ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

10 de Novembro de 2004 *

No processo T-396/02,

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 Quarta Câmara de Recurso do IHMI, de 14 de Outubro de 2002 (processo R 187/2001-4), que indeferiu o registo de uma marca tridimensional constituída pela forma de um bombom de cor castanha-clara,

* 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, secretária adjunta,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 27 de Dezembro de 2002,

vista a resposta apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 14 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 diz respeito a uma forma tridimensional que representa um rebuçado de cor castanha-clara, a seguir reproduzida:



3 Os produtos para os quais foi pedido o registo da marca enquadram-se na classe 30 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 seguinte descrição: «Doçarias».

4 Por decisão de 25 de Janeiro de 2001, o examinador recusou o pedido de registo pelo facto de a marca requerida ser desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Além disso, considerou que a marca em causa não tinha adquirido carácter distintivo pelo uso.

5 Em 14 de Fevereiro de 2001, a recorrente interpôs recurso para o IHMI, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, da decisão do examinador. Nesse recurso, a recorrente pediu que a decisão do examinador fosse parcialmente reformada e que fosse admitida a publicação da marca para «doçarias, designadamente rebuçados de caramelo». No articulado de 14 de Maio de 2001, que expõe os fundamentos do seu recurso, a recorrente pediu, todavia, a anulação da decisão do examinador na totalidade e, a título subsidiário, indicou que «havia que restringir a lista dos

produtos para os quais o registo da marca foi solicitado aos 'rebuçados de caramelo', caso o registo da marca fosse recusado devido à falta de carácter distintivo», [...] tanto inerente [à marca] como adquirido pela utilização da marca, para doçarias».

6 Por decisão de 14 de Outubro de 2002 (a seguir «decisão impugnada»), notificada à recorrente por fax em 18 de Outubro de 2002 e por correio registado em 31 de Outubro de 2002, a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso pelo facto de a marca solicitada ser desprovida de carácter distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 e de também não poder ser registada nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do mesmo regulamento.

7 No essencial, a Câmara de Recurso considerou que a combinação de forma e de cor da marca cujo registo foi solicitado não permitia intrinsecamente fornecer a indicação da origem do produto em causa, a saber, as doçarias. Além disso, considerou que os elementos adiantados pela recorrente não provavam que a marca solicitada tenha adquirido carácter distintivo, designadamente em relação aos rebuçados de caramelo, após o uso que foi feito da referida marca.

Tramitação processual e pedidos das partes

8 Por carta entrada na Secretaria do Tribunal em 21 de Maio de 2003, a recorrente pediu, ao abrigo do 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.

9 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

10 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

11 A recorrente, sem se referir expressamente ao objecto do presente litígio, critica a decisão impugnada observando que, no seguimento da limitação que sustenta ter introduzido à lista dos produtos referidos no pedido de marca através do pedido subsidiário que consta do seu articulado de 14 de Maio de 2001, o único mercado relevante, no caso em apreço, é o mercado particular do «rebuçado de caramelo» e não o do «rebuçado em geral».

12 O IHMI afirma que, tendo em conta, por um lado, o objecto do pedido da recorrente que visava o registo da marca em causa para «doçarias» e, por outro, o carácter contraditório dos pedidos formulados pela recorrente no seu recurso para a Câmara de Recurso e no articulado em que expõe os fundamentos do referido recurso (v. n.º 5, *supra*), foi com razão que a Câmara de Recurso interpretou a formulação contraditória dos pedidos da recorrente no sentido de que a decisão do examinador era impugnada na íntegra. Com efeito, prossegue, na medida em que o examinador indeferiu o pedido para «doçarias» em geral e não para «doçarias, designadamente caramelos» ou «caramelos», a recorrente não pode limitar o alcance do seu recurso a este último objecto, sendo a decisão do examinador, a esse respeito, «indivisível».

13 Por outro lado, segundo o IHMI, a limitação da lista de produtos, conforme proposta pela recorrente, a título subsidiário, no seu articulado de 14 de Maio de 2001, não tem qualquer influência no processo. Com efeito, a recorrente não pode limitar, a título subsidiário, a sua lista de produtos para o caso de ser negado provimento ao seu pedido principal [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Ellos/IHMI (ELLOS), T-219/00, Colect., p. II-753].

