

Processo T-334/01

MFE Marienfelde GmbH

contra

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno
(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**

«Marca comunitária — Processo de oposição — Marca anterior nominativa HIPPOVIT — Pedido de marca comunitária nominativa HIPOVITON — Utilização séria da marca anterior — Artigo 43.º, n.os 2 e 3, do Regulamento (CE) n.º 40/94 — Direito de ser ouvido»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção)
de 8 de Julho de 2004 II - 2791

Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Recurso — Recurso para o tribunal comunitário — Competência do Tribunal de Primeira Instância — Reforma de uma decisão do Instituto — Alcance — Anulação de uma decisão da Divisão de Oposição
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigos 62.º, n.º 1, e 63.º, n.º 3)*

2. *Marca comunitária — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova da utilização da marca anterior — Utilização séria — Conceito — Interpretação tendo em conta a ratio legis do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 43.º, n.ºs 2 e 3)
3. *Marca comunitária — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova da utilização da marca anterior — Utilização séria — Conceito — Critérios de apreciação*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 43.º, n.ºs 2 e 3)
4. *Marca comunitária — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova da utilização da marca anterior — Utilização séria — Aplicação dos critérios ao caso concreto*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 43.º, n.ºs 2 e 3)
5. *Marca comunitária — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova da utilização da marca anterior — Utilização séria — Prazo fixado pelo Instituto — Apresentação de provas suplementares após ter expirado o prazo mas face a elementos novos — Admissibilidade*
(Regulamento n.º 2868/95 da Comissão, artigo 1.º, regra 22, n.º 1)
6. *Marca comunitária — Recurso — Recurso para o tribunal comunitário — Faculdade de o Tribunal reformar a decisão impugnada — Limites*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 63.º, n.º 3)

1. No âmbito de um recurso interposto de uma decisão da Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) relativa a um processo de oposição, o Tribunal tem igualmente competência para conhecer do pedido destinado a obter a anulação da decisão da Divisão de Oposição.

Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária, que a Câmara de Recurso pode anular a decisão da unidade do Instituto que decidiu em primeira instância, essa anulação figura entre as medidas que podem ser tomadas pelo Tribunal de Primeira Instância nos termos do seu poder de reformar consagrado no artigo 63.º, n.º 3, do referido regulamento.

Com efeito, uma vez que resulta do artigo 62.º, n.º 1, segundo período, do

(cf. n.º 19)

2. Na interpretação do conceito de utilização séria da marca comunitária na acepção do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, 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 motivo económico decorrente de uma função efectiva da marca no mercado. 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.

(cf. n.º 32)

3. Uma marca é objecto de uma utilização séria na acepção do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de origem dos produtos ou dos serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de utilizações de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca. 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.

A apreciação do carácter da utilização séria 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.

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.

(cf. n.ºs 33-35)

4. Para examinar, num caso concreto, o carácter sério da utilização da marca anterior, há que proceder a uma apreciação global, tendo em conta todos os factores pertinentes no 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, não é necessário que a utilização da marca anterior seja sempre quantitativamente importante para ser qualificada de séria.

Todavia, quanto mais limitado for o volume comercial da exploração, mais será necessário que a parte que se opôs forneça indicações suplementares que permitam afastar eventuais dúvidas quanto ao carácter sério da utilização da marca em causa.

(cf. n.ºs 36, 37)

5. A regra 22, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95 relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, que prevê que a prova da utilização da marca anterior deve ser fornecida no prazo fixado pelo Instituto de Harmonização do Mercado Interno

(marcas, desenhos e modelos) aopositor, sendo a oposição rejeitada se essa prova não for apresentada no referido prazo, não pode ser interpretada no sentido de que se opõe à tomada em consideração de elementos de prova suplementares, tendo em conta a existência de elementos novos, mesmo que sejam fornecidos depois do termo desse prazo.

(cf. n.º 56)

6. A possibilidade de o Tribunal reformar a decisão de Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), prevista no artigo 63.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, está, em princípio, limitada às situações em que o processo esteja em condições de ser julgado. Isto implica que o Tribunal, com base nos elementos de prova que lhe foram apresentados, possa tomar a decisão que a Câmara de Recurso era obrigada a tomar, por força das disposições aplicáveis no caso em apreço. Esta condição não está preenchida quando a Câmara de Recurso poderia ter ela própria decidido sobre a oposição ou remetido o processo à Divisão de Oposição.

(cf. n.ºs 62, 63)