

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL

F. G. JACOBS

apresentadas em 15 de Dezembro de 2005¹

1. O presente processo tem por objecto um recurso do acórdão do Tribunal de Primeira Instância² que confirma uma decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI») que nega provimento ao recurso de uma decisão da Divisão de Oposição do IHMI.

Legislação comunitária

3. O artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 dispõe, na parte relevante:

«Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca [comunitária] será recusado:

2. Esta decisão declara que uma marca tinha sido objecto de uma utilização séria na acepção do artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária³ e que os produtos designados por essa marca e pela marca comunitária pedida eram semelhantes na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), deste regulamento.

[...]

b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; [...]

1 — Língua original: inglês.

2 — Acórdão de 8 de Julho de 2004, Sunrider/IHMI (T-203/02, Colect., p. II-2811).

3 — Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO L 11, p. 1), conforme alterado.

4. Nos termos do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), a expressão «marcas anteriores» inclui marcas registadas num Estado-Membro.

5. O artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94 dispõe que pode ser apresentada oposição ao registo de uma marca comunitária com base no artigo 8.º do regulamento no prazo de três meses a contar da publicação do pedido de marca.

6. O artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94 dispõe, na parte relevante:

«2. A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objecto de uma utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja

registada há, pelo menos, cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição será rejeitada. [...]

3. O n.º 2 é aplicável às marcas nacionais anteriores referidas no n.º 2, alínea a), do artigo 8.º, partindo-se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontre protegida.»

7. É pacífico, no presente caso, que a utilização de uma marca anterior com o consentimento do titular é considerada como feita pelo titular⁴.

8. A regra 22 do Regulamento da Comissão relativo à execução do Regulamento sobre a marca comunitária⁵ dispõe, na parte relevante:

«2. As indicações e comprovativos para fornecimento da prova da utilização devem

4 — Por analogia com o artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, que, no contexto da extinção de uma marca comunitária por falta de utilização séria no prazo de cinco anos a contar do registo, dispõe: «A utilização da marca comunitária com o consentimento do titular é considerada como feita pelo titular».

5 — Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária (JO L 303, p. 1).

consistir em indicações relativas ao local, período, extensão e natureza da utilização da marca oponível em relação aos produtos e serviços para os quais se encontra registada e nos quais se baseia a oposição e em comprovativos dessas indicações, em conformidade com o disposto no n.º 3.

3. Os comprovativos devem de preferência limitar-se à apresentação de documentos justificativos e de elementos como embalagens, rótulos, tabelas de preços, catálogos, facturas, fotografias, anúncios de jornais e declarações escritas referidas no n.º 1, alínea f), do artigo 76.º do regulamento.»

Antecedentes do acórdão do Tribunal de Primeira Instância

9. Em 1 de Abril de 1996, a Sunrider Corporation (a seguir «recorrente») apresentou um pedido de marca comunitária no IHMI. A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo VITAFRUIT. Os produtos para os quais o registo foi pedido incluem «águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e de legumes, sumos de fruta; xaropes e outras preparações

para bebidas; bebidas de ervas e de vitaminas». O pedido de marca foi publicado em 5 de Janeiro de 1998.

10. Em 1 de Abril de 1998, Juan Espadafor Caba (a seguir «opponente») deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94, contra o registo da marca solicitada. A oposição baseava-se no facto de uma marca anterior, a marca nominativa VITAFRUIT, já ter sido registada em Espanha relativamente a «bebidas gasosas não alcoólicas e não terapêuticas, bebidas frias não terapêuticas de todos os tipos, preparações gasosas, granulados efervescentes, sumos de fruta e de legumes sem fermentação (com excepção do mosto), limonadas, laranjadas, bebidas frias (com excepção da orchata), águas gasosas, água de Seidlitz e gelo artificial».

11. Em apoio da oposição, o oponente invocou o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

12. Em Outubro de 1998, a recorrente pediu ao oponente que fizesse prova, em conformidade com o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, de que a marca anterior fora objecto, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, de uma utilização séria em Espanha. A Divisão de Oposição do IHMI convidou o oponente a fazer essa prova. Este enviou ao IHMI, em primeiro lugar, seis rótulos de garrafa nos quais figurava a marca

anterior e, em segundo lugar, catorze facturas e notas de encomenda, das quais dez datavam do período anterior a 5 de Janeiro de 1998. Estas facturas demonstravam que as vendas dos produtos com a marca anterior tinham sido feitas por Industrias Espadafor SA e não pelo titular da marca (o oponente Juan Espadafor Caba).

14. Em 23 de Outubro de 2000, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição. Por decisão de 8 de Abril de 2002, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI (a seguir «Câmara de Recurso») negou provimento ao recurso. Essencialmente, confirmou as conclusões da Divisão de Oposição na sua decisão, sublinhando, todavia, que a utilização da marca anterior só tinha sido provada para os produtos denominados «concentrados de sumos».