14 Por conseguinte, o IHMI alega que o objecto do litígio na Câmara de Recurso consistia no indeferimento do pedido de marca da recorrente para doçarias (classe 30) e que o objecto do litígio no presente processo é a decisão impugnada, proferida pela Câmara de Recurso, a qual examinou correctamente o indeferimento do pedido de registo da marca.

Apreciação do Tribunal

15 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 das partes num processo que tenha conduzido a uma decisão do examinador pode recorrer dessa decisão na medida em que esta não tenha julgado procedentes as suas pretensões. Nos termos da regra 48, n.º 1, 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), 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».

16 No caso em apreço, é pacífico que o examinador recusou o pedido de marca da recorrente para a totalidade dos produtos referidos por esta, a saber, as «doçarias» abrangidas pela classe 30. A recorrente limitou o alcance do seu recurso interposto em 14 de Fevereiro de 2001 para a Câmara de Recurso, ao contestar a recusa do seu pedido de marca apenas relativamente à parte que dizia respeito às «doçarias, designadamente rebuçados de caramelo». Assim, pediu que a decisão do examinador fosse parcialmente alterada e que a publicação do seu pedido de registo fosse autorizada para «doçarias, designadamente rebuçados de caramelo». Contudo, no seu articulado de 14 de Maio de 2001, em que expõe os fundamentos do seu recurso, a recorrente tinha em vista, a título principal, a anulação da decisão do examinador na totalidade e indicou, a título subsidiário, que era necessário restringir a lista dos produtos visados pela marca apresentada unicamente a «rebuçados de caramelo» caso o registo de marca fosse recusado devido à falta de carácter distintivo, tanto inerente à marca como adquirido pelo uso da marca, para as «doçarias». Segundo a recorrente, é simplesmente impossível negar que a forma da marca proposta a registo adquiriu, relativamente aos rebuçados de caramelo, carácter distintivo suficiente através da sua utilização.

17 A Câmara de Recurso considerou, no n.º 6 da decisão impugnada, que o recurso visava, a título principal, a alteração da decisão do examinador e a publicação do pedido de marca da recorrente para «doçarias», sem restrições, porque a marca solicitada era distintiva na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, e, a título subsidiário, o reconhecimento do carácter registável da marca, designadamente para «caramelos», dado o carácter distintivo que a mesma tinha adquirido pelo uso. Depois de examinar os fundamentos do recurso, a Câmara de Recurso negou-lhe provimento na totalidade.

18 Nos seus pedidos, assim como em determinadas passagens da petição apresentada no Tribunal, a recorrente visa a anulação da decisão impugnada no seu conjunto. Todavia, noutras passagens da petição (v., designadamente, n.os 20, 21 e 30), a recorrente afirma que, atendendo à limitação da lista de produtos que referiu no seu articulado de 14 de Maio de 2001, o único produto visado pelo seu pedido era, de então em diante, o rebuçado de caramelo. Consequentemente, a Câmara de Recurso cometeu um erro ao não distinguir o mercado do rebuçado de caramelo do do rebuçado em geral para apreciação do carácter distintivo da marca.

19 A este respeito, há que recordar que, nos termos do artigo 44.°, n.° 1, do Regulamento n.° 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 serviços nele contida deve ser feita de forma expressa e não condicional (v., nesse sentido, acórdão ELLOS, já referido, n.os 60 e 61).

20 No caso em apreço, não foi senão a título subsidiário que a recorrente propôs a limitação da lista de produtos referidos no pedido de marca aos «rebuçados de caramelo», ou seja, apenas no caso de a Câmara de Recurso indeferir esse pedido para todos os produtos nele visados (isto é, «doçarias»). A recorrente não restringiu, assim, a lista dos produtos de forma expressa e não condicional e, consequentemente, a limitação em questão não pode ser tomada em consideração (v., nesse sentido, acórdão ELLOS, já referido, n.° 62).

21 Por outro lado, segundo a jurisprudência, a limitação da lista dos produtos ou serviços designados num pedido de marca comunitária deve ser realizada segundo determinadas regras específicas, mediante pedido de alteração do pedido inicial

apresentado em conformidade com o artigo 44.º do Regulamento n.º 40/94 e com a regra 13 do Regulamento n.º 2868/95 [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância 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, Colect., p. II-4953, n.º 30].

