ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Terceira Secção)

15 de Dezembro de 2005 *

No processo T-262/04,

BIC SA, com sede em Clichy (França), representada por M.-P. Escande e A. Guillemin, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrido,

que tem por objecto um pedido de anulação da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 6 de Abril de 2004 (processo R 468/2003-4), relativa ao registo, como marca comunitária, de uma marca tridimensional que se apresenta sob a forma de um isqueiro de pedra,

* Língua do processo: francês.

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIADAS COMUNIDADES EUROPEIAS
(Terceira Secção),

composto por: M. Jaeger, presidente, J. Azizi e E. Cremona, juízes,

secretário: B. Pastor, secretária adjunta,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 25 de Junho de 2004,

vista a contestação entregue na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 13 de Setembro de 2004,

após a audiência de 11 de Maio de 2005,

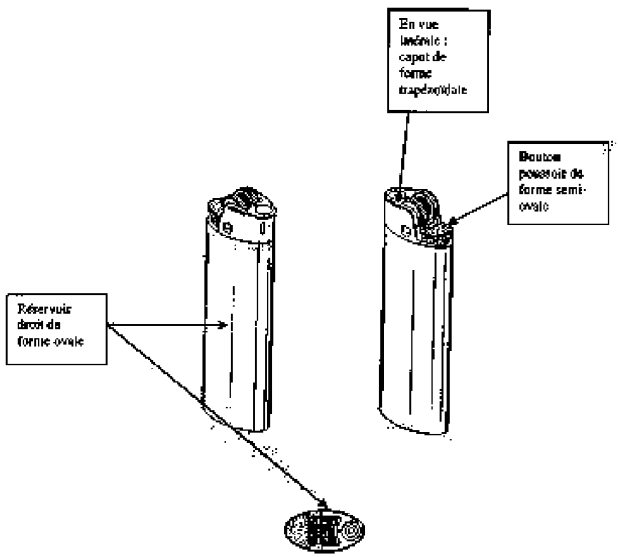
profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 A 5 de Julho de 2000, a recorrente apresentou, 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, um pedido de registo de marca comunitária.

2 A marca cujo registo é pedido é a marca tridimensional seguinte:



3 Os produtos para os quais foi pedido o registo enquadram-se na classe 34 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem à descrição seguinte: «Tabaco, artigos para fumadores, isqueiros, fósforos». Não figura no pedido qualquer reivindicação de cor.

4 Em 5 de Junho de 2003, o examinador recusou o registo para os produtos «artigos para fumadores, isqueiros», por o sinal em causa ser desprovido de carácter distintivo.

5 Em 29 de Julho de 2003, a recorrente interpôs recurso da decisão do examinador para o IHMI, ao abrigo dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94.

6 Foi negado provimento ao recurso por decisão da Quarta Câmara de Recurso de 6 de Abril de 2004 (a seguir «decisão impugnada»). A Câmara de Recurso considerou, em substância, que a marca requerida é desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 e que os elementos fornecidos não permitem demonstrar que a mesma tenha adquirido tal carácter pelo uso.

Pedidos das partes

7 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

8 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas se for negado provimento ao recurso na íntegra;

— condenar a recorrente a suportar as suas próprias despesas se a decisão impugnada for anulada apenas parcialmente.

Questão de direito

9 Em apoio do recurso, a recorrente invoca dois fundamentos relativos à violação, respectivamente, do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), e do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94.

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

Argumentos das partes

10 Segundo a recorrente, o carácter distintivo da forma do seu isqueiro, que representa uma quota de mercado de 44% na Europa, não oferece qualquer dúvida quando comparada com as outras formas de isqueiros mais representativas do mercado. A apreciação do carácter distintivo deve ser feita tendo em vista os isqueiros seguintes: CRICKET (16% do mercado), TOKAÏ (16% do mercado), TOM FLAME, BAÏDE e PROF (três marcas asiáticas de isqueiros que representam 23% do mercado), CLIPPER e BRIO (1% do mercado).

11 A recorrente alega que, considerando estes isqueiros, a forma do seu isqueiro apresenta-se sob a forma de um produto fortemente individualizado, distinguindo-se assim das formas tradicionais dos outros produtos apresentados no mesmo mercado.

12 O raciocínio do IHMI apresenta uma contradição na medida em que este pretende que os detalhes da forma que constituem a marca requerida são correntes no mercado, embora realçando que esses mesmos detalhes se distinguem dos dos outros isqueiros, ainda que esta distinção seja «pouco perceptível» ou «pouco discernível».

13 A leitura da decisão do IHMI leva, por outro lado, a supor que o mercado europeu de isqueiros assenta num produto uniforme, com características idênticas em todos os fabricantes, quando o examinador salientou, por seu turno, a diversidade dos produtos existentes no mercado.