15. A recorrente recorreu para o Tribunal de Primeira Instância.

13. Por decisão de 23 de Agosto de 2000, a Divisão de Oposição indeferiu o pedido de marca para os produtos denominados «águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e de legumes, sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas; bebidas de ervas e de vitaminas». Considerou, em primeiro lugar, que os elementos de prova apresentados pelo oponente demonstravam que a marca anterior tinha sido objecto de uma utilização séria, na acepção do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, em relação a «sumos de fruta e de legumes sem fermentação, limonadas, laranjadas». Em segundo lugar, a Divisão de Oposição considerou que esses produtos eram em parte idênticos e em parte semelhantes aos produtos denominados «águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e de legumes, sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas; bebidas de ervas e de vitaminas», referidos no pedido de marca, e que existia risco de confusão, para efeitos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento, entre os sinais em causa.

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância

16. No Tribunal de Primeira Instância, a recorrente invocou dois fundamentos de recurso. O primeiro fundamento é relativo à violação do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94. Este fundamento divide-se em duas partes: na primeira alega-se que o IHMI tomou em consideração, como utilização séria, a utilização efectuada por um terceiro, sem que tenha sido provado o consentimento do titular da marca e, na segunda, que o IHMI interpretou erradamente o conceito de utilização séria. O segundo fundamento é relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento.

17. Quanto à primeira parte do primeiro fundamento, o Tribunal de Primeira Instância decidiu do seguinte modo:

- «19 Nos termos do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, e do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, uma oposição deduzida contra o registo de uma marca comunitária é rejeitada se o titular da marca anterior em causa não provar que esta foi objecto de uma utilização séria, pelo seu titular, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária. Em contrapartida, se o titular da marca anterior conseguir fazer essa prova, o IHMI procederá à apreciação dos motivos de recusa invocados pelo oponente.
- 20 Em conformidade com o artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, conjugado com o artigo 43.º, n.º 3, do mesmo regulamento, a utilização, por um terceiro, de uma marca anterior nacional, com o consentimento do titular, é considerada feita pelo titular.
- 21 Em primeiro lugar, há que observar que o Tribunal já decidiu que o alcance da apreciação que a Câmara de Recurso do IHMI é obrigada a fazer em relação à decisão que foi objecto do recurso, no caso concreto, a decisão da Divisão de Oposição, não depende do facto de a parte que interpôs recurso ter suscitado um fundamento específico em relação a
- essa decisão, criticando a interpretação ou a aplicação de uma regra de direito pela unidade do IHMI que decidiu em primeira instância, ou ainda a apreciação, por essa unidade, de um elemento de prova [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Setembro de 2003, Henkel/IHMI - LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Colect., p. II-3253, n.º 32]. Assim, mesmo que a parte que interpôs o recurso na Câmara de Recurso do IHMI não tenha suscitado um fundamento específico, a Câmara de Recurso é, apesar disso, obrigada a examinar, à luz de todos os elementos de direito e de facto pertinentes disponíveis, se uma nova decisão com o mesmo dispositivo que a decisão que foi objecto do recurso pode ou não legalmente ser adoptada no momento em que foi decidido o recurso (acórdão KLEENCARE, já referido, n.º 29). Faz igualmente parte dessa apreciação a questão de saber se, à luz dos factos e provas apresentados pela outra parte no processo na Câmara de Recurso, esta fez a prova de uma utilização séria, quer pelo titular da marca anterior quer por um terceiro autorizado, na acepção do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, e do artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94. Conclui-se que a primeira parte do fundamento em apreciação é admissível.
- 22 Em contrapartida, faz parte da análise do mérito a pertinência da alegação segundo a qual a recorrente não contestou, na Divisão de Oposição nem na

