

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)
12 de Dezembro de 2002 *

No processo T-247/01,

eCopy, Inc, com sede em Nashua, New Hampshire (Estados Unidos), representada por B. Reid, barrister,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por E. Joly, na qualidade de agente,

recorrido,

* Língua do processo: inglês.

que tem por objecto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 13 de Julho de 2001 (processo R 47/2001-1), relativa ao registo do vocábulo ECOPY como marca comunitária,

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

composto por: M. Vilaras, presidente, V. Tiili e P. Mengozzi, juízes,
secretário: J. Plingers, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 11 de Setembro de 2002,

profere o presente

Acórdão

Enquadramento jurídico

1 Os artigos 7.º, 8.º, 9.º, 26.º e 27.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), na sua nova redacção, têm o seguinte teor:

«Artigo 7.º

Motivos absolutos de recusa

1. Será recusado o registo:

[...]

b) De marcas desprovidas de carácter distintivo;

c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor,

a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;

[...]

3. As alíneas b), c) e d) do n.º 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.

Artigo 8.º

Motivos relativos de recusa

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

- a) Sempre que esta seja idêntica à marca anterior e sempre que os produtos ou serviços para os quais a marca é pedida sejam idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca está protegida;
- 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; [...]

2. 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:
 - i) Marcas comunitárias;

[...]

b) Os pedidos de marcas referidas na alínea a), sob reserva do respectivo registo;

[...]

5. Após oposição do titular de uma marca anterior na acepção do n.º 2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de prestígio na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los.

[...]

Artigo 9.º

Direito conferido pela marca comunitária

[...]

3. O direito conferido pela marca comunitária só é oponível a terceiros a partir da publicação do registo da marca. Todavia, pode ser exigida uma indemnização razoável por actos posteriores à publicação do pedido de marca comunitária que, após a publicação do registo da marca, sejam proibidos por força desta. O tribunal em que for proposta a acção não pode decidir do mérito da causa enquanto o registo não for publicado.

[...]

Artigo 26.º

Condições a preencher pelo pedido

1. O pedido de marca comunitária deve conter:

- a) Um requerimento de registo de uma marca comunitária;
- b) Indicações que permitam identificar o requerente;
- c) A lista dos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo;

d) A reprodução da marca;

[...]

Artigo 27.º

Data de depósito

A data de depósito do pedido de marca comunitária é aquela em que o requerente tiver apresentado no Instituto [...] os documentos com os elementos referidos no n.º 1 do artigo 26.º, sob reserva do pagamento da taxa de depósito no prazo de um mês a contar da apresentação dos referidos documentos.»

Factos subjacentes ao litígio

- 2 Em 21 de Junho de 2000, a recorrente, sob a sua denominação anterior, ou seja, Simplify Development Corporation, apresentou no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento n.º 40/94, um pedido de marca verbal comunitária (pedido de marca n.º 1718667).
- 3 A marca cujo registo foi pedido é o vocábulo ECOPY.

4 Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido pertencem à classe 9 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços para efeitos de registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, na sua nova redacção, e correspondem à seguinte descrição:

«Discos de *software* e aparelhos a eles ligados para permitir a digitalização e a distribuição electrónica de documentos através de redes informáticas.»

5 Por decisão de 10 de Novembro de 2000, o examinador recusou o pedido nos termos do artigo 38.º do Regulamento n.º 40/94, com fundamento no facto de a marca pedida ser descritiva dos produtos em causa e desprovida de qualquer carácter distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94.

6 Em 8 de Janeiro de 2001, a recorrente interpôs recurso, para o IHMI, da decisão do examinador, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94. Neste recurso, a recorrente pediu, pela primeira vez, para beneficiar do disposto no artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 e apresentou algumas provas para o efeito.

