ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (primeira secção)

9 de Setembro de 2010 *

No processo C-265/09 P,

que tem por objecto um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, interposto em 10 de Julho de 2009,

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

recorrente,

sendo a outra parte no processo:

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, com sede em Hamburgo (Alemanha), representada por M. Wolter, Rechtsanwalt,

recorrente em primeira instância,

* Língua do processo: alemão.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: A. Tizzano, presidente de secção, E. Levits, A. Borg Barthet, J.-J. Kasel e M. Safjan (relator), juízes,

advogado-geral: Y. Bot,
secretário: R. Grass,

vistos os autos,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 6 de Maio de 2010,

profere o presente

Acórdão

1 Com o seu recurso, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) pede a anulação do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 29 de Abril de 2009, BORCO-Marken-Import Matthiesen/IHMI (α) (T-23/07, Colect., p. II-861, a seguir «acórdão recorrido»),

através do qual foi anulada a decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 30 de Novembro de 2006 (processo R 808/2006-4), que negou provimento ao recurso interposto da decisão do examinador que indeferiu o registo do sinal figurativo «α» como marca comunitária (a seguir «decisão controvertida»).

Quadro jurídico

2 O Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), foi revogado pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (versão codificada) (JO L 78, p. 1), que entrou em vigor em 13 de Abril de 2009. Todavia, tendo em conta a data em que os factos ocorreram, o presente litígio rege-se pelo Regulamento n.º 40/94.

3 Nos termos do artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94:

«Podem 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.»

4 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, deste regulamento, será recusado o registo:

«[…]

b) De marcas desprovidas de carácter distintivo,

c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;

[…]»

5 Em conformidade com o disposto no artigo 74.º, n.º 1, deste regulamento, «[n]o decurso do processo, o [IHMI] procederá ao exame oficioso dos factos».

Antecedentes do litígio

6 A BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (a seguir «BORCO») apresentou, em 14 de Setembro de 2005, ao IHMI um pedido de registo do sinal



como marca comunitária.

7 Os produtos para o qual o registo foi requerido integram a classe 33 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, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «Bebidas alcoólicas, com excepção das cervejas, vinhos, vinhos espumantes e bebidas contendo vinho».

8 Por decisão de 31 de Maio de 2006, o examinador, com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, indeferiu o pedido de registo por o sinal em causa ser desprovido de carácter distintivo. O examinador entendeu que a marca cujo registo fora requerido constituía a reprodução fiel da letra minúscula grega «α», sem alteração gráfica, e que os compradores de língua grega não perceberiam nesse sinal a indicação da origem comercial dos produtos designados no pedido de registo de marca.

9 Em 15 de Junho de 2006, a BORCO interpôs recurso dessa decisão no IHMI.

10 A esse recurso foi negado provimento pela decisão controvertida, com o fundamento de que o sinal em causa era desprovido do carácter distintivo exigido pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Recurso no Tribunal de Primeira Instância e acórdão recorrido

11 Em 5 de Fevereiro de 2007, a BORCO interpôs no Tribunal de Primeira Instância um recurso de anulação da decisão controvertida, tendo, para o efeito, invocado três fundamentos, relativos, respectivamente, à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), deste mesmo diploma e do artigo 12.º também deste diploma. A BORCO alegou designadamente, no quadro do

seu primeiro fundamento, que o sinal em causa possui o carácter distintivo exigido pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, pois permite identificar os produtos em causa da classe 33, na acepção do dito acordo de Nice, como provenientes da sua empresa e, por conseguinte, distingui-los dos de outras empresas. Como, nos termos do artigo 4.º deste diploma, as letras podem constituir uma marca, não era possível, por princípio, denegar-lhes carácter distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento, salvo esvaziando o artigo 4.º do mesmo diploma da sua substância.

12 No n.º 39 do acórdão recorrido, o Tribunal referiu, antes de mais, que a Quarta Câmara de Recurso do IHMI deveria ter averiguado se estava excluído que o sinal proposto pudesse ser apto a distinguir, aos olhos dos consumidores médios de língua grega, os produtos da BORCO dos de outra proveniência, sabendo-se que um mínimo de carácter distintivo basta para impedir a aplicação do motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

13 Quanto à análise efectuada, no presente caso, pela dita Câmara de Recurso, o Tribunal referiu, nos n.ºs 40 a 52 do acórdão recorrido, que esta, violando designadamente o artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94, recusou reconhecer às letras únicas qualquer carácter distintivo sem proceder à mencionada análise concreta.

