

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)
10 de Novembro de 2004*

No processo T-402/02,

August Storck KG, com sede em Berlim (Alemanha), representada por H. Wrage-Molkenthin, T. Reher, A. Heise e I. Rohr; advogados, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

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

recorrido,

que tem por objecto um pedido de anulação da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI, de 18 de Outubro de 2002 (processo R 0256/2001-2), que recusou o registo de uma marca que representa uma embalagem enrolada nas pontas (forma de papelote),

* Língua do processo: alemão.

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

composto por: H. Legal, presidente, V. Tiili e M. Vilaras, juízes,
secretário: B. Pastor, secretário adjunto,

vista a petição apresentada no Tribunal de Primeira Instância em 27 de Dezembro de 2002,

vista a contestação apresentada no Tribunal de Primeira Instância em 22 de Abril de 2003,

após a audiência de 16 de Junho de 2004,

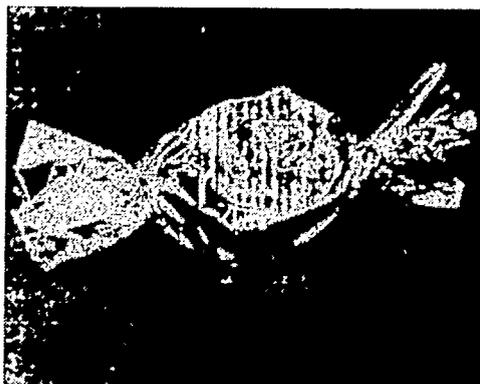
profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- ¹ Em 30 de Março de 1998, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos 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), alterado.

- 2 A marca cujo registo foi pedido consiste na representação, em perspectiva, de uma forma de embalagem enrolada nas pontas (forma de papelote), a seguir reproduzida:



- 3 A recorrente qualificou a sua marca de figurativa e reivindicou a cor «castanho-claro (caramelo)».
- 4 Os produtos para os quais foi requerido o registo da marca são abrangidos pela classe 30 do Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e dos serviços para o registo de marcas, de 15 de Julho de 1957, alterado, e correspondem à seguinte descrição: «Rebuçados».
- 5 Por carta de 3 de Agosto de 1998, o examinador informou a recorrente de que a sua marca não era susceptível de ser admitida a registo nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

- 6 Por carta de 5 de Outubro de 1998, a recorrente apresentou as suas observações relativamente às objecções do examinador. Depois de qualificar a marca solicitada de tridimensional, a recorrente indicou que a particularidade da forma da embalagem em causa residia no seu brilho dourado, que lhe conferia o mínimo de carácter distintivo exigido. Em qualquer caso, a marca solicitada adquiriu carácter distintivo para «caramelos» devido à utilização que dela foi feita.

- 7 Por decisão de 19 de Janeiro de 2001, depois de esclarecer que o pedido da recorrente dizia respeito a uma marca figurativa, o examinador recusou esse pedido devido ao facto de a marca solicitada ser desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e de a mesma não ter adquirido carácter distintivo pela utilização para caramelos, na acepção do artigo 7.º, n.º 3, do mesmo regulamento.

- 8 Em 13 de Março de 2001, a recorrente interpôs recurso para o IHMI da decisão do examinador, nos termos do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94. Nesse recurso, a recorrente pediu a anulação da decisão do examinador no seu conjunto. No articulado de 18 de Maio de 2001 em que expõe os fundamentos do seu recurso, a recorrente reiterou a afirmação segundo a qual a marca solicitada é uma marca tridimensional, especificando que a mesma combina três cores diferentes, a saber, o amarelo transparente, o dourado brilhante e o branco. A título subsidiário, indicou que haveria que limitar a lista dos produtos visados pela marca apresentada unicamente aos «rebuçados de caramelo», caso o registo da marca viesse a ser recusado por falta de carácter distintivo intrínseco e por falta de carácter distintivo adquirido pela utilização para «rebuçados».

- 9 Por decisão de 18 de Outubro de 2002 (a seguir «decisão impugnada»), notificada à recorrente em 31 de Outubro de 2002, a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso por a marca solicitada não ser distintiva na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e por também não poder ser registada em aplicação do artigo 7.º, n.º 3, do mesmo regulamento.

- 10 No essencial, a Câmara de Recurso considerou que à marca solicitada, seja qual for a sua natureza, figurativa ou tridimensional, deve ser recusado o registo nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. No que se refere, em particular, à cor da embalagem em causa, a Câmara de Recurso, após recordar que a cor reivindicada no pedido de marca era o «castanho-claro (caramelo)», afirmou que não conseguia distinguir, na reprodução gráfica da marca apresentada, as três cores invocadas pela recorrente no articulado em que expõe os fundamentos do recurso. Nessa reprodução, a cor aparece antes como dourada ou como comportando um tom dourado cuja utilização para embalagens de caramelos é habitual e frequente no comércio. Além disso, considerou que os elementos apresentados pela recorrente não permitem provar que a marca pedida tenha adquirido carácter distintivo para os rebuçados em geral ou, designadamente, para caramelos, após a utilização que dela foi feita.

Tramitação processual e pedidos das partes

- 11 Por carta entrada na Secretaria do Tribunal em 26 de Maio de 2003, a recorrente pediu, em conformidade com o artigo 135.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, autorização para apresentar réplica, autorização essa que não foi concedida pelo presidente da Quarta Secção do Tribunal.
- 12 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão impugnada;

- condenar o IHMI nas despesas.

13 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;

- condenar a recorrente nas despesas.

Quanto ao objecto do litígio

Argumentos das partes

- 14 A recorrente voltou atrás na sua qualificação da marca solicitada, ao referir-se umas vezes a marca figurativa e outras a marca tridimensional.
- 15 Quanto à cor reivindicada, a recorrente afirma que, contrariamente ao que a Câmara de Recurso considerou no n.º 16 da decisão impugnada, resulta da representação gráfica da marca apresentada que esta contém três cores. O centro da marca é dourado, enquanto as duas partes laterais, enroladas, são ambas brancas e amarelo transparente. Pelo contraste de materiais entre a película transparente e a opaca, a marca dá a impressão de ser tricolor.