- Câmara de Recurso, a existência do consentimento do titular da marca anterior.
- 23 Como resulta das facturas apresentadas pela outra parte no processo na Câmara de Recurso, a venda de produtos com a marca anterior foi efectuada pela sociedade Industrias Espadafor, SA, e não pelo titular da marca, embora o nome deste figure igualmente no nome da sociedade em questão.
- 24 Quando um oponente invoca actos de utilização da marca anterior por um terceiro, enquanto utilização séria na acepção do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, alega, tacitamente, que essa utilização foi efectuada com o seu consentimento.
- 25 Quanto à materialidade dessa constatação tácita, é evidente que se a utilização da marca anterior, como resulta das facturas apresentadas ao IHMI, tivesse sido efectuada sem o consentimento do titular e, desse modo, em violação do direito de marca deste, a sociedade Industrias Espadafor, SA, teria, normalmente, tido interesse em não revelar as provas dessa utilização ao titular da marca em questão. Por esse facto, parece pouco provável que o titular de uma marca possa apresentar a prova da utilização da marca feita contra a sua vontade.
- 26 Por maioria de razão, o IHMI podia basear-se na presunção de que a recorrente não contestou que a utilização da marca anterior feita pela sociedade Industrias Espadafor, SA, foi efectuada com o consentimento do oponente. Não basta que a recorrente tenha alegado, aquando do processo no IHMI, de modo geral, que as provas apresentadas pelo oponente não eram suficientes para demonstrar uma utilização séria por parte deste.
- 27 Resulta dos autos que a recorrente criticou muito precisamente o volume comercial alegadamente demasiado baixo da utilização que foi demonstrada bem como a qualidade dos elementos de prova apresentados. Em contrapartida, nada no texto dos articulados apresentados pela recorrente aquando do processo no IHMI permite deduzir que a recorrente chamou a atenção do IHMI para o facto de se tratar de uma utilização efectuada por um terceiro ou que suscitou dúvidas quanto ao consentimento do titular da marca para essa utilização.
- 28 Esses elementos constituíam uma base suficientemente sólida para permitir à Câmara de Recurso deduzir que a utilização da marca anterior tinha sido efectuada com o consentimento do seu titular.

- 29 Conclui-se que a primeira parte do fundamento relativo à violação do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 deve ser julgada improcedente.»
18. Quanto à segunda parte do primeiro fundamento, em que se alega que o IHMI interpretou erradamente o conceito de utilização séria, o Tribunal de Primeira Instância decidiu do seguinte modo:
- «36 Como decorre do nono considerando do Regulamento n.º 40/94, o legislador considerou que a protecção de uma marca anterior só se justifica na medida em que essa marca tenha efectivamente sido utilizada. Em conformidade com esse considerando, o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 prevê que o requerente de uma marca comunitária pode pedir a prova de que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria no território em que está protegida, durante os cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca que foi objecto de oposição [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, *Kabushiki Kaisha Fernandes/IHMI — Harrison (HIWATT)*, T-39/01, *Colect.*, p. II-5233, n.º 34].
- 37 Por força da regra 22, n.º 2, 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), a prova da utilização deve consistir em indicações relativas ao local, ao período, à extensão e à natureza da utilização que foi feita da marca anterior. Em contrapartida, não é exigido que o oponente apresente uma declaração escrita relativa ao volume de negócios realizado pelo explorador da marca anterior. Com efeito, o artigo 43.º, n.º 2, e o artigo 76.º do Regulamento n.º 40/94, bem como a regra 22, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95, deixam ao oponente a escolha dos meios de prova que considera apropriados, a fim de demonstrar que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria durante o período pertinente. Assim, deve ser afastada a crítica da recorrente relativa à inexistência de uma declaração com valor de juramento, relativa ao volume de negócios total realizado pela venda de produtos sob a marca anterior.
- 38 Na interpretação do conceito de utilização séria, há que tomar em consideração o facto de que a *ratio legis* da exigência segundo a qual a marca anterior deve ter sido objecto de uma utilização séria para ser oponível a um pedido de marca comunitária consiste em limitar os conflitos entre duas marcas, na medida em que não exista um motivo económico justo decorrente de uma função efectiva da marca no mercado [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Março de 2003, *Goulbourn/IHMI — Redcats (Silk Cocoon)*, T-174/01, *Colect.*, p. II-789, n.º 38]. Em contrapartida, a referida disposição não visa avaliar o

êxito comercial nem controlar a estratégia económica de uma empresa nem tão-pouco reservar a protecção das marcas apenas às explorações comerciais quantitativamente importantes.

- 39 Como resulta do acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Março de 2003, *Ansul* (C-40/01, *Colect.*, p. I-2439), relativo à interpretação do artigo 12.º, n.º 1, da 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), cujo conteúdo normativo corresponde, no essencial, ao do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, uma marca é objecto de uma utilização séria quando é utilizada em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de origem dos produtos ou dos serviços para as quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca (acórdão *Ansul*, já referido, n.º 43). A este respeito, a condição relativa à utilização séria da marca exige que esta, tal como é protegida no território pertinente, seja utilizada publicamente e com relevância exterior (acórdãos *Ansul*, já referido, n.º 37, e *Silk Cocoon/IHMI*, já referido, n.º 39).
- 40 A apreciação do carácter sério da utilização da marca deve assentar em todos os factos e circunstâncias destinados a estabelecer a realidade da exploração comercial da marca, em especial, as utilizações consideradas justificadas num dado sector económico para manter ou criar partes de mercado em benefício dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, a natureza desses produtos ou desses serviços, as características do mercado, o alcance e a frequência da utilização da marca (acórdão *Ansul*, já referido, n.º 43).
- 41 Quanto à importância da utilização que foi feita da marca anterior, há que ter em conta, designadamente, o volume comercial de todos os actos de utilização, por um lado, e a duração do período durante o qual os actos de utilização foram efectuados, bem como a frequência desses actos, por outro.
- 42 Para examinar, num caso concreto, o carácter sério da utilização de uma marca anterior, há que proceder a uma apreciação global, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso em apreço. Essa apreciação implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta. Assim, o baixo volume de produtos comercializados sob a referida marca pode ser compensado pela forte intensidade ou pela grande constância no tempo da utilização dessa marca e inversamente. Além disso, o volume de negócios realizado bem como a quantidade de vendas de produtos sob a marca anterior não podem ser apreciados de modo absoluto, mas sim em relação a outros factores pertinentes, tais como o

