ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Oitava Secção)

28 de Outubro de 2009 *

No processo T-137/08,

BCS SpA, com sede em Milão (Itália), representada por M. Franzosi, V. Jandoli e F. Santonocito, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por D. Botis, na qualidade de agente,

recorrido,

* Língua do processo: inglês.

sendo a outra parte na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal de Primeira Instância,

Deere & Company, com sede em Wilmington, Delaware (Estados Unidos), representada por J. Gray, solicitor, e A. Tornato, advogado,

que tem por objecto um pedido de declaração de nulidade da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 16 de Janeiro de 2008 (processo R 222/2007-2), relativo a um processo de nulidade entre a BCS SpA e a Deere & Company,

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

composto por: M. E. Martins Ribeiro, presidente, N. Wahl (relator) e A. Dittrich, juízes,

secretário: N. Rosner, administrador,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 9 de Abril de 2008,

vista a contestação do IHMI, apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 22 de Julho de 2008,

vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 29 de Julho de 2008,

após a audiência de 11 de Março de 2009,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 1 de Abril de 1996, a interveniente, Deere & Company, apresentou no Instituto de Harmonização no 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), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)], um pedido de registo como marca comunitária do seguinte sinal:



2 Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido pertencem às classes 7 e 12, 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, em relação a cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— classe 7: «Máquinas de trabalho automotrizes, de tracção e de reboque para uso na agricultura e silvicultura»;

— classe 12: «Máquinas de trabalho automotrizes, de tracção e de reboque para uso na agricultura e silvicultura, em especial tractores agrícolas, microtractores, tractores de cortar relva, bem como atrelados».

3 As cores visadas pelo pedido de registo foram designadas de acordo com o sistema de Munsell: 9.47 GY3.57/7.45 (verde) e 5.06 Y7.63/10.66 (amarela). A descrição especifica que «o veículo é verde [e que] as rodas são amarelas», como ilustra a imagem junta ao pedido e aqui reproduzida:



4 Em 20 de Novembro de 2001, a interveniente obteve o registo desta marca (a seguir «marca controvertida»).

5 Em 5 de Janeiro de 2004, a recorrente, BCS SpA, apresentou um pedido de declaração de nulidade relativamente a todos os produtos protegidos pelo registo da marca controvertida, com base nas disposições conjugadas do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), e do artigo 7.º n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 [actuais artigo 52.º, n.º 1, alínea a), e artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009], bem como nas disposições conjugadas do artigo 52.º, n.º 1, alínea c), e do artigo 8.º, n.º 4, do referido regulamento [actuais artigo 53.º, n.º 1, alínea c), e artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009].

6 Em apoio do seu pedido de declaração de nulidade, a recorrente alegou, em primeiro lugar, que a marca controvertida era desprovida de carácter distintivo no momento do pedido de registo e que a prova do carácter distintivo adquirido pelo uso, na acepção do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009), era insuficiente.

7 Em segundo lugar, a recorrente alegou que a marca controvertida tinha sido registada não obstante a existência de uma marca italiana não registada que consistia também numa combinação das cores verde e amarela. Sustentou que o uso desta marca antes de 1996 para «máquinas de trabalho automotrizes, de tracção e de reboque para uso na agricultura, em especial tractores agrícolas, microtractores, tractores de cortar relva, bem como atrelados», na Bélgica, na Dinamarca, na Grécia, em Espanha, em França, em Itália, nos Países Baixos, na Áustria, em Portugal e no Reino Unido, conferia-lhe o direito de proibir a utilização de uma marca mais recente.

8 Por decisão de 30 de Novembro de 2006, a Divisão de Anulação do IHMI indeferiu o pedido de declaração de nulidade com base em dois fundamentos, considerando, por um lado, que a recorrente não conseguiu contestar com êxito a validade dos elementos de prova relativos ao carácter distintivo adquirido pelo uso apresentados pela interveniente nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 e, por outro, que, embora a recorrente tivesse demonstrado ter utilizado as cores verde e amarela em diversas máquinas agrícolas antes do depósito da marca controvertida, não conseguiu, no entanto, demonstrar que esse sinal fosse reconhecido antes dessa data pelo público relevante dos territórios em causa como uma denominação de origem comercial.