7 Por decisão de 13 de Julho de 2001, notificada à recorrente em 18 de Julho do mesmo ano, a Primeira Câmara de Recurso indeferiu o recurso (a seguir «decisão impugnada»). No essencial, a Câmara de Recurso entendeu que o vocábulo ECOPY significa «cópia electrónica» e, designa, portanto, a espécie e o destino dos produtos abrangidos pelo pedido de marca. A Câmara de Recurso considerou, pois, que era aplicável à marca requerida o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94. Julgou, além disso, que a marca pedida era desprovida de qualquer carácter distintivo intrínseco na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Por último, a Câmara de Recurso entendeu que a marca pedida também não podia ser registada ao abrigo do

artigo 7.º, n.º 3, deste mesmo regulamento. Considerou a este respeito, por um lado, que certos elementos de prova apresentados pela recorrente eram intrinsecamente insuficientes para demonstrar que a marca pedida tinha adquirido um carácter distintivo pelo uso. Por outro lado, baseou-se no facto de outros elementos de prova apresentados pela recorrente não poderem ser tidos em conta, por se referirem a um período posterior à apresentação do pedido.

Tramitação processual e pedidos das partes

8 Por petição que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 26 de Setembro de 2001, e reformada em 26 de Outubro, 29 de Novembro, 5, 7, e 20 de Dezembro do mesmo ano, a recorrente interpôs o presente recurso. O IHMI apresentou a sua contestação em 30 de Janeiro de 2002.

9 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— ordenar ao IHMI que defira o pedido de marca comunitária n.º 1718667 ou, em alternativa, que prossiga o exame do pedido de acordo com a decisão do Tribunal;

— condenar o IHMI no pagamento das despesas do processo.

10 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;

- condenar a recorrente nas despesas do processo.

Quanto à admissibilidade do segundo pedido da recorrente

Argumentos das partes

- 11 O IHMI considera que este pedido é inadmissível. Afirma que não compete ao Tribunal dirigir injunções ao IHMI, dado que este está sujeito à obrigação, que lhe impõe o artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94, de tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do tribunal comunitário.
- 12 Embora não tenha desistido formalmente deste pedido, a recorrente admitiu, na audiência, que não competia ao Tribunal dirigir injunções ao IHMI.

Apreciação do Tribunal

- 13 Nos termos do artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94, o IHMI deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do tribunal comunitário. Decorre da jurisprudência, como salienta, e bem, o IHMI, que não compete ao Tribunal dirigir injunções ao IHMI [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 1999, Procter & Gamble/IHMI (BABY-DRY), T-163/98, Colect., p. II-2383, n.º 53, e de 31 de Janeiro de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/IHMI (Giroform), T-331/99, Colect., p. II-433, n.º 33].
- 14 O segundo pedido da recorrente deve, pois, ser julgado inadmissível.

Quanto ao mérito

Observações preliminares

- 15 Recorde-se liminarmente que, nos termos do artigo 19.º do Estatuto (CE) do Tribunal de Justiça, aplicável ao processo no Tribunal de Primeira Instância por força do disposto no seu artigo 46.º, e dos artigos 44.º, n.º 1, alínea c), e 130.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a petição da acção deve conter uma exposição sumária dos fundamentos invocados. Essa exposição deve ser suficientemente clara e precisa para permitir à demandada preparar a sua defesa e ao Tribunal conhecer do pedido, se necessário for, sem outras informações. Para garantir a segurança jurídica e uma boa administração

da justiça, os elementos essenciais de facto e de direito em que se baseia a acção devem constar, pelo menos sumariamente, mas de forma coerente e compreensiva, do próprio texto da petição inicial (acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Maio de 1998, Enso Española/Comissão, T-348/94, Colect., p. II-1875, n.º 143, e de 28 de Março de 2000, T. Port/Comissão, T-251/97, Colect., p. II-1775, n.º 91). A petição deve explicitar em que consiste o fundamento em que se baseia a acção, de modo que a mera enunciação abstracta de um fundamento não satisfaz as exigências do Regulamento de Processo (acórdão T. Port/Comissão, já referido, n.º 90, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Julho de 2000, Samper/Parlamento, T-111/99, ColectFP, pp. I-A-135 e II-611, n.º 27).