14 O Tribunal prosseguiu a sua apreciação da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI nos seguintes termos:

«53 Em quarto lugar, a [Quarta] Câmara de Recurso [do IHMI] considerou, no n.º 25 da decisão [controvertida], que o público de referência apreenderá "talvez" a letra "α" como uma referência à qualidade (qualidade "A"), como uma indicação do

tamanho ou como a designação de um tipo ou de uma espécie de bebidas alcoólicas, tais como as designadas no pedido de marca.

54 O IHMI não pode afirmar que, tendo-se assim pronunciado, a [Quarta] Câmara de Recurso [do IHMI] procedeu a um exame concreto do carácter distintivo do sinal em causa. Com efeito, para além de apresentar um carácter dubitativo que lhe retira qualquer valor, este fundamento não se refere a qualquer facto concreto susceptível de justificar a conclusão de que a marca pedida será percebida pelo público relevante como uma referência à qualidade, uma indicação do tamanho ou uma designação do tipo ou da espécie a respeito dos produtos visados pelo pedido de marca [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2008, Hartmann/IHMI (E), T-302/06, n.º 44]. Daqui resulta que a [Quarta] Câmara de Recurso [do IHMI] não demonstrou a falta de carácter distintivo da marca pedida.»

15 No n.º 56 do acórdão recorrido, o Tribunal concluiu:

«Resulta do exposto que, deduzindo a falta de carácter distintivo do sinal apresentado unicamente da ausência de alterações ou de ornamentações gráficas relativamente ao tipo de caracteres "Times New Roman", sem proceder a um exame concreto da sua aptidão para distinguir, no espírito do público de referência, os produtos em causa dos provenientes dos concorrentes da [BORCO], a Câmara de Recurso aplicou erradamente o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.»

16 Assim, o Tribunal julgou procedente o primeiro fundamento e anulou a decisão controvertida, não tendo apreciado os dois outros fundamentos suscitados pela BORCO. Recordando que, nos termos do artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94, cabe ao IHMI reexaminar o pedido de registo apresentado pela BORCO à luz dos fundamentos do acórdão recorrido, o Tribunal considerou não ter de se pronunciar sobre o segundo pedido da BORCO, destinado a obter a declaração de que o artigo 7.º, n.os 1,

alíneas b) e c), e 2, do Regulamento n.º 40/94 não se opõe ao registo da marca em causa para os produtos designados no pedido de registo.

Pedidos das partes

17 No presente recurso, em apoio do qual só invoca um único fundamento que se divide em três partes, relativas, respectivamente, à necessidade de um exame *in concreto* do carácter distintivo, ao carácter alegadamente dubitativo do exame *a priori* e ao ónus da prova, o IHMI solicita que o Tribunal de Justiça se digne:

— anular o acórdão recorrido;

— a título principal, negar provimento ao recurso que a BORCO interpôs em primeira instância;

— a título subsidiário, remeter o processo ao Tribunal Geral; e

— condenar a BORCO nas despesas suportadas tanto no Tribunal Geral como no Tribunal de Justiça.

18 A BORCO pede que o Tribunal de Justiça se digne julgar o presente recurso improcedente e condenar o IHMI nas despesas.

Quanto ao presente recurso

Quanto à primeira parte do fundamento único

Argumentos das partes

19 O IHMI alega que, contrariamente ao entendimento do Tribunal de Primeira Instância, a apreciação do carácter distintivo de um sinal com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 nem sempre implica a verificação da aptidão desse sinal para distinguir os diferentes produtos no âmbito de um exame concreto que os tenha por objecto.

20 O Tribunal de Primeira Instância aplicou incorrectamente o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), deste regulamento, porquanto rejeitou a posição da Quarta Câmara de Recurso do IHMI pela simples razão de esta ter estabelecido, relativamente a uma determinada categoria de sinais, o princípio segundo o qual, normalmente, os sinais dessa categoria não podem servir de indicação de origem. Ora, o Tribunal de Primeira Instância devia ter verificado se a afirmação da referida Câmara de Recurso encontrava confirmação nos factos.