9 Em 2 de Fevereiro de 2007, a recorrente interpôs recurso de anulação da decisão da Divisão de Anulação com o fundamento de que o carácter distintivo adquirido pelo uso da marca controvertida não tinha sido avaliado em todos os territórios em causa e que a Divisão de Anulação, muito embora tenha admitido que o sinal de que a recorrente é titular tinha sido utilizado no mercado, tinha concluído, erradamente, que não era conhecido do público relevante como uma denominação de origem.

10 Por decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 16 de Janeiro de 2008 (a seguir «decisão impugnada»), o recurso foi rejeitado na sua totalidade.

Tramitação processual e pedidos das partes

11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

12 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso na íntegra;

— condenar a recorrente nas despesas.

13 Por decisão de 5 de Março de 2009, o Tribunal convidou as partes a apresentarem eventuais observações sobre determinados documentos no decurso da audiência.

Questão de direito

14 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca três fundamentos, relativos à violação, respectivamente, do artigo 7.º, n.º 3, do artigo 8.º, n.º 4, e do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009).

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

Argumentos das partes

15 A recorrente sustenta, em primeiro lugar, que a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito por não verificar se a marca controvertida (combinação das cores verde e amarela) tinha sido usada como marca, em conformidade com as condições formuladas pela jurisprudência. Em apoio deste argumento, a recorrente defende que a Câmara de Recurso foi negligente ao não ter feito uma apreciação global dos elementos de prova e limitou-se a examiná-los individualmente, sem coordenação ou sem que estes fossem considerados globalmente.

16 Em segundo lugar, a recorrente alega que a Câmara de Recurso não apreciou correctamente as provas que constam do processo, por um lado, porque os documentos apresentados não abrangiam toda a União Europeia ou, pelo menos, uma parte substancial desta e, por outro, porque o valor probatório desses elementos era fraco uma vez que mostravam simplesmente que as cores eram usadas com uma marca nominativa ou que eram provenientes de parceiros comerciais da interveniente e não de fontes independentes representativas dos consumidores interessados.

17 No entender da recorrente, há que aplicar um nível de prova particularmente exigente ao examinar se a marca controvertida adquiriu carácter distintivo através do seu uso, uma vez que as cores não têm carácter distintivo intrínseco, porque são principalmente utilizadas nos produtos por razões decorativas e não com o objectivo de indicarem a denominação de origem. Isto é tanto mais verdadeiro quanto, como no presente caso, as cores são principalmente utilizadas com uma outra indicação distintiva a que os consumidores podem prestar mais atenção.

18 Além disso, a recorrente sustenta que a Câmara de Recurso não verificou se o público relevante tinha entendido efectivamente a combinação das cores verde e amarela, sem acompanhamento de outra marca figurativa ou nominativa, como uma indicação da origem comercial dos produtos em questão. Com efeito, o processo administrativo tem unicamente um estudo de mercado, relativo à percepção do público relevante na Alemanha, em que o carácter distintivo da marca controvertida é apreciado.

19 Em terceiro lugar, a recorrente considera, por um lado, que os dados relativos ao volume de vendas, às despesas publicitárias e às quotas de mercado não se referem a todos os territórios ou são particularmente pouco significativos para alguns deles e, por outro, que as declarações de diversas associações não se referem ao uso exclusivo da marca controvertida pela interveniente, são posteriores ao depósito do pedido de registo da marca controvertida e não foram feitas perante notário.

20 Na audiência, a recorrente alegou também que a representação gráfica da marca controvertida é de «geometria variável», no sentido de que não é nem clara nem precisa, não respondendo às exigências formuladas pela jurisprudência.

21 O IHMI e a interveniente concluem pela improcedência do presente fundamento. Além disso, o IHMI salientou, no decurso da audiência, que o fundamento da recorrente baseado na representação gráfica da marca controvertida constituía um novo fundamento e era, por conseguinte, inadmissível.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

— Quanto à admissibilidade da alegação suscitada na audiência

22 Cabe constatar que a alegação baseada na representação gráfica ambígua da marca controvertida tem a ver com a aplicação do artigo 4.º (actual artigo 4.º do Regulamento n.º 207/2009) e do artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 [actual artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009]. Ora, na petição, a recorrente limitou-se a censurar a Câmara de Recurso por ter violado o artigo 7.º, n.º 3 — que permite derrogar o artigo 7.º, n.º 1, alíneas b), c) e d) [o artigo 7.º, n.º 1, alíneas c) e d), é o actual artigo 7.º, n.º 1, alíneas c) e d), do Regulamento n.º 207/2009] —, o artigo 8.º, n.º 4, e o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94.

