

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL  
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

8 de Julho de 2004 \*

No processo T-203/02,

**The Sunrider Corp.**, com sede em Torrance, Califórnia (Estados Unidos),  
representada por A. Kockläuner, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

tendo sido a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI:

**Juan Espadafor Caba**, residente em Granada (Espanha),

que tem por objecto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 8 de Abril de 2002 (processo R 1046/2000-1), relativa a um processo de oposição entre Juan Espadafor Caba e a The Sunrider Corp.,

\* Língua do processo. inglês.

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

composto por: J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e N. J. Forwood, juízes,  
secretário: J. Plingers, administrador;

vista a petição e a réplica apresentadas na Secretaria do Tribunal, respectivamente,  
em 2 de Julho de 2002 e em 27 de Março de 2003,

vista a contestação e a tréplica do IHMI, apresentadas na Secretaria do Tribunal,  
respectivamente, em 23 de Outubro de 2002 e em 23 de Junho de 2003,

após a audiência de 3 de Dezembro de 2003,

profere o presente

### **Acórdão**

#### **Antecedentes do litígio**

- <sup>1</sup> Em 1 de Abril de 1996, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos 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), na sua versão alterada.

- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo VITAFRUIT.
  
- 3 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 5, 29 e 32 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem, depois de modificações ulteriores do pedido de marca por cartas da recorrente de 30 de Julho e de 14 de Dezembro de 1998, em relação a cada uma dessas classes, à seguinte descrição:
  - classe 5: «Medicamentos, produtos farmacêuticos e produtos químicos para higiene; substâncias dietéticas e substitutos alimentares para uso medicinal; alimentos para bebés; preparações à base de vitaminas, oligoelementos e/ou minerais para fins dietéticos ou para uso como suplementos alimentares; concentrados alimentares e suplementos alimentares à base de ervas, chás de ervas, todos para cuidados de saúde»;
  
  - classe 29: «Carne, peixe, moluscos e crustáceos não vivos, aves e caça; carnes e salsichas, marisco, aves e caça, também em conserva ou ultracongelados; frutos e legumes (incluindo cogumelos e batatas, em especial batatas aos palitos e outros produtos de batata) em conserva, ultracongelados, secos, cozidos ou preparados para consumo imediato; sopas ou conservas de sopa; saladas de charcutaria; pratos de carne, peixe, aves, caça e legumes, também ultracongelados; ovos; extractos de carne e de caldo de carne; extractos de legumes e ervas em conserva para culinária; concentrados alimentares ou suplementos alimentares não medicinais à base de ervas, alimentos à base de ervas, também sob a forma de barras»;
  
  - classe 32: «Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e de legumes, sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas; bebidas de ervas e de vitaminas».

- 4 Em 5 de Janeiro de 1998, o pedido de marca foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 2/98.
  
- 5 Em 1 de Abril de 1998, a outra parte no processo na Câmara de Recurso deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, contra o registo da marca solicitada para todos os produtos compreendidos no pedido de marca. A oposição era fundada na existência de uma marca registada em Espanha, com data de prioridade de 19 de Outubro de 1960. Essa marca (a seguir «marca anterior»), que consiste no sinal nominativo VITAFRUIT, foi registada para produtos pertencentes às classes 30 e 32, na acepção do acordo de Nice, que correspondem à seguinte descrição: «bebidas gasosas não alcoólicas e não terapêuticas, bebidas frias não terapêuticas de todos os tipos, preparações gasosas, granulados efervescentes, sumos de fruta e de legumes sem fermentação (com excepção do mosto), limonadas, laranjadas, bebidas frias (com excepção da orchata), águas gasosas, água de Seidlitz e gelo artificial».
  
- 6 Em apoio da oposição, a outra parte no processo na Câmara de Recurso invocou o motivo relativo de recusa previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
  
- 7 Por carta de 21 de Outubro de 1998, a recorrente pediu que a outra parte no processo na Câmara de Recurso apresentasse a prova, em conformidade com o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, de que a marca anterior fora objecto, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, de uma utilização séria no Estado-Membro em que essa marca era protegida. Por comunicação de 26 de Outubro de 1998, a Divisão de Oposição do IHMI (a seguir «Divisão de Oposição») convidou a outra parte no processo na Câmara de Recurso a fazer essa prova no prazo de dois meses.