volume da actividade comercial, as capacidades de produção ou de comercialização ou o grau de diversificação da empresa que explora a marca, bem como as características dos produtos ou serviços no mercado em causa. Por esse facto, o Tribunal de Justiça precisou que não é necessário que a utilização da marca anterior seja sempre quantitativamente importante para ser qualificada de séria (acórdão Ansul, já referido, n.º 39).

marcas cuja utilização séria foi suspensa por um período ininterrupto de cinco anos. Basta, portanto, que uma marca tenha sido objecto de uma utilização séria durante uma parte do período pertinente para escapar às referidas sanções.

43 À luz das considerações precedentes, há que examinar se foi a justo título que o IHMI considerou que os elementos de prova apresentados pela outra parte no processo no IHMI demonstravam a utilização séria da marca anterior.

46 As facturas apresentadas pela outra parte no processo no IHMI demonstram que a marca foi objecto de actos de utilização entre o final de Maio de 1996 e meados de Maio de 1997, isto é, durante um período de onze meses e meio.

47 Verifica-se também que as entregas efectuadas eram destinadas a um cliente em Espanha e que foram facturadas em pesetas. Conclui-se que os produtos eram destinados ao mercado espanhol, que era o mercado relevante.

44 Tendo o pedido de marca comunitária apresentado pela recorrente sido publicado em 5 de Janeiro de 1998, o período de cinco anos previsto no artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 vai de 5 de Janeiro de 1993 a 4 de Janeiro de 1998 (a seguir «período pertinente»).

48 Quanto ao volume dos produtos comercializados, o seu valor não excede 4 800 euros, que corresponde a uma venda de 293 unidades, denominadas «cajas» («caixas») nas facturas, de doze peças cada uma, isto é, no total, 3 516 peças, sendo de 227 pesetas (1,36 euro) o preço antes de aplicado o imposto sobre o valor acrescentado. Embora este volume seja relativamente baixo, as facturas apresentadas permitem concluir que os produtos nelas referidos

45 Como resulta do artigo 15.º, n.º 1, do mesmo regulamento, são abrangidas pelas sanções nele previstas apenas as

- foram comercializados de modo relativamente constante durante um período superior a onze meses, período que não é particularmente curto nem particularmente próximo da publicação do pedido de marca comunitária apresentado pela recorrente.
- 49 As vendas efectuadas constituem actos de utilização objectivamente adequados a criar ou a manter o escoamento dos produtos em questão, cujo volume comercial, em relação ao período e à frequência da utilização, não é tão baixo que leve a concluir que se trata de uma utilização puramente simbólica, mínima ou fictícia, com o único objectivo de manter a protecção do direito à marca.
- 50 A situação também não é diferente quanto ao facto de as facturas terem sido emitidas a um único cliente. Basta que a utilização da marca seja feita publicamente e para o exterior e não unicamente no interior da empresa titular da marca anterior ou numa rede de distribuição possuída ou controlada por esta empresa. No caso em apreço, a recorrente não alegou que o destinatário das facturas faz parte da outra parte no processo no IHMI, e nenhuma circunstância do caso o deixa subentender. Assim, não é necessário apoiar-mo-nos no argumento do IHMI, apresentado na audiência, segundo o qual o cliente é um grande fornecedor de supermercados espanhóis.
- 51 Quanto à natureza da utilização que foi feita da marca anterior, os produtos referidos nas facturas são denominados «concentrado», termo seguido, em primeiro lugar, de uma identificação do aroma [«kiwi», «menta», «granadina», «maracuyá», «lima» ou «azul trop.»] e, em segundo lugar, da palavra «vitafrut» entre aspas. Esta denominação permite concluir que os produtos em causa são sumos de fruta concentrados ou concentrados de sumos de fruta variada.
- 52 Além disso, resulta dos rótulos apresentados pela outra parte no processo que se trata de sumos concentrados de fruta variada, destinados aos consumidores finais, e não de concentrados de fruta, destinados aos industriais que fabricam sumos de fruta. Assim, nos rótulos figura a indicação «bebida concentrada para diluir 1 + 3», podendo aparentemente ser destinada ao consumidor final.
- 53 Como referiu a recorrente, os rótulos não têm data. Assim, não é relevante a questão de saber se os rótulos têm habitualmente datas, tese defendida pela recorrente e contestada pelo IHMI. Em contrapartida, embora só os rótulos não sejam probatórios, são todavia susceptíveis de apoiar os outros elementos de prova apresentados durante o processo no IHMI.

