

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)
15 de Junho de 2005 *

No processo T-186/04,

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, com sede em Spa (Bélgica),
representada por L. de Brouwer, E. Cornu, É. De Gryse e D. Moreau,

recorrente,

contra

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

recorrido,

* Língua do processo: inglês.

sendo a outra parte na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal de Primeira Instância,

Spaform Ltd, com sede em Southampton (Reino Unido), representada por J. Gardner e A. Howard, barristers,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 25 de Fevereiro de 2004 (processo R 827/2002-4), relativa a um processo de oposição entre Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, e Spaform Ltd,

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

composto por: J. Pirrung, presidente, N. J. Forwood e S. Papasavvas, juízes,

secretário: B. Pastor, secretário adjunto,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 25 de Maio de 2004,

vista a contestação do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 13 de Outubro de 2004,

vista a contestação da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 7 de Outubro de 2004,

após a audiência de 1 de Fevereiro de 2005,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 5 de Agosto de 1997, a interveniente apresentou um pedido de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo 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), com as alterações posteriores.
- 2 A marca cujo registo é pedido é o sinal nominativo SPAFORM.
- 3 Os produtos para os quais o registo foi pedido incluem-se nas classes 7, 9 e 11, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos

Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, com as sucessivas alterações. Esses produtos correspondem às seguintes descrições:

- «bombas, reguladores de pressão e válvulas de pressão», incluídas na classe 7;
- «aparelhos e instrumentos para medir a pressão», incluídos na classe 9;
- «banheiras, banheiras jacuzzi; banheiras de termas, lavatórios, instalações de banho providas de jactos de pressão; chuveiros, canos de água», incluídas na classe 11.

4 Em 27 de Julho de 1998, o pedido de marca foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 55/1998.

5 Em 27 de Outubro de 1998, a recorrente deduziu oposição ao registo de marca pedido.

6 A oposição baseou-se, designadamente, nas marcas SPA THERMES e SPA, objecto dos seguintes registos:

- registo n.º 555 229, de 26 de Julho de 1994, no Benelux da marca SPA THERMES para os seguintes produtos e serviços:

- «preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desgordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos», incluídos na classe 3;

- «aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias, incluindo sistemas de distribuição, de tratamento, de purificação e de filtração de água», incluídos na classe 11;

- «serviços prestados no âmbito das actividades de um estabelecimento termal incluindo a prestação de serviços de cuidados de saúde; banhos, duches, massagens», incluídos na classe 42;

- registo n.º 389 230, de 21 de Fevereiro de 1983, no Benelux da marca SPA, para «águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; xaropes e outras preparações para bebidas», incluídas na classe 32.

7 Relativamente a esta última marca, o acto de oposição não continha qualquer representação. Além disso, a recorrente referia-se ao «prestígio das suas marcas para os produtos [incluídos na] classe 32 no Benelux».

8 Na sua oposição, a recorrente invocou o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 para o registo n.º 555 229. Além disso, invocou o artigo 8.º, n.º 5, deste mesmo regulamento relativamente ao registo n.º 389 230.

- 9 Em 4 de Outubro de 2000, a Divisão de Oposição pediu à recorrente que apresentasse factos, provas e observações em apoio da sua oposição, ao mesmo tempo que a informava de que uma análise aprofundada do acto de oposição tinha revelado que a mesma era inadmissível no que respeita ao artigo 8.º, n.º 5 do Regulamento n.º 40/94, uma vez que não referia o sinal objecto da marca que gozava de prestígio e não estava junto à oposição qualquer certificado de registo que permitisse identificá-lo.
- 10 Em 1 de Dezembro de 2000, a recorrente forneceu à Divisão de Oposição a cópia do registo invocado em apoio da oposição apresentada com base no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.
- 11 Através de decisão de 31 de Julho de 2002, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição, considerando que o pedido baseado no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 era inadmissível. A referida divisão baseou-se no artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94 e na regra 18, n.º 1, 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 seguir «regulamento de execução»). Com efeito, a Divisão de Oposição considerou que as informações de que dispunha o IHMI no termo do prazo de oposição, no caso vertente em 27 de Outubro de 1998, não permitiam identificar a marca anterior que gozava de prestígio. Além disso, a Divisão de Oposição considerou que não havia risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior SPA THERMES, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 12 Em 30 de Setembro de 2002, a recorrente interpôs recurso dessa decisão no IHMI nos termos dos artigos 57.º a 59.º do Regulamento n.º 40/94.
- 13 Por decisão de 25 de Fevereiro de 2004 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso interposto pela recorrente. A Câmara de Recurso considerou que não havia que analisar o

fundamento de recurso baseado no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 na medida em que era inadmissível. A esse respeito, afirmou que «o sinal objecto do registo em questão não tinha sido apresentado». Além disso, a Quarta Câmara de Recurso considerou que não existia risco de confusão entre a marca SPAFORM e a marca anterior SPA THERMES, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Pedidos das partes