14 A recorrente sustenta ainda que a apreciação do IHMI, baseada numa análise fragmentada da forma em causa resultante da comparação de cada um dos seus pormenores com os dos diferentes modelos de isqueiros existentes no mercado, sem se preocupar com o modo como esses pormenores foram combinados, constitui uma aplicação errada do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

15 A recorrente observa a este propósito que nenhuma das outras formas de isqueiros actualmente disponíveis no mercado possui o conjunto das características do isqueiro representado pela marca requerida, designadamente a combinação de um reservatório direito de forma oval, de uma cobertura de forma trapezoidal e de um botão de pressão de forma semioval. Ainda que as características da forma que constituem a marca pedida se distingam insuficientemente dos pormenores das outras formas de isqueiros para que cada uma apresente carácter distintivo, não é menos certo, segundo a recorrente, que a sua combinação apresenta especificidades e permite, portanto, conferir ao conjunto o carácter distintivo necessário ao seu registo a título de marca comunitária. Se alguns isqueiros se assemelham, por um elemento próximo, à forma em causa, trata-se apenas da imitação de uma das suas características e não do conjunto.

16 Por outro lado, a forma do isqueiro não é imposta pela natureza nem pela função do produto e não está demonstrado que, quando da apresentação do pedido de marca tridimensional, a forma do isqueiro constituía uma forma necessária ao produto e que a mesma não pudesse assim apresentar o carácter distintivo de uma marca.

17 Segundo a recorrente, a decisão do IHMI deve, por conseguinte, ser anulada na medida em que considerou que a marca pedida não tinha, *prima facie*, carácter distintivo.

18 O IHMI sustenta que a Câmara de Recurso tinha razões para considerar que a marca requerida não era distintiva para os produtos referidos em relação ao público pertinente.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

19 Em conformidade com o artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94, a forma de um produto é susceptível de constituir uma marca comunitária, desde que seja adequada para distinguir os produtos de uma empresa dos de outras empresas. Além disso, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), desse regulamento, será recusado o registo de «marcas desprovidas de carácter distintivo».

20 Recorde-se, em primeiro lugar, que, de acordo com a jurisprudência, as marcas a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94 são, designadamente, aquelas que, do ponto de vista do público pertinente, são comummente 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 esta disposição 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 adquire 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 Dezembro de 2003, Nestlé Waters France/IHMI (Forma de uma garrafa), T-305/02, Colect., p. II-5207, n.º 28; de 31 de Março de 2004, Fieldturf/IHMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS) T-216/02, Colect., p. II-1023, n.os 23 e 24; e de 24 de Novembro de 2004, Henkel/IHMI (Forma de um frasco branco e transparente), T-393/02, Colect., p. II-4115, n.º 30].

21 Assim o carácter distintivo de uma marca deve ser apreciado, por um lado, relativamente aos produtos ou aos serviços para os quais é pedido o registo e, por outro, em relação à percepção que deles tem o público pertinente [acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Abril de 2004, Procter & Gamble/IHMI, C-468/01 P a C-472/01 P, Colect., p. I-5141, n.º 33; acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 30 de Abril de 2003, Axions et Belce/IHMI (Forma de cigarro de cor castanha e forma de lingote de ouro), T-324/01 e T-110/02, Colect., p. II-1897, n.º 30; Forma de uma garrafa, já referido no n.º 20, n.º 29, e Forma de um frasco branco e transparente, já referido no n.º 20, n.º 32].

22 Quanto aos produtos designados no pedido de marca, importa lembrar que o sinal reivindicado é constituído pela forma de um produto, a saber, a de um isqueiro que se caracteriza por um reservatório direito de forma oval, uma cobertura de forma trapezoidal e um botão de pressão de forma semioval, pelo que os produtos a tomar em consideração para apreciar o carácter distintivo da marca pedida são os isqueiros de pedra.

23 Quanto ao público pertinente, importa considerar que os isqueiros de pedra são produtos de consumo corrente destinados à totalidade dos consumidores. Cabe, pois, apreciar o carácter distintivo da marca requerida atendendo à expectativa

presumida de um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado (acórdãos Procter & Gamble/IHMI, já referido no n.º 21, n.º 33; Forma de cigarro de cor castanha e forma de lingote de ouro, já referido no n.º 21, n.º 31; Forma de uma garrafa, já referido no n.º 20, n.º 33; e Forma de um frasco branco e transparente, já referido no n.º 20, n.º 33; v., também, por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Colect., p. I-1619).

24 Importa lembrar, em segundo lugar, que, segundo a jurisprudência, os critérios de apreciação do carácter distintivo das marcas tridimensionais constituídas pela forma do próprio produto não são diferentes dos aplicáveis às restantes categorias de marcas (acórdãos Forma de cigarro de cor castanha e forma de lingote de ouro, já referido no n.º 21, n.º 32, e Forma de uma garrafa, já referido no n.º 20, n.º 35; v., também, por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 18 de Junho de 2002, Philips, C-299/99, Colect., p. I-5475, n.º 48, e de 8 de Abril de 2003, Linde e o., C-53/01 a C-55/01, Colect., p. I-3161, n.os 42 e 46).