- 16 No caso ora em apreço, a decisão impugnada baseia-se no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), e n.º 3, do Regulamento n.º 40/94. Na petição do presente recurso, a recorrente invoca dois fundamentos, baseados, primeiro, em desvio de poder — por a Câmara de Recurso ter desrespeitado o objecto do litígio que lhe foi submetido, pronunciando-se sobre a aptidão para o registo do vocábulo E-COPY e não sobre a do vocábulo ECOPY — e, em segundo lugar, em violação do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94. Porém, na petição, a recorrente não critica a decisão impugnada devido ao modo como a Câmara de Recurso interpretou e aplicou o disposto no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), acima citado, limitando-se a afirmar, no quadro do primeiro fundamento e em termos gerais e abstractos, que a Câmara de Recurso infringiu o Regulamento n.º 40/94 «uma vez que as marcas que não contrariam o disposto no artigo 7.º devem ser registadas» (ponto 13 da petição de recurso). Foi só na audiência que a recorrente explicou, pela primeira vez, as razões por que, em seu entender, a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito ao indeferir o pedido de marca ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94.
- 17 Nestas condições, tem de se concluir que a recorrente não invocou validamente um fundamento consistente em violação do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94. As explicações dadas a este respeito pela recorrente na audiência não podem ser tomadas em consideração.

Quanto ao primeiro fundamento, baseado em desvio de poder

Argumentos das partes

- 18 A recorrente explica que a Câmara de Recurso se pronunciou erradamente sobre a aptidão para o registo do vocábulo E-COPY, quando a marca pedida era o vocábulo ECOPY.
- 19 Sustenta, a este respeito, que a inexistência de hífen entre a letra «E» e a palavra «COPY» constitui uma diferença fundamental entre estes dois vocábulos. Assim, o «E» do vocábulo ECOPY pronuncia-se como uma vogal breve e não como uma vogal longa. A recorrente afirma ainda que não se comprovou que os consumidores, que estão familiarizados com vocábulos correntes como «E-Mail» ou «E-Shopping», também o estejam com as palavras correspondentes escritas sem hífen. Além disso, para os consumidores não familiarizados com a língua inglesa, não seria possível, com base na apresentação visual da marca pedida, descobrir o significado do vocábulo ECOPY.
- 20 Por conseguinte, segundo a recorrente, a Câmara de Recurso não se pronunciou sobre o objecto do litígio e, portanto, a decisão impugnada procede de desvio de poder.
- 21 O IHMI contrapõe que, ao invés do que alega a recorrente, a Câmara de Recurso examinou a aptidão para o registo do vocábulo ECOPY. Sublinha que o facto de a Câmara de Recurso se ter igualmente referido à definição da palavra «e-copy» constante de uma página do *site* Internet do IROI (Institut of RF & OE-ICS of Southeast University), cujo endereço é «<http://iroi.seu.edu.cn/books/whatis/>

ecopy.htm», não prova que houve confusão em relação à marca pedida. O IHMI lembra a este propósito que, no n.º 12 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso declarou que o vocábulo ECOPY, enquanto tal, não aparece nos dicionários e que constitui uma palavra que pode ser pronunciada. Ora, segundo o IHMI, infere-se daqui que a Câmara de Recurso examinou efectivamente o vocábulo ECOPY, consistente na fusão de dois elementos, e não o vocábulo E-COPY.

Apreciação do Tribunal

- 22 Deve recordar-se que a noção de desvio de poder tem um alcance preciso em direito comunitário e se refere ao facto de uma autoridade administrativa utilizar os seus poderes com um objectivo diverso daquele para que lhe foram conferidos. A este respeito, é jurisprudência constante que uma decisão só está viciada por desvio de poder quando se verifique, com base em indícios objectivos, pertinentes e concordantes, ter sido tomada para alcançar fins diversos dos invocados [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 24 de Abril de 1996, *Industrias Pesqueras Campos e o./Comissão*, T-551/93 e T-231/94 a T-234/94, *Colect.*, p. II-247, n.º 168, e de 12 de Janeiro de 2000, *DKV/IHMI (COMPANYLINE)*, T-19/99, *Colect.*, p. II-1, n.º 33].
- 23 Ora, no presente caso, a recorrente não provou e nem sequer alegou a existência de tais indícios. Mais precisamente, mesmo admitindo que a Câmara de Recurso, como pretende a recorrente, tenha ignorado o objecto do pedido que lhe foi submetido examinando a aptidão para o registo do vocábulo E-COPY e não do vocábulo ECOPY, tal facto não constituiria um indício revelador de que a decisão foi tomada com a finalidade exclusiva, ou pelo menos determinante, de alcançar fins diversos dos invocados.

- 24 É forçoso constatar, além disso, que resulta da decisão impugnada que a Câmara de Recurso examinou efectivamente a aptidão para o registo do vocábulo ECOPY e não a do vocábulo E-COPY e que, portanto, não ignorou o objecto do pedido que lhe foi submetido.
- 25 Por conseguinte, o primeiro fundamento não merece acolhimento.