- 8 Em 22 de Janeiro de 1999, a outra parte no processo na Câmara de Recurso enviou ao IHMI, em primeiro lugar, seis rótulos de garrafa nos quais figurava a marca anterior e, em segundo lugar, catorze facturas e notas de encomenda, das quais dez datavam do período anterior a 5 de Janeiro de 1998.
- 9 Por decisão de 23 de Agosto de 2000, a Divisão de Oposição indeferiu o pedido de marca, ao abrigo do artigo 43.º, n.º 5, primeiro período, do Regulamento n.º 40/94, para os produtos denominados «águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e de legumes, sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas; bebidas de ervas e de vitaminas». Na medida em que recusou o pedido de marca, considerou, em primeiro lugar, que os elementos de prova apresentados pela outra parte no processo na Câmara de Recurso demonstravam que a marca anterior tinha sido objecto de uma utilização séria, na acepção do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, para os produtos denominados «sumos de fruta e de legumes sem fermentação, limonadas, laranjadas». Em segundo lugar, a Divisão de Oposição considerou que esses produtos eram em parte semelhantes e em parte idênticos aos denominados «águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e de legumes, sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas; bebidas de ervas e de vitaminas», referidos no pedido de marca, e que existia um risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento, entre os sinais em causa.
- 10 Em 23 de Outubro de 2000, a recorrente interpôs recurso para o IHMI, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, contra a decisão da Divisão de Oposição. Solicitou à Câmara de Recurso, a título principal, que anulasse parcialmente essa decisão na medida em que recusou o pedido de marca e, a título subsidiário, que a anulasse parcialmente na medida em que recusou o pedido de marca para os produtos denominados «bebidas de ervas e de vitaminas».
- 11 Por decisão de 8 de Abril de 2002 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. Essencialmente, confirmou as apreciações contidas na decisão da Divisão de Oposição, sublinhando, todavia, que a utilização da marca comunitária só tinha sido provada para os produtos denominados «concentrados de sumos» («juice concentrate»).

## **Pedidos das partes**

12 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- a título principal, anular a decisão impugnada;
  
- a título subsidiário, anular a decisão impugnada na medida em que julgou improcedente o seu recurso, dado que este se destinava à anulação da decisão da Divisão de Oposição no que diz respeito aos produtos denominados «bebidas de ervas e de vitaminas»;
  
- condenar o IHMI nas despesas.

13 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;
  
- condenar a recorrente nas despesas.

## **Questão de direito**

14 Em apoio do recurso, a recorrente invoca dois fundamentos. O primeiro fundamento, suscitado em apoio do seu pedido principal, é baseado na violação do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94. Este fundamento divide-se em duas

partes, sendo a primeira relativa ao facto de o IHMI ter tomado em consideração, como utilização séria, a utilização efectuada por um terceiro, sem que tenha sido provado o consentimento do titular da marca, e a segunda relativa ao facto de o IHMI não ter tomado em consideração o conceito de utilização séria. O segundo fundamento, suscitado em apoio do seu pedido subsidiário, é baseado na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento.

*Quanto ao fundamento baseado na violação do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94*

Quanto à primeira parte do fundamento, relativa ao facto de a Câmara de Recurso ter erradamente tomado em consideração a utilização da marca efectuada por um terceiro

— Argumentos das partes

- 15 A recorrente alega que resulta das facturas apresentadas pela outra parte no processo na Câmara de Recurso que a marca anterior foi explorada pela sociedade Industrias Espadafor, SA, e não pelo próprio titular da marca anterior, a saber, Juan Espadafor Caba. Com efeito, a outra parte no processo na Câmara de Recurso é uma pessoa singular, ao passo que a pessoa que explorou a marca anterior é uma sociedade. Além disso, segundo a recorrente, a outra parte no processo na Câmara de Recurso não demonstrou que a utilização da marca anterior foi efectuada com o consentimento dessa sociedade, enquanto titular dessa marca, na acepção do artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.
- 16 A recorrente precisou, na audiência, que referiu nos seus articulados apresentados nos processos no IHMI, em 22 de Setembro de 1999 e em 22 de Dezembro de 2000, que os elementos de prova apresentados pela outra parte no processo no IHMI não demonstravam a utilização séria da marca anterior por parte desta. Daí deduz que a parte do fundamento baseado na violação do artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94 não foi invocada tardiamente.