25 No entanto, há que ter em conta que, no âmbito da aplicação destes critérios, a percepção do público interessado não é necessariamente a mesma no caso de uma marca tridimensional constituída pela forma do próprio produto e no caso de uma marca nominativa ou figurativa, que consiste num sinal independente do aspecto dos produtos que designa. Com efeito, os consumidores médios não têm por hábito presumir a origem dos produtos baseando-se na sua forma ou no seu acondicionamento, na ausência de qualquer elemento gráfico ou textual, e, por isso, pode tornar-se mais difícil provar o carácter distintivo quando se trata de uma marca tridimensional do que quando se trata de uma marca nominativa ou figurativa (acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Abril de 2004, Henkel/IHMI, C-456/01 P e C-457/01 P, Colect., p. I-5089, n.º 38).

26 Nestas condições, quanto mais a forma cujo registo como marca é pedido se aproxima da forma mais provável que terá o produto em causa mais é verosímil que

a referida forma seja desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94. Apenas uma marca que, de forma significativa, diverge da norma ou dos hábitos do sector e, por essa razão, cumpre a sua função essencial de origem tem carácter distintivo na acepção da referida disposição (acórdão Procter & Gamble/IHMI, já referido no n.° 21, n.° 37).

27 Deve observar-se ainda que a percepção da marca pelo público em causa, neste caso, o consumidor médio, é influenciada pelo seu nível de atenção, que é susceptível de variar em função da categoria de produtos ou serviços em causa [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Março de 2003, Unilever/IHMI (Pastilha oval), T-194/01, Colect., p. II-383, n.° 42, e Forma de uma garrafa, já referido no n.° 20, n.° 34].

28 A este respeito, é de notar que foi com a razão que a Câmara de Recurso observou, no essencial, que o isqueiro é um objecto de pequena dimensão, cujos detalhes são, por conseguinte, dificilmente visíveis. Relativamente a produtos de consumo diário, o nível de atenção do consumidor médio não é elevado em relação à forma do isqueiro.

29 Em terceiro lugar, importa lembrar que, de acordo com a jurisprudência, para apreciar se a forma do produto em causa pode ser apercebida pelo público como uma indicação de origem, há que examinar a impressão de conjunto que produz esta forma (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI, C-104/00 P, Colect., p. I-7561, n.° 24). Tal não é, no entanto, incompatível com o exame sucessivo dos diferentes elementos da apresentação

utilizados (acórdãos Procter & Gamble/IHMI, já referido no n.º 21, n.º 45, e Pastilha oval, já referido no n.º 27, n.º 54).

30 A este respeito, o Tribunal de Primeira Instância observa, como assinala com razão a Câmara de Recurso no n.º 11 da decisão impugnada, que a forma oblonga e direita do reservatório é a forma que vem naturalmente ao espírito para um objecto destinado a segurar com a mão e também a forma mais corrente para um isqueiro. Mal se distingue da forma dos modelos cujo reservatório se estreita ligeiramente na base. Quanto à forma oval do reservatório da marca requerida, o Tribunal de Primeira Instância conclui que esta forma quase não se distingue da dos modelos correntes com lados arredondados.

31 No que toca à forma trapezoidal da cobertura, é de concluir que, como observa a Câmara de Recurso no n.º 12 de decisão impugnada, uma cobertura com esta forma pouco se distingue das protecções rectangulares e quadradas de outros isqueiros presentes no mercado e que todos têm a característica de possuírem quatro lados, o que torna pouco provável a distinção da marca pedida pelo consumidor.

32 Quanto à forma semioval do botão de pressão da marca requerida, é com razão que a Câmara de Recurso entende que este pouco se distingue da forma clássica (semicircular ou quadrada) do botão de pressão de outros isqueiros presentes no mercado (n.º 13 da decisão impugnada).

33 Além disso, o Tribunal de Primeira Instância constata que, independentemente da forma dos isqueiros, o sistema para os acender compreende uma roldana de metal rugoso, uma cobertura e um botão de pressão que se situa na parte superior do reservatório.

34 Tendo em conta o que antecede, há que considerar que a marca tridimensional pedida é constituída por uma combinação de elementos de apresentação que vêm naturalmente ao espírito e são típicos dos produtos em questão Com efeito, a forma em causa não se diferencia substancialmente de certas formas de base dos produtos em causa, que são habitualmente utilizadas no comércio, mas surge antes como uma variante destas. Daí que, como observa, com razão, a Câmara de Recurso, nenhum elemento da referida marca, individualmente considerado ou em combinação com outros, possui carácter distintivo.

35 Além disso, uma vez que o consumidor médio está em geral pouco atento aos detalhes da forma do isqueiro e apenas terá uma visão global deste, a forma em causa não permitirá ao público interessado distinguir, de modo imediato e seguro, os isqueiros de pedra da recorrente daqueles que têm outra origem comercial. Assim, a forma em causa é desprovida de carácter distintivo relativamente a esses produtos.