21 Para sustentar a sua tese, o IHMI baseia-se na jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa aos sinais tridimensionais (acórdão de 7 de Outubro de 2004, Mag Instrument/IHMI, C-136/02 P, Colect., p. I-9165), às marcas constituídas por uma cor (acórdãos de 6 de Maio de 2003, Libertel, C-104/01, Colect., p. I-3793, e de 24 de Junho de 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Colect., p. I-6129), bem como na jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância relativa às frases publicitárias e aos nomes de domínio. A jurisprudência evocada permitia, para diferentes categorias de sinais, um exame do carácter distintivo concreto na acepção do artigo 7.º, n.º 1,

alínea b), do Regulamento n.º 40/94 fundado em afirmações genéricas relativas à percepção do consumidor e respectivo condicionamento e renunciava muitas vezes a um exame concreto dos produtos e serviços visados pelo pedido de registo em causa.

22 O IHMI sublinha que, se é permitido afirmar, no âmbito da apreciação de sinais tridimensionais, que o consumidor, quando não existam elementos gráficos e textuais, não tem o hábito de presumir a origem dos produtos baseando-se na respectiva forma (acórdão Mag Instrument/IHMI, já referido, n.º 30), também deve ser possível afirmar que o consumidor não tem o hábito de presumir a origem dos produtos com base em letras únicas que não incluem elementos gráficos.

23 No âmbito do exame da categoria dos sinais constituídos por cores, o Tribunal de Justiça considerou que, excepto em circunstâncias excepcionais, as cores não possuem carácter distintivo *ab initio*, podendo eventualmente adquiri-lo na sequência de uma utilização relacionada com os produtos ou serviços em causa (acórdão Heidelberger Bauchemie, já referido, n.º 39). O IHMI considera que se deve poder fazer idêntica afirmação relativamente às letras únicas, sobretudo dado o facto de estas serem normalmente percebidas como designações de tipo ou de números de código, ou indicativas da dimensão ou de outras informações semelhantes.

24 A BORCO contesta a interpretação proposta pelo IHMI. Sublinha que o conceito de carácter distintivo deve ser interpretado de igual forma relativamente a todas as categorias de marcas. O artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 não estabelece qualquer distinção entre as diferentes categorias de marcas no que respeita à apreciação do respectivo carácter distintivo. O carácter distintivo de uma marca deve ser sempre apreciado com referência aos produtos ou aos serviços para os quais foi requerido o registo da marca. Uma eventual maior dificuldade na apreciação concreta

do carácter distintivo de certas marcas não pode, por si só, justificar a suposição de que essa marcas não possuem, *a priori*, carácter distintivo.

25 Contrariamente ao que o IHMI afirma, os princípios desenvolvidos pela jurisprudência a propósito do carácter distintivo das marcas constituídas por cores e tridimensionais não podem ser transpostos para o presente caso. Como a marca cujo registo é requerido é uma marca figurativa que representa uma letra única do alfabeto grego, o «α», em caracteres correntes e sem mais elementos gráficos, deve, por conseguinte, aplicar-se os princípios desenvolvidos em matéria de marcas nominativas.

26 A regra empírica, enunciada pelo Tribunal de Justiça, segundo a qual o consumidor médio, quando não exista qualquer elemento gráfico ou textual, não tem por hábito presumir a origem dos produtos baseando-se na sua forma ou na da respectiva embalagem (acórdão de 22 de Junho de 2006, Storck/IHMI, C-25/05 P, Colect., p. I-5719, n.º 27), não pode ser transposta para o presente caso. Uma letra única mais não é, justamente, do que um sinal independente do aspecto dos produtos designados pela marca em causa. Além disso, não existe nenhum indício de que o consumidor percebe uma marca constituída por uma letra única diferentemente de uma marca composta por duas ou mais letras.

27 Além disso, a perspectiva de que seria possível dispensar um exame à luz dos produtos e serviços concretamente em causa é claramente contrária à jurisprudência do Tribunal de Justiça.