- 17 O IHMI sustenta que, dado que esta parte do fundamento não foi suscitada na oposição nem na Câmara de Recurso, é inadmissível por força do artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância.
- 18 Quanto ao mérito, o IHMI considera que o facto de, no âmbito de uma oposição, o oponente poder apresentar elementos de prova relativos à exploração da marca anterior permite deduzir que essa utilização foi efectuada com o consentimento do titular da marca em causa. Segundo o IHMI, essa conclusão só pode ser infirmada quando o requerente da marca a contestar expressamente.

— Apreciação do Tribunal

- 19 Nos termos do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, e do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, uma oposição deduzida contra o registo de uma marca comunitária é rejeitada se o titular da marca anterior em causa não provar que esta foi objecto de uma utilização séria, pelo seu titular, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária. Em contrapartida, se o titular da marca anterior conseguir fazer essa prova, o IHMI procederá à apreciação dos motivos de recusa invocados pelo oponente.
- 20 Em conformidade com o artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, conjugado com o artigo 43.º, n.º 3, do mesmo regulamento, a utilização, por um terceiro, de uma marca anterior nacional, com o consentimento do titular, é considerada feita pelo titular.

- 21 Em primeiro lugar, há que observar que o Tribunal já decidiu que o alcance da apreciação que a Câmara de Recurso do IHMI é obrigada a fazer em relação à decisão que foi objecto do recurso, no caso concreto, a decisão da Divisão de Oposição, não depende do facto de a parte que interpôs recurso ter suscitado um fundamento específico em relação a essa decisão, criticando a interpretação ou a aplicação de uma regra de direito pela unidade do IHMI que decidiu em primeira instância, ou ainda a apreciação, por essa unidade, de um elemento de prova [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Setembro de 2003, Henkel/IHMI — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, ainda não publicado na Colectânea, n.º 32]. Assim, mesmo que a parte que interpôs o recurso na Câmara de Recurso do IHMI não tenha suscitado um fundamento específico, a Câmara de Recurso é, apesar disso, obrigada a examinar, à luz de todos os elementos de direito e de facto pertinentes disponíveis, se uma nova decisão com o mesmo dispositivo que a decisão que foi objecto do recurso pode ou não legalmente ser adoptada no momento em que foi decidido o recurso (acórdão KLEENCARE, já referido, n.º 29). Faz igualmente parte desse exame a questão de saber se, à luz dos factos e provas apresentados pela outra parte no processo na Câmara de Recurso, esta fez a prova de uma utilização séria, quer pelo titular da marca anterior quer por um terceiro autorizado, na acepção do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, e do artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94. Conclui-se que a primeira parte do fundamento em apreciação é inadmissível.
- 22 Em contrapartida, faz parte do exame de mérito a pertinência da alegação segundo a qual a requerente não contestou, na Divisão de Oposição nem na Câmara de Recurso, a existência do consentimento do titular da marca anterior.
- 23 Como resulta das facturas apresentadas pela outra parte no processo na Câmara de Recurso, a venda de produtos com a marca anterior foi efectuada pela sociedade Industrias Espadafor, SA, e não pelo titular da marca, embora o nome deste figure igualmente no nome da sociedade em questão.

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

- 29 Conclui-se que a primeira parte do fundamento relativo à violação do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 deve ser julgada improcedente.

Quanto à segunda parte do fundamento relativa ao facto de a Câmara de Recurso ter feito uma interpretação errada do conceito de utilização séria