22 Ora, essas regras não foram respeitadas no caso presente, uma vez que a recorrente procedeu simplesmente a uma indicação subsidiária no seu articulado de 14 de Maio de 2001 quanto à limitação dos produtos em causa, sem apresentar para esse efeito um pedido de alteração do pedido de marca, em conformidade com as disposições anteriormente referidas.

23 Nestas condições, 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, «doçarias»), e por violação do artigo 7.º, n.º 3, do mesmo regulamento, no que diz respeito aos referidos produtos, designadamente caramelos.

Quanto à admissibilidade das provas apresentadas pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância

24 Os documentos anexos à petição que não foram analisados pela Câmara de Recurso, a saber, os resultados de uma sondagem realizada por entrevista em 1997, na Alemanha, respeitante à forma do rebuçado «Werther's Echte», apresentados pela primeira vez no Tribunal, não podem ser tomados em consideração, dado que o recurso interposto no Tribunal visa o controlo da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI na acepção do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94. Nestas circunstâncias, não consistindo a função do Tribunal em reexaminar as circunstâncias de facto à luz dos documentos nele apresentados pela primeira vez, há que pôr de parte os documentos acima referidos sem que seja necessário examinar a sua força probatória [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de

18 de Fevereiro de 2004, Koubi/IHMI — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Colect., p. II-0000, n.º 52; e de 29 de Abril de 2004, Eurocermex/IHMI (Forma de uma garrafa de cerveja), T-399/02, Colect., p. II-1391, n.º 52, e a jurisprudência aí referida].

Quanto ao mérito

25 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca dois fundamentos baseados na violação, respectivamente, do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e do artigo 7.º, n.º 3, do mesmo regulamento.

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

Argumentos das partes

26 A recorrente sustenta que, contrariamente ao que considerou a Câmara de Recurso, 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.

27 A esse respeito, alega, em primeiro lugar, que a apreciação errónea da Câmara de Recurso reside numa má definição do mercado a ter em consideração. Na medida em que a recorrente considerou a hipótese de limitação da lista dos produtos visados

pelo pedido de registo da marca, o único mercado pertinente no presente caso é o mercado particular do «rebuçado de caramelo» e não o do «rebuçado em geral». Com efeito, o segmento do mercado dos caramelos apresenta características que os distinguem dos outros rebuçados. A escolha de um tipo de rebuçado (por exemplo, rebuçados em gel, de fruta ou chocolate) ou de outro (por exemplo, rebuçados de gosto «acentuado» como os de forte teor em mentol) é determinada pelas necessidades e pelos gostos diferentes dos consumidores. Por conseguinte, um rebuçado de caramelo não pode ser equiparado a qualquer outro rebuçado. As diferentes características que o consumidor toma em consideração quando da decisão de compra têm repercussões sobre a forma dos diferentes rebuçados, de forma que a Câmara de Recurso e o Tribunal só podem tirar conclusões quanto à existência de um carácter comum da forma dos rebuçados de caramelo depois de terem diferenciado os consumidores que compram este tipo de rebuçados.

28 De seguida, a recorrente afirma que, na sua combinação específica de forma e de cor, a marca solicitada é perfeitamente susceptível de permitir distinguir os rebuçados da recorrente dos outros de outros fabricantes. A esse respeito, sustenta que a referida marca é mais do que uma combinação de elementos não susceptíveis de serem protegidos. Com efeito, a forma de base da marca solicitada não é um círculo, mas uma elipse com uma face inferior chata, bordas arqueadas e uma superfície caracterizada por uma cavidade circular no meio. Trata-se, assim, de uma forma atípica no mercado do rebuçado de caramelo e muito sofisticada relativamente às outras formas de rebuçados (rebuçados redondos, rectangulares, quadrados, em forma de lingote ou sem forma particular). Além disso, a forma em questão não tem um papel funcional e a sua configuração não é imposta por motivos técnicos imperativos nem é usual.

29 O IHMI contesta a argumentação da recorrente e sustenta que a marca solicitada é desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, e isso mesmo na hipótese de ser efectivamente possível limitar o objecto do litígio aos caramelos.

Apreciação do Tribunal

30 Em conformidade com o artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94, a forma de um produto ou do seu acondicionamento é susceptível de constituir uma marca comunitária, desde que seja adequada a 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». O artigo 7.º, n.º 2, do mesmo regulamento precisa que «[o] n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».