- 54 Conclui-se que a outra parte no processo na Câmara de Recurso fez a prova de que foram vendidas, com o seu consentimento, a um cliente espanhol, durante o período compreendido entre Maio de 1996 e Maio de 1997, cerca de 300 unidades de doze peças cada uma de sumos concentrados de fruta variada, que equivalem a um volume de negócios de, aproximadamente, 4 800 euros. Embora a importância da utilização que foi feita da marca anterior seja limitada e possa ser preferível dispor de mais elementos de prova relativos à natureza da utilização durante o período pertinente, os factos e provas apresentados pela outra parte no processo são suficientes para concluir pela utilização séria. Por conseguinte, foi a justo título que o IHMI considerou, na decisão impugnada, que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria em relação a uma parte dos produtos para os quais foi registada, ou seja, para os sumos de fruta.
- 55 No que diz respeito à alegada contradição entre a decisão impugnada e a decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI no processo R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), há que observar que esta última foi anulada pelo acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 2004, MFE Marienfelde/IHMI — Vetoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Colect., p. II-2787.
- 56 À luz das considerações precedentes, a segunda parte do argumento em questão não é fundada. [...]»
19. Quanto ao segundo argumento relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o Tribunal de Primeira Instância decidiu do seguinte modo:
- «63 O pedido de registo de marca é recusado após oposição do titular de uma marca anterior, nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, quando exista uma identidade ou uma semelhança entre os produtos ou os serviços para os quais o registo foi pedido e aqueles para os quais uma marca anterior foi registada e quando o grau de semelhança entre as marcas em causa for suficientemente elevado para se poder considerar que existe um risco de confusão entre elas no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida. Por outro lado, nos termos do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 40/94, são consideradas marcas anteriores as marcas registadas num Estado-Membro, cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.
- 64 No caso em apreço, a recorrente não critica as considerações da Câmara de

Recurso no que diz respeito à questão de saber se existe uma identidade ou uma semelhança entre, por um lado, os produtos denominados «bebidas de ervas e de vitaminas», abrangidos pelo pedido de marca, e, por outro, os produtos para os quais a marca anterior foi objecto de uma utilização séria, ou seja, os «sumos de fruta» (n.ºs 19 e 20 da decisão impugnada).

- 65 Como resulta da jurisprudência, para apreciar a semelhança entre os produtos ou serviços em causa, há que ter em conta todos os factores pertinentes que caracterizam as relações entre esses produtos ou serviços e, em especial, a sua natureza, o seu destino, a sua utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar (acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 23).
- 66 No caso em apreço, como foi referido no n.º 52 *supra*, a marca anterior foi utilizada para sumos de fruta concentrados, destinados aos consumidores finais, e não para concentrados de sumos de fruta, destinados aos industriais que fabricam os sumos de fruta. Assim, o argumento da recorrente segundo o qual os produtos em causa são destinados a compradores diferentes, ou seja, aos industriais, no caso dos concentrados de sumos, e aos consumidores finais, no caso das bebidas de ervas e de vitaminas, deve ser afastado.
- 67 Em seguida, a Câmara de Recurso expôs justamente que os produtos em causa têm o mesmo destino, isto é, matar a sede, e têm, em grande medida, um carácter concorrente. Quanto à natureza e à utilização dos produtos em causa, trata-se, nos dois casos, de bebidas não alcoólicas consumidas, normalmente, frescas, cuja composição é, na verdade, diferente na maior parte dos casos. A composição diferente destes produtos não pode, todavia, alterar a consideração segundo a qual os referidos produtos são sucedâneos devido ao facto de serem destinados a satisfazer uma necessidade idêntica.
- 68 Conclui-se que a Câmara de Recurso não cometeu nenhum erro de apreciação ao considerar que os produtos em causa são semelhantes. O fundamento agora em questão não é procedente [...]
20. Consequentemente, o Tribunal de Primeira Instância negou provimento ao recurso da recorrente.
- Recurso para o Tribunal de Justiça**
21. A recorrente recorreu para o Tribunal de Justiça. Invoca três fundamentos que

correspondem exactamente às três questões suscitadas no Tribunal de Primeira Instância.

Esta disposição afirma que a utilização da marca comunitária «com o consentimento do titular é considerada como feita pelo titular».