— Argumentos das partes

- 30 A recorrente afirma, em primeiro lugar, que os rótulos apresentados pela outra parte no processo na Câmara de Recurso não deveriam ter sido tomados em consideração como elementos de prova, uma vez que não tinham data. Além disso, a recorrente sublinha que essa parte não produziu elementos de prova demonstrando que esses rótulos foram efectivamente utilizados para a comercialização em Espanha dos produtos designados pela marca anterior, durante o período pertinente. A recorrente precisou, na audiência, que a outra parte no processo na Câmara de Recurso deveria ter completado os elementos de prova apresentados através de uma declaração com valor de juramento, segundo a qual os rótulos foram utilizados no mercado espanhol durante o período pertinente.
- 31 Em segundo lugar, a recorrente sustenta que a Câmara de Recurso considerou erradamente que o âmbito da utilização da marca anterior, como resulta dos elementos de prova apresentados pela outra parte no processo na Câmara de Recurso, era suficientemente importante para poder considerar que se tratava de uma utilização séria na acepção do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94. Para este efeito, observou que a outra parte no processo na Câmara de Recurso não apresentou uma declaração com valor de juramento, referindo o volume de negócios anual realizado pelas vendas de produtos efectuadas sob a marca anterior. Além disso, alegou que as facturas apresentadas por essa parte apenas referem vendas de produtos sob essa marca, no valor total aproximado de 5 400 euros, durante todo o período pertinente. Na audiência, a recorrente fez nova avaliação desse número, precisando que o volume de produtos em causa era de cerca de 3 500 euros em 1996 e de 1 300 euros em 1997.

32 Em terceiro lugar, a recorrente afirma que as facturas apresentadas pela outra parte no processo na Câmara de Recurso não contêm qualquer indicação sobre a forma sob a qual a marca anterior foi utilizada.

33 Por último, a recorrente considera que a decisão impugnada está em contradição com a decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI, de 26 de Setembro de 2001, no processo R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), na qual foi tida em conta a relação entre o volume de negócios realizado pelas vendas sob a marca anterior e o volume de negócios anual total realizado pela empresa que a explorou.

34 O IHMI respondeu que, no que diz respeito à natureza e ao local da utilização que foi feita da marca anterior, resulta dos autos que essa marca foi utilizada no território pertinente, isto é, em Espanha, enquanto marca nominativa e, portanto, sob a forma em que foi registada.

35 No que diz respeito à importância da utilização que foi feita da marca anterior, o IHMI aceita que o volume das vendas realizadas sob a marca anterior, durante todo o período pertinente, não é elevado e que, de resto, as facturas apresentadas se referem apenas a vendas efectuadas a um único cliente. Todavia, o IHMI considera que a utilização da marca anterior foi suficientemente importante para poder qualificá-la de séria.

#### — Apreciação do Tribunal

36 Como decorre do nono considerando do Regulamento n.º 40/94, o legislador considerou que a protecção de uma marca anterior só se justifica na medida em que

essa marca tenha efectivamente sido utilizada. Em conformidade com esse considerando, o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 prevê que o requerente de uma marca comunitária pode pedir a prova de que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria no território em que está protegida, durante os cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca que foi objecto de oposição [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/IHMI — Harrison (HIWATT), T-39/01, Colect., p. II-5233, n.º 34].

37 Por força da regra 22, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO L 303, p. 1), a prova da utilização deve consistir em indicações relativas ao local, ao período, à extensão e à natureza da utilização que foi feita da marca anterior. Em contrapartida, não é exigido que o oponente apresente uma declaração escrita relativa ao volume de negócios realizado pelo explorador da marca anterior. Com efeito, o artigo 43.º, n.º 2, e o artigo 76.º do Regulamento n.º 40/94, bem como a regra 22, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95, deixam ao oponente a escolha dos meios de prova que considera apropriados, a fim de demonstrar que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria durante o período pertinente. Assim, deve ser afastada a crítica da recorrente relativa à inexistência de uma declaração com valor de juramento, relativa ao volume de negócios total realizado pela venda de produtos sob a marca anterior.

38 Na interpretação do conceito de utilização séria, há que tomar em consideração o facto de que a *ratio legis* da exigência segundo a qual a marca anterior deve ter sido objecto de uma utilização séria para ser oponível a um pedido de marca comunitária consiste em limitar os conflitos entre duas marcas, na medida em que não exista um motivo económico justo decorrente de uma função efectiva da marca no mercado [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Março de 2003, Goulbourn/IHMI — Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Colect., p. II-789, n.º 38]. Em contrapartida, a referida disposição não visa avaliar o êxito comercial nem controlar a estratégia económica de uma empresa nem tão-pouco reservar a protecção das marcas apenas às explorações comerciais quantitativamente importantes.