31 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 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 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 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 Pastilha oval, já referido, n.º 39; de 20 de Abril de 2003, Axions e 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 29; de 3 de Dezembro de 2003, Nestlé Waters France/IHMI (Forma de uma garrafa), T-305/02, Colect., p. II-5207, n.º 28; e Forma de uma garrafa de cerveja, já referido, n.º 18].

32 Consequentemente, o carácter distintivo de uma marca só pode ser apreciado, por um lado, em relação aos produtos ou os serviços para os quais é pedido o registo e, por outro, em relação à percepção que deles tem o público destinatário (v., por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 8 de Abril de 2003, Linde e o., C-53/01 a C-55/01, Colect., p. I-3161, n.º 41; de 12 de Fevereiro de 2004, Henkel, C-218/01,

Colect., p. I-1725, n.º 50; e Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Colect., p. I-1619, n.º 34; de 29 de Abril de 2004, Henkel/IHMI, C-456/01 P e C-457/01 P, Colect., p. I-5089, n.º 35; Procter & Gamble/IHMI, C-468/01 P a C-472/01 P, Colect., p. I-5141, n.º 33; e Procter & Gamble/IHMI, C-473/01 P e C-474/01 P, Colect., p. I-5173, n.º 33; acórdãos Pastilha oval, já referido, n.º 40; Forma de cigarro de cor castanha e forma de lingote de ouro, já referido, n.º 30; e Forma de uma garrafa, já referido, n.º 29).

33 Quanto à primeira análise acima referida, há que recordar que o sinal reivindicado é constituído pela aparência do próprio produto, a saber, a representação de um bombom de forma oval e cor castanha-clara, caracterizado por bordas arqueadas, uma cavidade circular no centro e uma face inferior plana.

34 No que diz respeito ao público-alvo, a Câmara de Recurso observou, com razão, que os produtos para os quais foi pedido o registo da marca no presente caso, isto é, doçarias, «dirigem-se a uma clientela potencialmente ilimitada, de todas as idades» e são «produtos alimentares de massa, sendo o público em causa [...] constituído pela totalidade dos consumidores» (n.º 11 da decisão impugnada). Há assim que apreciar o carácter distintivo da marca pedida tendo em consideração a presumível expectativa de um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado (v., por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça Linde e o., já referido, n.º 41; Koninklijke KPN Nederland, já referido, n.º 34; Henkel/IHMI, já referido, n.º 35; Procter & Gamble/IHMI, C-468/01 P a C-472/01 P, já referido, n.º 33; e Procter & Gamble/IHMI, C-473/01 P e C-474/01 P, já referido, n.º 33; acórdãos Pastilha oval, já referido, n.º 42; Forma de cigarro de cor castanha e forma de lingote de ouro, já referido, n.º31; e Forma de uma garrafa, já referido, n.º 33).

35 Há que observar, em segundo lugar, que, segundo a jurisprudência, os critérios de apreciação do carácter distintivo das marcas tridimensionais compostas pela aparência do próprio produto não são diferentes dos aplicáveis às outras categorias de marcas (v., 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 Linde e o., já referido, n.ºs 42 e 46; acórdãos Pastilha oval, já referido, n.º 44; Forma de cigarro de cor castanha e forma de lingote de ouro, já referido, n.º 32; Forma de uma garrafa, já referido, n.º 35; e Forma de uma garrafa de cerveja, já referido, n.º 22).

36 Há, no entanto, que ter em conta, no quadro da aplicação destes critérios, o facto de a percepção do público visado não ser necessariamente a mesma no caso de uma marca tridimensional constituída pela aparência do próprio produto e no caso de uma marca nominativa, figurativa ou tridimensional, que não seja constituída por essa aparência. Com efeito, se é certo que o público está habituado a apreender imediatamente estas últimas marcas como sinais identificadores do produto, já o mesmo não acontece necessariamente quando o sinal se confunde com a aparência do próprio produto (v., por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça Linde e o., já referido, n.º 48; de 6 de Maio de 2003, Libertel, C-104/01, Colect., p. I-3793, n.º 65; Henkel, já referido, n.º 52; Henkel/IHMI, já referido, n.º 38; Procter & Gamble/ /IHMI, C-468/01 P a C-472/01 P, já referido, n.º 36; e Procter & Gamble/IHMI, C-473/01 P e C-474/01 P, já referido, n.º 36; acórdãos Pastilha oval, já referido, n.º 45, e Forma de uma garrafa de cerveja, já referido, n.º 23).

