

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção)

26 de Abril de 2007\*

No processo C-412/05 P,

que tem por objecto um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância, nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, entrado em 23 de Novembro de 2005,

**Alcon Inc.**, com sede em Hünenberg (Suíça), representada por G. Breen, solicitador, e J. Gleeson, SC, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

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

recorrido em primeira instância,

\* Língua do processo: inglês.

**Biofarma SA**, com sede em Neuilly-sur-Seine (França), representada por V. Gil Vega e A. Ruiz López, abogados,

interveniente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção),

composto por: A. Rosas, presidente de secção, A. Tizzano, A. Borg Barthet, J. Malenovský e A. Ó Caoimh (relator), juízes,

advogada-geral: J. Kokott,

secretário: J. Swedenborg, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 27 de Setembro de 2006,

ouvidas as conclusões da advogada-geral na audiência de 26 de Outubro de 2006,

profere o presente

### **Acórdão**

- 1 Através do presente recurso, a Alcon Inc. pede a anulação do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 22 de Setembro de 2005, Alcon/IHMI — Biofarma (TRAVATAN) (T-130/03, Colect., p. II-3859, a seguir «acórdão recorrido»), pelo qual o referido Tribunal negou provimento ao recurso de anulação da decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 30 de Janeiro de 2003 (processo R 968/2001-3), que recusa o registo do sinal nominativo «TRAVATAN» como marca comunitária (a seguir «decisão controvertida»).

### **Quadro jurídico**

- 2 O artigo 48.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância dispõe que «[é] proibido deduzir novos fundamentos no decurso da instância, a menos que tenham origem em elementos de direito e de facto que se tenham revelado durante o processo».

3 Nos termos do artigo 135.º, n.º 4, do referido regulamento, «[a]s respostas das partes não podem alterar o objecto do litígio perante a instância de recurso».

4 O artigo 8.º, n.º 1, 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), estabelece:

«1. Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

[...]

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; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.»

5 O artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii), deste regulamento tem a seguinte redacção:

«São consideradas ‘marcas anteriores’, na acepção do n.º 1:

a) As marcas cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária, tendo em conta, se aplicável, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:

[...]

ii) Marcas registadas num Estado-Membro [...]

6 O artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, deste mesmo regulamento estabelece:

«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. Se a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços.

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 Segundo o artigo 44.º, n.º 1, do referido regulamento, o requerente pode, em qualquer momento, retirar o seu pedido de marca comunitária ou limitar a lista de produtos ou serviços nele contida.

8 O artigo 63.º, n.ºs 1 a 3, do Regulamento n.º 40/94 dispõe:

«1. As decisões das Câmaras de Recurso sobre recursos são susceptíveis de recurso para o [Tribunal de Primeira Instância].

2. O recurso terá por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder.

3. [O Tribunal de Primeira Instância] é competente para anular e para reformar a decisão impugnada.»

- 9 O 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), enuncia, na regra 13, n.º 1, as informações que o pedido de modificação do pedido de marca comunitária deve incluir nos termos do artigo 44.º deste último regulamento.

### **Antecedentes do litígio**

- 10 Em 11 de Junho de 1998, a recorrente apresentou ao IHMI um pedido de registo como marca comunitária do sinal nominativo «TRAVATAN» para «produtos farmacêuticos oftalmológicos». Os produtos para os quais o registo foi pedido

integram a classe 5, 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, tal como revisto e alterado, a saber, «[p]rodutos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos para a medicina; substâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastos, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas».

- 11 Em 22 de Junho de 1999, a Biofarma SA (a seguir «Biofarma») deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94, ao registo dessa marca comunitária. Esta oposição baseava-se na existência da marca nacional nominativa TRIVASTAN (a seguir «marca anterior»), registada em Itália, em 27 de Janeiro de 1986, e que diz respeito à totalidade dos produtos abrangidos pela marca anterior, a saber, «[p]rodutos farmacêuticos, veterinários e higiénicos; produtos dietéticos para crianças ou doentes; emplastos, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; preparações para destruir ervas e animais nocivos», que integram a classe 5. A referida oposição dirigia-se contra todos os produtos objecto do pedido de registo de marca comunitária contestado.
  
- 12 Convidada a apresentar provas relativas à utilização séria da marca anterior em Itália, a Biofarma comunicou ao IHMI, em 28 de Julho de 2000, determinado número de documentos para esse efeito.
  
- 13 A oposição deduzida pela Biofarma foi julgada procedente por decisão da Divisão de Oposição do IHMI de 26 de Setembro de 2001, que considerou que a utilização da

marca anterior estava provada em relação a um produto farmacêutico específico, designadamente um «vasodilatador periférico destinado a tratar problemas vasculares periféricos e cerebrais e perturbações vasculares do aparelho ocular e do aparelho auditivo». Por conseguinte, a referida Divisão de Oposição recusou o registo como marca comunitária do sinal nominativo «TRAVATAN», com o fundamento de que existia um risco de confusão, incluindo o risco de associação com a marca anterior, em Itália, tendo em conta o facto de as marcas serem semelhantes quer do ponto de vista visual quer do ponto de vista fonético e de existir uma certa semelhança dos produtos em questão.

- 14 Em 13 de Novembro de 2001, a recorrente interpôs recurso dessa decisão para a Terceira Câmara de Recurso do IHMI que, através da decisão controvertida, negou provimento ao recurso, confirmando assim a decisão da Divisão de Oposição da qual adoptou, no essencial, os fundamentos.

### **Acórdão recorrido**

- 15 Através de petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 17 de Abril de 2003, a recorrente interpôs um recurso de anulação da decisão controvertida. Para este efeito, suscitou dois fundamentos relativos à violação, respectivamente, dos artigos 43.º, n.ºs 2 e 3, e 8.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94.
- 16 A título liminar, antes de analisar esses fundamentos, o Tribunal de Primeira Instância decidiu, nos n.ºs 17 a 22 do acórdão recorrido, que o fundamento apresentado pela recorrente na audiência, baseado no acórdão do Tribunal de

Primeira Instância de 8 de Julho de 2004, MFE Marienfelde/IHMI — Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, Colect., p. II-2787), segundo o qual os requisitos exigidos para que se considere que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria não estavam preenchidos, designadamente devido ao fraco volume comercial dessa marca, devia ser julgado inadmissível. A este respeito, após ter recordado os termos do artigo 48.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do seu Regulamento de Processo, o Tribunal de Primeira Instância verificou, por um lado, que, na sua petição, a recorrente acusa a Câmara de Recurso de ter violado o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 não pelo facto de os referidos requisitos não estarem preenchidos, mas apenas devido ao facto de a prova da utilização séria produzida pela Biofarma não demonstrar que a marca anterior tinha efectivamente sido utilizada para produtos oftalmológicos e, por outro, que a referida recorrente não fez prova da existência de um elemento de facto ou de direito novo na aceção do referido artigo 48.º

