

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

16 de Janeiro de 2007\*

No processo T-53/05,

**Calavo Growers, Inc.**, com sede em Santa Ana (Estados Unidos), representada por E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

**Luis Calvo Sanz, SA**, com sede em Carballo (Espanha), representada por J. Rivas Zurdo e E. López Leiva, advogados,

\* Língua do processo: espanhol.

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 8 de Novembro de 2004 (processo R 159/2004-1), relativo a um processo de oposição entre Calvo Growers, Inc. e Luis Calvo Sanz, SA,

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

composto por: J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e I. Pelikánová, juízes,  
secretário: E. Coulon,

profere o presente

**Acórdão**

**Antecedentes do litígio**

- <sup>1</sup> Em 8 de Março de 2001, a Luis Calvo Sanz SA solicitou ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) o registo como marca comunitária da marca figurativa representada a seguir:



- 2 Os produtos e serviços para os quais o registo da marca foi pedido pertencem às classes 29, 30 e 31 na aceção 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, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:
- Classe 29: «Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras comestíveis»;
  
  - Classe 30: «Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel e xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar».
  
  - Classe 31: «Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos, não compreendidos noutras classes; animais vivos; frutas e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte».
- 3 Em 24 de Setembro de 2001, o pedido de registo foi publicado no *Boletim de marcas comunitárias* n.º 84/2001.
- 4 Em 21 de Dezembro de 2001, a Calavo Growers Inc. deduziu oposição ao pedido de marca comunitária. O acto de oposição compunha-se de duas partes. A primeira parte, redigida em espanhol e designada «Escrito de Oposición» (a seguir «formulário»), apresentava-se sob a forma de um formulário que retomava a

numeração e a designação das rubricas do formulário oficial do IHMI e continha, sob a rubrica «Língua da oposição», a referência «ES» e, sob a rubrica «Motivos da oposição», a referência «94 A oposição baseia-se numa marca anterior e num risco de confusão». A segunda parte, redigida em inglês e designada «Notice of Opposition» (a seguir «Explicação dos motivos») consistia em três páginas de texto esclarecendo, sob a referência preliminar «99 Explanation of grounds», os fundamentos da oposição.

5 A oposição baseava-se no registo da marca nominativa comunitária n.º 102 822 CALAVO, requerida em 1 de Abril de 1996 e registada em 26 de Agosto de 1998 para produtos que integram as classes 29 e 31 na aceção do Acordo de Nice e que correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— Classe 29: «Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis; abacates e puré de abacate transformados, preparados e congelados; papaías e mangas secas»;

— Classe 31: «Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos, não compreendidos noutras classes; animais vivos; frutas e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte; malte; abacates, papaías e mangas frescos».

6 A oposição baseava-se em todos os produtos abrangidos pela marca anterior e visava todos os produtos abrangidos pelo pedido de marca.

- 7 Por decisão de 18 de Dezembro de 2003, a Divisão de Oposição do IHMI julgou a oposição parcialmente procedente e concluiu pela existência de um risco de confusão entre os sinais em conflito relativamente a determinados produtos. Esta decisão referia que não se podia ter em conta a Explicação dos motivos apresentada pela opositora (a recorrente no Tribunal) com o formulário, uma vez que este documento tinha sido apresentado numa língua diferente da do processo e que a sua tradução para a língua do processo não tinha sido fornecida no prazo fixado pelo IHMI para esse efeito.
- 8 Em 18 de Fevereiro de 2004, a interveniente interpôs recurso desta decisão. Em 8 de Novembro de 2004, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI concedeu provimento a este recurso e anulou a decisão da Divisão de Oposição. Com a sua decisão (a seguir «decisão recorrida»), que foi notificada à recorrente em 12 de Novembro de 2004, a Câmara de Recurso indeferiu a oposição e condenou a opositora a suportar as despesas efectuadas pela recorrida (interveniente no Tribunal) para efeitos dos processos de oposição e de recurso.
- 9 Na decisão recorrida, a Câmara de Recurso considerou que a Divisão de Oposição não era competente para apreciar oficiosamente a oposição e que, por conseguinte, não a podia julgar parcialmente procedente. O acto de oposição estava ferido de uma irregularidade, na medida em que se limitava a apresentar o «risco de confusão» como motivo de oposição sem fornecer qualquer argumentação suplementar na língua do processo.
- 10 A Câmara de Recurso considerou que a Divisão de Oposição tinha violado o «princípio do dispositivo», segundo o qual as partes fornecem a substância do litígio, e o princípio da igualdade das armas que regem o processo de oposição, consagrados no artigo 74.º, n.º 1, 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), por força do qual o IHMI não pode proceder ao exame oficioso dos factos, uma vez que o exame está limitado às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes.