37 Constitui igualmente jurisprudência assente 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 Pastilha oval, já referido, n.º 42, e Forma de uma garrafa, já referido, n.º 34).

38 Nestas condições, para apreciar se a combinação da forma e da cor do produto em causa pode ser apreendida pelo público como um indicador 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], a saber, a forma e a cor reivindicados.

39 No caso em apreço, a Câmara de Recurso considerou, com razão que, tratando-se de produtos de consumo largamente difundidos, como os que estão em causa no presente processo, «o consumidor não dará muita atenção à forma e à cor das doçarias» e que, assim, «é improvável que a escolha do consumidor seja ditada pela forma do rebuçado» (n.º 12 da decisão impugnada).

40 Além disso, a Câmara de Recurso demonstrou de modo bastante que nenhuma das características de forma da referida marca, vistas isoladamente ou de forma combinada, possuem carácter distintivo. A esse respeito, considerou, em primeiro lugar, que «a forma em questão, quase redonda, fazendo lembrar um círculo [...], é uma forma geométrica de base» e que o consumidor médio «está habituado a encontrar doçarias, incluindo rebuçados, de forma redonda (circular, oval, elíptica ou cilíndrica)». No que concerne, de seguida, às bordas superiores arqueadas do rebuçado, considerou que «os rebuçados têm formas arqueadas, seja qual for a sua configuração», por razões funcionais. Finalmente, no que diz respeito à cavidade circular no centro do rebuçado e à sua face interior chata, a Câmara de Recurso concluiu, que «estes elementos não alteram substancialmente a impressão de conjunto produzida pela forma» e que, consequentemente, «é improvável que o consumidor em causa esteja atento a essas duas características ao ponto de as apreender como se estas lhe [indicassem] uma determinada origem comercial» (n.º 13 da decisão impugnada).

41 Quanto à cor do produto em causa, a saber, o castanho ou diferentes tons deste, a Câmara de Recurso observou igualmente que se tratava de uma «cor usual para os rebuçados» (n.º 13 da decisão impugnada). Com efeito, há que constatar que o público visado está habituado à presença desta cor para doçarias.

42 Por conseguinte, a forma tridimensional cujo registo foi solicitado constitui uma forma geométrica de base que figura entre as formas que vêm naturalmente à mente do consumidor para produtos de consumo corrente, tais como rebuçados.

43 Nestas condições, improcede o argumento da recorrente baseado na existência de diferenças alegadamente consideráveis entre a forma e a cor da marca solicitada e as das outras doçarias.

44 À luz do que ficou dito, há que considerar que a marca tridimensional solicitada é constituída por uma combinação de elementos de apresentação que vêm naturalmente à mente 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 questão, que são comummente utilizadas no comércio, aparecendo antes como uma variante das mesmas. Não sendo as diferenças alegadas facilmente perceptíveis, daqui resulta que a forma em causa não se distingue suficientemente das outras formas comummente utilizadas para os rebuçados e não permitirá ao público visado distinguir de forma imediata e segura os rebuçados da recorrente dos que têm outra origem comercial.

45 Logo, a marca solicitada não permite, tal como um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado a apercebe, individualizar os produtos em questão e distingui-los dos que têm outra origem comercial. Assim sendo, é desprovida de carácter distintivo em relação a esses produtos.

46 Consequentemente, deve ser julgado improcedente o primeiro fundamento, assente na violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

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

Argumentos das partes

47 A recorrente considera que a marca solicitada deve, em qualquer hipótese, ser admitida a registo pelo facto de ter adquirido carácter distintivo pelo uso no

mercado dos caramelos. O uso da marca resultaria do volume de negócios elevado que a mesma gera, dos custos publicitários suportados para a promover e dos resultados das diferentes sondagens sobre o conhecimento da marca que a recorrente apresentou ao IHMI.