- 17 No n.º 23 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância acrescentou que, «de qualquer modo», ainda que este fundamento deva ser interpretado no sentido de constituir um argumento associado ao fundamento apresentado na petição, a fiscalização da legalidade da decisão controvertida exercida pelo Tribunal não pode extravasar do quadro factual e jurídico do litígio, como foi apresentado à Câmara de Recurso. Ora, o Tribunal de Primeira Instância verificou, no n.º 24 desse acórdão, que, no processo no IHMI, a recorrente não contestou o facto de a prova fornecida pela Biofarma demonstrar a utilização séria da marca anterior em relação a um determinado produto, tendo mesmo declarado, na Divisão de Oposição, ter «tomado nota da documentação fornecida para provar a utilização da marca TRIVASTAN em Itália» e que tinha a intenção de «não contestar este ponto». Por conseguinte, o Tribunal de Primeira Instância decidiu, no n.º 25 do referido acórdão, que os argumentos da recorrente só podiam ser rejeitados.

- 18 Destarte, o Tribunal de Primeira Instância julgou improcedente, nos n.ºs 29 a 33 do acórdão recorrido, o primeiro fundamento suscitado pela recorrente, pelo facto de a

Câmara de Recurso ter concluído legitimamente que a prova fornecida pela Biofarma demonstrava a utilização séria da marca anterior. A este respeito, o Tribunal de Primeira Instância concluiu, no essencial, nos n.ºs 30 e 31 do referido acórdão, que, se uma das indicações terapêuticas do medicamento com a marca TRIVASTAN é o tratamento de perturbações vasculares do aparelho ocular e se está provado que foi vendido durante vários anos, é supérfluo exigir a prova de que este medicamento foi realmente tomado por pacientes que sofriam de perturbações vasculares oculares.

- 19 Quanto ao segundo fundamento, após ter recordado nos n.ºs 45 a 47 do acórdão recorrido as disposições aplicáveis e a jurisprudência em matéria de risco de confusão com uma marca anterior, o Tribunal de Primeira Instância, nos n.ºs 48 e 49 do referido acórdão, mencionou:

«48 No caso em apreço, a marca anterior TRIVASTAN está registada em Itália, que constitui, portanto, o território pertinente para fins de aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

- 49 É pacífico que os produtos em causa são medicamentos que requerem uma receita do médico antes da sua venda aos consumidores finais nas farmácias. Por conseguinte, o público pertinente é constituído não apenas por consumidores finais mas também por profissionais, isto é, por médicos que receitam o medicamento e por farmacêuticos que vendem o medicamento receitado.»

- 20 Por conseguinte, no n.º 50 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância considerou que, à luz dessas considerações, há que proceder à comparação, por um lado, dos produtos em causa e, por outro, dos sinais em conflito.
- 21 Em primeiro lugar, no que respeita à comparação desses produtos, o Tribunal de Primeira Instância rejeitou liminarmente, nos n.ºs 51 a 53 do acórdão recorrido, a limitação da lista dos produtos reivindicados a que a recorrente alega ter procedido, referindo, no n.º 53 do referido acórdão, que a recorrente não tinha apresentado neste sentido um pedido de modificação do pedido de registo de marca, em conformidade com o artigo 44.º do Regulamento n.º 40/94 e com a regra 13 do Regulamento n.º 2868/95.
- 22 Por conseguinte, o Tribunal de Primeira Instância considerou, no n.º 55 deste acórdão, que os produtos a comparar são os «produtos farmacêuticos oftalmológicos» e o «vasodilatador periférico destinado a tratar problemas vasculares periféricos e cerebrais e perturbações vasculares do aparelho ocular e do aparelho auditivo».
- 23 A este respeito, o Tribunal de Primeira Instância observou, antes de mais, no n.º 57 do acórdão recorrido, que esses produtos têm a mesma natureza (produtos farmacêuticos), a mesma finalidade ou destino (tratamento das perturbações oculares de origem vascular ou não), se destinam aos mesmos consumidores (profissionais, incluindo médicos e farmacêuticos, e [aos] verdadeiros utilizadores finais, isto é, [aos] pacientes que padecem de problemas oculares), usam os mesmos canais de distribuição (regra geral, as farmácias) e apresentam um carácter potencialmente complementar. Daqui, o Tribunal deduz que não há, portanto, qualquer dúvida de que podem ser fabricados ou comercializados pelos mesmos operadores económicos.

24 Em seguida, no n.º 58 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância julgou improcedente o argumento da recorrente segundo o qual os produtos não são semelhantes, sendo o produto da Biofarma constituído por uma pastilha ingerida por via oral enquanto que o produto da recorrente se apresenta sob a forma de gotas oftalmológicas. Com efeito, segundo o Tribunal de Primeira Instância, esta diferença no modo de administração do medicamento não pode prevalecer, no caso em apreço, sobre a natureza e a finalidade comum dos dois produtos.

25 Por último, nos n.ºs 59 e 60 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância julgou improcedente o argumento da recorrente segundo o qual o seu medicamento é receitado por um oftalmologista, ao passo que o medicamento da Biofarma é receitado por um especialista em problemas vasculares.

26 No que respeita, em segundo lugar, à comparação dos sinais em causa, o Tribunal de Primeira Instância decidiu, antes de mais, no n.º 66 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso não tinha cometido um erro ao concluir que os sinais eram semelhantes no plano visual. A este respeito, mencionou no n.º 65 do referido acórdão:

«65 [...] A Câmara de Recurso concluiu, correctamente, que, no plano visual, os dois sinais tinham quase a mesma extensão e apresentavam sete letras, 't', 'r', 'v', 'a', 't', 'a' e 'n', em comum, colocadas na mesma ordem. Indicou também com pertinência que estes começavam pelas mesmas letras 't' e 'r' e tinham a mesma terminação em 'tan'. Importa referir que o facto de as duas primeiras letras não

formarem inteiramente a primeira sílaba não reveste importância, no caso em apreço, quanto à comparação visual. Há, portanto, que concluir que a impressão de conjunto criada pelas parecenças visuais é a de que os sinais são semelhantes. A Câmara de Recurso tinha razão ao concluir que as diferenças entre os sinais em questão, resultantes do facto de a terceira letra de cada sinal ser diferente (as vogais 'i' e 'a') e da presença de uma letra suplementar na marca anterior (a consoante 's'), não eram susceptíveis de neutralizar esta impressão, dado estes elementos serem visualmente pouco perceptíveis.»