23 Por conseguinte, esta alegação feita pela recorrente na audiência, relativa à conformidade da marca controvertida com as exigências da representação gráfica, não constitui a ampliação de um fundamento suscitado na petição, mas um fundamento novo apresentado no decurso da instância. Portanto, este fundamento é inadmissível nos termos do artigo 48.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância.

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

24 Cumpre, a título preliminar, lembrar os princípios formulados pela jurisprudência relativamente à aplicação do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.

25 No que se refere à aquisição do carácter distintivo através do uso, resulta da jurisprudência que a identificação do produto ou do serviço pelos meios interessados como sendo proveniente de empresa determinada deve ser efectuada graças ao uso da marca enquanto marca e, portanto, graças à natureza e ao efeito desta, que a tornam adequada a distinguir o produto em causa dos de outras empresas (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de Junho de 2002, Philips, C-299/99, Colect., p. I-5475, n.º 64).

26 A este propósito, a expressão «uso da marca enquanto marca» deve, assim, ser entendida no sentido de que apenas se refere ao uso da marca para efeitos da identificação do produto ou do serviço pelos meios interessados como sendo proveniente de uma empresa determinada (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de Julho de 2005, Nestlé, C-353/03, Colect., p. I-6135, n.º 29).

27 Por outro lado, a aquisição de carácter distintivo de uma marca pode resultar do seu uso em conjugação com outra marca registada ou enquanto parte desta (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 17 de Julho de 2008, L & D/IHMI e Sämann, C-488/06 P, Colect., p. I-5725, n.º 49 e jurisprudência aí referida).

28 Importa também lembrar que o artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 não faz distinção consoante a natureza dos sinais em causa. Portanto, as cores ou as combinações de cores enquanto tal podem adquirir, relativamente aos produtos ou serviços para os quais o registo é pedido, carácter distintivo após o uso que delas tenha sido feito, em conformidade com o artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 (v., neste

sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 21 de Outubro de 2004, KWS Saat/IHMI, C-447/02 P, Colect., p. I-10107, n.os 78, 79 e jurisprudência aí referida).

29 O carácter distintivo de uma marca, incluindo o que é adquirido pelo uso, deve também ser apreciado relativamente aos produtos ou serviços em relação aos quais o registo da marca é pedido e tendo em conta a presumível percepção de um consumidor médio da categoria de produtos ou de serviços em causa normalmente informado e razoavelmente atento e advertido (v., por analogia, acórdão Philips, já referido, n.os 59 e 63).

30 Neste contexto, 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 (v., por analogia, 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.º 49).

31 Além disso, é jurisprudência assente que, para efeitos da apreciação da aquisição de carácter distintivo de uma marca na sequência do uso que dela foi feito, podem ser levados em consideração, nomeadamente, a quota 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 ou o serviço como proveniente de uma empresa determinada graças à marca e declarações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais (v., por analogia, acórdãos Windsurfing Chiemsee, já referido, n.º 51; Philips, já referido, n.º 60; e Nestlé, já referido, n.º 31).

32 É à luz das considerações precedentes que importa examinar o presente fundamento.

33 No que toca à alegação segundo a qual a Câmara de Recurso não efectuou uma apreciação global dos elementos de prova e limitou-se a examiná-los individualmente sem os tomar em consideração na sua globalidade, há que constatar que resulta da decisão impugnada que, embora a Câmara de Recurso tenha examinado cada elemento de prova, também considerou que todos os elementos de prova apresentados pela interveniente eram «coerentes e se corroboravam mutuamente» (n.º 33 da decisão impugnada).

34 Resulta também dos n.os 32, 36 a 38 e 41 da decisão impugnada que a conclusão da Câmara de Recurso relativa à aquisição do carácter distintivo se baseia, por um lado, na tomada em consideração da globalidade dos elementos que provam o uso prolongado e intensivo da marca controvertida e, por outro lado, no facto de este uso ter permitido ao público relevante identificar a origem dos produtos com o referido sinal.