- 39 Como resulta do acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Março de 2003, *Ansul* (C-40/01, *Colect.*, p. I-2439), relativo à interpretação do artigo 12.º, n.º 1, da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), cujo conteúdo normativo corresponde, no essencial, ao do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, uma marca é objecto de uma utilização séria quando é utilizada em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de origem dos produtos ou dos serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca (acórdão *Ansul*, já referido, n.º 43). A este respeito, a condição relativa à utilização séria da marca exige que esta, tal como é protegida no território pertinente, seja utilizada publicamente e com relevância exterior (acórdãos *Ansul*, já referido, n.º 37, e *Silk Cocoon/IHMI*, já referido, n.º 39).
- 40 A apreciação do carácter sério da utilização da marca deve assentar em todos os factos e circunstâncias destinados a estabelecer a realidade da exploração comercial da marca, em especial, as utilizações consideradas justificadas num dado sector económico para manter ou criar partes de mercado em benefício dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, a natureza desses produtos ou desses serviços, as características do mercado, o alcance e a frequência da utilização da marca (acórdão *Ansul*, já referido, n.º 43).
- 41 Quanto à importância da utilização que foi feita da marca anterior, há que ter em conta, designadamente, o volume comercial de todos os actos de utilização, por um lado, e a duração do período durante o qual os actos de utilização foram efectuados, bem como a frequência desses actos, por outro.
- 42 Para examinar, num caso concreto, o carácter sério da utilização de uma marca anterior, há que proceder a uma apreciação global, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso específico. Essa apreciação implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta. Assim, o baixo volume de produtos comercializados sob a referida marca pode ser compensado pela forte intensidade

ou pela grande constância no tempo da utilização dessa marca e inversamente. Além disso, o volume de negócios realizado bem como a quantidade de vendas de produtos sob a marca anterior não podem ser apreciados de modo absoluto, mas sim em relação a outros factores pertinentes, tais como o volume da actividade comercial, as capacidades de produção ou de comercialização ou o grau de diversificação da empresa que explora a marca, bem como as características dos produtos ou serviços no mercado em causa. Por esse facto, o Tribunal de Justiça precisou que não é necessário que a utilização da marca anterior seja sempre quantitativamente importante para ser qualificada de séria (acórdão Ansul, já referido, n.º 39).

- 43 À luz das considerações precedentes, há que examinar se foi a justo título que o IHMI considerou que os elementos de prova apresentados pela outra parte no processo no IHMI demonstravam a utilização séria da marca anterior.
- 44 Tendo o pedido de marca comunitária apresentado pela recorrente sido publicado em 5 de Janeiro de 1998, o período de cinco anos previsto no artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 vai de 5 de Janeiro de 1993 a 4 de Janeiro de 1998 (a seguir «período pertinente»).
- 45 Como resulta do artigo 15.º, n.º 1, do mesmo regulamento, são abrangidas pelas sanções nele previstas apenas as marcas cuja utilização séria foi suspensa por um período ininterrupto de cinco anos. Basta, portanto, que uma marca tenha sido objecto de uma utilização séria durante uma parte do período pertinente para escapar às referidas sanções.
- 46 As facturas apresentadas pela outra parte no processo no IHMI demonstram que a marca foi objecto de actos de utilização entre o final de Maio de 1996 e meados de Maio de 1997, isto é, durante um período de onze meses e meio.

- 47 Verifica-se também que as entregas efectuadas eram destinadas a um cliente em Espanha e que foram facturadas em pesetas. Conclui-se que os produtos eram destinados ao mercado espanhol, que era o mercado relevante.
- 48 Quanto ao volume dos produtos comercializados, o seu valor não excede 4 800 euros, que corresponde a uma venda de 293 unidades, denominadas «cajas» («caixas») nas facturas, de doze peças cada uma, isto é, no total, 3 516 peças, sendo de 227 pesetas (1,36 euro) o preço antes de aplicado o imposto sobre o valor acrescentado. Embora este volume seja relativamente baixo, as facturas apresentadas permitem concluir que os produtos nelas referidos foram comercializados de modo relativamente constante durante um período superior a onze meses, período que não é particularmente curto nem particularmente próximo da publicação do pedido de marca comunitária apresentado pela recorrente.
- 49 As vendas efectuadas constituem actos de utilização objectivamente adequados a criar ou a manter o escoamento dos produtos em questão, cujo volume comercial, em relação ao período e à frequência da utilização, não é tão baixo que leve a concluir que se trata de uma utilização puramente simbólica, mínima ou fictícia, com o único objectivo de manter a protecção do direito à marca.
- 50 A situação também não é diferente quanto ao facto de as facturas terem sido emitidas a um único cliente. Basta que a utilização da marca seja feita publicamente e para o exterior e não unicamente no interior da empresa titular da marca anterior ou numa rede de distribuição possuída ou controlada por esta empresa. No caso em apreço, a recorrente não alegou que o destinatário das facturas faz parte da outra parte no processo no IHMI, e nenhuma circunstância do caso o deixa subentender. Assim, não é necessário apoiarmo-nos no argumento do IHMI, apresentado na audiência, segundo o qual o cliente é um grande fornecedor de supermercados espanhóis.