- 27 Em seguida, o Tribunal de Primeira Instância considerou, no n.º 70 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso não cometeu um erro ao concluir que existia uma semelhança fonética entre os sinais em conflito. A este respeito, concluiu no n.º 69 do referido acórdão:

«69 [...] os dois sinais consistem em palavras com a mesma extensão fonética, o mesmo som inicial ('tr'), o mesmo som final (a sílaba 'tan'), sons intermediários quase semelhantes ('va'/'vas') e a mesma cadência, sendo a maioria dos fonemas idênticos e aparecendo na mesma ordem. Importa referir que a existência de um número tão importante de elementos comuns impede o consumidor italiano de perceber claramente as pequenas diferenças entre estes sinais, o que é susceptível de lhe provocar uma certa confusão».

- 28 Por último, o Tribunal de Primeira Instância decidiu, no n.º 74 do acórdão recorrido, que não existia semelhança conceptual entre os sinais em questão.

29 Nestas condições, o Tribunal de Primeira Instância considerou, nos n.<sup>os</sup> 75, 76 e 80 do referido acórdão, que, dado a semelhança importante dos produtos em causa, bem como a semelhança visual e fonética dos sinais em questão, existia um risco de confusão entre esses sinais na medida em que o público podia crer que os produtos em questão provinham da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente. Por conseguinte, julgou improcedente o segundo fundamento da recorrente e, portanto, negou provimento ao recurso na sua totalidade.

### **Pedidos das partes**

30 Através do presente recurso, a recorrente pede ao Tribunal de Justiça que:

- anule o acórdão recorrido;
  
  
- remeta, sendo caso disso, o processo para o Tribunal de Primeira Instância; e
  
  
- condene o IHMI e/ou a Biofarma nas despesas.

31 O IHMI pede ao Tribunal de Justiça que negue provimento ao recurso e que condene a recorrente nas despesas.

- 32 A Biofarma, que não apresentou contestação, mas que foi ouvida na audiência, aderiu à argumentação apresentada pelo IHMI.

### **Quanto ao presente recurso**

- 33 Em apoio dos seus pedidos tendo em vista a anulação do acórdão recorrido, a recorrente suscita um fundamento respeitante à admissibilidade do fundamento relativo à violação do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 e um fundamento relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento.

*Quanto ao primeiro fundamento, respeitante à admissibilidade do fundamento relativo à violação do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3 do Regulamento n.º 40/94*

### **Argumentos das partes**

- 34 A recorrente alega que o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro ao concluir pela inadmissibilidade, devido ao seu carácter novo, do fundamento relativo

à violação do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 no que respeita ao cumprimento dos requisitos exigidos para se considerar que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria. Tendo contestado perante o IHMI o contexto em que tinha sido feito uso da marca anterior, a saber, o facto de que essa marca tenha sido realmente utilizada em Itália para um produto oftalmológico, alega que lhe deveria ter sido permitida a apresentação no Tribunal de Primeira Instância de alegações subsidiárias no âmbito deste fundamento.

35 Em todo o caso, a recorrente considera que o referido fundamento se baseia em questões de direito suscitadas no decurso da instância, a saber, a prolação do acórdão MFE Marienfelde/IHMI — Vétoquinol (HIPOVITON), já referido. Com efeito, no n.º 35 deste acórdão, que é posterior à interposição do recurso que originou o acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância, ao decidir que, no que respeita 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, teria procedido a uma nova interpretação do direito aplicável tal como resultava do acórdão de 11 de Março de 2003, *Ansul* (C-40/01, *Colect.*, p. I-2439).

36 A recorrente alega, em seguida, que o Tribunal de Primeira Instância cometeu igualmente um erro de direito ao concluir nos n.ºs 23 a 25 do acórdão recorrido que, ainda que o fundamento em questão fosse admissível, devia limitar-se a apreciar a legalidade da decisão da Câmara de Recurso com base nos factos e no direito tal como tinham sido expostos perante a Câmara de Recurso. Se este raciocínio fosse correcto, uma decisão contestada da Câmara de Recurso não poderia ser anulada, mesmo quando fosse manifestamente errada à luz da última interpretação do direito efectuada pelo Tribunal de Primeira Instância ou pelo Tribunal de Justiça.

- 37 Segundo o IHMI, a alegação da recorrente, segundo a qual a utilização da marca não era séria, constitui um fundamento novo, dado que, através do fundamento inicial avançado perante a Câmara de Recurso, a recorrente alegava apenas que não estava demonstrado que a marca anterior tinha sido utilizada para um produto que tem aplicações terapêuticas específicas, a saber, aplicações oftalmológicas, sem pôr em causa o carácter sério dessa utilização, Esta nova alegação altera, violando o artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, o objecto do litígio, tal como foi apresentado à Câmara de Recurso, uma vez que visa obter a reapreciação da decisão controvertida relativamente a questões que esta não abordou.

#### Apreciação do Tribunal de Justiça

- 38 Na medida em que, através da primeira parte dos argumentos suscitados no âmbito do presente recurso, a recorrente critica o Tribunal de Primeira Instância por não ter tido em consideração o alcance do artigo 48.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, há que recordar que, segundo esta disposição, é proibido deduzir novos fundamentos no decurso da instância, a menos que estes fundamentos tenham origem em elementos de direito e de facto que se tenham revelado durante o processo.
- 39 No caso vertente, resulta dos n.ºs 17 a 22 do acórdão recorrido que o Tribunal de Primeira Instância considerou que, no caso de não existir um elemento de facto ou de direito novo, o fundamento apresentado pela recorrente na audiência, segundo o qual os requisitos exigidos para que se considere que a marca anterior foi objecto de

uma utilização séria não estariam preenchidos, designadamente devido ao fraco volume comercial da referida marca, devia ser julgado inadmissível na medida em que constitui um fundamento novo na aceção da referida disposição do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância. Com efeito, na petição, a recorrente acusou a Câmara de Recurso de ter violado o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 não pelo facto de os referidos requisitos não estarem preenchidos, mas apenas devido ao facto de a prova da utilização séria produzida pela Biofarma não demonstrar que a marca anterior tinha efectivamente sido utilizada para produtos oftalmológicos.

40 Não se pode deixar de constatar, como a advogada-geral referiu no n.º 20 das suas conclusões, que a apreciação que o Tribunal de Primeira Instância efectuou está viciada por um erro de direito. Com efeito, a argumentação segundo a qual os requisitos exigidos para que se considere que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria não estão cumpridos insere-se logicamente no âmbito do fundamento relativo à inexistência de prova dessa utilização séria para produtos oftalmológicos. Para além de esta argumentação estar baseada na violação da mesma disposição do Regulamento n.º 40/94 que é alegada nesse fundamento, visa, à semelhança do referido fundamento, contestar a realidade da exploração comercial da marca anterior na vida comercial. Por conseguinte, constitui uma ampliação desse fundamento que deve ser considerada admissível (acórdãos de 19 de Maio de 1983, Verros/Parlamento, 306/81, Recueil, p. 1755, n.º 9, e de 15 de Dezembro de 2005, Itália/Comissão, C-66/02, Collect., p. I-10901, n.º 86).

