 da decisão impugnada, que as provas apresentadas pela interveniente no Instituto são suficientes para demonstrar que, para os meios especializados, «BSS» é um termo que se tornou habitual, na data da apresentação do pedido de registo da marca BSS pela recorrente, como denominação genérica para as «soluções

estéreis para a cirurgia oftalmológica». Por outro lado, importa referir que a recorrente não apresentou no Instituto provas susceptíveis de demonstrar que a marca BSS não se enquadra no âmbito de aplicação do motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 40/94.

- 47 Quanto à alegação da recorrente segundo a qual demonstrou que tinha sido a primeira sociedade a adoptar em 1959 o vocábulo «BSS» como marca, há que considerar que este facto não demonstra que a marca em causa não se tenha tornado habitual 37 anos mais tarde devido ao facto de ter entretanto passado a ser utilizado como denominação genérica no domínio oftalmológico.
- 48 Com efeito, um sinal que, numa determinada época, era susceptível de constituir uma marca pode, devido à sua utilização por terceiros como denominação habitual de um produto, perder a capacidade de exercer as funções de uma marca, designadamente, a de identificar a origem comercial do produto para assim permitir que o consumidor que adquire o produto que a marca designa faça, no momento de uma aquisição posterior, a mesma escolha se a experiência for positiva ou outra escolha se a experiência for negativa [acórdão do Tribunal de Justiça de 27 de Fevereiro de 2002, Rewe-Zentral/IHMI (LITE), T-79/00, Colect., p. II-705, n.º 26].
- 49 Em segundo lugar, há que verificar se a recorrente apresentou no Instituto a prova de que a marca BSS tinha adquirido carácter distintivo pela utilização para os produtos para os quais tinha sido registada.
- 50 Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, para a apreciação do carácter distintivo da marca, incluindo o adquirido pela utilização, podem ser tomadas em consideração, nomeadamente, a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, a área geográfica e a duração da utilização dessa marca, a

importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identificam o produto como sendo proveniente de uma empresa determinada graças à marca e declarações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais. Se, com base nesses elementos, os meios interessados ou, pelo menos, uma fracção significativa destes identificam graças à marca o produto como sendo proveniente de uma empresa determinada, deve concluir-se que a condição imposta pelo artigo 3.º, n.º 3, da Directiva 89/104 — e por analogia a exigida pelo artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 — para o registo da marca está preenchida (acórdãos do Tribunal de Justiça de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, n.ºs 51 e 52, de 8 de Junho de 2002, Philips, C-299/99, Colect., p. I-5475, n.ºs 60 e 61).

- 51 O carácter distintivo de uma marca, incluindo o que é adquirido pela utilização, deve igualmente ser apreciado relativamente aos produtos ou serviços em relação aos quais o registo da marca é pedido e tendo em conta a presumível percepção de um consumidor médio da categoria de produtos ou de serviços em causa normalmente informado e razoavelmente atento e advertido (v., neste sentido, acórdão Philips, já referido, n.ºs 59 e 63).
- 52 No que respeita à dimensão da utilização necessária para que seja aceite o registo de uma marca nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, o Tribunal de Primeira Instância considerou que o carácter distintivo adquirido pela utilização da referida marca deve ser demonstrado na parte substancial da União Europeia onde a mesma não tem esse carácter distintivo nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b), c) e d), do referido regulamento [acórdão de 30 de Março de 2000, Ford Motor/IHMI (OPTIONS), T-91/99, Colect., p. II-1925, n.º 27].
- 53 No caso em apreço, a recorrente devia demonstrar no Instituto que a sua marca tinha adquirido carácter distintivo, antes da data de apresentação do pedido de marca em 1 de Abril de 1996, ou entre a data de registo, 7 de Agosto de 1998, e a data do pedido de nulidade, 7 de Dezembro de 1998, na totalidade ou numa parte substancial da União Europeia.