- 51 Quanto à natureza da utilização que foi feita da marca anterior, os produtos referidos nas facturas são denominados «concentrado», termo seguido, em primeiro lugar, de uma identificação do aroma [«kiwi», «menta», «granadina», «maracuyá», «lima» ou «azul trop.»] e, em segundo lugar, da palavra «vitafrut» entre aspas. Esta denominação permite concluir que os produtos em causa são sumos de fruta concentrados ou concentrados de sumos de fruta variada.
- 52 Além disso, resulta dos rótulos apresentados pela outra parte no processo que se trata de sumos concentrados de fruta variada, destinados aos consumidores finais, e não de concentrados de fruta, destinados aos industriais que fabricam sumos de fruta. Assim, nos rótulos figura a indicação «bebida concentrada para diluir 1 + 3», podendo aparentemente ser destinada ao consumidor final.
- 53 Como referiu a recorrente, os rótulos não têm data. Assim, não é relevante a questão de saber se os rótulos têm habitualmente datas, tese defendida pela recorrente e contestada pelo IHMI. Em contrapartida, embora só os rótulos não sejam probatórios, são todavia susceptíveis de apoiar os outros elementos de prova apresentados durante o processo no IHMI.
- 54 Conclui-se que a outra parte no processo na Câmara de Recurso fez a prova de que foram vendidas, com o seu consentimento, a um cliente espanhol, durante o período compreendido entre Maio de 1996 e Maio de 1997, cerca de 300 unidades de doze peças cada uma de sumos concentrados de fruta variada, que equivalem a um volume de negócios de, aproximadamente, 4 800 euros. Embora a importância da utilização que foi feita da marca anterior seja limitada e possa ser preferível dispor de mais elementos de prova relativos à natureza da utilização durante o período pertinente, os factos e provas apresentados pela outra parte no processo são suficientes para concluir pela utilização séria. Por conseguinte, foi a justo título que o IHMI considerou, na decisão impugnada, que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria em relação a uma parte dos produtos para os quais foi registada, ou seja, para os sumos de fruta.

- 55 No que diz respeito à alegada contradição entre a decisão impugnada e a decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI no processo R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), há que observar que esta última foi anulada pelo acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 2004, MFE Marienfelde/IHMI — Vetoquinol (HIPOVITON), T-334/01, ainda não publicado na Colectânea.
- 56 À luz das considerações precedentes, a segunda parte do argumento em questão não é fundada. Conclui-se que o pedido principal, destinado à anulação da decisão impugnada, não é procedente.
- 57 Não sendo o primeiro fundamento procedente, há que examinar o pedido subsidiário destinado à anulação parcial da decisão impugnada, por alegada violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

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

#### Argumentos das partes

- 58 A recorrente alega que existe, no máximo, uma reduzida semelhança entre, por um lado, os produtos para os quais a marca anterior foi objecto de uma utilização séria, ou seja, os «concentrados de sumos», e por outro, os produtos denominados «bebidas de ervas e de vitaminas», abrangidos pelo pedido de marca.