41 No entanto, o erro de direito que vicia os n.ºs 17 a 22 do acórdão recorrido não é susceptível de o invalidar e, portanto, os argumentos invocados pela recorrente, quanto a este ponto, devem ser afastados por serem inoperantes. Com efeito, a rejeição pelo Tribunal de Primeira Instância da argumentação relativa aos requisitos necessários para que se considere que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria é fundada juridicamente noutros fundamentos acolhidos no referido acórdão (v., neste sentido, acórdãos de 29 de Abril de 2004, Comissão/CAS Succhi di Frutta,

C-496/99 P, Colect., p. I-3801, n.º 68, e de 21 de Outubro de 2004, KWS Saat/IHMI, C-447/02 P, Colect., p. I-10107, n.ºs 46 a 51).

- 42 A este respeito, resulta dos n.ºs 23 a 25 do acórdão recorrido, introduzidos pela expressão «de qualquer modo», que são objecto da segunda parte dos argumentos suscitados pela recorrente no âmbito do presente fundamento, que o Tribunal de Primeira Instância considerou que, mesmo que a argumentação relativa aos requisitos necessários para que se considere que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria deva ser interpretada no sentido de constituir um argumento associado ao fundamento apresentado na petição, devia de qualquer modo ser julgada improcedente por um outro fundamento, baseado no facto de que, tendo o recurso nele interposto por objectivo a fiscalização da legalidade da decisão controvertida, a fiscalização que ele exerce não pode extravasar do quadro factual e jurídico do litígio tal como foi apresentado à Câmara de Recurso. Ora, no n.º 24 do referido acórdão, o Tribunal de Primeira Instância verificou, no âmbito da sua apreciação soberana dos factos, e sem que isso tenha sido posto em causa no âmbito do presente recurso, que, no processo no IHMI, a recorrente tinha explicitamente indicado que não contestava o facto de que a prova fornecida pela Biofarma demonstrava a utilização séria da marca anterior em relação a um determinado produto.
- 43 Contrariamente ao que alega a recorrente, foi legitimamente que o Tribunal de Primeira Instância julgou inadmissível a argumentação em litígio no que respeita a esse segundo fundamento. Com efeito, a recorrente não podia alterar, no Tribunal de Primeira Instância, o objecto do processo, tal como este resulta das pretensões e alegações efectuadas por ela própria e por quem deduziu oposição no IHMI (v., neste sentido, acórdão de 12 de Outubro de 2004, Vedial/IHMI, C-106/03 P, Colect., p. I-9573, n.º 26, e acórdão KWS Saat/IHMI, já referido, n.º 58).
- 44 Por um lado, resulta do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94 que tanto a anulação como a reforma de uma decisão das Câmaras de Recurso só são possíveis em caso de

incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado CE, do Regulamento n.º 40/94 ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou em caso de desvio de poder. Assim, a fiscalização que o juiz comunitário exerce sobre esta decisão não pode ir além da fiscalização da sua legalidade e, portanto, não pode ter por objecto o reexame das circunstâncias de facto que foram apreciadas pelas instâncias do IHMI, que exigem a tomada em consideração dos elementos de facto apresentados pela primeira vez perante o juiz comunitário (v., neste sentido, acórdãos de 18 de Julho de 2006, Rossi/IHMI, C-214/05 P, Colect., p. I-7057, n.º 50, e de 13 de Março de 2007, IHMI/Kaul, C-29/05 P, ainda não publicado na Colectânea, n.º 54).

45 Por outro, resulta do artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância que as partes num processo neste órgão jurisdicional não podem alterar o objecto do litígio, tal como foi definido perante a Câmara de Recurso.

46 Em consequência, tendo soberanamente concluído que a recorrente tinha renunciado de forma expressa a contestar no IHMI o facto de a marca anterior cumprir os requisitos exigidos para se considerar que tinha sido objecto de uma utilização séria, o Tribunal de Primeira Instância podia, sem incorrer em erro de direito, concluir pela inadmissibilidade da argumentação controvertida, desenvolvida pela primeira vez na audiência perante o referido órgão jurisdicional.

47 Daqui resulta que o primeiro fundamento deve ser afastado por ser parcialmente inoperante e parcialmente improcedente.

*Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94*

Quanto à primeira parte, relativa à definição do público pertinente

— Argumentos das partes

- <sup>48</sup> Através da primeira parte do seu segundo fundamento, a recorrente alega que o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito, no n.º 49 do acórdão recorrido, na interpretação do conceito de «público», na medida em que não verificou que os consumidores finais não efectuam uma escolha quando compram um produto vendido sob receita médica. Com efeito, esta circunstância implica que, no momento da venda ao consumidor final, a marca colocada no produto não assegura a função que consiste em garantir a identidade deste produto permitindo ao consumidor distinguir o referido produto daqueles que têm outra proveniência. Por conseguinte, o consumidor final não está exposto a qualquer risco de confusão. Esta abordagem foi seguida tanto pelas Câmaras de Recurso como pelos órgãos jurisdicionais comunitários [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Março de 2003, Alcon/IHMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Colect., p. II-411, n.º 42, confirmado quanto a este ponto pelo Tribunal de Justiça no despacho de 5 de Outubro de 2004, Alcon/IHMI, C-192/03 P, Colect., p. I-8993, n.º 30].
- <sup>49</sup> Daqui resultaria que o Tribunal de Primeira Instância deveria restringir a definição de público apenas aos profissionais da saúde, a saber, aos médicos e aos farmacêuticos, e que os consumidores finais não deveriam ser tomados em consideração para a apreciação do risco de confusão.

50 O IHMI alega que o risco de confusão não se limita aos casos de confusão directa, em que um produto que exhibe uma determinada marca é confundido com um outro em que figura a marca de um concorrente. Com efeito, uma vez que a função essencial de uma marca comunitária consiste em servir de indicador de origem de um produto, basta que o público pertinente atribua a mesma proveniência a dois produtos que exibam marcas idênticas ou semelhantes. Ora, os pacientes podem atribuir a mesma proveniência aos produtos em questão mesmo sendo a sua escolha orientada no momento da operação de compra e mesmo que o contacto com as duas marcas em causa ocorra em momentos diferentes no decurso de operações de compra distintas. As decisões contrárias adoptadas pelas Câmaras de Recurso não são vinculativas para os órgãos jurisdicionais comunitários. Relativamente aos acórdãos referidos pela recorrente, os mesmos incidem sobre outras disposições do Regulamento n.º 40/94, a saber, os artigos 7.º, n.º 1, alínea d), e 50.º, n.º 1, alínea a).