48 A recorrente afirma que, no mercado das doçarias, a utilização não apenas do nome destas últimas mas igualmente da sua forma, como indicador da origem, é uma prática difundida. Observa que é por essa razão que nas embalagens, a saber, as saquetas com a inscrição «Werther's Original» («Werther's Echte»), a marca solicitada é sempre intencionalmente representada acompanhada dos seus elementos particularmente característicos, isto é, a cavidade com uma impressão aplicada no centro do rebuçado e as formas arredondadas deste último. Esta utilização não pode ser reduzida a uma ilustração do conteúdo da embalagem destituída de indicação de origem. Com efeito, tendo as marcas tridimensionais uma dupla função, a saber, a representação da marca e do produto, é impossível distingui-los estritamente, visto que a marca corresponde sempre ao produto. Ora, a Câmara de Recurso ignorou no caso em apreço esta dupla função da marca.

49 Por fim, o facto de se poder ver e ler na embalagem outras marcas e descrições do produto não tem relevância para a representação, enquanto marca, da forma do produto. Com efeito, é perfeitamente possível utilizar mais de uma marca simultaneamente, lado a lado, para um produto, e isto particularmente para produtos que só são identificados pela marca tridimensional. O público reconhece uma marca tridimensional independentemente das informações relativas ao produto. Por conseguinte, não são convincentes as considerações da Câmara de Recurso sobre a representação da marca.

50 O IHMI, referindo-se aos critérios de apreciação do carácter distintivo de uma marca adquirido pelo uso, desenvolvidos pela jurisprudência, considera que a marca solicitada não pode ser admitida a registo com base no artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94.

51 Segundo o IHMI, foi com razão que o examinador e a Câmara de Recurso chegaram à conclusão de que os elementos de prova apresentados pela recorrente não eram suficientes para demonstrar que a marca solicitada tinha adquirido, no que diz respeito aos caramelos, carácter distintivo através do uso.

52 Por um lado, o volume de negócios apresentado pela recorrente relativo aos anos de 1994 a 1998, visto isoladamente, não permite avaliar a quota de mercado e é, por isso, insuficiente. Com efeito, no caso de produtos de massas como os aqui em apreço, o critério determinante é a quota de mercado e não o simples volume de vendas, que não é suficiente para provar que a marca é conhecida.

53 Por outro lado, os custos publicitários no montante de 27 729 000 marcos alemães (DEM) suportados pela recorrente em 1998 para o rebuçado «Werther's Original» em vários Estados-Membros da União Europeia também não são probatórios. Com efeito, não é de forma alguma possível, à luz do quadro apresentado pela recorrente em apoio dessa alegação, respeitante às despesas com a promoção do rebuçado em questão para os anos de 1994 a 1998, determinar a que título os custos que menciona foram efectuados, a saber, para o sinal «Werther's Original», para a forma do rebuçado ou para um outro sinal.

54 Por fim, 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 forma em causa. Assim, a prova de que a recorrente conseguiu levar ao conhecimento do público a forma do rebuçado não foi de modo algum produzida. Por outro lado, não basta provar o uso de uma determinada forma de produto para que seja aplicável o artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, sendo necessário, além disso, demonstrar que as circunstâncias do referido uso são tais que a forma em questão reveste o carácter de marca (acórdão Philips, já referido, n.º 65).

Apreciação do Tribunal

55 Nos termos do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, os motivos absolutos de recusa referidos no artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) a d), desse regulamento não se opõem ao registo de uma marca se esta, para os produtos ou serviços para os quais o registo é pedido, adquiriu carácter distintivo após o uso que dela foi feito. Com efeito, na hipótese referida no artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, o facto de o sinal que constitui a marca em questão ser efectivamente apreendido, pelo público interessado, como a 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.° 1, alíneas b) a d), do mesmo artigo, que exigem que as marcas a que se referem essas disposições possam ser livremente utilizadas por todos, a fim de evitar criar uma vantagem concorrencial ilegítima a favor de um único operador económico (acórdão Forma de uma garrafa de cerveja, já referido, n.° 41).

56 Em primeiro lugar, resulta da jurisprudência que a aquisição de carácter distintivo pelo uso da marca exige que, pelo menos, uma fracção significativa do público pertinente identifique, graças à marca, o produto ou serviços em questão como provenientes de uma empresa determinada. Todavia, as circunstâncias em que a condição da aquisição de carácter distintivo pelo uso pode ser considerada satisfeita não podem ser demonstradas 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.° 52, e Philips, já referido, n.^{os} 61 e 62; acórdão Forma de uma garrafa de cerveja, já referido, n.° 42).