14 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

15 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— dar provimento ao pedido de anulação da decisão impugnada formulado pela recorrente;

— condenar cada uma das partes a suportar as suas próprias despesas.

16 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:>

- confirmar a decisão impugnada;
- negar provimento ao recurso na sua totalidade;
- condenar a recorrente nas despesas.

17 Na audiência, a interveniente pediu a condenação do IHMI nas despesas referentes à audiência, uma vez não participaria nesta se o IHMI tivesse pedido que fosse negado provimento ao recurso.

Questão de direito

Quanto aos pedidos do IHMI

18 O IHMI pede que seja dado provimento ao pedido da recorrente de anular a decisão impugnada. Refere-se ao acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Outubro de 2004, Vedral/IHMI (C-106/03 P, Colect., p. I-9573, n.ºs 26 e 27). Neste acórdão, o Tribunal de Justiça declarou que o IHMI, nos termos do artigo 133.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, tinha a qualidade de recorrido no processo perante o Tribunal de Primeira Instância e não podia alterar neste Tribunal

os termos do litígio, tal como resultam dos pedidos e alegações do requerente do registo e do opositor, respectivamente. No entanto, o IHMI precisa que não é obrigado a defender sistematicamente as decisões das Câmaras de Recurso impugnadas. A este respeito, o IHMI refere o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 30 de Junho de 2004, GE Betz/IHMI — Atofina Chemicals (BIOMATE) (T-107/02, Colect., p. II-1845, n.ºs 29 e segs.).

- 19 O Tribunal de Primeira Instância recorda que, num processo relativo a um recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso que se pronunciou no âmbito de um processo de oposição, o IHMI não tem competência para alterar, pela posição que adopta no Tribunal de Primeira Instância, os termos do litígio, tal como resultam dos pedidos do requerente do registo e do opositor, respectivamente [acórdão Vedial/IHMI, já referido, n.º 26, que confirma em sede de recurso o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, Vedial/IHMI — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Colect., p. II-5275].
- 20 No entanto, não resulta dessa jurisprudência que o IHMI tenha que pedir que seja negado provimento ao recurso interposto de uma decisão de uma das suas Câmaras de Recurso. Com efeito, embora o IHMI não disponha da legitimidade activa necessária para interpor recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso, não pode, pelo contrário, ser obrigado a defender sistematicamente toda e qualquer decisão impugnada de uma Câmara de Recurso ou a pedir obrigatoriamente que seja negado provimento a qualquer recurso interposto dessa decisão (acórdão BIOMATE, já referido, n.º 34).
- 21 Por conseguinte, o OHMI pode pedir, como no caso vertente, sem alterar os termos do litígio, que seja dado provimento ao pedido de anulação da decisão impugnada formulado pela recorrente.

Quanto ao mérito

- 22 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca um fundamento único baseado na violação da regra 18, n.º 1, do regulamento de execução.

Argumentos das partes

- 23 A recorrente alega que, no caso vertente, a irregularidade acolhida pela Divisão de Oposição e, depois, pela Quarta Câmara de Recurso do IHMI diz apenas respeito à aplicação da regra 18, n.º 1, do regulamento de execução. Por conseguinte, na sua opinião, tratava-se de analisar se o acto de oposição indicava claramente ou não a marca anterior que gozava de prestígio, na qual a oposição se baseava.
- 24 Admite que o acto de oposição não «reproduzia» o sinal que foi objecto de registo da marca de prestígio em que a oposição estava baseada. No entanto, esse registo foi indicado de forma precisa através da menção do Benelux como país de registo, da menção do número do registo e da sua data, bem como da indicação dos produtos designados.
- 25 A recorrente salienta que o acto de oposição enviado em 27 de Outubro de 1998 pelo seu advogado à Divisão de Oposição do IHMI indicava na página 5, rubricas 69, 70 e 71 do formulário, que dizem respeito a uma «marca anterior registada e que goza de prestígio», as seguintes menções:

— «goza de prestígio: num Estado-Membro»;

— «Estado-Membro: Benelux (registo n.º 389 230, de 21 de Fevereiro de 1983)»;

— «a oposição baseia-se na: classe 32: águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; xaropes e outras preparações para bebidas».