Primeiro fundamento do recurso

22. Em primeiro lugar, a recorrente alega que o Tribunal de Primeira Instância interpretou erradamente o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, em conjugação com o artigo 15.º, n.º 3 do mesmo, ao tomar em consideração a utilização da marca VITAFRUT por um terceiro. Em especial, a recorrente afirma que o Tribunal de Primeira Instância interpretou erradamente a distribuição do ónus da prova estabelecida no artigo 15.º, n.ºs 1 e 3, tomou em consideração afirmações não definitivas (implícitas) e provas apresentadas pelo oponente e baseou-se em presunções e não em provas concretas.

24. No essencial, a recorrente acusa o Tribunal de Primeira Instância de não ter examinado adequadamente a questão de saber se a utilização da marca por um terceiro constituiu utilização pelo oponente na acepção do artigo 15.º, n.º 3.

25. Considero que o Tribunal de Primeira Instância examinou correctamente esta questão.

26. O Tribunal de Primeira Instância afirmou que quando um oponente invoca actos de utilização por um terceiro, enquanto utilização séria, «alega, tacitamente, que essa utilização foi efectuada com o seu consentimento»⁶.

23. O artigo 15.º, n.º 1, não é relevante para o presente caso, uma vez que se limita a sanções pela falta de utilização de uma marca comunitária. Presumirei que a recorrente pretendia referir-se ao artigo 43.º, n.º 2, aplicável por força do artigo 43.º, n.º 3. É, no entanto, correcto que o artigo 15.º, n.º 3, é aplicável por analogia aos processos de oposição baseados numa marca anterior.

27. O Tribunal esclareceu então dois pontos. Em primeiro lugar, se a utilização pelo terceiro tivesse sido efectuada sem o consentimento do titular, a utilização teria violado o direito de marca do titular e, por conseguinte, o terceiro teria evidentemente tido interesse em não revelar provas dessa utilização ao titular. Por esse facto, é pouco

6 — N.º 24 do acórdão recorrido.

provável que o titular pudesse apresentar prova dessa utilização⁷.

28. Esta abordagem parece particularmente razoável. Não teria sentido, e contrariaria os princípios da boa administração e da economia processual, se o IHMI exigisse sistematicamente ao titular de uma marca que fizesse prova de consentimento em tais circunstâncias.

29. A situação seria obviamente diferente se a recorrente tivesse levantado a questão da falta de consentimento no IHMI. É este, contudo, o segundo ponto do Tribunal de Primeira Instância: nada no texto dos articulados que lhe foram apresentados sugere que a recorrente no presente caso o tenha feito⁸.

30. Consequentemente, o Tribunal de Primeira Instância concluiu que estes elementos «constituíam uma base suficientemente sólida para permitir à Câmara de Recurso deduzir que a utilização da marca anterior tinha sido efectuada com o consentimento do seu titular»⁹. Concordo com esta conclusão e considero que o Tribunal de Primeira Instância não errou relativamente ao ónus da prova.

31. A recorrente apresenta um outro argumento no âmbito do seu primeiro fundamento de recurso, que, confesso, tenho alguma dificuldade em perceber.

32. A recorrente afirma que, em conformidade com o acórdão KLEENCARE¹⁰, o próprio Tribunal de Primeira Instância devia ter decidido se, no momento em que proferiu o seu acórdão, poderia ter sido legalmente adoptada uma nova decisão com a mesma parte decisória que a decisão da Câmara de Recurso do IHMI. Por conseguinte, o Tribunal cometeu um erro de direito ao afirmar que o IHMI poderia ter-se baseado, no momento da adopção da decisão da Câmara de Recurso, na presunção de que o titular da marca VITAFRUT havia consentido na utilização dessa marca por um terceiro.

33. Os n.ºs 25, 26 e 29 do acórdão KLEENCARE dispõem o seguinte:

«25 A este respeito, resulta da jurisprudência que existe uma continuidade funcional entre o examinador e a Câmara de Recurso [acórdãos do Tribunal de

7 — N.º 25.

8 — N.ºs 26 e 27.

9 — N.º 28.

10 — Citado no n.º 21 do acórdão do Tribunal de Primeira Instância, que consta do n.º 17 *supra*. A recorrente refere-se ao n.º 29 do acórdão KLEENCARE.

Primeira Instância de 8 de Julho de 1999, Procter & Gamble/IHMI (BABY-DRY), T-163/98, Colect., p. II-2383, n.ºs 38 a 44, e de 12 de Dezembro de 2002, Procter & Gamble/IHMI (Forma de um sabão), T-63/01, Colect., p. II-5255, n.º 21]. Ora, esta jurisprudência tem por vocação aplicar-se também à relação existente entre as outras unidades do Instituto que decidem em primeira instância, como as divisões de oposição e de anulação, e as Câmaras de Recurso.