36 Resulta do conjunto das considerações que precedem que a Câmara de Recurso considerou correctamente que a marca requerida era desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

37 Daqui decorre que o fundamento relativo à violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 deve ser julgado improcedente.

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

Argumentos das partes

38 A recorrente sustenta que todos os critérios enumerados no acórdão 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 53), para apreciar a aquisição do carácter distintivo pelo uso que é feito de uma marca estão preenchidos no caso concreto. Assim, no que se refere à quota de mercado, em 2002, a recorrente detinha 44% do mercado europeu de isqueiros. Quanto à intensidade do uso, a recorrente alega que vende mais de um terço dos seus isqueiros nos Estados-Membros da União Europeia.

39 No que toca à amplitude geográfica do uso, a recorrente remete para duas sondagens que juntou aos autos, que demonstram que grande parte do público interessado atribui à recorrente a forma do isqueiro que constitui a marca cujo registo é pedido. Indica, além disso, que obteve o registo da forma do seu isqueiro como marca em onze países da União Europeia, e isto *prima facie*, ou seja, sem ter de provar o uso da sua marca.

40 Quanto à duração do uso, a recorrente realça que o seu primeiro isqueiro foi lançado em França em 1973.

41 A recorrente alega ainda que realizou um volume de negócios superior a 350 milhões de EUR, apoiado por investimentos publicitários e promocionais que, desde 1993, nunca foram inferiores a 55 milhões de EUR. Estes investimentos demonstram, segundo a recorrente, que o consumidor deste tipo de produto é —

como se viu na publicidade, nos *media*, e nos locais de venda — capaz de reconhecer e de presumir que o mesmo é proveniente da recorrente.

42 Quando à proporção dos meios interessados que identifica o produto como proveniente de uma determinada empresa, a recorrente afirma que os fumadores são o alvo principal dos isqueiros que comercializa e que a quase totalidade dos mesmos lhe atribui a forma que constitui a marca requerida. Além disso, defende, aliás, que o seu isqueiro se tornou ao longo dos anos um objecto incontornável do século XX, que possui uma identidade muito forte, o que constitui um elemento que lhe confere o seu carácter distintivo. Apresenta em apoio deste argumento excertos de livros e de revistas francesas.

43 Além disso, os distribuidores da recorrente, a maior parte dos quais estabelecidos nos países da União Europeia, confirmaram que os isqueiros BIC representavam uma parte significativa da sua actividade e que estes isqueiros eram largamente reconhecidos pelos consumidores.

44 A recorrente critica a Câmara de Recurso por esta ter considerado que os elementos que lhe forneceu não demonstravam que a marca requerida tinha adquirido carácter distintivo pelo uso, dado que estes elementos não tinham uma conexão suficientemente comprovada com a referida marca e que essa relação não foi constatada na data da apresentação do pedido.

45 Em primeiro lugar, no que se refere à conexão entre as provas e a marca requerida, a recorrente adianta que a Câmara de Recurso considerou erradamente que os números comunicados como prova da importância dos seus investimentos não apresentavam uma conexão suficientemente comprovada com a marca requerida uma vez que não diziam exclusivamente respeito aos isqueiros mas também a

lâminas de barbear e esferográficas por si produzidos. A recorrente indica a este propósito que lhe era difícil fornecer números específicos quanto aos isqueiros, uma vez que se concentrou desde há 30 anos no fabrico e comercialização de três produtos, a saber, esferográficas, isqueiros e lâminas de barbear, que se caracterizam pela sua homogeneidade, uma vez que constituem uma gama de produtos descartáveis. Esta particularidade faz com que o mais pequeno investimento publicitário ou promocional feito para um destes três produtos aproveite inevitavelmente aos outros dois.

46 A recorrente acrescenta que, embora não tenha apresentado números precisos quanto aos investimentos que se referem a isqueiros, forneceu, no entanto, elementos relativos à aplicação destes investimentos comunicando numerosos textos de imprensa e revistas internacionais, diferentes *spots* televisivos e cinematográficos, bem como exemplos de parcerias à escala mundial.

47 A recorrente realça que, de todo o modo, confrontada com a decisão impugnada, conseguiu separar — nos anos posteriores a 1998 — os investimentos promocionais e publicitários de modo a considerar apenas os relativos aos isqueiros. Quanto aos anos anteriores a 1998, os investimentos feitos pela recorrente foram semelhantes, ou mesmo mais importantes, uma vez que foram determinantes quando do lançamento de um produto.

48 No que toca à afirmação da Câmara de Recurso segundo a qual a maior parte das provas fornecidas não permite determinar se se tratava efectivamente da marca requerida, sustenta a recorrente, em primeiro lugar, que foi errada e injustamente que a Câmara de Recurso considerou irrelevante o quadro relativo ao volume de vendas. A Câmara de Recurso considerou a este propósito que não havia qualquer elemento que permitisse saber se se tratava do isqueiro correspondente à forma que constitui a marca requerida e que era insuficiente a indicação da recorrente de que apenas comercializava duas categorias de isqueiros. A recorrente esclarece, a este

propósito, que os números comunicados no âmbito do recurso interposto da decisão do examinador se referem unicamente à categoria de isqueiros de pedra.