26 Além disso, as outras rubricas do acto de oposição, designadamente as relativas aos «motivos da oposição», referem na página 6 que «exist[ia] um risco de confusão, que incluía o risco de associação entre a marca comunitária SPAFORM e as marcas SPA [registadas] em nome da [recorrente], nas quais se baseia a oposição», ao mesmo tempo que o ponto 3 da página 6 do acto de oposição precisa que a recorrente «beneficia[va] no Benelux do prestígio das suas marcas para os produtos [incluídos na] classe 32».

27 A recorrente considera que a regra 18, n.º 1, do regulamento de execução não exige que a marca em que a oposição se baseia esteja «representada». Ao exigir uma «representação» da marca invocada em apoio da oposição, quando a referida regra apenas exige que esta esteja «claramente indicada», a Câmara de Recurso excedeu os requisitos previstos por essa disposição.

28 A recorrente considera que os requisitos da regra 18, n.º 1, do regulamento de execução estão preenchidos no caso vertente. Na sua opinião, o principal objectivo da regra 18, n.º 1, do referido regulamento é o de permitir ao requerente da marca comunitária, demandado no âmbito do processo de oposição, exercer o seu direito de defesa permitindo-lhe identificar os direitos que lhe são opostos.

29 Alega que, no caso vertente, esse objectivo foi atingido. Com efeito, uma vez que a marca que goza de prestígio, em que se baseia a oposição, foi claramente identificada pela menção de todas as referências do seu registo, o requerente da marca comunitária, demandado no âmbito do processo de oposição, podia facilmente compreender e verificar o motivo com base no qual a oposição foi apresentada.

30 A recorrente alega ainda que as exigências impostas na decisão impugnada não se revelam conformes com a prática anterior das Câmaras de Recurso do IHMI no que respeita à aplicação da regra 18, n.º 1, do regulamento de execução, designadamente com a decisão da Terceira Câmara de Recurso de 6 de Março de 2002 (processo R 870/2001-3, Bridgewater/Bridgewater).

31 Segundo o IHMI, a clara identificação do direito anterior prevista pela regra 18, n.º 1, do regulamento de execução é uma condição absoluta de admissibilidade da oposição. Não é possível remediar uma falta de identificação da marca anterior e a Divisão de Oposição não tem a obrigação de pedir ao oponente para a colmatar. O IHMI faz igualmente referência às directrizes relativas ao processo de oposição adoptadas em 10 de Maio de 2004, cuja parte 1, capítulo 1, A, VI, distingue os elementos «absolutos» e «relativos» de identificação. Assim, se falta um elemento absoluto de identificação no acto de oposição, a marca anterior não pode ser identificada e, portanto, não pode servir de base à oposição. Consideram-se elementos absolutos de identificação os números de registo ou do pedido de marca anterior. Os elementos relativos de identificação dizem respeito à representação da marca, ao tipo de marca, aos bens e serviços e a outras indicações, como a data de apresentação ou de registo. Relativamente a estes últimos elementos, o oponente deve beneficiar de um prazo de dois meses para suprir eventuais irregularidades.

32 O IHMI considera que, vistos os interesses em presença, a posição da Quarta Câmara de Recurso foi demasiado estrita relativamente aos elementos mínimos que permitem identificar a marca anterior, no caso vertente, uma marca nominativa.

Assim, o IHMI defende que a decisão da Câmara de Recurso não se justifica à luz da regra 18, n.º 1, do regulamento de aplicação. Na sua opinião, a Divisão de Oposição e a Câmara de Recurso deveriam ter considerado que a indicação do número de registo e a referência do Estado-Membro em causa bastavam para identificar a marca anterior. Por conseguinte, bastava que a Divisão de Oposição pedisse informações complementares por força da regra 18, n.º 2, do regulamento de execução.