57 Em segundo lugar, para que seja aceite o registo de uma marca nos termos do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, o carácter distintivo adquirido pela utilização da referida marca deve ser demonstrado na parte da União Europeia onde a mesma o não tinha à luz do artigo 7.°, n.° 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].

58 Em terceiro lugar, há que ter em conta, para a apreciação, num caso concreto, do carácter distintivo adquirido pelo uso, factores como, designadamente, 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 identificam o produto como proveniente de uma empresa determinada graças à marca e declarações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais. Se, com base nesses elementos, os meios interessados ou, pelo menos, uma fracção significativa destes identificam, graças à marca, o produto como proveniente de uma empresa determinada, deve daí concluir-se que está preenchida a condição imposta pelo artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 para o registo da marca (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).

59 Em quarto lugar, segundo a jurisprudência, o carácter distintivo de uma marca, incluindo o que é adquirido pelo uso, deve igualmente ser apreciado relativamente aos produtos ou serviços em relação aos quais o registo da marca é pedido e tendo em conta a percepção presumida de um consumidor médio da categoria dos produtos ou serviços em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado (v., neste sentido, acórdão Philips, já referido, n.os 59 e 63).

60 É à luz destas considerações que há que analisar se, no presente processo, a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito ao pôr de parte a argumentação da recorrente baseada no facto de a marca solicitada dever ter sido admitida a registo nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.

61 Em primeiro lugar, os argumentos da recorrente baseados nos dados sobre o volume de vendas e sobre os elevados custos publicitários suportados para promover o rebuçado de caramelo «Werther's Original» («Werther's Echte») não são susceptíveis de demonstrar que a marca solicitada adquiriu carácter distintivo após o uso que dela foi feita.

62 Com efeito, se é certo que a Câmara de Recuso reconheceu que o volume de negócios e os dados relativos aos custos publicitários comprovavam que o tipo de rebuçado em causa estava largamente difundido no mercado, ela considerou, todavia, que essas informações não constituíam a prova, que era, não obstante, essencial, de que o sinal solicitado é utilizado enquanto marca tridimensional para designar os rebuçados da recorrente (n.º 16 da decisão impugnada).

63 Nos n.^{os} 17 a 21 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso justificou essa apreciação da seguinte forma:

«17. A requerente apresentou amostras das suas saquetas em plástico que servem de acondicionamento aos rebuçados, sustentando que a forma que nelas se encontra reproduzida constitui uma 'indicação central e um ponto de referência' para o consumidor. Segundo afirma, esse uso é a prova de que a forma é objecto de publicidade enquanto marca do produto e que é nesse sentido que a mesma é apercebida pelo consumidor. A Câmara de Recurso vê-se obrigada a refutar este ponto de vista. Com efeito, existe uma discrepância entre as declarações da requerente e a forma como os rebuçados aparecem globalmente na saqueta.

18. Se é correcto que os rebuçados de forma castanha tal como a requerente os apresentou aparecem no acondicionamento, há, contudo, que examinar a

finalidade dessa reprodução. Não se pode tratar de uma análise abstracta. Pelo contrário, há que ter em vista a forma provável como o consumidor médio apreende a reprodução dos rebuçados tal como ela figura no acondicionamento.

19. Ora, confrontado com uma saqueta de rebuçados da requerente, o consumidor em questão apercebe-se, em primeiro lugar, do nome 'Werther's Original' que, escrito em letras grandes, ocupa praticamente metade da saqueta e está envolto por elementos adicionais como um pequeno sinal oval com o nome 'Storck' e o desenho de uma pequena aldeia debaixo do qual se pode ler «Traditional Werther's Quality» [qualidade do Werther tradicional]. A metade inferior da saqueta mostra uma fotografia a cores que representa cerca de quinze rebuçados em desordem e a legenda: 'The classic candy made with real butter and fresh cream' [o rebuçado clássico de manteiga e natas frescas].