Apreciação do Tribunal

28 Recorde-se antes de mais que, nos termos do artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94, as letras incluem-se nas categorias de sinais que podem constituir marcas comunitárias desde que sejam adequadas para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

29 Porém, a aptidão geral de um sinal para constituir uma marca não implica que o referido sinal possua necessariamente carácter distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento, em relação a um produto ou serviço determinado (acórdão de 29 de Abril de 2004, Henkel/IHMI, C-456/01 P e C-457/01 P, Colect., p. I-5089, n.º 32).

30 Com efeito, nos termos dessa disposição, será recusado o registo das marcas desprovidas de carácter distintivo.

31 Resulta de jurisprudência constante que o carácter distintivo de uma marca, na acepção da referida disposição, significa que essa marca permite identificar o produto para o qual é pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, distinguir esse produto dos de outras empresas (acórdãos Henkel/IHMI, já referido, n.º 34; de 8 de Maio de 2008, Eurohypo/IHMI, C-304/06 P, Colect., p. I-3297, n.º 66; e de 21 de Janeiro de 2010, Audi/IHMI, C-398/08 P, Colect., p. I-535, n.º 33).

32 Ora, é jurisprudência constante que esse carácter distintivo deve ser apreciado, por um lado, relativamente aos produtos ou aos serviços para os quais o registo foi pedido e, por outro, em relação à percepção que deles tem o público relevante (acórdãos, já referidos, Storck/IHMI, n.º 25; Henkel/IHMI, n.º 35; e Eurohypo/IHMI, n.º 67). Além disso, o Tribunal de Justiça declarou, como o IHMI reconhece no seu recurso, que

esse método de apreciação também é aplicável à análise do carácter distintivo dos sinais constituídos por apenas uma cor, das marcas tridimensionais e das frases publicitárias (v., neste sentido, respectivamente, acórdãos de 21 de Outubro de 2004, KWS Saat/IHMI, C-447/02 P, Colect., p. I-10107, n.º 78; Storck/IHMI, já referido, n.º 26; e Audi/IHMI, já referido, n.ºs 35 e 36).

33 Todavia, sendo os mesmos os critérios de apreciação do carácter distintivo das diversas categorias de marcas, pode verificar-se, no âmbito de aplicação desses critérios, que a percepção do público relevante não é necessariamente a mesma para cada uma destas categorias e que, portanto, se pode tornar mais difícil provar o carácter distintivo das marcas de determinadas categorias que o de outras categorias (v. acórdãos de 29 de Abril de 2004, Procter & Gamble/IHMI, C-473/01 P e C-474/01 P, Colect., p. I-5173, n.º 36; de 21 de Outubro de 2004, IHMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Colect., p. I-10031, n.º 34; Henkel/IHMI, já referido, n.ºs 36 e 38; e Audi/IHMI, já referido, n.º 37).

34 A este propósito, o Tribunal de Justiça já esclareceu que as dificuldades que poderão implicar, devido à sua própria natureza, determinadas categorias de marcas para a determinação do seu carácter distintivo e que é legítimo ter em conta não justificam a fixação de critérios específicos complementares ou derrogatórios do critério do carácter distintivo como interpretado na jurisprudência (v. acórdãos, já referidos, IHMI/Erpo Möbelwerk, n.º 36, e Audi/IHMI, n.º 38).

35 Ora, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa ao artigo 3.º 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), cujos termos são idênticos aos do artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94, que o carácter distintivo de uma marca deve sempre ser apreciada *in concreto* no que se refere aos produtos ou serviços em causa (v., neste sentido, acórdãos Libertel, já referido, n.º 76, e

de 12 de Fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Colect., p. I-1619, n.os 31 e 33).

36 Como referiu o advogado-geral no n.º 47 das suas conclusões, a exigência de uma apreciação *in concreto* da aptidão do sinal em causa para distinguir os produtos ou serviços tidos em vista dos de outras empresas permite conciliar o motivo de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 com o reconhecimento, pelo artigo 4.º deste diploma, da aptidão geral de um sinal para constituir uma marca.

37 A este respeito, assinale-se que, embora da jurisprudência evocada resulte que o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de determinadas categorias de sinais que mais dificilmente poderiam ter carácter distintivo *ab initio*, contudo não dispensou os Institutos de marcas de procederem a um exame *in concreto* do respectivo carácter distintivo.