- 33 Segundo o IHMI, as Divisões de Oposição e as Câmaras de Recurso não tinham originariamente sempre o mesmo ponto de vista quanto aos elementos necessários para identificar claramente o direito anterior invocado numa oposição. Reconhece que determinadas Câmaras de Recurso adoptaram um ponto de vista restritivo [decisão da Segunda Câmara de Recurso de 25 de Fevereiro de 2002 (processo R 1184/2000-2, P-51 Mustang/Ford Mustang) e decisão Bridgewater/Bridgewater, já referida]. No entanto, salienta que essas decisões diziam respeito a direitos anteriores que não tinham sido registados e que existem decisões das Câmaras de Recurso contrárias [decisão da Segunda Câmara de Recurso de 19 de Dezembro de 2003 (processo R 704/2002-2, Myo Max by CEFAR/cefar-centro de estudos de farmacoepidemiologia)]. Por último, indica que as directrizes relativas ao processo de oposição vão no sentido que preconiza.

- 34 A interveniente recorda os requisitos relativos ao conteúdo do acto de oposição, enunciados na regra 15, n.º 2, do regulamento de execução, segundo a qual «o acto de oposição deve incluir [...] uma representação e, se necessário, uma descrição da marca anterior ou do direito anterior». Assim, segundo a interveniente, a regra 15, n.º 2, do regulamento de execução exige explicitamente que o acto de oposição contenha uma representação da marca anterior, ou seja, mais do que a sua simples descrição. Por conseguinte, a recorrente não pode censurar o IHMI de ter acrescentado um requisito suplementar de admissibilidade da oposição, na medida em que esta exigência resulta expressamente do regulamento de execução.

35 A interveniente refere a prática anterior do IHMI e, em especial, a decisão da Primeira Câmara de Recurso de 4 de Março de 2002 (processo R 662/2001-1, ORANGEX/Orange X-PRESS, n.º 21), nos termos da qual todo e qualquer acto de oposição «deve ser suficientemente claro e preciso para não originar [um] equívoco quanto ao seu significado e extensão». Cita também a decisão da Divisão de Oposição de 6 de Julho de 2004 (processo n.º 2218/2004, Atlas Copco AB/The Black & Decker Corp.), segundo a qual «as exigências mínimas para considerar que uma marca ou direito anterior estão claramente identificados são a representação da marca ou do sinal, uma indicação do Estado em que a marca está registada ou foi apresentada, ou onde o direito anterior existe, bem como o número de apresentação ou de registo (em conexão com uma marca comercial registada ou com um pedido de registo de uma marca comercial)».

36 Além disso, a interveniente salienta que, contrariamente ao que resulta da regra 18, n.º 2, do regulamento de execução, o n.º 1 desta regra não obriga o IHMI a pedir ao oponente para rectificar os erros previstos no referido número [decisão da Primeira Câmara de Recurso de 9 de Janeiro de 2004 (processo R 129/2003-1, Weekenders Worldwide Trade and Service Kft/Gregor Kohlruss, n.º 24)].

37 Acrescenta que só é possível suprir essas irregularidades até ao termo do prazo de oposição. Assim, o IHMI não é obrigado a tomar em consideração as informações apresentadas após essa data. A este respeito, menciona o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 13 de Junho de 2002, Chef Revival USA/IHMI — Massagué Marín (Chef) (T-232/00, Colect., p. II-2749, n.ºs 34 e 36), segundo o qual, «[s]e o acto de oposição não preencher os requisitos de admissibilidade referidos na regra 18, n.º 1, do regulamento de execução, a oposição é rejeitada por inadmissibilidade, a menos que as irregularidades sejam corrigidas antes do termo do prazo de oposição».

38 Segundo a interveniente, a recorrente simplificou exageradamente os fundamentos acolhidos pela Câmara de Recurso. A este respeito, indica que resulta dos considerandos 2, 3 e 13 da decisão impugnada, em primeiro lugar, que a recorrente

não incluiu no acto de oposição a representação da marca SPA THERMES nem o seu certificado de registo, em segundo lugar, que só apresentou informações relativamente a uma das marcas anteriores, quando o acto de oposição refere várias marcas relativas a produtos incluídos na classe 32, e, em terceiro lugar, que a data-limite para a oposição terminou em 27 de Outubro de 1998. Ora, a recorrente não forneceu as informações necessárias antes dessa data, como dispõe a regra 18, n.º 1, do regulamento de execução. Com efeito, a recorrente só apresentou o certificado de registo após 1 de Dezembro de 2000 e também não apresentou uma representação da marca anterior em causa.