35 Relativamente à alegação segundo a qual a Câmara de Recurso cometeu um erro ao não ter verificado se a marca controvertida tinha sido usada como marca, há que lembrar que é verdade que qualquer utilização de um sinal, em especial a utilização de uma combinação de duas cores, não constitui necessariamente um uso como marca (v. n.os 25 e 26 *supra*).

36 Contudo, no presente caso, na sua apreciação da conformidade do registo da marca controvertida, a Câmara de Recurso, nos n.os 32 e 38 da decisão impugnada, tomou designadamente em consideração as declarações das associações profissionais segundo as quais a combinação das cores verde e amarela remetia para as máquinas agrícolas fabricadas pela interveniente e o facto de a interveniente ter utilizado de modo coerente, na União Europeia, a mesma combinação de cores nas suas máquinas durante um período considerável antes de 1996.

37 Estes dois elementos bastam para concluir que o uso da combinação das cores verde e amarela não era puramente estilístico, mas permitiu ao público relevante identificar a origem comercial dos produtos que tinham a referida combinação de cores. Portanto, não procede a alegação da recorrente segundo a qual a Câmara de Recurso violou

o artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, ao não ter verificado se a combinação das cores verde e amarela tinha sido usada como marca.

38 No que respeita à alegação segundo a qual as provas que figuram no processo da Câmara de Recurso não se referem a todos os Estados-Membros da União Europeia em 1 de Abril de 1996, há que salientar o seguinte.

39 Antes de mais, importa realçar que, embora seja necessário demonstrar que a marca controvertida adquiriu um carácter distintivo em toda a Comunidade (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 2006, Storck/IHMI, C-25/05 P, Colect., p. I-5719, n.º 83), não é de modo algum exigido que os mesmos tipos de elementos de prova sejam carreados por cada Estado-Membro.

40 O facto de, com excepção da Alemanha, o processo não conter sondagens de opinião no sentido de avaliar a percepção, pelo público relevante na União Europeia, da marca controvertida não pode levar à anulação da decisão impugnada.

41 A falta de sondagens de opinião não exclui que se possa demonstrar que um sinal adquiriu carácter distintivo pelo uso, podendo esta demonstração ser feita por outros elementos (v. n.º 31 *supra*). Com efeito, decorre do acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido (n.ºs 49 a 53), que a realização de uma sondagem de opinião não constitui uma exigência absoluta para concluir que um sinal adquiriu carácter distintivo pelo uso.

42 Relativamente aos dados numéricos, importa referir que os únicos números que não figuram no processo da Câmara de Recurso são o volume de negócios realizado na Finlândia e na Irlanda. Contudo, para estes dois Estados-Membros assim como para outros Estados-Membros da União Europeia em 1 de Abril de 1996, a interveniente

tinha apresentado ao IHMI dados específicos sobre as suas quotas de mercado e o seu volume de negócios entre 1970 e 1996, bem como sobre os dos seus concorrentes.

43 Relativamente à alegação segundo a qual as quotas de mercado detidas pela interveniente eram pouco significativas para poderem demonstrar uma difusão profunda e duradoura no mercado, cumpre salientar que os produtos em causa constituem bens de produção com preço elevado e cuja aquisição é antecedida de um processo em que o consumidor se informa atentamente sobre a gama da oferta, comparando e verificando os diferentes modelos em concorrência.

44 Nesse mercado, não é necessário que uma marca atinja uma quota de mercado importante para que se possa concluir que foi retida na memória dos consumidores interessados. Para tal, basta que se possa demonstrar que a marca controvertida teve uma presença sólida e continuada no mercado.

45 No presente caso, resulta do processo da Câmara de Recurso, por um lado, que a interveniente utilizou na União Europeia, de modo coerente, a mesma combinação de cores em todas as suas máquinas agrícolas durante um período considerável anterior a 1996 e, por outro, que nos países em que a recorrente entende que a quota de mercado da interveniente é pouco significativa a presença da interveniente é pelo menos 30 anos anterior à data do pedido de registo, uma vez que essa presença remonta na Áustria a 1966, na Finlândia a 1939, na Grécia a 1949 e em Itália a 1953 (n.os 5 e 38 da decisão impugnada). Estes factos não foram contestados pela recorrente.