26 Portanto, a competência das Câmaras de Recurso do Instituto implica o reexame das decisões tomadas pelas unidades do Instituto que decidem em primeira instância. No quadro deste reexame, a procedência do recurso depende da questão de saber se uma nova decisão com a mesma parte decisória que a decisão objecto de recurso pode ou não ser legalmente tomada no momento em que se pronunciam sobre o recurso. Assim, as Câmaras de Recurso podem, apenas com a ressalva da disposição do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, julgar o recurso procedente com base em novos factos invocados pela parte que interpôs recurso ou ainda com base nas novas provas por si apresentadas.

29 Com efeito, à luz das considerações expostas nos n.ºs 25 e 26 anteriores, há que entender que, contrariamente ao que sustenta o Instituto, a extensão do exame que a Câmara de Recurso está obrigada a efectuar no que toca à decisão objecto de recurso não é, em princípio, determinada pelos fundamentos invocados pela parte que interpôs recurso. Portanto e mesmo quando a parte que interpôs recurso não tenha suscitado um determinado fundamento específico, a Câmara de Recurso está ainda assim obrigada a examinar, à luz de todos os elementos jurídicos e de facto relevantes, se uma nova decisão com a mesma parte decisória que a decisão objecto de recurso pode ou não ser legalmente tomada no momento em que se pronuncia sobre o recurso.»

34. Estes números dizem essencialmente respeito aos poderes das Câmaras de Recurso para decidir com base em novos factos ou provas que não tenham sido apresentados ao examinador ou a outros departamentos do IHMI que decidam do pedido em primeira instância. Neste contexto, eles foram explicitamente considerados e aplicados pelo Tribunal de Primeira Instância ao decidir que a primeira parte do primeiro fundamento da recorrente era admissível. Não obstante, não vejo como é que esses poderes das Câmaras de Recurso são relevantes para os poderes do Tribunal de Primeira Instância ao decidir um recurso de uma decisão de

[...]

uma Câmara de Recurso, quando não há claramente uma continuidade funcional.

35. Consequentemente, o primeiro fundamento da recorrente deve ser julgado improcedente.

Segundo fundamento do recurso

36. A recorrente alega, em segundo lugar, que o Tribunal de Primeira Instância interpretou erradamente o conceito de utilização séria na acepção do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94. Refere-se, em particular, às «conclusões» daquele Tribunal nos n.ºs 48 e 49 do acórdão.

37. À primeira vista, e conforme alega o IHMI, estes contêm conclusões de facto baseadas na apreciação do Tribunal de Primeira Instância dos elementos de prova que lhe foram apresentados. É de jurisprudência assente que o Tribunal de Primeira Instância é o único competente para apurar e apreciar os factos pertinentes e para apreciar os elementos de prova. A apreciação destes factos e elementos de prova não constitui, por isso, excepto em caso de desvirtuação

dos mesmos, uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância¹¹.

38. Na minha opinião, deve-se também ter presente que, em geral, num recurso em matéria de marcas para o Tribunal de Justiça, as questões de facto e de direito foram já consideradas em três instâncias anteriores: em primeiro lugar, na divisão relevante do IHMI, em segundo, na Câmara de Recurso, e, em terceiro, no Tribunal de Primeira Instância.

39. Em qualquer caso, todos os elementos de prova a que a recorrente se refere no presente recurso¹² foram especificamente mencionados e avaliados pelo Tribunal de Primeira Instância nos n.ºs 46 a 50 do seu acórdão.

40. Apenas um dos argumentos da recorrente me parece possível que envolva uma verdadeira questão de direito, nomeadamente a sua alegação¹³ de que os rótulos sem data não são susceptíveis de apoiar os

11 — V., mais recentemente, acórdão de 15 de Setembro de 2005, *BioID/IHMI* (C-37/03 P, Colect., p. I-7975, n.º 43).

12 — Parágrafos B(V)(2)(b)(kk) a (qq), pp. 15 e 16.

13 — No parágrafo B(V)(2)(b)(ss), p. 17 da petição de recurso.

outros elementos de prova, conforme foi referido no n.º 53 do acórdão. Todavia, resulta do n.º 52 que o Tribunal de Primeira Instância quis simplesmente dizer que os rótulos corroboravam a prova apresentada pelas facturas de que os produtos em causa eram sumos concentrados de fruta variada destinados aos consumidores finais e não concentrados de fruta destinados a produtores industriais. Visto que a recorrente não questiona esta conclusão de facto — e, com efeito, não podia em princípio impugná-la no recurso — e visto que, além do mais, a recorrente afirma no seu recurso que «os produtos em questão são [...] destinados a utilização diária pelos consumidores finais»¹⁴, considero que a alegação da recorrente relativa aos rótulos sem data é inadmissível ou, em alternativa, improcedente.

cidos pelo Tribunal de Justiça no acórdão Ansul¹⁷. Estes princípios foram mais desenvolvidos pelo Tribunal no seu despacho no processo La Mer Technology¹⁸, referido na audiência por ambas as partes, mas não foram alterados. Com efeito, o despacho no processo La Mer Technology foi proferido em conformidade com o artigo 104.º, n.º 3, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça precisamente porque o Tribunal entendeu que a resposta às questões referidas nesse caso poderiam ser claramente deduzidas do acórdão Ansul¹⁹.