- 39 Além disso, a interveniente recorda que a recorrente admitiu, perante a Quarta Câmara de Recurso do IHMI, que uma identificação clara da marca anterior em causa era diferente de uma simples identificação. O oponente não pode razoavelmente esperar que o IHMI efectue pesquisas no registo do Estado-Membro em causa com vista a identificar essa marca, quando o oponente dispõe dessa informação. Com efeito, a identificação da marca deve permitir à Câmara de Recurso do IHMI decidir os litígios que lhe são apresentados. A função do IHMI é a de determinar, a partir de uma clara identificação do direito anterior invocado na oposição, se um pedido de registo, *prima facie* aceitável, deve ser indeferido. O acto de oposição deve facilitar essa função.
- 40 A interveniente salienta que o objectivo prosseguido pela regra 18, n.º 1, do regulamento de execução não é apenas o de informar o requerente da marca contra a qual a oposição foi apresentada, mas também o de informar o IHMI das circunstâncias de facto relativas à oposição e, portanto, de lhe permitir decidir o litígio. Segundo a interveniente, a recorrente não atingiu este objectivo, previsto pela regra 18, n.º 1, do regulamento de execução.
- 41 Por último, a interveniente recorda que a Divisão de Oposição rejeitou a oposição por inadmissibilidade, uma vez que «o processo não continha uma indicação suficientemente clara da forma da marca não registada».

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

— Quanto à interpretação da regra 18, n.º 1, do regulamento de execução

- 42 Nos termos da regra 18, n.º 1, do regulamento de execução, «[s]e [...] o acto de oposição não indicar claramente o pedido contra o qual a oposição é formulada, ou a marca anterior ou direito anterior em que a oposição se funda, rejeitará o acto de oposição por inadmissibilidade, a menos que essas irregularidades tenham sido corrigidas antes do termo do prazo de oposição».
- 43 É ponto assente que, no caso vertente, a recorrente não incluiu a representação, no acto de oposição, da marca nominativa SPA, registada no Benelux sob o n.º 389 230, que alega gozar de prestígio, em apoio da sua oposição baseada no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94. Por conseguinte, há que determinar se a indicação clara que a regra 18, n.º 1, do regulamento de execução impõe exige uma representação dessa marca.
- 44 Antes de mais, há que salientar que a versão francesa da regra 18, n.º 1, do regulamento de execução se refere a uma indicação clara [*l'acte d'opposition n'indique pas clairement*] (o acto de oposição não indica de forma clara)], ao passo que a versão inglesa dessa regra se refere a uma identificação clara [*«the notice of opposition does not clearly identify»*] (o acto de oposição não identifica de forma clara)]. Ora, a necessidade de uma interpretação uniforme das versões linguísticas de uma disposição de direito comunitário exige, em caso de divergência entre estas, que a disposição em causa seja interpretada em função da economia geral e da finalidade da regulamentação de que constitui um elemento (acórdãos do Tribunal de Justiça de 7 de Dezembro de 1995, *Rockfon*, C-449/93, Colect., p. I-4291, n.º 28, e de 24 de Outubro de 1996, *Kraaijeveld e o.*, C-72/95, Colect., p. I-5403, n.º 28). No caso

vertente, a regra 18 do regulamento de execução visa que a indicação da marca anterior em que a oposição se baseia seja suficientemente clara para que o IHMI e a outra parte no processo a possam identificar. À luz deste objectivo, a divergência terminológica entre as duas versões linguísticas referidas não constitui uma contradição.

- 45 Em seguida, há que referir que, em aplicação da regra 18, n.º 1, do regulamento de execução, a Divisão de Oposição não tem a obrigação de notificar o requerente para colmatar a falta de indicação clara de uma marca anterior.
- 46 Além disso, contrariamente ao que alega a interveniente, na inexistência de qualquer remissão expressa, não se pode deduzir da regra 15, n.º 2, alínea b), vi), do regulamento de execução uma obrigação de representação da marca anterior aplicável no âmbito da regra 18, n.º 1, do mesmo regulamento.
- 47 Resulta do exposto que há que interpretar a regra 18, n.º 1, do regulamento de execução no sentido de que impõe a indicação de forma suficientemente clara da marca anterior em que a oposição se baseia para permitir a sua identificação, e isto antes do termo do prazo de oposição.

— Quanto à indicação clara da marca SPA

- 48 Por conseguinte, há que verificar se, no caso vertente, o acto de oposição continha um conjunto de dados suficientemente precisos que permitissem identificar claramente a marca SPA, registada no Benelux sob o n.º 389 230.