46 Decore das considerações anteriores que, embora seja verdade que a marca controvertida foi usada e promovida em conjugação com a marca nominativa John Deere e que as despesas em publicidade da interveniente na União Europeia foram apresentadas em bloco e não individualmente em cada país, é erradamente que a recorrente pretende que não foi feita prova suficiente, em termos de direito, de que a interveniente tinha utilizado a combinação das cores verde e amarela nos seus produtos como marca e que a difusão dos seus produtos tinha sido profunda e continuada em todos os Estados-Membros da União Europeia em 1 de Abril de 1996.

47 Assim, importa apreciar se esta utilização e esta difusão foram suficientes para permitir ao público relevante identificar, através da marca controvertida, a origem comercial dos produtos em causa.

48 A este propósito, a recorrente contesta a pertinência e o valor probatório das declarações de diversas associações tomadas em consideração pela Câmara de Recurso. Censura o facto de essas declarações não terem sido feitas espontaneamente, de o seu conteúdo ter sido ditado ou pelo menos coordenado pela interveniente, de não fazerem referência ao uso exclusivo da marca controvertida pela interveniente, de terem sido emitidas após o período de referência e de não terem sido feitas perante notário, e o facto de as entidades declarantes não serem representativas do público relevante nem independentes, uma vez que na maioria dos casos eram parceiros comerciais da interveniente.

49 Quanto à data das declarações, há que realçar que o facto de elas terem sido assinadas em 2000 não implica que sejam desprovidas de valor probatório para efeitos da apreciação da aquisição do carácter distintivo pelo uso à data da apresentação do pedido de registo da marca controvertida (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 17 de Abril de 2008, Ferrero Deutschland/IHMI e Cornu, C-108/07 P, não publicado na Colectânea, n.º 53). Por outro lado, o artigo 51.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 52.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009) proíbe a anulação do registo da marca controvertida se se demonstrar que ela tinha carácter distintivo antes da data do pedido de declaração de nulidade, no caso vertente, 5 de Janeiro de 2004. Assim, a alegação da recorrente segunda a qual as declarações apresentadas não são pertinentes, pois não se referem necessariamente ao período anterior a 1 de Abril de 1996, é, de todo o modo, inoperante.

50 No que toca à questão da falta de espontaneidade das associações e do papel da interveniente na elaboração das declarações apresentadas, cabe salientar que o facto de as declarações terem sido formuladas na sequência do pedido da interveniente e esta ter eventualmente coordenado a sua preparação não infirma, por si só, o conteúdo e o respectivo valor probatório.

51 Face à inexistência de prova em contrário, há que presumir que cada associação assinou a sua declaração conscientemente e que subscreve o seu conteúdo. Além disso, o valor probatório de uma declaração não pode ser negado pelo simples facto de não ter sido feita perante o notário [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 10 de Setembro de 2008, Boston Scientific/IHMI — Terumo (CAPIO), T-325/06, não publicado na Colectânea, n.º 41].

52 Por outro lado, cumpre realçar que não pode ser acolhida a alegação da recorrente de acordo com a qual as declarações provenientes dos distribuidores de máquinas agrícolas e das associações de produtores de máquinas agrícolas não são fiáveis.

53 Antes de mais, não resulta de modo algum da jurisprudência que apenas podem ser tomadas em consideração as declarações feitas pelas associações que representam os consumidores. Pelo contrário, a formulação utilizada a este propósito pelo Tribunal de Justiça, concretamente, as «declarações das câmaras de comércio e indústria ou outras associações profissionais» (acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.º 51), abrange também as declarações provenientes de associações de produtores e/ou de distribuidores.

54 Assim, importa apenas no caso concreto determinar se as diversas associações que emitiram declarações podem ser consideradas independentes, de modo que puderam formular as suas declarações sem tomarem em conta o interesse específico da interveniente.

55 No que respeita às associações dos agricultores e às associações dos produtores de máquinas agrícolas, cujo objectivo essencial é salvaguardar e promover os interesses do sector que representam e organizam, cabe observar que a recorrente não adiantou nenhum indício destinado a demonstrar a sua parcialidade ou o seu interesse em que a interveniente obtenha o registo de uma marca a que não tem direito. Por conseguinte, foi correctamente que a Câmara de Recurso teve em conta as declarações dessas associações.