49 Em segundo lugar, a recorrente alega que a Câmara de Recurso considerou erradamente não estar demonstrada a conexão entre a forma que constitui a marca requerida e as declarações dos distribuidores que atestam as vendas do «isqueiro BIC clássico». Lembra que o isqueiro de pedra foi criado em 1973, enquanto o isqueiro electrónico só surgiu em 1991. Foi por isso naturalmente e por comodidade que a denominação «BIC clássico» foi usada para diferenciar o isqueiro com pedra — já corrente e familiar aos olhos do público — do isqueiro de ignição electrónica.

50 A Câmara de Recurso considerou também erradamente que as confirmações dos distribuidores dificilmente podiam ser admitidas, uma vez que estes e a recorrente têm interesses comuns. A este respeito, a recorrente alega que, embora não possa ser negada a ligação comercial entre ela e os referidos distribuidores, estes não teriam qualquer interesse em confirmar o sucesso considerável da forma em causa se disso não estivessem convencidos, uma vez que, se assim não fosse, os seus interesses passariam inevitavelmente pela distribuição de outro produto.

51 Quanto à afirmação da Câmara de Recurso segundo a qual é difícil identificar os elementos que levam o público a reconhecer a origem do produto, a Câmara de Recurso não podia, segundo a recorrente, observar que o sinal cujo registo era pedido aparecia a cores, com um logótipo ou um sinal verbal particularmente distintivos pelo que era difícil determinar qual o elemento — ou elementos — que levariam o público a reconhecer o produto como sendo o da recorrente. Com efeito, segundo esta, o seu logótipo e a marca BIC são muito pouco visíveis quando apostas no isqueiro e a cor é apenas secundária.

52 Em segundo lugar, de acordo com a recorrente, são totalmente irrelevantes os fundamentos da decisão impugnada segundo os quais as duas sondagens realizadas pela recorrente, respectivamente, em Espanha, na França, na Itália, na Irlanda, na Grécia, na Suécia e em Portugal não podem ser tomadas em conta, na medida em que a data da sua realização (Julho e Novembro de 2002) é posterior à data de apresentação do pedido de registo.

53 A recorrente lembra que os resultados das duas sondagens comunicadas demonstram que a forma que constitui a marca pedida adquiriu, incontestavelmente, no território da União Europeia carácter distintivo pelo uso. A recorrente afirma que é por esta forma ser comercializada de modo intensivo no território da União Europeia desde há 30 anos que pôde, através das sondagens realizadas, obter a prova da aquisição do carácter distintivo da marca pedida. Considera que os resultados das sondagens teriam, sem dúvida, sido sensivelmente os mesmos se tivessem sido efectuadas na véspera da apresentação do pedido de registo.

54 A recorrente conclui que a totalidade destes elementos demonstra que a forma que constitui a marca requerida tinha adquirido carácter distintivo através do uso antes da data da apresentação do pedido.

55 O IHMI alega que a apreciação da Câmara de Recurso quanto à não aquisição de carácter distintivo pelo uso que foi feito da marca está em conformidade quer com a redacção do artigo 3.º, n.º 3, 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), à luz do qual deve ser interpretado o artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, quer com a jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância.

56 Quanto ao parâmetro geográfico, resulta, de acordo com o IHMI, da leitura conjugada do artigo 7.°, n.^{os} 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94 que a aquisição do carácter distintivo deve ser provada na parte da Comunidade em que esse carácter distintivo não existe.

57 A este respeito, o IHMI é de opinião que a exigência geográfica colocada pelo artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94 é satisfeita desde que a aquisição do carácter distintivo seja demonstrada nas diferentes «regiões» da Comunidade ou, por outras palavras, nas diferentes «partes» do mercado comum (Centro, Este, Oeste, Sul e Norte).

58 No caso concreto, não foi dada qualquer indicação quanto à percepção da marca na parte central da Comunidade (Alemanha e Áustria) e num Estado-Membro importante em dimensão e população da parte oeste (Reino Unido).

59 Por conseguinte, o IHMI entende ser justificada a recusa do pedido de registo da marca.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

60 Por força do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, os motivos absolutos previstos no artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) a d), do mesmo regulamento não se opõem ao registo de uma marca desde que esta, na sequência de uma utilização, tenha adquirido um carácter distintivo para os produtos para os quais é pedido o registo.

61 Em primeiro lugar, resulta da jurisprudência que a aquisição de carácter distintivo na sequência da utilização da marca exige que pelo menos uma fracção significativa do público pertinente identifique graças à marca os produtos ou serviços em causa como sendo provenientes de uma determinada empresa [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 29 de Abril de 2004, Eurocermex/IHMI (Forma de uma garrafa de cerveja), T-399/02, Colect., p. II-1391, n.º 42; v., também, por analogia, acórdãos Windsurfing Chiemsee, já referido no n.º 38, n.º 52, e Philips, já referido no n.º 24, n.os 61 e 62].