- 54 A recorrente considera que a Câmara de Recurso não apreciou suficientemente as iniciativas que tomou e continua a tomar para conservar o carácter distintivo da marca BSS. O Instituto e a interveniente consideram que as provas apresentadas pela recorrente no Instituto são insuficientes para manter o registo desta marca.
- 55 Importa considerar que a questão de saber se um vocábulo, que é habitual na linguagem corrente ou nos hábitos leais do comércio, adquiriu carácter distintivo pela utilização depende, designadamente, da percepção deste pelo público-alvo, como nome genérico do produto em causa, ou como o sinal distintivo de uma empresa determinada. Assim, os esforços do titular são tidos em consideração na medida em que têm resultados objectivos na percepção do termo em causa pelo público pertinente.
- 56 No que respeita aos documentos apresentados pela recorrente na Divisão de Anulação e, depois, na Câmara de Recurso, para demonstrar que a marca BSS tinha adquirido carácter distintivo pela utilização, a recorrente apresentou uma «lista de vigilância BSS» e acordos que celebrou com terceiros, que demonstravam a existência de um programa de controlo da utilização por terceiros desta marca, designadamente nos Estados Unidos, em Itália, na Alemanha e no Reino Unido. Contudo, a incidência deste programa bem como os seus resultados na sensibilização do público-alvo não são conhecidos.
- 57 Com efeito, o facto de a recorrente ter tomado iniciativas para garantir a manutenção do carácter distintivo da marca em causa não é suficiente para provar que a referida marca tenha adquirido carácter distintivo pela utilização em relação aos produtos visados pelo registo, salvo se as medidas tiverem dado lugar a uma tomada de consciência do público-alvo do facto de o vocábulo «BSS» ser uma marca. A este respeito, importa referir que a «lista de vigilância BSS» é apenas um indício da intenção da recorrente de evitar a utilização por concorrentes da marca BSS, mas não demonstra que o público-alvo tem uma percepção do vocábulo «BSS» como sendo uma marca e, portanto, não prova que o vocábulo «BSS» já não era uma denominação habitual no domínio oftalmológico.

- 58 Por último, há que referir que os argumentos baseados pela recorrente em dados relativos ao volume de negócios e nos investimentos em publicidade, bem como nos documentos que apresentou no Instituto, designadamente os certificados dos registos nacionais de marcas que contêm o vocábulo «BSS» e os folhetos dos produtos «ALCON BSS» e «BSS PLUS», também não são mais susceptíveis de determinar o carácter distintivo da marca BSS do que os precedentemente analisados. Acresce que a recorrente não apresentou qualquer argumento na petição sobre o valor probatório destes documentos.
- 59 Quanto ao argumento da recorrente relativo à capacidade do titular de uma marca de utilizar esta em conjugação com outros sinais sem alterar o seu carácter distintivo, há que referir que é desprovido de pertinência para a análise da aquisição do carácter distintivo da marca BSS. O carácter complexo da fórmula de identificação dos produtos que comercializa («ALCON BSS», «BSS PLUS» ou «ALCON BSS PLUS») poderia, quando muito, constituir um indício de que a própria recorrente considera que a marca BSS não adquiriu carácter distintivo suficiente para ser utilizada sem qualquer outro elemento adicional de identificação do produto.
- 60 Assim, há que referir que a Câmara de Recurso considerou correctamente que a recorrente não demonstrou que a sua marca tinha, na acepção dos artigos 7.º, n.º 3, e 51.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, carácter distintivo na sequência da sua utilização.
- 61 Quanto aos documentos anexados à petição, à tréplica e à réplica da interveniente que não foram analisados pela Câmara de Recurso, estes, apresentados pela primeira vez neste Tribunal, não podem ser tidos em consideração tendo em conta que o recurso para o Tribunal visa a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do Instituto na acepção do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94.

- 62 Nestas circunstâncias, dado que a função do Tribunal não é reexaminar as circunstâncias de facto à luz dos documentos apresentados pela primeira vez perante si, há que afastar os documentos apresentados pela recorrente e pela interveniente pela primeira vez no Tribunal, sem que seja necessário examinar a sua força probatória.
- 63 Resulta do conjunto das considerações que precedem que foi correctamente que a Câmara de Recurso considerou que a marca BSS se tinha tornado habitual na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio e que a recorrente não tinha demonstrado perante o Instituto que a marca em causa tinha adquirido, na sequência da sua utilização, carácter distintivo para os produtos para os quais tinha sido registada.
- 64 Assim, deve ser negado provimento ao recurso.

Quanto às despesas

- 65 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas efectuadas pelo Instituto e pela interveniente, em conformidade com o pedido destes últimos.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A recorrente é condenada nas despesas.**

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 5 de Março de 2003.

O secretário

O presidente

H. Jung

R. M. Moura Ramos