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

Argumentos das partes

- 26 A recorrente sustenta que a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito ao não ter em conta, para efeitos de aplicação do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, as provas que demonstram um uso da marca posterior à apresentação do pedido. Explica, neste contexto, que as instruções internas do IHMI são destituídas de pertinência.
- 27 A recorrente recorda ainda que o artigo 9.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 prevê que os direitos conferidos pela marca comunitária só são oponíveis a terceiros a partir da publicação do registo. Ora, segundo a recorrente, decorre desta disposição que, para efeitos de apreciação da aptidão para o registo de uma marca com base no artigo 7.º, n.º 3, do mesmo regulamento, devem ser tidas em consideração as provas até ao momento do registo.

- 28 Assim, segundo a recorrente, a Câmara de Recurso devia ter tido em conta as provas apresentadas em relação ao período anterior à data da adopção da sua própria decisão, ou seja, 13 de Julho de 2001, ou, pelo menos, as respeitantes ao período anterior à data da decisão de indeferimento tomada pelo examinador, isto é, 10 de Novembro de 2000.
- 29 Por último, a recorrente submete ao Tribunal certos documentos, juntos à petição como anexos 4 a 7, através dos quais pretende demonstrar que a marca pedida adquiriu, pelo uso que dela foi feito, carácter distintivo.
- 30 O IHMI sustenta que o registo de uma marca ao abrigo do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 pressupõe que essa marca tenha adquirido um carácter distintivo pelo uso no momento em que é apresentado o pedido e que tenha mantido esse carácter até ao momento do registo.
- 31 O IHMI recorda a este propósito que a data de apresentação do pedido determina a prioridade de uma marca em relação a outra. Assim, se uma marca que só adquiriu carácter distintivo pelo uso posteriormente à apresentação do pedido fosse, ainda assim, registada, poderia servir de base à aplicação, no quadro de um processo de oposição ou anulação, de um motivo relativo de recusa em relação a outra marca cuja data de apresentação tivesse sido posterior à da primeira marca. Ora, esta situação poderia verificar-se ainda que, na data de depósito da segunda marca, a primeira marca ainda não tivesse adquirido um carácter distintivo pelo uso.
- 32 Quanto ao argumento que a recorrente faz decorrer do artigo 9.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, o IHMI explica que, ao contrário do que a recorrente afirma, direitos conferidos pela marca podem produzir efeitos antes do registo desta. Assim, segundo esta disposição, pode ser exigida uma indemnização razoável por factos posteriores à publicação do pedido de marca.

- 33 Por último, o IHMI sustenta que, salvo circunstâncias excepcionais, não podem ser apresentadas provas pela primeira vez no Tribunal, dado que a função do recurso para o Tribunal é a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso. Ora, no presente caso, segundo o IHMI, a recorrente não invocou circunstâncias excepcionais.

Apreciação do Tribunal

- 34 Importa realçar liminarmente que, no quadro do presente fundamento, a recorrente só critica a decisão impugnada pelo facto de a Câmara de Recurso ter rejeitado as provas a respeito da aquisição de carácter distintivo pelo uso num período posterior à apresentação do pedido. A recorrente não critica a decisão impugnada por esta ter julgado intrinsecamente insuficientes certos elementos de prova respeitantes ao período anterior à data de apresentação do pedido de marca. Por conseguinte, não há que apreciar se a decisão impugnada está correctamente fundamentada quanto a este aspecto.
- 35 Em contrapartida, há que apreciar se, como alega a recorrente, a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito ao afastar certos elementos de prova por se referirem a um período posterior à apresentação do pedido.
- 36 O artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 deve ser interpretado no sentido de que o carácter distintivo de uma marca deve ter sido adquirido por um uso anterior à apresentação do pedido. Por conseguinte, a circunstância de uma marca ter adquirido carácter distintivo por um uso posterior à data de apresentação do pedido e anterior ao momento em que o IHMI, isto é, o

examinador ou, eventualmente, a Câmara de Recurso, decide sobre a questão de saber se existem motivos absolutos de recusa que obstam ao registo dessa marca é destituída de pertinência. De onde se conclui que qualquer prova relativa ao uso posterior à data de apresentação do pedido não pode ser tida em consideração pelo IHMI.