— Apreciação do Tribunal de Justiça

51 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, a existência de um risco de confusão resultante da semelhança, por um lado, entre a marca cujo registo é pedido e uma marca anterior e, por outro, entre os produtos ou serviços que essas marcas designam deve ser apreciado no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida.

52 No caso vertente, após ter verificado, no n.º 48 do acórdão recorrido, que, estando a marca anterior registada em Itália, o território deste Estado-Membro constitui o território pertinente para efeitos da aplicação desta disposição do referido artigo 8.º,

o Tribunal de Primeira Instância observou, no n.º 49 do referido acórdão, que, uma vez que era pacífico que os produtos em causa são medicamentos que exigem receita médica para a sua venda aos consumidores finais nas farmácias, o público pertinente é simultaneamente constituído pelos consumidores finais e por profissionais da saúde, isto é, por médicos que receitam o medicamento e por farmacêuticos que vendem o medicamento receitado.

- 53 Segundo a jurisprudência, a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa (v., designadamente, acórdãos de 18 de Junho de 2002, Philips, C-299/99, Colect., p. I-5475, n.º 30, e de 15 de Setembro de 2005, BioID/IHMI, C-37/03 P, Colect., p. I-7975, n.º 27).
- 54 Para que a marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende instituir, deve, com efeito, constituir a garantia de que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados sob o controlo de uma única empresa à qual pode ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles (v., neste sentido, acórdão de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 28).
- 55 Por conseguinte, constitui um risco de confusão na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente (v., neste sentido, acórdão Canon, já referido, n.º 29, e acórdão de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 17).

- 56 No caso vertente, tendo em conta esta jurisprudência, foi legitimamente que o Tribunal de Primeira Instância considerou, o que, de resto, não é contestado pelas partes no presente recurso, que os profissionais da saúde em causa devem ser incluídos no público pertinente para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, sendo a função de origem da marca igualmente importante para os intermediários que intervêm na comercialização de um produto, na medida em que contribui para determinar o seu comportamento no mercado (v., neste sentido, acórdão de 29 de Abril de 2004, *Björnekulla Fruktindustrier*, C-371/02, *Colect.*, p. I-5791, n.ºs 23 e 25).
- 57 No entanto, contrariamente ao que alega a recorrente, o facto de os intermediários, como esses profissionais da saúde, poderem influenciar, ou até mesmo determinar, a escolha dos consumidores finais não é em si susceptível de excluir todo e qualquer risco de confusão para os referidos consumidores no que respeita à proveniência dos produtos em causa.
- 58 Com efeito, na medida em que observou no n.º 49 do acórdão recorrido, no âmbito da sua apreciação soberana dos factos, que os produtos em causa são vendidos nas farmácias aos consumidores finais, o Tribunal de Primeira Instância podia legitimamente daí deduzir que, mesmo sendo a escolha desses produtos influenciada ou determinada por intermediários, esse risco de confusão existe igualmente para os referidos consumidores, uma vez que estes podem ser confrontados com esses produtos, quanto mais não seja em operações de compra que ocorreram, para cada um dos referidos produtos considerados individualmente, em momentos diferentes.
- 59 Com efeito, resulta de jurisprudência assente que a percepção das marcas que tem o consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa desempenha um

papel determinante na apreciação global do risco de confusão (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 25, e acórdão de 12 de Janeiro de 2006, Ruiz-Picasso e o./IHMI, C-361/04 P, Colect., p. I-643, n.º 38).

- 60 Além disso, o Tribunal de Justiça já decidiu que o consumidor médio raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre os diferentes sinais, devendo confiar na imagem imperfeita que conservou na memória (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 26, e acórdão de 23 de Setembro de 2004, Procter & Gamble/IHMI, C-107/03 P, não publicado na Colectânea, n.º 44).
- 61 Por outro lado, uma vez que é pacífico que todo o processo de comercialização dos produtos em causa tem por objectivo a sua aquisição pelos consumidores finais, o Tribunal de Primeira Instância podia legitimamente considerar que o papel desempenhado por intermediários, sejam eles profissionais da saúde cuja intervenção prévia é necessária para a venda dos referidos produtos aos consumidores, deve ser parcialmente ponderado com o grau de atenção elevado que esses consumidores são susceptíveis de demonstrar, tendo em conta que os produtos em causa são produtos farmacêuticos, no momento da sua prescrição, e, portanto, com a capacidade de os referidos consumidores levarem estes profissionais a ter em conta a sua percepção das marcas em causa e, em especial, as suas exigências ou preferências.
- 62 A este respeito, há que recordar que o Tribunal de Justiça já decidiu que, quando os produtos ou serviços sobre os quais incide o pedido de registo se destinam à totalidade dos consumidores, é necessário considerar que o público pertinente é

constituído pelo consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado (acórdãos de 29 de Abril de 2004, Procter & Gamble/IHMI, C-473/01 P e C-474/01 P, Colect., p. I-5173, n.º 33, e de 16 de Setembro de 2004, SAT.1/IHMI, C-329/02 P, Colect., p. I-8317, n.º 24).

63 Daqui resulta que o Tribunal de Primeira Instância não cometeu um erro de direito ao incluir os consumidores finais no público pertinente para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

64 Esta conclusão não é susceptível de ser posta em causa pelos argumentos que a recorrente retira de determinadas decisões das Câmaras de Recurso ou dos órgãos jurisdicionais comunitários.

65 Com efeito, as decisões relativas ao registo de um sinal como marca comunitária, que as Câmaras de Recurso são chamadas a tomar por força do Regulamento n.º 40/94, resultam do exercício de uma competência vinculada e não de um poder discricionário. Assim, a legalidade das referidas decisões das Câmaras de Recurso só deve ser apreciada com base nesse regulamento, na interpretação dada pelo juiz comunitário, e não com base numa prática decisória anterior a essas decisões (acórdão BioID/IHMI, já referido, n.º 47, e acórdão de 12 de Janeiro de 2006, Deutsche SiSi-Werke/IHMI, C-173/04 P, Colect., p. I-551, n.º 48).

- 66 Quanto ao processo que deu origem ao acórdão do Tribunal de Primeira Instância Alcon/IHMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), já referido, e ao despacho do Tribunal de Justiça Alcon/IHMI, já referido, invocado pela recorrente em apoio da sua argumentação, basta referir que incidia sobre um pedido de registo de marca relativo não a produtos vendidos aos consumidores finais na farmácia, mas a «preparações farmacêuticas oftálmicas; soluções estéreis para cirurgia oftálmica» para os quais o Tribunal de Primeira Instância pôde decidir, sem cometer um erro de direito, que o carácter usual da marca em causa devia ser apreciado do ponto de vista do público especializado no campo da medicina a que se destinava, a saber, os oftalmologistas e os cirurgiões oftalmológicos que exerçam a sua actividade na União Europeia.
- 67 Por conseguinte, a primeira parte do segundo fundamento deve ser julgada improcedente.

