

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

No processo T-39/01,

Kabushiki Kaisha Fernandes, com sede em Tóquio (Japão), representada por
R. Hacon, N. Phillips e I. Wood, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

* Língua do processo: inglês.

apoiado por

Richard John Harrison, com domicílio em Doncaster, South Yorkshire (Reino Unido), representado por M. Edenborough, barrister, e S. Pilling, solicitor,

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 4 de Dezembro de 2000 (processo R 116/2000-1),

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,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 20 de Fevereiro de 2001,

vista a contestação apresentada pelo IHMI na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 15 de Junho de 2001,

vista as alegações apresentadas pelo interveniente na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 7 de Junho de 2001,

após a audiência de 10 de Julho de 2002,

profere o presente

Acórdão

Enquadramento jurídico

- 1 Nos termos do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, 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), conforme alterado:

«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 [...], partindo-se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontra protegida.»

2 A regra 22 do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO L 303, p. 1), dispõe que:

«1. No caso de, em conformidade com os n.ºs 2 ou 3 do artigo 43.º do regulamento, o opositor ter de provar a utilização [da marca] [...], o Instituto convidá-lo-á a fornecer a necessária prova no prazo por ele fixado. Se o opositor não fornecer a prova dentro do prazo fixado, o Instituto rejeitará a oposição.

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

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

4. No caso de os comprovativos apresentados em conformidade com os n.ºs 1 a 3 não serem redigidos na língua do processo de oposição, o Instituto pode exigir ao opositor que apresente uma tradução nessa língua no prazo por ele fixado.»

Antecedentes do litígio

- 3 Em 29 de Outubro de 1996, Richard John Harrison apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento n.º 40/94.
- 4 A marca cujo registo foi pedido é o vocábulo HIWATT.
- 5 Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido pertencem à classe 9, nos termos do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para efeitos de registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «[c]aixas para amplificadores e colunas (de som); unidades eléctricas de efeitos sonoros; peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos».
- 6 Em 16 de Março de 1998, o pedido de marca foi publicado no *Boletim de marcas comunitárias* n.º 18/98.
- 7 Em 27 de Abril de 1998, a recorrente deduziu oposição ao pedido de marca comunitária. As marcas anteriores invocadas como fundamento da oposição são os registos alemão n.º 1129761, francês n.º 1674997 e italiano n.º 18651 C/89 do vocábulo HIWATT, registado para produtos da classe 9 do Acordo de Nice e as marcas notórias HIWATT na Alemanha, em França e em Itália. Os produtos para os quais a marca anterior alemã n.º 1129761 foi registada pertencem à classe 9 do Acordo de Nice e correspondem à seguinte descrição: «aparelhos e

instrumentos técnicos e electrónicos (todos abrangidos na classe 9); aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som e das imagens; colunas (de som), amplificadores e microfones». Os fundamentos da oposição invocados são os referidos no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

- 8 A pedido do requerente da marca comunitária, a recorrente foi convidada a produzir prova da utilização séria das marcas anteriores, nos termos do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 e da regra 22, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95.
- 9 No prazo fixado pelo IHMI para prova da utilização séria das marcas anteriores, a recorrente apresentou vários documentos, nomeadamente uma factura relativa a uma remessa de produtos HIWATT da Coreia para a Itália, de 2 de Dezembro de 1998; extractos do catálogo universal Fernandes Guitars em língua inglesa onde se apresentava um amplificador HIWATT e mencionava um endereço no Japão; vários extractos de uma brochura da Musikmesse/ProLight & Sound de Frankfurt am Main de 1999 e de 2000; a capa e algumas páginas interiores do catálogo oficial da Musikmesse/ProLight+Sound de Frankfurt am Main de 1997 que refere, entre os expositores dessa feira, a recorrente e a sociedade HIWATT Amplification International; um catálogo HIWATT de 1997 em língua inglesa que apresenta amplificadores HIWATT e menciona um endereço nos Estados Unidos.
- 10 Por decisão de 23 de Novembro de 1999, a divisão de oposição rejeitou a oposição ao abrigo do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, pelo facto de a existência de marcas notórias e a utilização séria das marcas registadas não terem sido provadas.
- 11 Em 19 de Janeiro de 2000, foi interposto recurso da decisão da divisão de oposição para as Câmaras de Recurso do IHMI, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94.

- 12 Foi negado provimento ao recurso por decisão da Primeira Câmara de Recurso de 4 de Dezembro de 2000 (a seguir «decisão impugnada»), notificada à recorrente em 14 de Dezembro de 2000.
- 13 A Câmara de Recurso considerou que as provas produzidas pela recorrente eram insuficientes para demonstrar a utilização séria das marcas anteriores HIWATT em França, na Alemanha ou em Itália.