49 A este respeito, o Tribunal de Primeira Instância considera que a indicação do número de registo da marca em que a oposição se baseia e do Estado-Membro em que está registada constitui uma indicação clara na acepção da regra 18, n.º 1, do regulamento de execução.

50 Ora, no caso vertente, está provado que o acto de oposição continha as seguintes menções:

— «goza de prestígio: num Estado-Membro»;

— «Estado-Membro: Benelux (registo n.º 389 230, de 21 de Fevereiro de 1983)»;

— «a oposição baseia-se na: classe 32: águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; xaropes e outras preparações para bebidas».

51 Além disso, o Tribunal de Primeira Instância observa que as outras rubricas do acto de oposição referem que «exist[ia] um risco de confusão, que incluía o risco de associação entre a marca comunitária SPAFORM e as marcas SPA [...], nas quais se baseia a oposição», e que «a SPA Monopole [...] beneficia[va] do prestígio das suas marcas no Benelux para os produtos incluídos na classe 32».

52 Vistos estes elementos, há que concluir que a marca anterior em causa estava claramente indicada no acto de oposição e que esta conclusão não pode ser posta em causa pelos argumentos invocados pela interveniente.

- 53 Com efeito, no que respeita, em primeiro lugar, aos argumentos assentes na confusão entre as marcas em que a oposição se baseia, o Tribunal de Primeira Instância salienta que resulta do processo que a recorrente não invocava, no âmbito do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, a marca SPA THERMES, registada no Benelux sob o n.º 555 229, mas a marca SPA, registada no Benelux sob o n.º 389 230. Além disso, a referência a várias marcas no acto de oposição não gera confusão na medida em que, mesmo se esse acto inclui efectivamente a menção de várias marcas SPA, cada uma delas tem um número de registo diferente.
- 54 Em seguida, no que respeita ao argumento baseado no facto de a recorrente não ter apresentado o certificado de registo da marca SPA, basta recordar que a regra 18, n.º 1, do regulamento de execução não exige, para efeitos da indicação clara da marca anterior, a apresentação do certificado de registo (v. n.º 49, *supra*). Esta conclusão é confirmada pela regra 16, n.º 2, do regulamento de execução que dispõe que, «[s]e a oposição tiver fundamento na existência de uma marca anterior que não seja uma marca comunitária, o acto de oposição deve de preferência ser acompanhado de elementos comprovativos do registo ou apresentação do pedido da marca anterior, como seja um certificado de registo». Ora, o desrespeito desta regra pode ser rectificado, como no caso vertente, nos termos do seu n.º 3, num prazo posterior ao início do processo de oposição.
- 55 Além disso, no que respeita ao argumento baseado na prática anterior das Câmaras de Recurso, o Tribunal de Primeira Instância recorda que a prática decisória do IHMI não vincula os órgãos jurisdicionais comunitários [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 20 de Novembro de 2002, Bosch/IHMI (Kit Pro e Kit Super Pro), T-79/01 e T-86/01, Colect., p. II-4881, n.º 32]. Em todo o caso, as decisões mencionadas pela interveniente dizem respeito a marcas que não foram objecto de registo anterior e cuja representação, por consequência, se mostrava essencial para assegurar uma indicação clara. Ora, tal não sucede no caso vertente, uma vez que a marca anterior é uma marca nominativa registada, cujo número e Estado-Membro de registo estão claramente indicados. (v. n.º 49, *supra*).

- 56 Resulta do exposto que o fundamento invocado pela recorrente é procedente. Por conseguinte, a decisão impugnada deve ser anulada na medida em que declara inadmissível a oposição baseada no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 no que respeita à marca SPA, registada no Benelux sob o n.º 389 230.

Quanto às despesas

- 57 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 o IHMI sido vencido, na medida em que a decisão da Câmara de Recurso é parcialmente anulada, há que condená-lo nas despesas da recorrente em conformidade com os seus pedidos. Uma vez que a interveniente foi vencida nos seus pedidos, suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

- 1) A decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 25 de Fevereiro de 2004 (processo R 827/2002-4) é parcialmente anulada na medida em que**

declara inadmissível a oposição baseada no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, no que respeita à marca SPA, registada no Benelux sob o n.º 389 230.

- 2) É negado provimento ao recurso quanto ao restante.**

- 3) O IHMI suportará as suas próprias despesas e as despesas da recorrente.**

- 4) A interveniente suportará as suas próprias despesas.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 15 de Junho de 2005.

O secretário

O presidente

H. Jung

J. Pirrung