38 No que respeita, em especial, ao facto de o sinal em causa ser constituído por uma letra única sem qualquer alteração gráfica, recorde-se que o registo de um sinal como marca não está dependente da verificação de um determinado nível de criatividade ou de imaginação linguística ou artística por parte do titular da marca (acórdão de 16 de Setembro de 2004, SAT.1/IHMI, C-329/02 P, Colect., p. I-8317, n.º 41).

39 Daqui se conclui que, dado que a verificação do carácter distintivo pode revelar-se mais difícil para uma marca constituída por uma letra única do que para outras marcas nominativas, o IHMI é obrigado a proceder a uma apreciação da aptidão do sinal em causa para distinguir os diferentes produtos ou serviços no âmbito de um exame *in concreto* desses produtos ou serviços.

40 Assim, o Tribunal de Primeira Instância, ao verificar se a Quarta Câmara de Recurso do IHMI procedeu a um exame *in concreto* da aptidão do sinal em causa para distinguir os produtos em questão dos de outras empresas, aplicou correctamente o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

41 Daqui se conclui que a primeira parte do fundamento único deve ser julgada improcedente.

Quanto à segunda parte do fundamento único

Argumentos das partes

42 Segundo o IHMI, o Tribunal de Primeira Instância ignorou o facto de o exame do carácter distintivo de um sinal dever ser efectuado *a priori* e, por conseguinte, de a decisão tomada após esse exame ter sempre carácter dubitativo. Sublinha que o conceito de consumidor médio é um conceito jurídico e que o exame do carácter distintivo de um sinal deve processar-se independentemente de uma sua qualquer utilização efectiva no mercado.

43 A BORCO responde que simples suposições não bastam para concluir que um sinal não possui qualquer carácter distintivo. Se assim não fosse, o IHMI poderia, sem motivos concretos, indeferir qualquer pedido de registo de marca por falta de carácter distintivo, baseando-se apenas na suposição de que a marca em causa poderia eventualmente, por motivos que o próprio IHMI desconhecia, ser desprovida do carácter distintivo necessário. Esta forma de proceder é incompatível com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, segundo a qual o IHMI deve, no âmbito do seu exame dos

motivos absolutos de recusa, proceder a uma análise aprofundada e completa de todos os factos e circunstâncias pertinentes.

Apreciação do Tribunal

44 Sublinhe-se que a exigência de um exame *a priori* do carácter distintivo de um sinal não se opõe a que esse exame seja efectuado *in concreto*.

45 Com efeito, como resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça, o exame dos pedidos de registo não deve der minimalista, mas rigoroso e completo para evitar que sejam registadas marcas indevidamente e garantir, por razões de segurança jurídica e de boa administração, que as marcas cuja utilização possa ser contestada com êxito nos órgãos jurisdicionais não sejam registadas (v., neste sentido, acórdãos, já referidos, Libertel, n.º 59, e IHMI/Erpo Möbelwerk, n.º 45).

46 O próprio objectivo do controlo *a priori* seria, portanto, posto em causa se, apesar da exigência, evocada no n.º 39 do presente acórdão, de se proceder a um exame *in concreto* do carácter distintivo da marca cujo registo é requerido, o IHMI pudesse, sem justificação pertinente, invocar suposições ou simples dúvidas.

47 Daqui se conclui que foi correctamente que o Tribunal de Primeira Instância considerou, no n.º 54 do acórdão recorrido, que a Quarta Câmara de Recurso do IHMI, ao basear-se num fundamento dubitativo, não cumpriu as exigências que caracterizam

o exame do carácter distintivo de um sinal cujo registo foi solicitado como marca ao abrigo do Regulamento n.º 40/94.

48 Por conseguinte, a segunda parte do fundamento único deve ser julgada improcedente.

Quanto à terceira parte do fundamento único

Argumentos das partes

49 O IHMI alega que o Tribunal de Primeira Instância não respeitou a repartição do ónus da prova no âmbito do exame efectuado com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, na medida em que considerou que o IHMI deve sempre provar a falta de carácter distintivo da marca cujo registo foi pedido referindo-se a factos concretos.