Quanto à segunda parte, relativa à semelhança dos produtos

— Argumentos das partes

- 68 A recorrente alega que o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito ao não exigir da Biofarma que esta produzisse provas da alegada semelhança existente entre os produtos em causa. O Tribunal de Primeira Instância também não tomou em consideração, ou, pelo menos, não tomou suficientemente em consideração os factores pertinentes relativos aos produtos, designadamente a natureza e a forma destes últimos, bem como o papel dos profissionais da saúde que os receitam e os fornecem.

69 O IHMI salienta que o conceito de semelhança dos produtos constitui uma questão de direito que deve ser analisada oficiosamente pelas suas instâncias. No que respeita à necessidade de ter em conta a forma dos produtos, o IHMI considera que este elemento não é pertinente, a menos que a designação dos produtos no pedido de registo precise essa forma de utilização, o que não ocorre no caso vertente. Com efeito, a forma é apenas um factor de comercialização estranho à marca cujo registo é pedido e pode evoluir no tempo. A mesma conclusão se aplica ao facto de os produtos serem vendidos mediante receita médica, facto este que constitui também um factor estranho aos produtos que constam da lista objecto do pedido de registo de marca comunitária em causa.

#### — Apreciação do Tribunal de Justiça

70 Em primeiro lugar, há que julgar inadmissível o argumento pelo qual a recorrente, referindo-se ao nível de prova que deveria ser exigido à Biofarma, visa na realidade recolocar em causa as apreciações puramente factuais efectuadas pelo Tribunal de Primeira Instância nos n.ºs 57 a 60 do acórdão recorrido que o conduziram a decidir, no n.º 61 do referido acórdão, que a Câmara de Recurso não cometeu um erro ao concluir que existia um grau elevado de semelhança entre os produtos em questão.

71 Com efeito, a recorrente não pode obter do Tribunal de Justiça que substitua a este respeito a apreciação do Tribunal de Primeira Instância pela sua. Segundo jurisprudência assente, decorre do artigo 225.º CE e do artigo 58.º, primeiro

parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça que o recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância é limitado às questões de direito. O Tribunal de Primeira Instância é, portanto, o único competente para apurar e apreciar os factos pertinentes, bem como para apreciar os elementos de prova. A apreciação destes factos e elementos de prova não constitui, por isso, excepto no caso de desvirtuação dos mesmos, uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso (v. acórdão de 23 de Março de 2006, Mülhens/IHMI, C-206/04 P, Colect., p. I-2717, n.º 41, e acórdão Rossi/IHMI, já referido, n.º 26).

72 Quanto ao argumento segundo o qual o Tribunal de Primeira Instância não teve em conta os critérios pertinentes para apreciar a semelhança dos produtos em causa, há que recordar que, segundo a jurisprudência, para proceder à apreciação dessa semelhança há que tomar em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação existente entre esses produtos. Estes factores incluem, em especial, a sua natureza, destino, utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar (v., neste sentido, acórdão Canon, já referido, n.º 23).

73 No caso vertente, há que referir que, em conformidade com essa jurisprudência, o Tribunal de Primeira Instância, tendo em vista concluir, no n.º 61 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso não cometeu um erro ao concluir que existia um grau elevado de semelhança entre os produtos em questão, analisou legitimamente, no n.º 57 do acórdão recorrido, a sua natureza, finalidade, destino, modo de comercialização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar. Por conseguinte, a recorrente não tem razão quando acusa o Tribunal de Primeira Instância de não ter tido em consideração factores pertinentes para apreciar a semelhança destes produtos.

74 Por outro lado, na medida em que a recorrente acusa o Tribunal de Primeira Instância de não ter tido correctamente em conta o critério relativo à forma dos

produtos em causa, há que observar que o Tribunal de Primeira Instância analisou no n.º 58 do acórdão recorrido a aplicação deste critério para efeitos da apreciação da semelhança dos referidos produtos. No entanto, considerou que a diferença existente no modo de administração dos medicamentos em causa não podia prevalecer, no caso em apreço, sobre a natureza e o destino comum desses dois produtos.

75 Ao censurar o Tribunal de Primeira Instância por não ter tido correctamente em conta o critério que consiste na forma dos produtos em causa, a recorrente tenta assim, na realidade, obter do Tribunal de Justiça que este substitua a apreciação dos factos efectuada pelo Tribunal de Primeira Instância quanto a este último ponto pela sua. Em consequência, uma vez que a recorrente não invoca qualquer desvirtuação dos factos ou dos elementos de prova submetidos ao Tribunal de Primeira Instância, o argumento suscitado a este respeito deve, em conformidade com a jurisprudência assente referida no n.º 71 do presente acórdão, ser julgado inadmissível.

76 Por último, na medida em que a recorrente acusa o Tribunal de Primeira Instância de não ter tido em conta o facto de os produtos em causa só serem entregues pelos profissionais da saúde mediante receita, este argumento deve ser julgado improcedente pelos mesmos fundamentos que foram expostos nos n.ºs 51 a 63 do presente acórdão, uma vez que volta a contestar a definição do público pertinente acolhida pelo acórdão recorrido.

77 Em consequência, a segunda parte do presente fundamento deve ser julgada parcialmente inadmissível e parcialmente improcedente.

## Quanto à terceira parte, relativa à semelhança dos sinais

## — Argumentos das partes

- 78 A recorrente acusa o Tribunal de Primeira Instância de ter cometido um erro de direito ao comparar os sinais em causa sem identificar correctamente o público pertinente relativamente ao qual se tinha de avaliar o risco de confusão.
- 79 No que respeita à semelhança visual, a recorrente alega que o Tribunal de Primeira Instância se enganou ao decidir que a impressão geral criada pelas semelhanças visuais demonstrava que as marcas em causa eram semelhantes. Com efeito, no âmbito de uma apreciação global, mesmo que existam semelhanças, elas não são suficientes para que se conclua que essas marcas são visualmente semelhantes. A comparação visual deve ser efectuada através da perspectiva de uma pessoa pertencente ao público pertinente.
- 80 No que respeita à semelhança fonética, a recorrente alega que o Tribunal de Primeira Instância julgou erradamente que as marcas em causa eram semelhantes desse ponto de vista. Com efeito, os prefixos dominantes de cada marca podem ser claramente distinguidos e pronunciam-se de forma completamente diferente. Além disso, o facto de o consumidor médio apenas raramente ter a possibilidade de proceder a uma comparação directa das diferentes marcas não tem pertinência para

o caso vertente, uma vez que os produtos em causa são receitados por médicos especialistas. Em todo o caso, o efeito das eventuais semelhanças não deve ser sobrevalorizado, em especial se se tiver em conta a diferente forma dos dois produtos em questão e do contexto médico específico em que cada qual é vendido.