Pedidos das partes

- 14 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão impugnada;
- ordenar ao IHMI que recuse a marca requerida;
- condenar o IHMI nas despesas.

- 15 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao pedido da recorrente;

— condenar a recorrente nas despesas.

16 O interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— confirmar as decisões do IHMI;

— ordenar ao IHMI que prossiga o processo de registo;

— decidir quanto às despesas.

Matéria de direito

Quanto aos pedidos da recorrente e do interveniente para que o Tribunal ordene ao IHMI que adopte um determinado comportamento

17 No segundo pedido que formulam, a recorrente e o interveniente pedem ao Tribunal, respectivamente, que ordene ao IHMI que recuse a marca requerida e que lhe ordene que prossiga o processo de registo.

- 18 A este respeito, há que recordar que, em conformidade com o disposto no 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. Por isso, não cabe ao Tribunal ordenar ao IHMI um comportamento. Incumbe a este tirar as consequências do dispositivo e dos fundamentos do presente acórdão. Os segundos pedidos da recorrente e do interveniente são, portanto, inadmissíveis [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 31 de Janeiro de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/IHMI (Giroform), T-331/99, Colect., p. II-433, n.º 33, e de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.º 12].

Quanto ao pedido de anulação

- 19 A recorrente declarou na audiência que contestava a decisão impugnada apenas na medida em que esta não reconhece a utilização séria da marca anterior alemã n.º 1129761 HIWATT. A recorrente invoca apenas um fundamento de recurso, que consiste na violação do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94.

Argumentos das partes

- 20 A recorrente alega que, embora a Câmara de Recurso tenha definido correctamente o conceito de utilização séria de uma marca (no n.º 25 da decisão impugnada), esta definição não foi devidamente aplicada no caso vertente.
- 21 No que diz respeito ao catálogo de amplificadores HIWATT, apresentado, segundo a recorrente, nas feiras de Frankfurt am Main de 1993 a 1997, esta considera que a Câmara de Recurso, no n.º 27 da decisão impugnada, recusou ter

em conta o referido catálogo pelo facto de estar redigido em língua inglesa, o que constitui um critério surpreendente. Segundo a recorrente, a Musikmesse/ProLight & Sound de Frankfurt am Main, no decurso da qual foram distribuídos os catálogos, é uma feira internacional, sendo, por isso, lógico que a maior parte dos expositores, senão mesmo todos, ofereça catálogos em inglês. Além disso, o facto de o nome da feira Musikmesse/ProLight & Sound não estar impresso nesses catálogos também não é surpreendente, uma vez que não existe qualquer obrigação no sentido de imprimir nos prospectos o nome da feira em que serão distribuídos.

- 22 Por conseguinte, a recorrente sustenta que a Câmara de Recurso ignorou, incorrectamente, que, de acordo com todas as probabilidades, a utilização normal dos catálogos pelo opositor nas feiras de Frankfurt am Main de 1993 a 1997 demonstra uma utilização séria da marca anterior para comercializar amplificadores.
- 23 A recorrente afirma que decorre claramente dos elementos de prova apresentados que uma empresa denominada HIWATT Amplification International dispunha de um stand na feira de Frankfurt am Main de 1997 e que esta empresa estava estreitamente ligada à recorrente, uma vez que tinham os mesmos endereço e número de aparelho de fax. A este respeito, a recorrente assinala que é mais do que provável que a HIWATT Amplification International tenha utilizado a marca HIWATT, para amplificadores, no seu stand e com o seu consentimento. Assim, a recorrente considera que seria surpreendente entender que uma tal utilização da marca constitui uma utilização artificial, efectuada com o único objectivo de preservar o seu registo.
- 24 A recorrente conclui que a Câmara de Recurso devia ter em conta todos estes elementos que demonstram a utilização séria da marca alemã HIWATT no período de cinco anos que precedeu a publicação do pedido de marca contestado.

- 25 O IHMI refere que o critério da utilização séria da marca não é preenchido com uma utilização fictícia, ou seja, uma utilização que apenas tem em vista a manutenção dos direitos relativos à marca. O carácter sério da utilização depende da apreciação do conjunto dos factos específicos de cada processo. A prova da utilização séria da marca anterior pode ser feita desde que se demonstre que todas as condições previstas pela regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95 foram preenchidas com base em todos os documentos justificativos apresentados para esse efeito.
- 26 No que diz respeito aos documentos apresentados pela recorrente, o IHMI considera, em primeiro lugar, que, embora o catálogo HIWATT de 1997 descreva efectivamente a natureza da utilização, não preenche os outros critérios previstos pela regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95, nomeadamente os que dizem respeito ao período, ao local e à extensão da utilização. Quanto à língua na qual o catálogo foi redigido, ou seja, o inglês, o IHMI considera que este facto teve uma influência mínima na decisão de rejeitar a oposição.
- 27 Em segundo lugar, o IHMI considera que o catálogo da Musikmesse/ProLight & Sound de Frankfurt am Main de 1997 apenas indica que a recorrente e a sociedade HIWATT Amplification International estiveram presentes na referida feira. Em contrapartida, não fornece qualquer indicação a respeito dos produtos expostos, da marca utilizada, do período ou da extensão da utilização.
- 28 O IHMI alega que não pode provar a utilização séria de uma marca por meio de probabilidades, antes devendo verificar se foi produzida a prova da utilização. Assim, afirma que, se a recorrente tivesse feito uma utilização séria da sua marca na Alemanha, nada a teria impedido de lhe transmitir outros documentos para além dos referentes à sua presença na Musikmesse/ProLight & Sound de Frankfurt am Main.