- 59 A este respeito, sustenta, em primeiro lugar, que existem diferenças quanto à natureza desses produtos, dado que, normalmente, os concentrados de sumos são fabricados à base de fruta, ao passo que os produtos de base das «bebidas de ervas e de vitaminas» são a água e, respectivamente, ervas e componentes sintéticos. De resto, segundo a recorrente, a produção desses diferentes produtos exige máquinas e instalações diferentes, bem como um saber-fazer específico.
- 60 Em segundo lugar, a recorrente afirma que os produtos em causa têm um destino diferente, sendo os concentrados de sumos destinados à produção de bebidas refrescantes, enquanto as bebidas de ervas e de vitaminas são principalmente consumidas com fins dietéticos, cosméticos e/ou medicinais.
- 61 As diferenças entre os produtos em causa traduzem-se, segundo a recorrente, no facto de serem destinados a compradores diferentes, isto é, aos industriais que fabricam sumos de fruta, no caso dos concentrados de sumos, e aos consumidores finais, no caso das bebidas de ervas e de vitaminas. Todavia, na medida em que os concentrados de sumos são também comprados pelos consumidores finais, a recorrente sustenta que os canais de distribuição desses produtos, por um lado, e das bebidas de ervas e de vitaminas, por outro, são diferentes. Com efeito, segundo a recorrente, os primeiros são vendidos no supermercado, ao passo que os segundos são mais susceptíveis de ser vendidos nas ervanárias e nas lojas de alimentação dietética. Mesmo no caso em que essas duas categorias de produtos são comercializadas na mesma loja, são apresentadas em secções diferentes.
- 62 O IHMI considera que os concentrados de sumos, respectivamente, os sumos de fruta, por um lado, e as «bebidas de ervas e de vitaminas», abrangidos pelo pedido de marca, por outro, são produtos semelhantes.

## Apreciação do Tribunal

- 63 O pedido de registo de marca é recusado após oposição do titular de uma marca anterior, nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, quando exista uma identidade ou uma semelhança entre os produtos ou os serviços para os quais o registo foi pedido e aqueles para os quais uma marca anterior foi registada e quando o grau de semelhança entre as marcas em causa for suficientemente elevado para se poder considerar que existe um risco de confusão entre elas no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida. Por outro lado, nos termos do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 40/94, são consideradas marcas anteriores as marcas registadas num Estado-Membro, cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.
- 64 No caso em apreço, a recorrente não critica as considerações da Câmara de Recurso no que diz respeito à questão de saber se existe uma identidade ou uma semelhança entre, por um lado, os produtos denominados «bebidas de ervas e de vitaminas», abrangidos pelo pedido de marca, e, por outro, os produtos para os quais a marca anterior foi objecto de uma utilização séria, ou seja, os «sumos de fruta» (n.ºs 19 e 20 da decisão impugnada).
- 65 Como resulta da jurisprudência, para apreciar a semelhança entre os produtos ou serviços em causa, há que ter em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação entre esses produtos ou serviços e, em especial, a sua natureza, o seu destino, a sua utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar (acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 23).
- 66 No caso em apreço, como foi referido no n.º 52 *supra*, a marca anterior foi utilizada para sumos de fruta concentrados, destinados aos consumidores finais, e não para concentrados de sumos de fruta, destinados aos industriais que fabricam os sumos

de fruta. Assim, o argumento da recorrente segundo o qual os produtos em causa são destinados a compradores diferentes, ou seja, aos industriais, no caso dos concentrados de sumos, e aos consumidores finais, no caso das bebidas de ervas e de vitaminas, deve ser afastado.

67 Em seguida, a Câmara de Recurso expôs justamente que os produtos em causa têm o mesmo destino, isto é, matar a sede, e têm, em grande medida, um carácter concorrente. Quanto à natureza e à utilização dos produtos em causa, trata-se, nos dois casos, de bebidas não alcoólicas consumidas, normalmente, frescas, cuja composição é, na verdade, diferente na maior parte dos casos. A composição diferente destes produtos não pode, todavia, modificar a conclusão segundo a qual os referidos produtos são sucedâneos devido ao facto de serem destinados a satisfazer uma necessidade idêntica.

68 Conclui-se que a Câmara de Recurso não cometeu nenhum erro de apreciação ao considerar que os produtos em causa são semelhantes. O fundamento agora em questão não é procedente e, por conseguinte, há também que negar provimento ao pedido subsidiário.

### **Quanto às despesas**

69 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 efectuadas pelo IHMI, em conformidade com os pedidos deste último.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

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

Pirrung

Meij

Forwood

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 8 de Julho de 2004.

O secretário

O presidente

H. Jung

J. Pirrung