- 16 Por último, embora contestando a decisão impugnada no seu conjunto, a recorrente critica a Câmara de Recurso por ter, sem razão, recusado reconhecer o carácter registável da marca solicitada e de ter também recusado o pedido de marca apenas para «rebuçados de caramelo», na sequência da limitação da lista dos produtos visados pelo pedido de marca, à qual a recorrente procedeu no articulado em que expôs os fundamentos do seu recurso para a Câmara de Recurso do IHMI, caso o registo da marca fosse recusado por falta de carácter distintivo intrínseco para rebuçados. Com efeito, no seu entender, o registo da marca relativamente a «rebuçados de caramelo» não pode, em qualquer caso, ser recusado, em conformidade com o artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.
- 17 O IHMI observa que a marca solicitada é uma marca figurativa e lembra que foi qualificada como tal no pedido de registo da recorrente.
- 18 No que diz respeito à cor da marca solicitada, o IHMI recorda, em primeiro lugar, que a recorrente reivindicou, no seu pedido, a cor «castanho-claro (caramelo)». Refere-se, de seguida, às considerações da Câmara de Recurso, nos n.ºs 16 e 17 da decisão impugnada, segundo as quais, por um lado, a cor na representação gráfica da marca apresentada aparece mais como dourada ou como contendo um tom dourado do que como «castanha-clara (caramelo)» e, por outro, a natureza tricolor (amarelo transparente, dourado brilhante e branco) da referida reprodução é impossível de distinguir. Ora, a reprodução de uma marca figurativa é mais precisa que qualquer outro descritivo e sobrepõe-se às descrições eventualmente divergentes que dela podem ser feitas. Na medida em que a Câmara de Recurso baseou manifestamente a sua decisão na reprodução gráfica da marca solicitada, pouco importa que se caracterize a cor como contendo um «tom dourado», como fez a Câmara de Recurso, ou como tricolor, conforme a recorrente sugere.
- 19 Quanto à limitação da lista de produtos unicamente aos «rebuçados de caramelo», pedida subsidiariamente pela recorrente no articulado em que expõe os

fundamentos do recurso interposto para a Câmara de Recurso, o IHMI remete para o n.º 28 da decisão impugnada e sustenta que a dissociação do mercado de rebuçados dos caramelos não tem qualquer relevância no caso em apreço, nem do ponto de vista do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 nem do ponto de vista do artigo 7.º, n.º 3, do referido regulamento.

Apreciação do Tribunal

- 20 Tendo em conta a argumentação divergente das partes sobre determinados elementos do pedido de registo da marca em causa, há que examinar, sucessivamente, a categoria da marca solicitada, a cor reivindicada e os produtos visados por essa marca.

Quanto à categoria da marca solicitada

- 21 Conforme resulta do formulário *ad hoc* de pedido de marca preenchido pela recorrente, o registo foi pedido para uma marca figurativa. Contudo, perante o examinador e a Câmara de Recurso, a recorrente qualificou a marca de tridimensional. A Câmara de Recurso, no n.º 23 da decisão impugnada, considerou que, para efeitos de apreciação do carácter distintivo intrínseco da marca solicitada, pouco importava que se tratasse de uma marca figurativa ou tridimensional. Segundo a Câmara de Recurso, «[...] num caso trata-se da configuração de uma embalagem de rebuçado e, noutro, da representação gráfica de um rebuçado embalado numa embalagem normal para rebuçados [...]». No Tribunal, a recorrente voltou atrás quanto ao carácter da marca solicitada (v. n.º 14 *supra*).

- 22 Nestas condições, e na medida quem que a recorrente não apresentou, de qualquer forma, um requerimento de alteração do seu pedido nos termos do artigo 44.º do Regulamento n.º 40/94 e da regra 13 do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO L 303, p. 1), há que considerar que a marca solicitada é uma marca figurativa [v., a este respeito, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 19 de Setembro de 2001, Henkel/IHMI (Imagem de um produto detergente), T-30/00, Colect., p. II-2663], constituída pela representação de uma forma de embalagem enrolada nas pontas (forma de papelote) de produtos abrangidos pelo pedido de marca.

Quanto à cor reivindicada

- 23 Nos termos do artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94, «[p]odem 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».
- 24 Segundo a regra 3, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95, se o requerente não reivindicar uma representação gráfica ou cor especial, a marca será reproduzida no pedido em escrita normal, por exemplo, em letras, números e sinais de pontuação dactilografados. O n.º 2 da mesma regra prevê que, em todos os outros casos não referidos no n.º 1, a marca será reproduzida numa outra folha, separada daquela em que figura o texto do pedido. Por fim, de acordo com o n.º 5 da mesma regra, se o registo for pedido a cores, o pedido deve incluir uma indicação nesse sentido. As cores que compuserem a marca devem igualmente nele ser indicadas. A reprodução referida no n.º 2 deve consistir na reprodução da marca a cores.

- 25 Além disso, resulta da jurisprudência que uma representação gráfica, na acepção das disposições acima referidas, deve permitir ao sinal ser representado visualmente, em particular através de figuras, linhas ou caracteres, de modo que possa ser identificado com exactidão. Para desempenhar a sua função, a representação gráfica, na acepção do artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94, deve ser clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva (v., por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 12 de Dezembro de 2002, Sieckmann, C-273/00, Colect., p. I-11737, n.ºs 46 a 55, e de 6 de Maio de 2003, Libertel, C-104/01, Colect., p. I-3793, n.ºs 28 e 29).
- 26 Foi, assim, considerado que uma simples amostra de uma cor não obedece, por si só, aos requisitos mencionados no número precedente, dado que se pode alterar com o tempo. Pelo contrário, a associação de uma amostra, de uma cor e da descrição nominativa da mesma pode constituir uma representação gráfica na acepção do artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94, desde que a descrição seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível e objectiva. Se essa associação não preencher as condições para constituir uma representação gráfica, designadamente por falta de precisão ou de carácter duradouro, esta falha pode, se for caso disso, ser suprida pelo acréscimo de uma designação da cor por meio de um código de identificação internacionalmente reconhecido. Com efeito, estes códigos são considerados precisos e estáveis (acórdão Libertel, já referido, n.ºs 31 a 38).
- 27 No caso em apreço, na parte do formulário *ad hoc* reservada à indicação da cor da marca solicitada, a recorrente indicou que a cor reivindicada era o castanho-claro (caramelo). Baseando-se na reprodução da marca solicitada, o examinador considerou que a mesma era de cor dourada e que as folhas da embalagem douradas, quer apresentem tons de dourado quer sejam de um dourado avermelhado, azulado ou esverdeado, são de uso muito frequente, em particular no sector da confeitaria. Na Câmara de Recurso, a recorrente fez referência a três cores, a saber, amarelo transparente, dourado brilhante e branco. Após ter recordado que a recorrente reivindicou inicialmente a cor «castanho-claro (caramelo)», a Câmara de Recurso considerou que, na reprodução gráfica da marca, a cor aparecia antes como dourada ou como contendo um tom de dourado, não sendo possível distinguir a natureza tricolor da marca, invocada pela recorrente. A Câmara de

Recurso acrescentou que não é raro encontrar embalagens de rebuçados dessa cor e que o facto de os rebuçados da recorrente estarem embalados num papel celofane no qual está inserida uma linha dourada em matéria plástica não tem qualquer importância. O resultado é, segundo afirma, idêntico, isto é, os rebuçados aparecem embalados numa embalagem dourada que é comum para embalagens de rebuçados (n.ºs 14, 16 e 17 da decisão impugnada).