- 81 O IHMI alega que estes diferentes argumentos são inadmissíveis, dado que a recorrente se limita a criticar as verificações de facto efectuadas pelo Tribunal de Primeira Instância.

— Apreciação do Tribunal de Justiça

- 82 O argumento segundo o qual o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito ao comparar os sinais em causa sem identificar correctamente o público pertinente deve ser, de imediato, julgado improcedente, pelos mesmos motivos que foram expostos nos n.ºs 51 a 63 do presente acórdão, uma vez que este argumento consiste em voltar a contestar a definição de público pertinente acolhida pelo acórdão recorrido.

- 83 Na medida em que a recorrente alega que os sinais em causa não podem ser confundidos nos planos visual e fonético, designadamente devido à forma dos produtos em causa e ao contexto médico específico em que são vendidos, há que referir que o Tribunal de Primeira Instância efectuou, a este respeito, nos n.ºs 64 a 70 do acórdão recorrido, apreciações de natureza puramente factual, para concluir, nos n.ºs 75 e 76 do referido acórdão, pela existência de uma semelhança visual e fonética dos sinais em questão.

84 Em consequência, nos termos da jurisprudência referida no n.º 71 do presente acórdão, uma vez que não é alegada no caso vertente qualquer desvirtuação dos factos e dos elementos de prova submetidos ao Tribunal de Primeira Instância, a terceira parte do segundo fundamento deve, quanto a estes pontos, ser julgada inadmissível.

85 Por outro lado, na medida em que a recorrente acusa o Tribunal de Primeira Instância de não ter tido em conta, para apreciar a semelhança visual e fonética dos sinais em causa, o facto de o público pertinente incluir, para além dos consumidores finais, profissionais da saúde, os seus argumentos quanto a este ponto confundem-se com a quarta parte do presente fundamento. Por conseguinte, serão analisados no âmbito desta.

Quanto à quarta parte, relativa a um risco de confusão

— Argumentos das partes

86 A recorrente alega que, embora o Tribunal de Primeira Instância tenha referido que o público pertinente inclui, para além dos utilizadores finais, os farmacêuticos e os médicos, não teve na realidade isso em conta e apreciou a existência de um risco de confusão apenas com base no que é apreendido por um consumidor médio. Ora, na sua decisão, a Divisão de Oposição considerou que o risco de confusão entre os produtos em causa, para os médicos e farmacêuticos, era fraco.

87 O IHMI alega que os argumentos apresentados quanto a esse ponto são inadmissíveis na medida em que não constituem argumentos jurídicos com os quais a recorrente viesse alegar que o Tribunal de Primeira Instância interpretou mal o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 ou desvirtuou os factos.

— Apreciação do Tribunal de Justiça

88 Através da presente parte do segundo fundamento, a recorrente visa demonstrar que o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito na medida em que não apreciou o risco de confusão dos sinais em causa, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, pelo público pertinente considerado no acórdão recorrido.

89 Contrariamente ao que defende o IHMI, ao pôr assim em causa a coerência do raciocínio seguido pelo Tribunal de Primeira Instância no âmbito da aplicação desta disposição, a recorrente suscita uma questão de direito relativa à aplicação do direito comunitário pelo Tribunal de Primeira Instância. Por conseguinte, a presente parte do segundo fundamento é admissível.

90 Quanto à procedência desta parte do fundamento, há que recordar que, no n.º 48 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância concluiu que a Itália constituía, no caso em apreço, o território pertinente. Por outro lado, resulta dos n.ºs 51 a 63 do

presente acórdão que o Tribunal de Primeira Instância considerou legitimamente, no n.º 49 do acórdão recorrido, que o público pertinente era constituído simultaneamente pelos consumidores finais e por determinados profissionais da saúde. Daqui resulta que, para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, a existência de um risco de confusão entre os produtos em causa deve ser apreciada, como o Tribunal de Primeira Instância decidiu no n.º 50 do acórdão recorrido, relativamente à percepção que deles tinha o público pertinente assim definido.

91 Por conseguinte, foi legitimamente que o Tribunal de Primeira Instância apreciou, nos n.ºs 62 a 76 do acórdão recorrido, a existência de um risco de confusão entre os sinais em causa pelos consumidores finais.

92 Em contrapartida, não resulta juridicamente do acórdão recorrido que o Tribunal de Primeira Instância tenha apreciado de forma sistemática a existência de tal risco de confusão pelos profissionais da saúde em questão.

93 Com efeito, no n.º 65 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância apreciou a semelhança visual entre os sinais em causa de forma geral, sem precisar em que medida esta apreciação se aplica aos consumidores finais e aos profissionais da saúde, sendo caso disso, distinguindo ou matizando a análise consoante a parte em causa do público pertinente.

- 94 Do mesmo modo, no que respeita à semelhança fonética entre os sinais em causa, embora o Tribunal de Primeira Instância tenha baseado as suas apreciações a este respeito, no n.º 69 do acórdão recorrido, na percepção que os «consumidores italianos» têm deles, não indicou, nesse número, em que medida essas apreciações se aplicam, simultaneamente, aos consumidores finais e aos profissionais da saúde. É verdade que, no n.º 57 do referido acórdão, relativo à apreciação da semelhança dos produtos em causa, o Tribunal de Primeira Instância visa explicitamente, com o termo «consumidores», tanto os utilizadores finais como os profissionais da saúde. No entanto, este termo, utilizado noutra parte do mesmo acórdão com a única precisão da nacionalidade pertinente, é, na falta de outra indicação, mais de natureza a remeter para os primeiros do que para os segundos, e isto tanto mais que resulta do processo no Tribunal de Justiça que a decisão controvertida, que é objecto da fiscalização da legalidade no acórdão recorrido, incluía apenas os consumidores finais no público pertinente.
- 95 Ora, a questão da percepção dos sinais em causa pelos profissionais da saúde estava no cerne da argumentação relativa ao alcance do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, desenvolvida pela recorrente no Tribunal de Primeira Instância, como está, no presente recurso, perante o Tribunal de Justiça.
- 96 Nestas condições, há que concluir que o acórdão recorrido está viciado por um erro de fundamentação quanto a estes pontos e que o Tribunal de Justiça não dispõe de elementos suficientes para exercer a sua fiscalização a esse respeito.
- 97 Segundo a jurisprudência, a questão de saber se a fundamentação de um acórdão do Tribunal de Primeira Instância é contraditória ou insuficiente é uma questão de

direito que pode, como tal, ser invocada no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância (acórdãos de 7 de Maio de 1998, Somaco/Comissão, C-401/96 P, Colect., p. I-2587, n.º 53, e de 13 de Dezembro de 2001, Cubero Vermurie/Comissão, C-446/00 P, Colect., p. I-10315, n.º 20).