- 29 O IHMI conclui que os elementos de prova apresentados pela recorrente não são susceptíveis de provar a utilização da marca e que, por conseguinte, a decisão impugnada está correcta do ponto de vista do raciocínio e da conclusão.
- 30 O interveniente defende que um utilização séria é mais do que uma utilização simbólica. Considera que a divisão de oposição e a Câmara de Recurso formularam a conclusão que, no caso em apreço, se impunha do ponto de vista dos factos, ou seja, que a recorrente não provou o uso da marca anterior.
- 31 O interveniente alega que a recorrente não apresentou provas da utilização da marca HIWATT nos produtos abrangidos pelo registo alemão e que não apresentou uma única factura de um produto vendido na Alemanha. Assim, o interveniente considera que a recorrente não apresentou nenhuma das provas normalmente atendíveis para demonstrar uma utilização séria.
- 32 No que diz respeito ao catálogo de amplificadores HIWATT, o interveniente defende que a falta de qualquer carimbo da Musikmesse/ProLight & Sound nos catálogos indicia que estes não foram distribuídos nessa feira.
- 33 Além disso, o interveniente considera que a coincidência de a recorrente e a sociedade HIWATT Amplification International terem o mesmo endereço e número de aparelho de fax em nada pode provar que esta última utilizava a marca em causa com o consentimento da primeira ou que exista uma ligação entre elas. Em todo o caso, o interveniente sublinha que não foi apresentada qualquer prova quanto à utilização da marca anterior pela HIWATT Amplification International.

Apreciação do Tribunal

- 34 Por força do nono considerando do Regulamento n.º 40/94, apenas se justifica proteger as marcas anteriores na medida em que essas marcas sejam efectivamente utilizadas. Em conformidade com esse considerando, o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 prevê que o requerente de uma marca comunitária pode requerer a prova de que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria no território em que é protegida nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária que foi objecto de oposição. Assim, se o opositor não provar que a marca anterior foi efectivamente utilizada no mercado em causa, esta marca não pode justificar a recusa de registo de uma marca comunitária.
- 35 A título preliminar, cabe reconhecer que o Regulamento n.º 40/94 não contém a definição do conceito de utilização séria de uma marca. A Câmara de Recurso, no n.º 25 da decisão impugnada, afirma que se deve distinguir a utilização séria da utilização fictícia. Segundo a decisão impugnada, a utilização séria supõe uma utilização real da marca com o objectivo de comercializar os produtos ou os serviços em questão, por oposição a uma utilização artificial destinada unicamente a manter a inscrição da marca no registo previsto para esse efeito.
- 36 Importa referir, em primeiro lugar, que uma utilização séria supõe uma utilização real da marca no mercado em causa com o objectivo de identificar produtos ou serviços. Assim, cabe considerar que uma utilização séria se opõe a qualquer utilização mínima e insuficiente para considerar que uma marca é real e efectivamente utilizada num determinado mercado. A este respeito, mesmo que o titular tenha a intenção de utilizar realmente a marca, se esta última não estiver objectivamente presente no mercado de modo efectivo, constante no tempo e

estável no que diz respeito à configuração do sinal, de uma forma que não possa ser considerada pelos consumidores como uma indicação de origem dos produtos ou dos serviços em causa, não existe utilização séria da marca.

- 37 Por conseguinte, uma utilização séria de uma marca não se opõe apenas a uma utilização artificial destinada a manter a marca registada; essa utilização supõe que a marca esteja presente numa parte substancial do território no qual é protegida, exercendo a função essencial que lhe é própria, isto é, identificar a origem comercial do produto ou do serviço para permitir que o consumidor que adquire o produto ou o serviço que a marca designa faça, no momento de uma aquisição posterior, a mesma escolha se a experiência for positiva ou outra escolha se a experiência for negativa [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Rewe-Zentral/IHMI (LITE), T-79/00, Colect., p. II-705, n.º 26].
- 38 Quanto aos critérios de apreciação desta utilização séria, cabe tomar em consideração os factos e as circunstâncias específicas do caso em apreço tendo em vista o texto da regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95, segundo a qual as indicações e os comprovativos destinados a caracterizar a utilização da marca devem consistir em indicações relativas ao local, período, extensão e natureza dessa utilização.
- 39 Importa examinar se a requerente provou perante o IHMI a utilização séria da marca HIWATT na Alemanha no decurso dos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, ou seja, entre 16 de Março de 1993 e 16 de Março de 1998, com o objectivo de identificar os produtos abrangidos pelo registo alemão n.º 1129761 [aparelhos e instrumentos técnicos e electrónicos (todos abrangidos na classe 9); aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som e das imagens; colunas (de som), amplificadores e microfones].