- 28 Há que observar que, perante a inexistência de uma descrição clara e precisa da cor da marca solicitada pela recorrente, a contradição das cores entre si e com a cor que aparece na reprodução gráfica da marca, a inexistência de qualquer referência aos códigos de identificação internacionalmente reconhecidos e na falta de um requerimento de alteração do pedido de marca visando a clarificação da descrição das cores reivindicadas, de acordo com o artigo 44.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, foi com razão que a Câmara de Recurso baseou a sua apreciação na cor predominante que aparece na reprodução gráfica da marca em causa, a saber, o dourado. Por outro lado, em resposta a uma pergunta do Tribunal, a recorrente admitiu, na audiência, que a marca solicitada é constituída por um papel celofane com a forma de papérote, cuja cor predominante é o dourado.

Quanto aos produtos visados pela marca solicitada

- 29 Resulta das disposições dos artigos 57.º a 61.º do Regulamento n.º 40/94 que as decisões dos examinadores são susceptíveis de recurso para a Câmara de Recurso e que qualquer parte num processo que tenha conduzido a uma decisão do examinador pode recorrer dessa decisão na medida em que esta não tenha dado procedência às suas pretensões. Nos termos da regra 48, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95, o acto de recurso deve conter um determinado número de informações, entre as quais «[a] indicação da decisão recorrida e em que medida é requerida a alteração ou revogação da mesma».

- 30 No caso em apreço, é pacífico que o examinador recusou o pedido de marca da recorrente enquanto marca figurativa para a totalidade dos produtos visados por aquele, a saber, os «rebuçados» abrangidos pela classe 30. No recurso de 13 de Março de 2001 interposto para a Câmara de Recurso, a recorrente pediu a anulação da decisão do examinador na totalidade. Contudo, no seu articulado de 18 de Maio de 2001, em que expõe os fundamentos do recurso, a recorrente indicou, a título subsidiário, «que [havia que] restringir a lista dos produtos para os quais o registo da marca [era] solicitado aos ‘rebuçados de caramelo’, caso o registo da marca [fosse] recusado devido à falta de carácter distintivo, tanto inerente como adquirido pela utilização da marca, para ‘rebuçados’ [...]».
- 31 A Câmara de Recurso considerou, no n.º 8 da decisão impugnada, que o recurso visava, a título principal, a anulação da decisão do examinador pelo facto de a marca solicitada ser distintiva na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e, subsidiariamente, o carácter registável da marca, designadamente para «caramelos», dado o carácter distintivo que a mesma adquiriu pela sua utilização. Após ter examinado os fundamentos do recurso, a Câmara de Recurso negou-lhe provimento na íntegra.
- 32 Na petição apresentada no Tribunal, a recorrente, embora contestando a decisão impugnada no seu todo, critica a Câmara de Recurso por ter recusado, sem razão, o registo da marca solicitada para «rebuçados de caramelo», nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, na sequência da limitação da lista dos produtos visados pela marca, indicada subsidiariamente na Câmara de Recurso.
- 33 A esse respeito, há que recordar que, nos termos do artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, o requerente pode, em qualquer momento, retirar o seu pedido de marca comunitária ou limitar a lista de produtos ou serviços nele contida. Por conseguinte, a faculdade de limitar a lista de produtos e serviços pertence apenas ao requerente de uma marca comunitária, o qual pode, em qualquer momento, dirigir ao IHMI um pedido nesse sentido. Neste contexto, a retirada, total

ou parcial, de um pedido de marca comunitária ou a limitação da lista de produtos ou de serviços que ele contém deve ser feita de forma expressa e não condicional [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Ellos/IHMI (ELLOS), T-219/00, Colect., p. II-753, n.ºs 60 e 61].

- 34 No caso em apreço, foi apenas a título subsidiário que a recorrente propôs a limitação da lista dos produtos visados pelo pedido de marca aos «rebuçados de caramelo», ou seja, somente na hipótese de a Câmara de Recurso pretender recusar esse pedido para «rebuçados». A recorrente não restringiu, assim, a lista de produtos de forma expressa e incondicional e, portanto, a limitação em questão não pode ser tomada em consideração (v., neste sentido, acórdão ELLOS, já referido, n.º 62).
- 35 Por outro lado, segundo a jurisprudência, para que uma limitação da lista dos produtos ou serviços designados num pedido de marca comunitária possa ser tida em consideração, deve ser realizada segundo determinadas regras específicas, mediante requerimento de alteração do pedido apresentado em conformidade com o artigo 44.º do Regulamento n.º 40/94 e com a regra 13 do Regulamento (CE) n.º 2868/95 [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Outubro de 2002, KWS Saat/IHMI (Tom de laranja), T-173/00, Colect., p. II-3843, n.ºs 11 e 12; de 5 de Março de 2003, Unilever/IHMI (Pastilha oval), T-194/01, Colect., p. II-383, n.º 13, e de 25 de Novembro de 2003, Oriental Kitchen/IHMI — Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, ainda não publicado na Colectânea, n.º 30].
- 36 Ora, as referidas regras não foram respeitadas no caso presente, uma vez que a recorrente se limitou a uma indicação subsidiária no seu articulado de 18 de Maio de 2001 quanto à limitação dos produtos em causa, sem apresentar um requerimento de alteração do pedido de marca, em conformidade com as referidas disposições (v., neste sentido, acórdão Tom de laranja, já referido, n.º 12).

- 37 De qualquer forma, resulta do n.º 28 da decisão impugnada que a Câmara de Recurso examinou a proposta da recorrente de limitar, subsidiariamente, a sua lista de produtos a «caramelos» e considerou que esta não tinha qualquer relevância para a apreciação do carácter distintivo intrínseco ou do carácter distintivo adquirido pela utilização da marca solicitada. Segundo a Câmara de Recurso, quer se trate de rebuçados quer de caramelos, as suas apreciações relativas ao carácter não registável da marca solicitada pelos dois motivos absolutos de recusa supramencionados em nada perdem da sua validade.
- 38 Com base nas considerações que precedem, o presente recurso deve ser interpretado como tendo por objecto a anulação da decisão impugnada por violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, no que diz respeito à totalidade dos produtos visados pela marca solicitada (isto é, «rebuçados»), e por violação do artigo 7.º, n.º 3, do mesmo regulamento, no que diz respeito aos produtos referidos, designadamente rebuçados de caramelo.

Quanto ao mérito

- 39 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca quatro fundamentos, que se baseiam, respectivamente, na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do artigo 7.º, n.º 3, do artigo 74.º, n.º 1, primeiro período, e do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94.