- 37 Com efeito, em primeiro lugar, esta interpretação é a única compatível com a coerência do sistema dos motivos absolutos e relativos de recusa em matéria de registo de marca comunitária. Como decorre do artigo 8.º, n.º 2, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 40/94, a data de apresentação do pedido, tal como é definida no artigo 26.º do mesmo regulamento, determina a prioridade de uma marca em relação a outra. Note-se que, se uma marca que só tivesse adquirido carácter distintivo pelo uso posteriormente à apresentação do pedido fosse, ainda assim, registada, poderia servir de base à aplicação, no quadro de uma oposição ou de um pedido de anulação, de um motivo relativo de recusa contra outra marca cuja data de apresentação fosse posterior à da primeira marca. Esta situação poderia ocorrer ainda que, na data da apresentação da segunda marca, já com carácter distintivo nessa data, a primeira ainda não tivesse adquirido carácter distintivo pelo uso e não preenchesse os requisitos necessários para ser registada. Ora, este resultado seria inaceitável.
- 38 Em segundo lugar, a letra do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, que dispõe que as alíneas b), c) e d) do n.º 1 deste artigo não são aplicáveis se, na sequência «da utilização da marca», esta «tiver adquirido» um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais «foi pedido» o registo, milita a favor da mesma interpretação.
- 39 Em terceiro lugar, a interpretação que perfilhamos permite evitar que a probabilidade de uma tomada em consideração do carácter distintivo de uma marca adquirido pelo uso aumente em função da duração do processo de registo.

- 40 Esta interpretação não pode ser posta em causa pelo argumento que a recorrente retira do artigo 9.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.
- 41 Importa realçar, em primeiro lugar, quanto a este aspecto, que a argumentação da recorrente é contraditória em si mesma. Com efeito, no ponto 16 da petição, a recorrente pretende que resulta do artigo 9.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 que, para efeitos de apreciação da aptidão para o registo de uma marca, podem ser tomadas em consideração como prova factos ocorridos até ao momento do registo dessa marca. No ponto 18 da petição, a recorrente afirma, inversamente, que o momento pertinente é aquele em que o IHMI (ou seja, o examinador ou, se for caso disso, a Câmara de Recurso) decide sobre a questão de saber se existem motivos absolutos de recusa que obstem ao registo da marca. Ora, é evidente que se trata de dois momentos diferentes. Com efeito, quando o IHMI considera que não existe nenhum motivo absoluto de recusa que obste ao registo da marca pedida, o pedido de marca é publicado, como mandam os artigos 38.º, n.º 1, e 40.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94. Nos termos do artigo 45.º do mesmo regulamento, a marca só pode ser registada após a expiração do prazo para oposição, que é de três meses a contar da data de publicação do pedido (artigo 42.º, n.º 1, do mesmo regulamento), ou, eventualmente, após o indeferimento da oposição.
- 42 A seguir, como observa, e bem, o IHMI, ao contrário do que a recorrente pretende, o direito conferido pela marca comunitária pode ter consequências em relação a certas situações anteriores ao registo dessa marca. Com efeito, resulta do segundo período do artigo 9.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 que pode ser exigida, em certas condições, uma indemnização razoável por factos posteriores à publicação do pedido.
- 43 Quanto ao argumento da recorrente relativo a instruções internas do IHMI, o Tribunal verifica que a recorrente não foi capaz, na audiência, de indicar a que

texto preciso fazia referência. Por outro lado, mesmo admitindo que a recorrente se refere às «Directrizes para o exame» adoptadas pelo presidente do IHMI (decisão EX-96-2, de 26 de Março de 1996, JO IHMI 9/96, p. 1347), ter-se-á que concluir que estas não contêm qualquer disposição respeitante ao momento pertinente para apreciação da aptidão para registo de uma marca. Em qualquer dos casos, este argumento não colhe uma vez que, como foi explicado *supra*, a posição do IHMI é correcta à luz de uma interpretação sistemática e teleológica dos preceitos pertinentes do Regulamento n.º 40/94, independentemente do facto de existirem, ou não, preceitos contrários nas instruções internas do IHMI.