62 Em segundo lugar, para ser admitido o registo de uma marca por força do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, o carácter distintivo adquirido pela utilização da referida marca deve ser demonstrado na parte substancial da União Europeia onde a mesma não tinha esse carácter distintivo nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) a d), do referido regulamento [acórdão Forma de uma garrafa de cerveja, já referido no n.º 61, n.º 43, e 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.º 52; v., também, neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 30 de Março de 2000, Ford Motor/IHMI (OPTIONS), T-91/99, Colect., p. II-1925, n.os 26 e 27].

63 Em terceiro lugar, há que realçar que o Tribunal de Justiça declarou no acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido no n.º 38 (n.º 49), que, «[p]ara determinar se uma marca adquiriu um carácter distintivo após o uso que dela foi feito, a autoridade competente deve apreciar globalmente os elementos que podem demonstrar que a marca se tornou adequada para identificar o produto em causa como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, [para] distinguir esse produto dos das outras empresas».

64 A este respeito, importa tomar em consideração, nomeadamente, a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, a área geográfica e a duração do uso dessa marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identifica o produto como proveniente de uma empresa determinada graças à marca, as declarações das câmaras de comércio e

de indústria ou de outras associações profissionais bem como as sondagens de opinião (v., neste sentido, acórdão Forma de uma garrafa de cerveja, já referido no n.º 61, n.º 44; v., também, por analogia, acórdãos Windsurfing Chiemsee, já referido no n.º 38, n.º 51, e Philips, já referido no n.º 24, n.º 60).

65 Em quarto lugar, o carácter distintivo de uma marca, incluindo aquele que é adquirido pelo uso, deve ser apreciado relativamente aos produtos para os quais o registo da marca é pedido e tendo em conta a presumível percepção de um consumidor médio da categoria de produtos em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido (v., por analogia, acórdão Philips, já referido no n.º 24, n.os 59 e 63).

66 Por fim, o carácter distintivo de uma marca deve ter sido adquirido por um uso anterior à apresentação do pedido de marca [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, eCopy/IHMI (ECOPY), T-247/01, Colect., p. II-5301, n.º 36; v., também, neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 13 de Dezembro de 2004, El Corte Inglés/IHMI — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Colect., p. II-0000, n.os 71 e 72].

67 É à luz destas considerações que importa apreciar se, no caso vertente, a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito ao não acolher a argumentação da recorrente segundo a qual a marca pedida deveria ter sido admitida a registo para os produtos em causa por força do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.

68 A decisão impugnada não contém qualquer conclusão quanto à parte da Comunidade na qual a marca pedida é desprovida de carácter distintivo à luz do

artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94. Entretanto, no caso das marcas não nominativas, como a que está em causa no caso vertente, deve presumir-se que a apreciação do seu carácter distintivo à luz desta disposição é a mesma em toda a Comunidade, a menos que existam indícios concretos em sentido contrário.

69 No que diz respeito à prova da aquisição do carácter distintivo na sequência da utilização da marca, o Tribunal de Primeira Instância considera que, no presente caso, a mesma deve ser feita em relação a uma parte substancial da Comunidade.

70 Importa, pois, examinar os elementos da prova apresentados a este propósito pela recorrente.

71 Antes de mais, quanto aos quadros que indicam os investimentos publicitários e promocionais realizados em relação à marca pedida, a Câmara de Recurso entendeu correctamente serem insuficientes as provas apresentadas quanto a esses investimentos. Com efeito, os dados relativos aos investimentos publicitários e promocionais são fornecidos para todos os produtos e não se referem, por conseguinte, exclusivamente aos isqueiros de pedra cuja forma é objecto da marca em causa. A recorrente admite a este propósito que não apresentou números relativos especificamente aos seus investimentos no que se refere a isqueiros. Torna-se, portanto, impossível estabelecer uma conexão entre os números que figuram nesses quadros e a marca pedida.

72 Quanto ao quadro do qual constam os valores quantificados dos investimentos promocionais e publicitários relativos aos isqueiros para os anos posteriores a 1998, bem como à carta de 15 de Abril de 2004 do conservador do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, há que realçar que estes documentos foram apresentados pela recorrente em anexo à sua petição de recurso. A Câmara de Recurso só é

obrigada a ter em conta um elemento de prova que possa ser pertinente na apreciação da aquisição do carácter distintivo pelo uso se o requerente da marca o tiver apresentado durante o processo administrativo no IHMI (acórdão ECOPY, já referido no n.º 66, n.º 48). Dado que estes documentos não foram apresentados durante o processo administrativo no IHMI, os mesmos não podem pôr em causa a legalidade da decisão impugnada.