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

Argumentos das partes

- 40 A recorrente sustenta que a marca solicitada possui o mínimo de carácter distintivo exigido, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

- 41 Antes de mais, a exigência de um carácter «que surpreenda», formulada pela Câmara de Recurso no n.º 12 da decisão impugnada, ou de um carácter particularmente «notório» da marca depositada não obedece a qualquer necessidade. Segundo a recorrente, a Câmara de Recurso admitiu erradamente que a configuração da marca solicitada é usual, não se diferenciando de forma significativa das configurações habituais e que a cor da embalagem em causa está muito difundida no comércio. Não foi citado qualquer exemplo na decisão impugnada para fundamentar estas afirmações. Pelo contrário, a combinação de forma e de cor do sinal apresentado é única no mercado e não pode ser qualificada de «usual». Por outro lado, devido à comercialização intensiva do rebuçado de caramelo da recorrente, denominado «Werther's Original» (Werther's Echte), a marca apresentada enraizou-se no espírito dos consumidores como sendo a embalagem evidente de um rebuçado de caramelo.
- 42 De seguida, a recorrente alega que o mercado de rebuçados em geral e o dos rebuçados de caramelo em particular se caracterizam por uma grande liberdade de formas e de cores. A configuração concreta da marca apresentada é particularmente fácil de reter e deriva de uma escolha deliberada para servir de ponto de referência ao consumidor. As três cores da marca apresentada, que a Câmara de Recurso, segundo a recorrente, de forma incompreensível, sustenta não ter conseguido distinguir, resultam da mera observação do sinal em causa. O seu centro é de cor dourada, enquanto as extremidades, enroladas como papelotes, são brancas e amarelo transparente. O contraste entre a folha transparente e a folha opaca faz com que a marca apareça em três cores e torna a configuração da mesma fora do comum.
- 43 Por fim, com excepção do n.º 28 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso não abordou de modo algum a questão da especificidade do segmento particular dos «rebuçados de caramelo», no qual a prática de embalagem difere da do mercado dos rebuçados em geral, e isto apesar da proposta subsidiária da recorrente apresentada à Câmara de Recurso de limitar a lista dos produtos visados pelo pedido de marca aos caramelos.

- 44 O IHMI contesta a argumentação da recorrente e sustenta que a marca requerida é desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Com efeito, tanto a forma da embalagem como a cor dourada observadas na representação gráfica da marca apresentada são, segundo o IHMI, correntes no mercado. Assim, as pretensas singularidades da marca invocadas pela recorrente não são susceptíveis de serem apreendidas e memorizadas pelo consumidor interessado como uma indicação da origem comercial do produto.
- 45 Estas considerações tanto são válidas para o mercado dos rebuçados em geral como para o mercado dos caramelos em particular. Consequentemente, assim como a Câmara de Recurso concluiu no n.º 28 da decisão impugnada, a dissociação destes dois mercados é irrelevante para efeitos de apreciação do carácter distintivo da marca em causa.

Apreciação do Tribunal

- 46 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, é recusado o registo de «marcas desprovidas de carácter distintivo». Além disso, o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 especifica que «[o] n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».
- 47 Recorde-se, em primeiro lugar, que, segundo a jurisprudência, as marcas a que o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 se refere são designadamente aquelas que, do ponto de vista do público-alvo, são comumente utilizadas, no comércio, para a apresentação dos produtos ou dos serviços em causa ou a respeito das quais existem, pelo menos, indícios concretos que permitam concluir que são susceptíveis de ser utilizadas desta maneira. Por outro lado, os sinais a que se refere este artigo são incapazes de exercer a função essencial da marca, isto é, identificar a

origem do produto ou do serviço, para assim permitir ao consumidor que adquira o produto ou o serviço que a marca designa fazer, quando de uma aquisição posterior, a mesma escolha, se a experiência for positiva, ou outra escolha, se a experiência for negativa [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 3 de Julho de 2003, Best Buy Concepts/IHMI (BEST BUY), T-122/01, ainda não publicado na Colectânea, n.º 20, e de 3 de Dezembro de 2003, Nestlé Waters France/IHMI (Forma de uma garrafa), T-305/02, ainda não publicado na Colectânea, n.º 28].

- 48 Consequentemente, o carácter distintivo de uma marca só pode ser apreciado, por um lado, em relação com os produtos ou os serviços para os quais é pedido o registo e, por outro, em relação com a percepção que deles tem o público-alvo (acórdãos BEST BUY, já referido, n.º 22, e Forma de uma garrafa, já referido, n.º 29).
- 49 No que respeita à primeira análise acima referida, há que recordar que o sinal reivindicado é constituído pela aparência da embalagem dos produtos visados, a saber, a representação de uma embalagem enrolada nas pontas (forma de papelote) que serve de acondicionamento aos rebuçados, e não pela forma do próprio produto (acórdão Forma de uma garrafa, já referido, n.º 30).
- 50 No que diz respeito ao público-alvo, há que notar que os rebuçados são produtos de consumo corrente, destinados ao consumo geral na totalidade dos países da Comunidade. Há, assim, que apreciar, nestas condições, o carácter distintivo da marca solicitada tendo em conta a presumível expectativa de um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado (acórdão Forma de uma garrafa, já referido, n.º 33).
- 51 Há igualmente que recordar que a percepção das marcas pelo público-alvo é influenciada pelo seu nível de atenção, que é susceptível de variar em função da categoria de produtos ou serviços em causa (acórdãos Pastilha oval, já referido, n.º 42, e Forma de uma garrafa, já referido, n.º 34).

- 52 Decorre da decisão recorrida, nomeadamente dos seus n.ºs 12, 13, 18 e 19, que a Câmara de Recurso examinou a marca pedida em conformidade com as considerações precedentes.
- 53 Deve observar-se, em segundo lugar, que o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 não faz qualquer distinção entre as várias categorias de marcas. Por conseguinte, na apreciação do carácter distintivo das marcas figurativas constituídas pela representação fiel do próprio produto ou, como é o caso, pela forma da embalagem do referido produto, não há que aplicar critérios mais rigorosos do que os aplicáveis a outras categorias de marcas (v., nesse sentido, acórdão Pastilha oval, já referido, n.º 44, e Forma de uma garrafa, já referido, n.º 35).
- 54 Nestas condições, para apurar se a combinação da forma e da cor da embalagem em causa pode ser apreendida pelo público como uma indicação de origem, há que analisar a impressão de conjunto produzida por essa combinação, o que não é incompatível com o exame sucessivo dos diferentes elementos de apresentação utilizados [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 19 de Setembro de 2001, Henkel/IHMI (Pastilha redonda, vermelha e branca), T-337/99, Colect., p. II-2597, n.º 49, e Pastilha oval, já referido, n.º 54).
- 55 Há que concluir que a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro de direito ao considerar que «a configuração da marca em causa (embalagem enrolada nas pontas, de cor castanho-claro ou dourado) não se distingue fundamentalmente das outras apresentações habituais no comércio» (n.º 14 da decisão impugnada).
- 56 Com efeito, foi com razão que a Câmara de Recurso, no n.º 15 da decisão impugnada, constatou que a forma da embalagem controvertida constitui «uma forma de embalagem de rebuçados normal e tradicional» e que se encontra «um grande número de rebuçados embalados dessa forma no mercado». O mesmo vale

para a cor da embalagem em questão, a saber, o castanho-claro (caramelo), ou, como resulta da representação gráfica da marca solicitada, o dourado ou o tom de dourado. Estas cores nada têm de inabitual em si mesmas, e também não é raro serem utilizadas para embalagens de rebuçados, como a Câmara de Recurso observou com pertinência no n.º 16 da decisão impugnada. Assim, foi com razão que a Câmara de Recurso considerou, no n.º 18 da decisão impugnada, que, no caso em apreço, o consumidor médio não apreende a marca como sendo, em si mesma, uma indicação da origem comercial do produto, mas como uma embalagem de rebuçado, nem mais nem menos, e que estas apreciações sobre a inexistência de carácter distintivo intrínseco da marca solicitada continuam válidas mesmo que os produtos visados pela mesma passem a ser apenas os «caramelos» (v. n.º 28 da decisão impugnada).