56 Quanto à independência das entidades que agiram na qualidade de distribuidor da interveniente na Finlândia e em Itália, basta referir que as suas declarações mais não fazem do que corroborar as da associação de produtores de máquinas agrícolas em Itália e da associação representativa dos agricultores na Finlândia. Ora, como foi acima assinalado no n.º 55, a recorrente não adiantou nenhum elemento susceptível de pôr em causa o valor probatório das declarações dessas duas associações. Daqui se conclui que a tomada em consideração pela Câmara de Recurso das declarações dos distribuidores finlandeses e italianos não pode implicar a anulação da decisão impugnada.

57 Relativamente ao argumento de acordo com o qual as declarações não provam o «uso exclusivo» da marca controvertida pela interveniente, há que assinalar que é a associação que o público faz entre a marca e uma origem comercial, e não o uso exclusivo da marca, que é pertinente.

58 No presente caso, as declarações das diversas associações, com excepção das respeitantes à Irlanda e à Dinamarca, mostram que a combinação das cores verde e amarela, utilizada em relação às máquinas agrícolas, é associada, no sector em causa, à interveniente. A sondagem de opinião na Alemanha corrobora esta afirmação.

59 Quanto à Irlanda e à Dinamarca, as declarações produzidas indicam que a combinação das cores acima mencionada está associada a produtos de vários produtores e não unicamente aos do interveniente. Todavia, tal não pode implicar a anulação da decisão impugnada.

60 Em primeiro lugar, importa notar que a Câmara de Recurso apreciou a aquisição do carácter distintivo da marca controvertida baseando-se num conjunto de indícios, designadamente as declarações das diversas associações e a sondagem de opinião realizada na Alemanha, bem como no facto de os produtos da interveniente terem sido solidamente apresentados em todos os mercados relevantes durante um período significativo e que a interveniente tinha, intensiva e continuadamente, utilizado a combinação das cores verde e amarela nos referidos produtos como marca.

61 Em segundo lugar, cumpre realçar que resulta do n.º 5 da decisão impugnada que a interveniente está presente no mercado dinamarquês desde 1947 e no mercado irlandês desde 1951. Além disso, resulta do processo na Câmara de Recurso que a interveniente teve uma presença sólida nesses dois mercados desde 1970 e comparável à sua presença em vários outros Estados-Membros nessa época.

62 Por conseguinte, não pode ser censurado à Câmara de Recurso ter concluído que tinha sido provado suficientemente em termos de direito que a marca controvertida tinha adquirido carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, em 1 de Abril de 1996, data da apresentação do pedido de registo da marca controvertida.

63 Decorre do que precede que o primeiro fundamento invocado pela recorrente não procede.

Quanto ao segundo e terceiro fundamentos, relativos à violação, respectivamente, do artigo 8.º, n.º 4, e do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

64 No âmbito do segundo e terceiro fundamentos, a recorrente sustenta, no essencial, que foram aplicados na decisão impugnada, em relação à sua marca italiana não registada que compreende as cores verde e amarela, critérios mais estritos do que os aplicados no momento do exame do pedido da marca controvertida, apesar de os requisitos de aquisição de direitos sobre a marca serem, no essencial, os mesmos em ambos os casos. Assim, a Câmara de Recurso teria violado não só o artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 mas também o artigo 73.º do referido regulamento, na medida em que o seu raciocínio é insuficiente e contraditório.

65 O IHMI e a interveniente pedem a rejeição destes fundamentos.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

66 Quanto ao fundamento relativo à violação do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, há que concluir que é improcedente.

67 Com efeito, resulta da jurisprudência que a fundamentação exigida pelo artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 deve exprimir de forma clara e inequívoca o raciocínio do autor do acto. Este dever tem um duplo objectivo, por um lado, permitir que os interessados tomem conhecimento das justificações da medida adoptada a fim de poderem defender os seus direitos e, por outro, que o juiz comunitário fiscalize a legalidade da decisão [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 21 de Novembro de 2007, Wesergold Getränkeindustrie/IHMI — Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, não publicado no Colectânea, n.º 62 e jurisprudência aí referida].