20. De acordo com as declarações da requerente, esta ilustração corresponde à marca tridimensional cujo registo solicitou. Ora, a Câmara de Recurso contesta o mérito desta posição. A forma como os rebuçados são apresentados na saqueta não é conforme à maneira tradicional de apresentar uma marca de um produto. Afigura-se-lhe que a finalidade dessa representação é (antes) a de ilustrar o conteúdo da saqueta. Com efeito, contrariamente às alegações da recorrente, a saqueta não mostra uma forma, mas uma imagem realista de um monte de rebuçados não embalados. Note-se que esta representação não visa realçar as características que a requerente considera que conferem à marca um carácter distintivo (a cavidade central, a face inferior chata e as bordas arqueadas). É por essa razão que a Câmara de Recurso considera que há uma discrepância entre a maneira como os rebuçados são representados na embalagem e a alegação segundo a qual essa representação é uma marca tridimensional e é apercebida como tal pelo consumidor médio. A apreciação da Câmara de Recurso leva-a antes a considerar provável que o consumidor veja a imagem dos rebuçados unicamente como uma ilustração do conteúdo da saqueta. Ilustrar as embalagens de uma forma atraente para mostrar o aspecto do produto ou as possibilidades de o servir é um procedimento largamente difundido na indústria dos produtos alimentares, estando nesta incluída a indústria das doçarias, e é ditado mais pelo marketing dos produtos do que pela

preocupação de identificar os produtos através das marcas. A Câmara de Recurso considera, assim, que a imagem não preenche a função de uma marca, mas serve unicamente para ilustrar o produto. A frase que acompanha a imagem, a saber, 'The classic candy made with real butter and fresh cream', confirma ainda que essa será a percepção provável de um comprador de rebuçados razoavelmente atento. Com efeito, a frase e a imagem completam-se: a frase descreve a natureza dos rebuçados e a imagem mostra-os. A Câmara de Recurso concede à requerente que um produto pode ter várias marcas ao mesmo tempo. O que não impede, na sua opinião, com base no aspecto das saquetas que servem de acondicionamento aos rebuçados da requerente, que a reprodução dos rebuçados nestas últimas não seja conforme à reprodução de uma marca.

21. Em resultado das considerações anteriormente desenvolvidas, é forçoso concluir que o volume de negócios e os dados numéricos sobre os custos publicitários apresentados a título de prova demonstram certamente que os rebuçados 'Werther's' são colocados à venda no mercado, mas não que a sua forma tenha sido utilizada como marca [...]»

64 Não há que pôr em causa as considerações precedentes. O material publicitário apresentado pela recorrente não contém qualquer prova do uso da marca tal como foi solicitada. Com efeito, em todas as imagens apresentadas, a representação da forma e da cor reivindicadas é acompanhada de sinais nominativos e figurativos. Por conseguinte, esse material não pode constituir prova de que o público interessado apreende a marca solicitada, enquanto tal e independentemente das marcas nominativas e figurativas de que a mesma está acompanhada na publicidade e no momento da venda dos produtos, como indicando a origem comercial dos produtos e serviços em questão (v., nesse sentido, acórdão Forma de uma garrafa de cerveja, já referido, n.º 51).

65 Por outro lado, há que referir que a própria recorrente indica na sua petição que o rebuçado em questão não é vendido avulso, mas dentro de uma saqueta de

acondicionamento em que cada rebuçado é, além disso, embalado separadamente. Daqui resulta que, no momento da decisão de compra, o consumidor médio não é directamente confrontado com a forma do rebuçado em questão de modo que lhe permita atribuir a esta uma função de indicador de origem.

66 A mesma conclusão se impõe, em segundo lugar, quanto às sondagens submetidas pela recorrente à apreciação da Câmara de Recurso para demonstrar o carácter distintivo da marca solicitada adquirido pelo uso. Com efeito, resulta claramente do n.º 21, *in fine*, da decisão impugnada, que o conhecimento do rebuçado comercializado pela recorrente, enquanto marca, não foi demonstrado com base na forma em causa, mas com base na sua denominação «Werther's».

67 Resulta das considerações que precedem que a Câmara de Recurso não cometeu um erro de direito ao considerar que a recorrente não demonstrou que a marca solicitada tinha adquirido um carácter distintivo que resulta do uso que dela foi feito, nem para rebuçados de caramelo nem para doçarias em geral.

68 Por conseguinte, improcedendo o segundo fundamento, há que negar provimento ao recurso na totalidade.

Quanto às despesas

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

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

H. Jung

O presidente

H. Legal