57 Assim, as características da combinação de forma e cor da marca solicitada não se afastam suficientemente das de formas de base utilizadas frequentemente para a embalagem de rebuçados ou de caramelos e, portanto, não são susceptíveis de ser memorizadas pelo público pertinente como indicadores da origem comercial. Com efeito, a embalagem enrolada nas pontas (forma de papelote), com a cor castanho-claro ou dourado, não se diferencia substancialmente das embalagens dos produtos em questão (rebuçados, caramelos), que são comumente utilizadas no comércio, vindo, assim, naturalmente à mente como uma forma de embalagem típica dos referidos produtos.

58 A referência, nos n.ºs 14 a 17 e 28 da decisão impugnada, à prática habitual no comércio de rebuçados ou de caramelos, sem que tenham sido fornecidos exemplos concretos dessa prática, não põe em causa a apreciação da Câmara de Recurso sobre a inexistência de carácter distintivo intrínseco da marca solicitada. Com efeito, ao considerar que a combinação de forma e de cor da marca solicitada não é inabitual no comércio, a Câmara de Recurso baseou a sua análise, no essencial, em factos resultantes da experiência prática geralmente adquirida da comercialização de produtos de consumo geral, tais como rebuçados ou caramelos, factos esses que são susceptíveis de ser conhecidos por qualquer pessoa e são, designadamente, conhecidos pelos consumidores desses produtos. [v., por analogia, acórdão do

Tribunal de Primeira Instância de 22 de Junho de 2004, Ruiz-Picasso e o./IHMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, ainda não publicado na Colectânea, n.º 29].

- 59 Há que sublinhar, em terceiro lugar, que, contrariamente ao que alegou a recorrente, o custo de realização da forma de embalagem em causa não faz parte dos critérios pertinentes para apreciar o carácter distintivo da marca, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Com efeito, uma forma desprovida de carácter distintivo, como é o caso da embalagem no presente processo, não adquire esse carácter devido ao custo da sua realização.
- 60 Em quarto lugar, foi com razão que a Câmara de Recurso evocou, nos n.ºs 19 e 20 da decisão impugnada, o risco de monopolização da embalagem em causa para os rebuçados, dado que esta análise vem confirmar a ausência de carácter distintivo dessa embalagem para os produtos em causa, em conformidade com o interesse geral que está na base do motivo absoluto de recusa baseado no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 61 Por último, há que rejeitar a alegação da recorrente segundo a qual a forma da embalagem em causa se tinha enraizado no espírito dos consumidores como marca devido à comercialização intensiva do rebuçado de caramelo «Werther's Original» sob essa forma de embalagem. Com efeito, mesmo pressupondo que estivesse demonstrada, essa comercialização só poderia, eventualmente, ser tomada em consideração para efeitos de apreciação do carácter distintivo da marca adquirido pela utilização, e não para apreciar o carácter distintivo intrínseco da mesma.
- 62 Resulta da totalidade das considerações que precedem que a marca solicitada, tal como é apreendida pelo consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, não é susceptível de permitir individualizar os produtos em causa e de os distinguir dos que têm outra origem comercial. Por conseguinte, é desprovida de carácter distintivo relativamente a esses produtos.

- 63 Daqui resulta que deve ser julgado improcedente o primeiro fundamento, baseado na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Quanto ao segundo fundamento, baseado na violação do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

- 64 A recorrente sustenta que a marca solicitada deve ser admitida a registo pelo facto de ter adquirido, designadamente para os rebuçados de caramelo, carácter distintivo através da utilização.
- 65 Para comprovar a utilização e a implantação da marca, a Câmara de Recurso devia ter examinado a situação do mercado pertinente assim como a história específica das embalagens em geral. À luz da história, da situação no mercado, do volume de negócios concreto relativo à difusão do produto e dos resultados das sondagens efectuadas, afigura-se que a marca solicitada está efectivamente implantada no mercado. A Câmara de Recurso ignorou o facto de os consumidores poderem apreender a embalagem de forma separada das outras marcas que nela figuram e de a considerar como uma indicação de origem.
- 66 A esse respeito, a recorrente alega que utiliza de forma inteiramente deliberada a marca solicitada como elemento de reconhecimento do seu rebuçado «Werther's Original», conhecido há dezenas de anos, pelo que, na publicidade, a marca solicitada é sempre exibida em tamanho grande e colocada muito claramente em evidência. Além disso, o consumidor apreende as cores e as formas antes de poder distinguir com precisão uma eventual menção escrita. Tal é particularmente o caso

na situação em apreço, dado que, devido à escolha das cores, a menção escrita sobre o papelote mal se destaca da cor da marca solicitada. Só é, assim, relevante a visão do consumidor, como admitiu o acórdão de 5 de Abril de 2001 do Bundesgerichtshof (Alemanha), que a Câmara de Recurso não teve em consideração.

- 67 Segundo a recorrente, o volume de vendas apresentado na Câmara de Recurso é suficiente para demonstrar a utilização da marca solicitada. Não era necessário ter apresentado volumes comparados para determinar a quota de mercado, designadamente porque o volume de vendas é corroborado pelos resultados de sondagens realizadas em diferentes Estados-Membros. Estas sondagens evidenciam um elevado grau de conhecimento do produto (de 59,4% a 85% em diferentes Estados-Membros da União Europeia). A consagração de uma marca pela utilização deve ser avaliada em função do seu grau de conhecimento e não da sua posição no mercado em relação aos produtos concorrentes.
- 68 Por fim, a recorrente declara-se disposta a fornecer outras informações, a citar testemunhos e a recorrer a um parecer para demonstrar a utilização da marca solicitada, se o Tribunal o considerar pertinente.
- 69 O IHMI, referindo-se aos critérios de apreciação do carácter distintivo de uma marca adquirido pela utilização, desenvolvidos pela jurisprudência, observa, em primeiro lugar, que, se é certo que as embalagens de rebuçados podem servir de indicação de origem, na sequência da utilização que delas foi feita, não é menos verdade que no caso em apreço as condições exigidas para esse efeito não puderam ser demonstradas.
- 70 Segundo o IHMI, foi com razão que o examinador e a Câmara de Recurso chegaram à conclusão de que os elementos de prova submetidos pela recorrente não eram suficientes para demonstrar que a marca solicitada tinha adquirido carácter distintivo pela utilização.