- 98 Por conseguinte, há que referir que o Tribunal de Primeira Instância, nos n.ºs 65 e 69 do acórdão recorrido, fundamentou insuficientemente as suas apreciações relativas à existência de uma semelhança visual e fonética entre os sinais em causa para o público pertinente, que inclui também determinados profissionais da saúde.
- 99 No entanto, esta insuficiência de fundamentação não é susceptível de invalidar o acórdão recorrido. Com efeito, uma vez que, no âmbito da sua apreciação soberana dos factos nos n.ºs 56 a 75 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância concluiu pela existência de uma semelhança visual e fonética dos sinais em causa para parte do público pertinente constituída pelos consumidores finais, podia, sem violar o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, daí deduzir, nos n.ºs 76 e 80 do referido acórdão, que existia um risco de confusão entre os referidos sinais na acepção desta disposição.
- 100 Vistas estas considerações, não obstante a insuficiência de fundamentação que vicia os n.ºs 65 e 69 do acórdão recorrido, não há, portanto, que anular o referido acórdão, uma vez que, em todo o caso, os fundamentos deste bastam para fundamentar o seu dispositivo, ou seja, a negação de provimento proferida pelo Tribunal de Primeira Instância no recurso dirigido contra a decisão controvertida (v., neste sentido, acórdãos, já referidos, Comissão/CAS Succhi di Frutta, n.º 68, e KWS Saat/IHMI, n.ºs 46 a 51).

101 Em consequência, a quarta parte do segundo fundamento deve ser julgada inoperante.

Quanto à quinta parte, relativa à limitação do pedido de marca comunitária

— Argumentação das partes

102 Segundo a recorrente, o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro ao considerar que não se podia criticar a Câmara de Recurso do IHMI por não ter considerado que a declaração efectuada no seu articulado na referida câmara, segundo a qual confirmava estar disposta a limitar a indicação das mercadorias objecto do pedido aos produtos farmacêuticos oftalmológicos destinados ao tratamento dos glaucomas, constituía uma proposta expressa de alteração para o caso de esta se propor acolher a oposição. Na falta de fase oral, a recorrente não teve efectivamente a possibilidade de prever a posição provável da referida câmara antes de a decisão ser tomada. Ora, a alteração proposta da lista dos produtos permitia clarificar melhor a diferença entre esses produtos e os da Biofarma.

103 O IHMI considera que as apreciações que a Câmara de Recurso efectuou não podem ser contestadas nesta fase do processo. Além disso, a recorrente não avança

qualquer razão baseada no direito ou na desvirtuação dos factos que permita infirmar as considerações pelas quais o Tribunal de Primeira Instância, no n.º 53 do acórdão recorrido, decidiu que as modalidades da limitação não foram respeitadas. A questão de saber se a restrição proposta pela recorrente respeitava o artigo 44.º do Regulamento n.º 40/94 e a regra 13 do Regulamento n.º 2868/95 é uma questão de facto que não se inclui na competência do Tribunal de Justiça. Por conseguinte, o segundo fundamento é inadmissível quanto a este ponto.

— Apreciação do Tribunal de Justiça

<sup>104</sup> No que respeita à admissibilidade da presente parte do segundo fundamento, há que referir que, através desta, a recorrente não alega, contrariamente ao que pretende o IHMI, que a declaração apresentada no seu articulado na Câmara de Recurso respeitava as modalidades previstas nos Regulamentos n.ºs 40/94 e 2868/95, mas acusa o Tribunal de Primeira Instância por não ter tido em conta a referida declaração, embora esta não respeitasse as referidas modalidades.

<sup>105</sup> Há que referir que, ao fazê-lo, a recorrente critica o Tribunal de Primeira Instância por ter cometido um erro na interpretação do direito comunitário e que, portanto, suscita uma questão de direito. Por conseguinte, a presente parte do segundo fundamento é admissível.

- 106 No que respeita à procedência desta parte, há que recordar que, para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, a apreciação do risco de confusão entre os produtos deve incidir sobre a totalidade dos produtos que o pedido de registo de marca comunitária designa.
- 107 Por força do artigo 44.º, n.º 1, do referido regulamento, o requerente pode, em qualquer momento, alterar a lista de produtos contida no seu pedido. Um pedido de alteração de um pedido apresentado nos termos dessa disposição deve respeitar as modalidades definidas pela regra 13 do Regulamento n.º 2868/95.
- 108 Através da presente parte do segundo fundamento, a recorrente não contesta não ter apresentado tal pedido. No entanto, alega que, na falta de uma fase oral na Câmara de Recurso, um pedido expresso de limitação, como o formulado no caso vertente no seu articulado na referida câmara, deveria ser tomado em consideração uma vez que esta tencionava acolher a oposição.
- 109 No entanto, há que observar que nem o Regulamento n.º 40/94 nem o Regulamento n.º 2868/95 prevêm tal obrigação. Com efeito, como resulta do n.º 107 do presente acórdão, qualquer pedido de limitação deve ser apresentado, por força destes regulamentos, sob a forma de pedido de alteração respeitando certas modalidades. Assim, como o Tribunal de Primeira Instância decidiu legitimamente no n.º 51 do acórdão recorrido, tal pedido deve ser efectuado de forma expressa e não condicional.

- 110 Por conseguinte, uma vez que é ponto assente, no caso em apreço, que a proposta formulada pela recorrente no seu articulado na Câmara de Recurso não respeitava essas exigências, foi com razão que o Tribunal de Primeira Instância decidiu, nos n.ºs 53 e 54 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso não podia ser criticada por não ter tomado essa proposta em consideração.
- 111 Em consequência, a quinta parte do segundo fundamento deve ser julgada improcedente.
- 112 Uma vez que a recorrente foi vencida em todos os seus fundamentos, há que negar provimento ao recurso.

### **Quanto às despesas**

- 113 Por força do disposto no artigo 69.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, aplicável ao presente recurso por força do artigo 118.º do mesmo regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI pedido a condenação da recorrente e tendo esta sido vencida nos seus fundamentos, há que condená-la nas despesas do IHMI. Uma vez que a Biofarma não pediu a condenação da recorrente nas despesas, há que condená-la a suportar as suas próprias despesas.

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

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
  
- 2) **A Alcon Inc. suportará, para além das suas próprias despesas, as despesas do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI).**
  
- 3) **A Biofarma SA suportará as suas próprias despesas.**

Assinaturas