- 40 No que diz respeito aos documentos que apresentou como prova da utilização, a recorrente apenas fez referência expressa nos seus articulados ao catálogo dos produtos HIWATT de 1997 e aos documentos relativos à Musikmesse/ProLight & Sound de Frankfurt am Main.
- 41 No que diz respeito ao catálogo HIWATT, importa concluir que este não contém todos os elementos necessários para provar a utilização da marca anterior. Com efeito, o documento em causa é um prospecto relativo aos amplificadores HIWATT, redigido em língua inglesa, com data de 1997, segundo o qual os produtos são fabricados nos Estados Unidos («made in USA») e que menciona um endereço nos Estados Unidos. Em contrapartida, não contém qualquer elemento susceptível de provar a comercialização dos produtos no mercado alemão. A recorrente sustenta ter distribuído os catálogos em causa na Musikmesse/ProLight & Sound de Frankfurt am Main de 1993 a 1997, mas não apresenta qualquer prova desse facto.
- 42 A este respeito, o único facto provado por este catálogo é a existência de amplificadores com a marca HIWATT. Todavia, este documento não fornece qualquer prova que demonstre que esses catálogos foram postos à disposição do público alemão ou que os amplificadores em causa foram comercializados ou expostos na Alemanha.
- 43 O catálogo oficial da Musikmesse/ProLight & Sound de Frankfurt am Main de 1997 apresentado pela recorrente para provar a sua presença e a da sociedade denominada HIWATT Amplification International nessa feira não prova que os produtos HIWATT foram expostos ou oferecidos para venda nessa feira. Em todo o caso, este documento pressupõe apenas uma presença esporádica e ocasional das referidas sociedades no mercado alemão, mas em nenhum caso a sua presença contínua nesse mercado.

- 44 Não tendo sido provado que na referida feira foram expostos ou comercializados produtos com a marca HIWATT, é irrelevante o facto de a sociedade HIWATT Amplification International ter utilizado a marca alemã HIWATT da recorrente com o consentimento desta, tácito ou não. Além disso, a utilização do sinal HIWATT como denominação social não pode ser considerado uma utilização deste como marca para identificar os produtos abrangidos pelo registo alemão.
- 45 Por conseguinte, a presença da recorrente e da sociedade HIWATT Amplification International na Musikmesse/ProLight & Sound de Frankfurt am Main de 1997 apenas pode ser considerado um indício da sua eventual intenção de entrar no mercado alemão, o que não prova uma utilização constante, estável e real da marca HIWATT pela recorrente, susceptível de caracterizar uma utilização séria desta marca.
- 46 Por fim, a recorrente afirma repetidas vezes que é mais do que provável que a marca anterior foi utilizada seriamente por ela própria e pela HIWATT Amplification International com o seu consentimento. A recorrente considera que seria surpreendente pensar que uma tal utilização da marca constitui uma utilização artificial, realizada exclusivamente com o objectivo de preservar o seu registo.
- 47 A este respeito, importa considerar que a utilização séria de uma marca não pode ser provada por meio de probabilidades ou presunções, antes devendo assentar em elementos concretos e objectivos que provem uma utilização efectiva e suficiente da marca no mercado em causa.

- 48 Decorre de tudo o que precede que os documentos que a recorrente apresentou ao IHMI para provar a sua alegação de uma utilização séria da marca HIWATT não contêm as indicações previstas pela regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95, ou seja, o local, o período, a extensão e a natureza da utilização da marca anterior.
- 49 Dado que a recorrente não provou uma utilização, mesmo mínima, na Alemanha entre 16 de Março de 1993 e 16 de Março de 1998 da sua marca alemã n.º 1129761 HIWATT para os produtos relativamente aos quais esta marca tinha sido registada, há que considerar que a Câmara de Recurso entendeu correctamente que a utilização séria da referida marca não foi provada.
- 50 Há que concluir que deve ser negado provimento ao recurso.

Quanto às despesas

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

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

- 1) É negado provimento ao recurso.
- 2) A recorrente é condenada nas despesas.

Vilaras

Tiili

Mengozzi

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

O secretário

H. Jung

O presidente

M. Vilaras