- 71 Por um lado, o volume de vendas apresentado pela recorrente é insuficiente sem a indicação do volume total do mercado dos produtos a ter em consideração ou a avaliação das vendas das empresas concorrentes. Com efeito, no caso de produtos de massa como os do caso em apreço, o critério determinante é a quota de mercado e não o simples volume de vendas, o qual não é suficiente para provar que a marca é conhecida.
- 72 Por outro, os custos publicitários no montante de 27 729 000 marcos alemães (DEM) suportados pela recorrente em 1998 e os custos, de cerca de 10 000 000 DEM a 17 500 000 DEM, que foram suportados nos anos de 1994 a 1997 em vários Estados-Membros da União Europeia, também não são probatórios. Com efeito, não é de modo algum possível, atendendo ao quadro apresentado pela recorrente em apoio do que alega, determinar a que título é que tiveram lugar os custos mencionados, a saber, para o sinal «Werther's Original», para a forma do rebuçado, para a sua embalagem ou para outro fim diferente. Além disso, estas indicações são pouco úteis perante a falta de elementos que permitam fazer uma ideia do volume publicitário que caracteriza o mercado dos produtos em causa.
- 73 Por último, as sondagens efectuadas em sete Estados-Membros da União Europeia e na Noruega fazem referência aos sinais «WERTHER'S», «Werther's Original» ou «W.O.» e não contêm qualquer referência à embalagem em causa. Assim, a prova de que a recorrente conseguiu trazer ao conhecimento do público a embalagem em questão não foi de modo algum produzida. Além disso, a utilização devia ter sido demonstrada em todos os Estados-Membros ou regiões da Comunidade onde existe o motivo de recusa. Ora, os documentos apresentados pela recorrente não se referem a mercados significativos como a França e a Itália. Por outro lado, não basta provar a utilização de uma determinada forma de produto para que seja aplicado o artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, tendo também de se demonstrar que as circunstâncias da referida utilização são tais que a forma em questão reveste o carácter de uma marca (acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de Junho de 2002, Phillips, C-299/99, Colect., p. I-5475, n.º 65).

- 74 Em segundo lugar, o IHMI considera que a limitação da lista de produtos em causa apenas aos caramelos, adiantada a título subsidiário pela recorrente perante a Câmara de Recurso, não pode ter relevância para a apreciação da aquisição pela utilização do carácter distintivo da marca solicitada.
- 75 Por último, a proposta da recorrente de produzir provas suplementares para demonstrar a utilização da marca não pode ser aceite. Com efeito, a petição apresentada no Tribunal tem por objecto a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI na aceção do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94, o que implica que não sejam admitidos documentos justificativos apresentados pela primeira vez no Tribunal, sem que seja necessário examinar a sua força probatória [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Março de 2003, Alcon/IHMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Colect., p. II-411, n.ºs 61 e 62]. Consequentemente, *a fortiori*, o Tribunal não pode solicitar à recorrente a apresentação de novos documentos justificativos.

Apreciação do Tribunal

- 76 Nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, os motivos absolutos de recusa referidos no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) a d), do mesmo regulamento não se opõem ao registo de uma marca se esta, para os produtos ou serviços para os quais o registo é pedido, adquiriu um carácter distintivo após a utilização que dela foi feita. Com efeito, na hipótese referida pelo artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, o facto de o sinal que constitui a marca em questão ser efectivamente apreendido, pelo público pertinente, como uma indicação da origem comercial de um produto ou de um serviço é o resultado de um esforço económico do requerente da marca. Esta circunstância permite afastar as considerações de interesse geral subjacentes ao n.º 1, alíneas b) a d), do mesmo artigo, as quais exigem que as marcas visadas por essas disposições possam ser livremente utilizadas por todos, a fim de evitar criar uma vantagem concorrencial ilegítima a favor de um único operador económico [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 2 de Julho de 2002, SAT.1/ /IHMI (SAT.2), T-323/00, Colect., p. II-2839, n.º 36, e de 29 de Abril de 2004, Eurocermex/IHMI (Forma de uma garrafa de cerveja), T-399/02, ainda não publicado na Colectânea, n.º 41].

- 77 Em primeiro lugar, resulta da jurisprudência que a aquisição de carácter distintivo pela utilização da marca exige que ao menos uma fracção significativa do público pertinente identifique graças à marca os produtos ou serviços em causa como provenientes de uma empresa determinada. Todavia, as circunstâncias em que a condição da aquisição de carácter distintivo pode ser dada como preenchida não podem considerar-se provadas unicamente com base em dados gerais e abstractos, tais como percentagens determinadas (v., por analogia, 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.º 52, e *Philips*, já referido, n.ºs 61 e 62; acórdão *Forma de uma garrafa de cerveja*, já referido, n.º 42).
- 78 Em segundo lugar, para que seja aceite o registo de uma marca por força do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, o carácter distintivo adquirido pelo uso de uma marca deve ser demonstrado na parte da União Europeia onde a mesma o não tinha com base no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) a d), do referido regulamento [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 30 de Março de 2000, *Ford Motor/IHMI (OPTIONS)*, T-91/99, Colect., p. II-1925, n.º 27, e *Forma de uma garrafa de cerveja*, já referido, n.ºs 43 e 47].
- 79 Em terceiro lugar, há que ter em conta, para efeitos de apreciação, num caso concreto, da aquisição de carácter distintivo pelo uso, factores como, designadamente, a quota de mercado detida pela marca, a intensidade, a extensão geográfica e a duração do uso dessa marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identificam o produto como proveniente de uma empresa determinada graças à marca, nem como declarações das câmaras de comércio e 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 proveniente de uma empresa determinada, deve daí concluir-se que a condição imposta pelo artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 para o registo da marca está preenchida (acórdãos *Windsurfing Chiemsee*, já referido, n.ºs 51 e 52; *Philips*, já referido, n.ºs 60 e 61, e *Forma de uma garrafa de cerveja*, já referido, n.º 44).