73 O quadro que se refere aos volumes de vendas do isqueiro BIC de 1972 a 2001 e o que comprova a quota de mercado do isqueiro BIC são igualmente insuficientes, uma vez que os dados que dele constam se referem aos isqueiros BIC e não contêm qualquer indicação que se refira especificamente à marca pedida no caso concreto. Não há nenhum elemento complementar que permita saber se se trata do isqueiro correspondente à forma que constitui a marca pedida.

74 No que respeita ao quadro relativo aos volumes de vendas do isqueiro BIC (com roldana) de 1997 a 2003, é de notar que os dados que contém se referem ao conjunto da Comunidade nesse momento, bem como à Noruega, à Polónia e à Suíça. Dado que este quadro indica em termos gerais o volume de vendas nos países acima referidos e não estabelece qualquer distinção entre estes diferentes mercados nacionais, não pode ser tomado em consideração para a apreciação do carácter distintivo da marca adquirido na sequência da sua utilização.

75 Quanto aos registos obtidos nos Estados-Membros relativos à forma que constitui a marca pedida, o Tribunal de Primeira Instância observa que a recorrente afirmou perante a Câmara de Recurso que estes registos tinham sido obtidos sem demonstração da aquisição do carácter distintivo na sequência da utilização, o que mostrava que o sinal possuía um carácter distintivo intrínseco. Assim, esses registos não podiam ser tomados em consideração pela Câmara de Recurso para efeitos da aplicação do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.

76 No que concerne aos artigos surgidos na imprensa francesa, bem como ao excerto do livro «Le Design» publicado pela editora francesa SCALA, que definem o isqueiro BIC como um objecto de *design* ou de moda, importa notar que os mesmos apenas se referem à percepção do isqueiro BIC pelo público francês, portanto, não são susceptíveis de demonstrar que a forma que constitui a marca pedida adquiriu um carácter distintivo na sequência da utilização numa parte substancial da Comunidade.

77 Quanto ao material publicitário apresentado pela recorrente, o mesmo não permite nenhuma conclusão em concreto relativamente aos factores referidos no n.º 64 *supra*. Além disso, não pode constituir uma prova do uso da marca tal como foi pedida, uma vez que, em todas as imagens apresentadas, a representação da forma reivindicada é acompanhada de um elemento nominativo e figurativo. Daí que este material publicitário não possa constituir prova de que o público interessado apercebe a marca pedida como tal, na sua forma simples e independentemente do logótipo BIC, como indicando a origem comercial dos produtos em causa (v., neste sentido, acórdão Forma de uma garrafa de cerveja, já referido no n.º 61, n.º 51).

78 Relativamente às declarações dos distribuidores juntas aos autos pela recorrente, importa lembrar que, para apreciar o valor probatório de um documento, é necessário, em primeiro lugar, verificar a verosimilhança e a veracidade da informação nele contida. Deve-se então ter em conta, nomeadamente, a origem do documento, as circunstâncias da sua elaboração, o seu destinatário e perguntar-se se, em função do seu conteúdo, se afigura razoável e fidedigno [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Junho de 2005, Lidl Stiftung/IHMI — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Colect., p. II-0000, n.º 42].

79 No caso vertente, em primeiro lugar, o Tribunal de Primeira Instância constata que determinadas declarações de distribuidores como a BIC Belgium SPRL, a BIC Netherlands BV, a BIC UK Ltd, a BIC Violex SA, que são, de acordo com o relatório anual de 2002 da recorrente, suas filiais, nas quais detém uma participação de pelo menos 99% (com excepção da BIC Violex, na qual detém uma participação de 50,5%, e da BIC Ballograf AB, onde tem uma participação de 16%). Aliás, esta constatação

não foi contrariada pela recorrente na audiência. É de notar que estas declarações não podem, por isso, e por si, constituir prova suficiente da aquisição pela utilização do carácter distintivo da marca requerida dada a importância dos vínculos existentes entre a recorrente e as suas filiais. Apenas constituem indícios que terão de ser corroborados por outros elementos probatórios. Em segundo lugar, o Tribunal de Primeira Instância observa que todas as declarações, incluindo as dos outros distribuidores diferentes das filiais ou sociedades nas quais a recorrente tem uma participação, parecem ter sido ditadas pela recorrente, uma vez que apresentam todas conteúdo idêntico. Com efeito, afigura-se que todas as declarações são textos pré-redigidos, traduzidos literalmente em várias versões linguísticas, e, por vezes, simplesmente fotocopiados, com espaços vazios que foram depois preenchidos pelos distribuidores. Em terceiro lugar, o Tribunal de Primeira Instância verifica que estas declarações não fazem, aliás, qualquer referência a dados relativos ao volume das vendas efectuadas no território em causa e apenas contêm, quanto à importância para o declarante das vendas dos referidos isqueiros, simples afirmações elogiosas.

80 Além disso, é de realçar que as referidas declarações demonstram, quanto muito, a existência de uma distribuição dos produtos em causa nos países onde esses distribuidores estão presentes e apenas provam, por isso, a amplitude geográfica da distribuição dos produtos designados pela marca requerida, o que é apenas um dos factores que podem ser tomados em conta para apreciar a aquisição do carácter distintivo pela utilização da marca requerida, constituída unicamente pela forma de um isqueiro.