50 Como o procedimento de registo tem carácter administrativo e não contraditório — em que o IHMI deveria apresentar ao requerente provas que sustentassem os motivos de recusa —, é ao requerente que em recurso alega o carácter distintivo da marca cujo registo solicita que cabe fornecer indicações concretas e sustentadas que demonstrem que essa marca possui carácter distintivo.

51 Segundo o IHMI, é-lhe possível, quando conclui pela falta de carácter distintivo intrínseco de uma marca cujo registo é pedido, fundar a sua análise em factos que resultam da experiência prática geralmente adquirida com a comercialização de produtos de largo consumo, factos esses que são susceptíveis de ser do conhecimento de qualquer pessoa e são, designadamente, do conhecimento dos consumidores desses produtos. Nesse caso, o IHMI não era obrigado a apresentar exemplos dessa experiência prática.

52 O Tribunal de Primeira Instância infringiu esse princípio quando, no n.º 54 do acórdão recorrido, censura a Quarta Câmara de Recurso do IHMI de não se ter referido a nenhum facto concreto. Esta Câmara de Recurso podia, ao invés do que o Tribunal de Primeira Instância entendeu, basear a sua análise em factos que resultam da experiência geralmente adquirida e segundo a qual as letras únicas são utilizadas normalmente como, entre outras, designações de tipo, de números de código ou indicativas da dimensão, e são percebidas como tal.

53 Segundo a BORCO, esta argumentação é juridicamente incorrecta.

54 Nos termos do artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, cabe ao IHMI, quando examina os motivos absolutos de recusa no decurso do procedimento de registo, examinar oficiosamente os factos pertinentes. Só após o IHMI ter apresentado os elementos concretos que revelam a falta de carácter distintivo é que o requerente está em condições de refutar esses elementos e que o ónus da prova recai sobre ele no quadro do processo jurisdicional. Por conseguinte, o IHMI ignorou, no quadro do presente recurso, princípios fundamentais em matéria de ónus da prova.

Apreciação do Tribunal

55 Refira-se, antes de mais, que o Tribunal de Primeira Instância, ao concluir que a Quarta Câmara de Recurso do IHMI não provou que a marca cujo registo tinha sido pedido não possuía carácter distintivo, se limitou a aplicar a jurisprudência, evocada no n.º 35 do presente acórdão, segundo a qual é sempre necessário proceder a um exame *in concreto* do carácter distintivo do sinal em causa.

56 Como referiu o advogado-geral no n.º 59 das suas conclusões, considerações atinentes ao ónus da prova no quadro do procedimento de registo de uma marca não podem eximir o IHMI das obrigações que o Regulamento n.º 40/94 lhe impõe.

57 Com efeito, nos termos do artigo 74.º, n.º 1, deste regulamento, quando do exame dos motivos absolutos de recusa de registo, o IHMI é obrigado a examinar oficiosamente os factos pertinentes que o poderiam conduzir a aplicar um desses motivos.

58 Contrariamente ao que o IHMI alega, esta exigência não pode ser relativizada nem invertida, em detrimento do requerente, com base no n.º 50 do acórdão de 25 de Outubro de 2007, Develey/IHMI (C-238/06 P, Colect., p. I-9375).

59 Como resulta desse número, é apenas na medida em que uma recorrente, não obstante o exame do IHMI, invoca o carácter distintivo de uma marca cujo registo foi pedido que ela deve fornecer indicações concretas e fundadas que demonstrem que a marca em causa é dotada de carácter distintivo (acórdão Develey/IHMI, já referido, n.º 50).

60 Por conseguinte, uma vez que a análise, efectuada pela Quarta Câmara de Recurso do IHMI, não respeita as exigências referidas no n.º 35 do presente acórdão, essa obrigação não pode ser imputada à BORCO.

61 Daqui se conclui que a terceira parte do fundamento único suscitado pelo IHMI não pode ser julgada procedente.

62 Dado que nenhuma das três partes do fundamento único suscitado pelo IHMI procede, o presente recurso deve ser julgado improcedente.

Quanto às despesas

63 Nos termos do artigo 69.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, aplicável aos recursos de decisões do Tribunal Geral por força do artigo 118.º do mesmo regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a BORCO pedido a condenação do IHMI e tendo este sido vencido, há que condená-lo nas despesas.

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

1) É negado provimento ao recurso.

2) O Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) é condenado nas despesas.

Assinaturas