- 80 Em quarto lugar, o carácter distintivo de uma marca, incluindo o que é adquirido pela utilização, deve igualmente ser apreciado relativamente aos produtos ou serviços para os quais o registo da marca é pedido e tendo em conta a presumida percepção de um consumidor médio da categoria de produtos ou de serviços em causa normalmente informado e razoavelmente atento e avisado (v., neste sentido, acórdão Philips, já referido, n.ºs 59 e 63).
- 81 É a luz destas considerações que há que analisar se, no presente caso, a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito ao afastar a argumentação da recorrente baseada no facto de que a marca solicitada devia ter sido admitida a registo para os produtos em causa e, designadamente, para os caramelos, nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.
- 82 Em primeiro lugar, quanto aos argumentos da recorrente baseados no volume de vendas dos produtos em causa na Comunidade no período de 1994-1998, foi com razão que a Câmara de Recurso considerou que os mesmos não eram, no caso em apreço, susceptíveis de demonstrar que a marca solicitada tinha adquirido carácter distintivo na sequência da utilização que dela foi feita.
- 83 No n.º 25 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou de forma jurídica bastante que os números em questão não permitiam avaliar a quota de mercado em causa detida pelo recorrente a título da marca solicitada. Com efeito, apesar das informações relativas ao número de unidades e de toneladas de rebuçados vendidos na embalagem em causa resultante dos dados em questão, «continua a ser impossível uma apreciação realista da força [da recorrente] no mercado, por não haver dados sobre o volume total do mercado dos produtos a ter em consideração ou avaliações das vendas de empresas concorrentes, com as quais os números da recorrente [possam ser] comparados». Nestas condições, foi igualmente com razão que a Câmara de Recurso concluiu, no mesmo número da decisão impugnada, que, mesmo supondo que os dados numéricos acima referidos permitissem avaliar a quota de mercado em causa detida pela recorrente a título da marca solicitada, os mesmos não provam forçosamente que é a «embalagem dourada enrolada nas pontas que os consumidores [apreendem] como indicação de origem». É certo que

esta apreciação é confirmada pelo facto de que o volume de vendas em questão prova que o rebuçado de caramelo «Werther's Original» foi comercializado pela recorrente no mercado pertinente, mas não constitui, entretanto, prova de que a forma de embalagem em causa tenha sido utilizada como marca para designar o produto em questão.

84 Foi igualmente com razão que a Câmara de Recurso considerou que os custos de publicidade suportados pela recorrente levantavam os mesmos problemas que o volume de vendas acima referido. Assim, no n.º 26 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso teve o cuidado de observar que as indicações fornecidas pela recorrente relativas aos custos em questão não eram úteis, na medida em que «nenhum elemento permit[ia] fazer uma ideia do volume publicitário em relação ao mercado dos produtos em causa». Além disso, como sublinha correctamente o IHMI, não é de forma alguma possível, atendendo ao quadro referente aos custos publicitários em questão apresentado pela recorrente, determinar a que título os referidos custos foram dispendidos, a saber, para o sinal «Werther's Original», para a forma do produto, para a sua embalagem ou para um fim diferente. Por conseguinte, esse material publicitário não pode constituir prova da utilização da marca tal como foi pedida nem prova de que o público-alvo apreende a referida marca como indicando a origem comercial dos produtos em causa (acórdão Forma de uma garrafa de cerveja, já referido, n.º 51).

85 Por outro lado, conforme concluiu a Câmara de Recurso no mesmo número da decisão impugnada, os custos em questão eram pouco elevados «num bom número de Estados-Membros da União Europeia», acrescentando «que estes dados [faltavam] mesmo completamente em relação a alguns Estados-Membros». Com efeito, os referidos custos não abrangem em nenhum ano do período de referência (1994-1998) todos os Estados-Membros da União Europeia.

86 A este respeito, há que observar que a decisão impugnada não contém qualquer conclusão quanto à parte da Comunidade na qual a marca solicitada é desprovida de carácter distintivo. Entretanto, no caso das marcas não nominativas, como a visada no caso em apreço, há que presumir que a apreciação do seu carácter distintivo é a

mesma em toda a Comunidade, a menos que existam indícios concretos em sentido contrário. Uma vez que, no caso em apreciação, não resulta dos autos que seja essa a situação, há que considerar que o motivo absoluto de recusa referido no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 existe em toda a Comunidade relativamente à marca solicitada. Esta marca deve, contudo, ter adquirido carácter distintivo pelo uso em toda a Comunidade para ser registável com base no artigo 7.º, n.º 3, do mesmo regulamento (acórdão Forma de uma garrafa de cerveja, já referido, n.º 47; v., igualmente nesse sentido, acórdão OPTIONS, já referido, n.º 27).

87 Nestas condições, os custos publicitários supramencionados não podem, de todo o modo, constituir prova de que, em toda a Comunidade e no período de 1994-1998, o público pertinente, ou pelo menos uma fracção significativa do mesmo, apreendia a marca solicitada como indicando a origem comercial dos produtos em causa.

88 Por último, quanto aos resultados das sondagens submetidos à apreciação da Câmara de Recurso relativos à implantação dos sinais «WERTHER'S», «Werther's Original» ou «W.O.» para os rebuçados de caramelo comercializados pela recorrente, a Câmara de Recurso indicou, com razão, no n.º 27 da decisão impugnada, que as sondagens em questão, realizadas em diferentes Estados da União Europeia, «não [continham] qualquer informação sobre o eventual carácter distintivo da embalagem dourada enrolada nas pontas», mas «[tinham] por único objecto o conhecimento da denominação 'Werther's Original'». Há que acrescentar, por outro lado, que as sondagens acima referidas também não se realizaram em todos os Estados-Membros da Comunidade e que, por conseguinte, não podem constituir, em qualquer caso, prova da implantação do sinal em questão como marca em toda a Comunidade (v. n.ºs 78 e 86 *supra*).

89 Resulta das considerações que precedem que a recorrente não demonstrou que a marca solicitada adquiriu, em toda a Comunidade, carácter distintivo resultante da utilização que dela foi feita, na acepção do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, nem para rebuçados de caramelo nem para os rebuçados em geral.

- 90 Daqui resulta que se deve igualmente julgar improcedente o segundo fundamento, sem que seja necessário ordenar as medidas de instrução pedidas pela recorrente.

Quanto ao terceiro fundamento, baseado na violação do artigo 74.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

- 91 A recorrente invoca a violação por parte da Câmara de Recurso do artigo 74.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento n.º 40/94, por força do qual o IHMI é obrigado a proceder ao exame oficioso dos factos. Com efeito, nada permite determinar o fundamento que permitiu à Câmara de Recurso proceder às constatações factuais formuladas nos n.ºs 14 a 16 e 28 da decisão impugnada quanto ao carácter pretensamente usual da configuração da marca em causa. Por outro lado, a recorrente considera que o IHMI devia ter procedido a uma análise suplementar para comprovar a implantação da marca solicitada.
- 92 O IHMI sustenta que o carácter usual da forma e da cor da embalagem em questão deduz-se, como resulta dos n.ºs 14 a 16 da decisão impugnada, da experiência prática. Por outro lado, a dissociação do mercado de rebuçados em geral do dos caramelos não teria qualquer relevância, nem do ponto de vista do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, nem do ponto de vista do artigo 7.º, n.º 3, do referido regulamento.
- 93 Acrescenta que não é obrigado a examinar factos susceptíveis de conferir à marca solicitada carácter distintivo adquirido pela utilização, na acepção do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, a não ser que o requerente os tenha invocado. O IHMI

também não é obrigado a efectuar ele próprio outras análises relativas à implantação da forma da embalagem em causa [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, eCopy/IHMI (ECOPY), T-247/01, Colect., p. II-5301, n.ºs 47 e 48].