68 Importa também lembrar que uma contradição na fundamentação de uma decisão constitui uma violação da obrigação que decorre do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, susceptível de afectar a validade do acto em causa, se se concluir que, devido a essa contradição, o destinatário do acto não está em condições de conhecer os motivos reais da decisão, no todo ou em parte, e que, por isso, o dispositivo do acto é, no todo ou em parte, desprovido de qualquer base jurídica (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 24 de Janeiro de 1995, Tremblay e o./Comissão, T-5/93, Colect., p. II-185, n.º 42).

69 No caso vertente, a recorrente não sustenta que foi impossibilitada de conhecer as razões pelas quais a Câmara de Recurso adoptou a decisão impugnada. Invoca antes o facto de a Câmara de Recurso ter apreciado elementos de prova comparáveis de modo diferente e ter, por conseguinte, tirado conclusões divergentes face a elementos semelhantes. No entanto, essa perspectiva, pressupondo-a demonstrada, não pode

constituir uma violação do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, mas unicamente do artigo 8.º, n.º 4, do referido regulamento.

70 Quanto à alegada violação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, a recorrente alega que a Câmara de Recurso concluiu que ela não tinha adquirido o direito de usar marca no mercado italiano, mesmo que as cores do seu sinal fossem idênticas às da marca controvertida, que as provas carreadas fossem do mesmo valor, ou de valor superior, e que as condições para adquirir um significado secundário fossem as mesmas.

71 Neste contexto, impõe-se notar que o ónus de prova que incumbe à recorrente nos termos do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 corresponde ao que incumbe à interveniente nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do mesmo regulamento.

72 No entanto, é forçoso constatar que, no presente caso, decorre dos factos não contestados que os elementos apresentados pela recorrente na Câmara de Recurso eram, no seu conjunto, de menor valor probatório do que os apresentados pela interveniente.

73 Em primeiro lugar, é pacífico entre as partes que a recorrente cessou, pelo menos entre 1973 e 1982, a utilização da combinação das cores verde e amarela nos seus produtos em Itália. Embora fosse possível a recorrente adquirir um direito não registado sobre o seu sinal por o ter usado entre 1983 e 1996, não o fez. Resulta também das considerações feitas nos n.ºs 45 e 46 da decisão impugnada, que a recorrente não contesta, que não utilizou a combinação das cores verde e amarela de forma coerente e uniforme. Ao invés, utilizou vários tons de verde e amarelo, bem como uma combinação das cores verde e branca.

74 Daqui se deduz que a suspensão do uso como marca da combinação das cores verde e amarela assim como o uso variável das referidas cores podem impedir o público de associar de modo sistemático a recorrente a uma combinação de cores precisa.

75 Em segundo lugar, foi correctamente que a Câmara de Recurso considerou o valor probatório das declarações feitas pelos antigos trabalhadores da recorrente como duvidoso. Como resulta dos n.os 46 e 54 da decisão impugnada, as referidas declarações não foram corroboradas por outros elementos de prova que figuram no processo, e foram mesmo parcialmente contraditadas.

76 Em terceiro lugar, não pode ser censurado à Câmara de Recurso o facto de ter concluído que o estudo de mercado apresentado pela recorrente não era convincente. A este propósito, cabe salientar que foi correctamente que a Câmara de Recurso realçou, nos n.os 57 e 58 da decisão impugnada, que os participantes nesse estudo, contrariamente ao efectuado pela interveniente, não tinham sido interrogados sobre a razão pela qual davam uma determinada resposta e que não lhes tinha sido apresentada uma imagem diferente, numa outra cor, a fim de garantir que não reconheciam a imagem graças a outros critérios distintos da cor. Tais factos não foram contestados pela recorrente. Portanto, não se pode demonstrar se, no termo do inquérito da recorrente, os participantes reconheceram os produtos da recorrente apenas devido às suas cores e não à sua forma ou a outros elementos.

77 Importa igualmente concluir que foi correctamente que a Câmara de Recurso decidiu que o valor probatório do inquérito da recorrente era sensivelmente inferior ao do inquérito apresentado pela interveniente, uma vez que tinha sido pedido às pessoas interrogadas no quadro do inquérito da recorrente que reconstituíssem de memória a sua percepção das marcas dez anos antes.

78 Decorre das considerações precedentes que há que julgar improcedentes o segundo e terceiro fundamentos.

79 Assim, deve ser negado provimento ao recurso.

Quanto às despesas

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

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Oitava Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A BCS SpA é condenada nas despesas.

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 28 de Outubro de 2009.

Assinaturas