- 44 Resulta destas considerações que a Câmara de Recurso não cometeu nenhum erro de direito ao não aceitar as provas apresentadas pela recorrente destinadas a comprovar que a marca pedida adquiriu um carácter distintivo pelo uso num período posterior à apresentação do pedido.
- 45 A recorrente juntou à petição certos documentos (anexos 4 a 7 à petição) que não tinha apresentado durante o processo na Câmara de Recurso e através dos quais pretende comprovar que a marca pedida adquiriu um carácter distintivo pelo uso. Antes de apreciar a força probatória desses elementos de prova e, mais precisamente, a questão de saber se se referem a um período anterior à apresentação do pedido, importa decidir se estas provas podem ser tomadas em consideração pelo Tribunal.
- 46 Quanto a este aspecto, resulta desde logo da leitura conjugada dos n.ºs 2 e 3 do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94 que a anulação, ou a reforma, de uma decisão das Câmaras de Recurso só é possível se essa decisão estiver ferida de ilegalidade substancial ou formal. A seguir, por força de uma jurisprudência constante, a legalidade de um acto comunitário deve ser apreciada em função dos elementos de facto e de direito existentes na data em que o acto foi adoptado (acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 6 de Outubro de 1999, Salomon/

/Comissão, T-123/97, Colect., p. II-2925, n.º 48, e de 14 de Maio de 2002, Graphischer Maschinenbau/Comissão, T-126/99, Colect., p. II-2427, n.º 33). Portanto, a legalidade de uma decisão da Câmara de Recurso só pode ser questionada através da invocação de factos novos no Tribunal de Primeira Instância se se demonstrar que a Câmara de Recurso devia ter tomado oficiosamente em consideração esses factos no decurso do procedimento administrativo antes de tomar qualquer decisão sobre o caso.

- 47 Quanto a este aspecto, importa realçar, antes de mais, que, no que diz respeito ao artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, é verdade que não existe nenhuma regra que estabeleça que o exame, pelo IHMI (isto é, pelo examinador ou, eventualmente, pela Câmara de Recurso), se deve limitar aos factos invocados pelas partes, ao contrário do que dispõe o artigo 74.º, n.º 1, *in fine*, do mesmo regulamento acerca dos motivos relativos de recusa. Porém, na falta de alegação pelo requerente da marca do carácter distintivo desta adquirida pelo uso, o IHMI fica impossibilitado materialmente de ter em conta o facto de a marca pedida ter adquirido esse carácter. Por conseguinte, terá de se concluir que, por força do princípio *ultra posse nemo obligatur* (ninguém é obrigado a fazer o impossível) e apesar da regra consagrada no artigo 74.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento n.º 40/94, que prevê que o IHMI «procederá ao exame oficioso dos factos», este só está obrigado a examinar factos susceptíveis de conferir à marca pedida um carácter distintivo adquirido pelo uso, na acepção do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, se o requerente os tiver invocado.

- 48 Em segundo lugar, o IHMI só está obrigado a ter em conta provas destinadas a demonstrar que a marca pedida adquiriu um carácter distintivo pelo uso, se o requerente da marca tiver apresentado essa prova durante o procedimento administrativo no IHMI. Com efeito, atendendo às considerações que expusemos no número anterior, não existe uma diferença substancial entre, por um lado, a invocação do facto que a marca adquiriu um carácter distintivo pelo uso e, por outro, a apresentação de provas para sustentar essa alegação. Por outro lado, o

artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 trata estes dois aspectos do mesmo modo dispondo que o IHMI pode não tomar em consideração «os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil».

49 Assim sendo, a decisão impugnada não está ferida de qualquer ilegalidade e, portanto, não pode ser anulada nem reformada ao abrigo do artigo 63.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94. Devem, pois, ser afastadas as novas provas apresentadas pela recorrente pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância, sem que seja necessário que o Tribunal se pronuncie sobre a sua força probatória.

50 Tendo em conta quanto precede, o segundo fundamento também não merece acolhimento.

51 De onde se conclui que deve ser negado provimento ao recurso.

Quanto às despesas

52 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas do IHMI, nos termos do pedido deste.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

- 1) Negar provimento ao recurso.
- 2) Condenar a recorrente nas despesas.

Vilaras

Tiili

Mengozzi

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 12 de Dezembro de 2002.

O secretário

O presidente

H. Jung

M. Vilaras