Apreciação do Tribunal

- 94 A recorrente critica a Câmara de Recurso por ter violado o artigo 74.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento n.º 40/94, nos termos do qual, «[n]o decurso do processo, o instituto procederá ao exame oficioso dos factos». Por um lado, a Câmara de Recurso não fundamentou as suas conclusões quanto ao carácter «usual» da marca solicitada, constantes dos n.ºs 14 a 16 e 28 da decisão impugnada. Por outro, a Câmara de Recurso devia ter procedido a uma análise suplementar para comprovar a utilização da marca solicitada.
- 95 Quanto à primeira crítica, deve ser considerada improcedente com base nas considerações expostas no âmbito da análise do primeiro fundamento, designadamente nos n.ºs 55 a 58 *supra*.
- 96 No que diz respeito à segunda crítica, há que recordar que, segundo a jurisprudência, no que diz respeito ao artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, é verdade que não existe nenhuma regra que estabeleça que o exame, pelo IHMI (isto é, pelo examinador ou, se for caso disso, pela Câmara de Recurso), se deve limitar aos factos invocados pelas partes, ao contrário do que dispõe o artigo 74.º, n.º 1, *in fine*, do mesmo regulamento respeitante aos motivos relativos de recusa. Porém, na falta de alegação pelo requerente da marca do carácter distintivo desta adquirido pela utilização, o IHMI vê-se na impossibilidade material de ter em conta o facto de a marca pedida ter adquirido esse carácter. Por conseguinte, há que concluir que, por força do princípio *ultra posse nemo obligatur* (ninguém é obrigado a fazer o impossível) e apesar da regra consagrada no artigo 74.º, n.º 1, primeiro

período, do Regulamento n.º 40/94, segundo a qual o IHMI «procederá ao exame oficioso dos factos», este só é obrigado a examinar factos susceptíveis de conferir à marca pedida carácter distintivo adquirido pela utilização, na acepção do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, se o requerente os tiver invocado (acórdão ECOPY, já referido, n.º 47).

- 97 No caso em apreço, é pacífico que a recorrente apresentou ao IHMI elementos de prova que visam demonstrar o carácter distintivo da marca solicitada adquirido pela utilização, nos quais a Câmara de Recurso baseou a sua apreciação. Nestas condições, não incumbia qualquer obrigação suplementar às instâncias do IHMI e, designadamente, não estavam obrigadas a prolongar a instrução dos autos quanto a este ponto com vista a suprir a falta de força probatória dos elementos de prova fornecidos pela recorrente. Daqui resulta que devem igualmente ser julgados improcedentes a segunda crítica e o terceiro fundamento no seu todo.

Quanto ao quarto fundamento, baseado na violação do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 e do direito a ser ouvido

Argumentos das partes

- 98 A recorrente alega que não foi ouvida na medida necessária, contrariamente ao que exige o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94. Considera que a Câmara de Recurso não tomou em consideração todos os documentos que apresentou para provar o carácter distintivo, adquirido pela utilização, da marca solicitada. A oferta formulada pela recorrente na sua carta de 5 de Outubro de 1998 (referida no n.º 6 *supra*) de carrear, eventualmente, elementos suplementares, designadamente sobre a importância do uso da marca, também não foi tida em conta. Por último, a recorrente propõe-se fornecer provas suplementares para demonstrar a implantação da marca, se o Tribunal o considerar pertinente.

- 99 O IHMI responde que resulta da decisão impugnada que a Câmara de Recurso examinou todos os documentos apresentados pela recorrente (sondagens, volume de negócios, custos de publicidade) e que concluiu, com razão, que não eram suficientes para demonstrar a existência de carácter distintivo da marca solicitada adquirido pelo uso. Por outro lado, o IHMI não era obrigado a aceitar a oferta, acima mencionada, da recorrente. Finalmente, há que rejeitar a proposta da recorrente de apresentar novas provas ao Tribunal.

Apreciação do Tribunal

- 100 Segundo o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, as decisões do IHMI só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.
- 101 No que diz respeito, em primeiro lugar, ao argumento da recorrente baseado no facto de a Câmara de Recurso não ter tido em consideração todos os documentos apresentados para provar a utilização da marca solicitada, há que rejeitá-lo por assentar numa premissa errada. Com efeito, resulta dos n.ºs 24 a 29 da decisão impugnada que todos estes elementos foram examinados pela Câmara de Recurso, mas não foram considerados suficientes para demonstrar o carácter distintivo da marca solicitada adquirido pela utilização. Por outro lado, tendo sido a própria recorrente a apresentar os documentos em questão, pôde, evidentemente, tomar posição quanto aos mesmos assim como quanto à sua pertinência.
- 102 Em seguida, a segunda crítica da recorrente também não pode ser aceite.
- 103 É pacífico que a recorrente apresentou ao examinador uma lista referente ao volume de vendas do rebuçado de caramelo «Werther's Original», expressa em toneladas relativamente aos anos de 1993 a 1997, em vários Estados-Membros da União Europeia (v. n.º 4 da decisão impugnada). O examinador considerou que «o volume

de negócios da recorrente não permit[ia] inferir que o consumidor reconhec[ia] os rebuçados pela sua embalagem e os associa[va] a uma única empresa» e que «[na] falta de volumes de negócios comparativos de empresas concorrentes ou de dados sobre o mercado no seu conjunto, [era] impossível apreciar o volume de negócios» (v. n.º 5, segundo travessão, da decisão impugnada).

- 104 Contudo, a recorrente não apresentou na Câmara de Recurso qualquer elemento comparativo sobre a sua quota de mercado e a dos seus concorrentes. Pelo contrário, apresentou quadros similares sobre o volume de vendas do rebuçado supramencionado durante o período de 1994-1998 assim como outros elementos (sondagens, custos publicitários) que, em seu entender, demonstram a implantação da marca.
- 105 Nestas condições, não se pode criticar que as instâncias do IHMI, e, designadamente, a Câmara de Recurso, basearam a sua decisão em motivos sobre os quais a recorrente não pôde tomar posição. Esta crítica deve, por isso, ser julgada improcedente.
- 106 Por último, há que indeferir o pedido da recorrente de autorização para apresentar, sendo caso disso, provas suplementares ao Tribunal para demonstrar a implantação da marca solicitada. A esse respeito, basta recordar que, segundo a jurisprudência, os elementos de prova que não foram apresentados no decurso do procedimento administrativo perante o IHMI não podem pôr em causa a legalidade da decisão impugnada da Câmara de Recurso (v. acórdão Forma de uma garrafa de cerveja, já referido, n.º 52, e jurisprudência aí referida).
- 107 Por conseguinte, improcede o quarto fundamento.
- 108 Tendo em consideração a totalidade das considerações que precedem, deve ser negado provimento ao recurso.

Quanto às despesas

109 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas, se tal tiver sido requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

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

Legal

Tiili

Vilaras

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 10 de Novembro de 2004.

O secretário

Le président

H. Jung

H. Legal