81 Atento o que precede, é de concluir que as declarações dos distribuidores apresentadas pela recorrente têm uma força probatória insuficiente.

82 Por último, quanto às duas sondagens realizadas pela recorrente após a apresentação do pedido de registo da marca, mas durante o procedimento administrativo, a saber, em Julho e Novembro de 2002, é de observar que, de acordo com jurisprudência do Tribunal de Justiça, elementos de prova da utilização da marca posteriores à data da apresentação do pedido só podem ser tomados em consideração se permitirem tirar

conclusões sobre a utilização da marca tal como se apresentava nessa mesma data (v., neste sentido, despachos do Tribunal de Justiça de 27 de Janeiro de 2004, La Mer Technology, C-259/02, Colect., p. I-1159, n.º 31, e de 5 de Outubro de 2004, Alcon/ /IHMI, C-192/03 P, Colect., p. I-8993, n.º 41).

83 No caso concreto, o Tribunal de Primeira Instância entende que as sondagens em questão não permitem demonstrar que o público pertinente identificava, com base na forma que constitui a marca, o referido produto como proveniente da sociedade BIC e não de outra sociedade.

84 Quanto à sondagem realizada em Novembro de 2002 a fumadores em França, na Itália, na Irlanda, na Grécia, na Suécia e em Portugal, o Tribunal de Primeira Instância observa que foi mostrado às pessoas inquiridas um desenho ou apenas uma foto dos isqueiros BIC, sem elementos nominativos ou figurativos, e foi-lhes perguntado qual a marca a que mais associavam a imagem desse isqueiro. Por isso, não se pode considerar que esta sondagem demonstra que uma parte significativa dos consumidores franceses, italianos, irlandeses, gregos, suecos e portugueses identifica através da marca requerida o produto em causa como proveniente da sociedade BIC e não de outra sociedade. Teria sido diferente se, na sondagem, tivessem sido mostradas diversas formas de isqueiros e não a única forma que constitui a marca requerida. Seria então possível ter em consideração a percentagem de pessoas que atribuem espontaneamente, sem qualquer influência, a imagem da forma em causa à sociedade BIC.

85 Por outro lado, há ainda que observar que, no caso de as pessoas inquiridas não saberem responder à questão, foi-lhes apresentada uma lista de marcas nominativas (BIC, CLIPPER, TOKAÏ, CRICKET, e outras) convidando-as a escolherem uma resposta.

86 Ora, se é verdade, como sustenta a recorrente, que a sociedade BIC esteve na origem da criação do mercado dos isqueiros de pedra descartáveis em 1973 e que é «líder no mercado de isqueiros», seria perfeitamente lógico e previsível que a primeira marca

que viesse ao espírito das pessoas inquiridas fosse a marca BIC, independentemente de forma apresentada. E isso por maioria de razão, quando a questão colocada continha uma lista de marcas nominativas às quais se podia associar a forma apresentada. A este propósito, é de observar que a própria recorrente admitiu na audiência que a resposta à questão colocada neste último caso podia, com efeito, ter sido influenciada.

87 As mesmas considerações se impõem quanto à sondagem feita em Espanha em Julho de 2002, também a consumidores fumadores. Nesta sondagem, a imagem da forma do isqueiro MiniBIC J5, que é simplesmente a versão reduzida da forma que constitui a marca pedida, foi apresentada às pessoas inquiridas ao mesmo tempo que a lista das diferentes marcas nominativas (BIC, CLIPPER, BRIO ou TOKAÏ), com o objectivo de saber a que marca os fumadores associavam a imagem apresentada. Não pode, por conseguinte, considerar-se que esta sondagem demonstra que uma parte significativa dos consumidores espanhóis identifica o referido produto como proveniente da sociedade BIC e distingue esse produto dos produtos de outras empresas.

88 Além disso, o Tribunal de Primeira Instância observa que a imagem do isqueiro exibida aos fumadores espanhóis inquiridos na referida sondagem aparece em posição frontal e não de lado, pelo que as pessoas inquiridas não podiam reconhecer a forma oval do reservatório que é, no entanto, no dizer da recorrente, uma das três características que distingue o isqueiro BIC dos outros isqueiros existentes no mercado.

89 Resulta do conjunto das considerações que antecedem que a Câmara de Recurso considerou correctamente que a recorrente não demonstrou que a marca requerida no caso concreto tinha adquirido um carácter distintivo pela utilização numa parte substancial da Comunidade.

90 Em consequência, improcede também o segundo fundamento bem como o recurso na totalidade.

Quanto às despesas

91 Por força do disposto no artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas, se tal tiver sido pedido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas em conformidade com o pedido do IHMI.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Terceira Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A recorrente é condenada nas despesas.

Jaeger Azizi Cremona

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 15 de Dezembro de 2005.

O secretário O presidente

E. Coulon M. Jaeger