42. Entendo, por conseguinte, que o segundo fundamento é inadmissível ou, em alternativa, improcedente.

Terceiro fundamento do recurso

41. Finalmente, diria que, mesmo que as alegações remanescentes do segundo fundamento de recurso da recorrente fossem consideradas como levantando questões de direito e, por isso, admissíveis, me parece que, ao chegar à conclusão de que a Câmara de Recurso tinha correctamente interpretado o conceito de utilização séria, o Tribunal de Primeira Instância analisou cuidadosamente¹⁵ e aplicou conscienciosamente¹⁶ o objectivo do requisito da utilização séria e os princípios relativos a esse conceito estabele-

43. Em terceiro lugar, a recorrente afirma que o Tribunal de Primeira Instância aplicou

17 — Acórdão de 11 de Março de 2003 (C-40/01, Colect., p. I-2439).

18 — Despacho de 27 de Janeiro de 2004 (C-259/02, Colect., p. I-1159).

19 — N.º 14 do despacho. De facto, o Tribunal assim entendeu relativamente às primeiras seis questões submetidas, todas elas respeitantes à extensão e tipo de utilização, ao passo que, quanto à sétima questão, que dizia respeito à relevância da utilização após a apresentação do pedido, que não surge directamente no presente caso, considerou que a resposta não deixou qualquer margem para dúvidas razoáveis. O acórdão de 29 de Julho de 2005 do Court of Appeal (England & Wales), proferido em recurso da decisão do órgão jurisdicional de reenvio, contém uma discussão interessante e útil das questões ([2005] EWCA Civ, p. 978).

14 — Parágrafo B(V)(2)(b)(oo), p. 16.

15 — N.ºs 36 e 38 a 42.

16 — N.ºs 44 a 54.

incorrectamente o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 ao concluir²⁰ que a Câmara de Recurso não tinha cometido qualquer erro de apreciação ao considerar que os produtos em causa eram semelhantes.

44. Em especial, a recorrente argumenta que o Tribunal de Primeira Instância, tendo «salientado correctamente que, para apreciar a semelhança entre os produtos ou serviços em causa, há que ter em conta todos os factores pertinentes que caracterizam as relações entre esses produtos ou serviços e, em especial, a sua natureza, o seu destino, a sua utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar [...] apenas teve em conta alguns destes factores pertinentes dos produtos em questão, nomeadamente o seu destino, a sua utilização e o seu carácter concorrente ou complementar».

45. O único factor mencionado na primeira destas listas e inexistente na segunda é a natureza dos produtos, que o Tribunal de Primeira Instância tomou efectivamente em consideração²¹.

46. A recorrente afirma que a apreciação do Tribunal de Primeira Instância nos n.ºs 66 e 67 do acórdão «não é convincente» e faz

uma série de alegações que considera sustentarem a sua opinião de que os produtos em causa não são semelhantes. A maioria destas afirmações reproduz textualmente, ou muito próximo disso, as suas afirmações neste sentido no Tribunal de Primeira Instância²², embora várias outras sejam feitas pela primeira vez neste Tribunal. São todas constatações de facto.

47. Na minha opinião, a recorrente não identificou qualquer erro de direito cometido pelo Tribunal de Primeira Instância. Concordo com o IHMI em que o terceiro fundamento se limita aos factos, devendo, conseqüentemente, ser julgado inadmissível.

48. Em qualquer caso, parece-me que o acórdão contém um sumário correcto dos princípios que regem a apreciação de semelhança estabelecidos pelo Tribunal de Justiça no acórdão Canon²³ e a correcta aplicação desses princípios ao presente caso²⁴.

49. Conseqüentemente, considero que o terceiro fundamento é inadmissível ou, em alternativa, não é procedente.

22 — Assim, os n.ºs B(V)(3)(b)(aa), (bb), (cc) e (ee)(aaa) e (bbb) da petição de recurso estão redigidos em termos idênticos ou semelhantes aos n.ºs B, III, n.º 2, alínea c), bb), cc), dd) e ee) da petição ao Tribunal de Primeira Instância, resumido nos n.ºs 59 a 61 do acórdão.

23 — Acórdão de 29 de Setembro de 1998, Canon (C-39/97, Colect., p. I-5507).

24 — V. n.ºs 65 a 67.

20 — No n.º 68.

21 — V. n.º 67 do seu acórdão, que consta do n.º 19 *supra*.

Conclusão

50. Pelas razões acima expostas, entendo que o Tribunal de Justiça deve:

- «1. Negar provimento ao recurso;

2. Condenar a recorrente nas despesas.»