- 11 A Câmara de Recurso considera que incumbe à opositora apresentar e provar os motivos nos quais se baseia a oposição e que a referência abstracta ao «risco de confusão» não é suficiente. Segundo a mesma, os factores determinantes do risco de confusão no caso em apreço devem ser invocados e provados. Se a opositora não cumpriu este requisito, o IHMI não podia em caso algum suprir esta lacuna processual, uma vez que não era competente para proceder a um exame oficioso, devia manter-se imparcial e não podia agir simultaneamente na qualidade de juiz e de parte. A decisão recorrida termina concluindo que devia ser aplicada a sanção que decorre do incumprimento deste requisito processual, designadamente o indeferimento da oposição por falta de fundamento.

### **Tramitação no Tribunal de Primeira Instância e pedidos das partes**

- 12 Por petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 24 de Janeiro de 2005, a recorrente interpôs o presente recurso.
- 13 A interveniente e o IHMI apresentaram as suas contestações, respectivamente, em 20 de Junho e 25 de Julho de 2005.
- 14 Através dos requerimentos apresentados na Secretaria do Tribunal, respectivamente, em 4 e 5 de Agosto de 2005, a recorrente e a interveniente requereram autorização para apresentar réplica. Em 17 de Agosto de 2005, o presidente da Segunda Secção decidiu que não era necessária uma segunda troca de articulados, nos termos do artigo 135.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância. No entanto, decidiu autorizar a interveniente a apresentar réplica para lhe permitir tomar posição quanto à contestação do IHMI, na qual este aderiu aos argumentos da recorrente. A interveniente apresentou o seu articulado complementar na Secretaria do Tribunal em 10 de Outubro de 2005.

15 Por requerimento apresentado na Secretaria do Tribunal em 27 de Outubro de 2005, a recorrente reiterou o seu pedido de 4 de Agosto, precisando que pretendia também responder às alegações que a interveniente tinha sido autorizada a formular no seu articulado complementar. Por decisão de 22 de Novembro de 2005, o presidente da Segunda Secção indeferiu esse pedido.

16 Com base no relatório do juiz-relator, o Tribunal (Segunda Secção) decidiu iniciar a fase oral do processo sem instrução.

17 Foram ouvidas as alegações das partes e as suas respostas às questões colocadas pelo Tribunal na audiência de 11 de Julho de 2006. Além disso, o IHMI acrescentou, em relação à fase escrita do processo, pedidos quanto às despesas.

18 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão recorrida;
  
- condenar o IHMI nas despesas.

19 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão recorrida;

— remeter o processo à Câmara de Recurso para que esta decida quanto à existência de risco de confusão entre os sinais em conflito;

— condenar cada uma das partes nas suas próprias despesas.

20 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso na íntegra e confirmar a decisão recorrida;

— condenar a recorrente nas despesas efectuadas pela interveniente no presente recurso.

### **Questão de direito**

21 Em apoio das suas pretensões, a recorrente invoca um fundamento único, relativo à violação dos artigos 42.º, n.º 3, e 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, conjugados com a regra 20, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária (JO L 303, p. 1).

*Quanto à admissibilidade dos pedidos do IHMI*

Argumentos das partes

- 22 O IHMI considera os pedidos da recorrente procedentes, uma vez que a decisão recorrida não é conforme com a prática deste organismo em matéria de admissibilidade e de fundamentação de uma oposição.
- 23 A interveniente opõe-se à possibilidade de adesão por parte do IHMI ao recurso interposto pela recorrente. Em seu entender, esse procedimento seria contraditório e incompatível com os princípios da protecção dos direitos e da segurança jurídica. Com efeito, o IHMI pede a anulação de uma decisão adoptada pelo próprio. Para esta modificação da posição do IHMI seria necessário ouvir a Câmara de Recurso, excepto se tiver ocorrido uma alteração legislativa ou se tiverem surgido dados novos susceptíveis de justificar esta modificação radical. Ora, não existem estes elementos no caso em apreço.
- 24 Na opinião da interveniente, a jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância invocada pelo IHMI para justificar o seu comportamento não visa casos como o presente.
- 25 Além disso, a interveniente alega que deveria poder confiar na protecção conferida pelos artigos 130.º, n.º 1, e 133.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, nos termos dos quais os recursos são interpostos contra o IHMI enquanto recorrido, podendo apenas os intervenientes, em conformidade com o artigo 134.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, aderir aos pedidos de uma das partes principais ou intervir em apoio dos referidos pedidos. Ora, no caso em apreço, a interveniente é a única que defende de forma adequada a decisão recorrida, não tendo, por conseguinte, o IHMI respeitado a sua posição processual.

## Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 26 O Tribunal já considerou, a propósito de um processo relativo a uma decisão de uma Câmara de Recurso num processo de oposição, que, 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 de uma decisão desse tipo [acórdãos 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.º 34, e de 25 de Outubro de 2005, Peek & Cloppenburg/IHMI (Cloppenburg), T-379/03, Colect., p. II-4633, n.º 22].
- 27 Nada se opõe a que o IHMI compartilhe um dos pedidos da recorrente ou ainda que se limite a remeter para o critério do Tribunal, embora apresentando toda a argumentação que considere adequada a fim de esclarecer o Tribunal (acórdãos BIOMATE, já referido, n.º 36, e Cloppenburg, já referido, n.º 22). Diversamente, não pode formular pedidos de anulação ou de alteração da decisão da Câmara de Recurso sobre pontos não suscitados na petição ou apresentar fundamentos não aduzidos na petição (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Outubro de 2004, Vedial/IHMI, C-106/03 P, Colect., p. I-9573, n.º 34, e acórdão Cloppenburg, já referido, n.º 22).
- 28 Por outro lado, o Tribunal decidiu também que esta jurisprudência se aplica tanto aos processos *inter partes* como aos processos *ex parte* (acórdão Cloppenburg, já referido, n.º 24).
- 29 Decorre desta jurisprudência que os pedidos mediante os quais o IHMI adere ao pedido de anulação da recorrente devem ser julgados admissíveis na medida em que estes e os argumentos expostos como seu fundamento não vão além do âmbito dos

pedidos e dos fundamentos apresentados pela recorrente. Ora, no presente caso, o IHMI respeitou o referido quadro, na medida em que apresentou os mesmos fundamentos que a recorrente em apoio do seu pedido de anulação da decisão recorrida.

- 30 Consequentemente, o IHMI pode, no caso em apreço, sem modificar os termos do litígio, pedir a anulação da decisão recorrida. Por conseguinte, importa concluir que os pedidos do IHMI são admissíveis.

#### *Quanto à extensão do objecto do litígio*

#### Argumentos das partes

- 31 Segundo a interveniente, para efeitos da resolução do presente litígio, não é necessário examinar a admissibilidade da oposição deduzida pela recorrente no IHMI. Na sua opinião, a decisão recorrida não indeferiu a oposição com base na sua inadmissibilidade, mas sim no mérito, designadamente por ser improcedente. Não se trata, portanto, no âmbito do presente processo, de examinar as disposições que regem o conteúdo do acto de oposição, mas antes o artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, uma vez que o conflito surgiu devido à inexistência de provas e de observações em apoio da oposição.

- 32 A recorrente e o IHMI contestam os argumentos da interveniente.

## Apreciação do Tribunal

- 33 Na sequência da análise da fundamentação da decisão recorrida, importa concluir que, não obstante uma certa confusão a nível terminológico, a Câmara de Recurso indeferiu a oposição com base em considerações relativas à admissibilidade.
- 34 Em particular, as considerações enunciadas no n.º 16 da referida decisão referem-se à admissibilidade da oposição, ainda que este termo não seja usado. Com efeito, a Câmara de Recurso, ao considerar que a questão relativa à competência da Divisão de Oposição para analisar o mérito da oposição devia ser decidida antes de se examinar o mérito da causa, deixa entender que essa questão não se enquadra neste. Em seguida, no n.º 17 da mesma decisão, a Câmara de Recurso procede a um exame da admissibilidade da oposição, uma vez que refere que o formulário apresentado pela recorrente enferma de um vício substancial.
- 35 É verdade que não chega, a este respeito, a uma conclusão que declare claramente a oposição inadmissível. Pelo contrário, no n.º 19 *in fine* e no n.º 21 relativo à conclusão final da versão na língua de processo da decisão recorrida, a Câmara de Recurso menciona por duas vezes o indeferimento da oposição «por ser improcedente». Ora, em caso de desvio entre o conteúdo de uma decisão da Câmara de Recurso e os termos usados na sua fundamentação, compete ao Tribunal interpretar esta decisão para recuperar o seu conteúdo real.
- 36 A este respeito, importa constatar que a Câmara de Recurso não se refere, em nenhuma passagem, ao mérito da oposição — isto é, à questão de saber se existe ou não, no caso em apreço, um risco de confusão entre os sinais em conflito. Consequentemente, deve concluir-se que, ainda que as formulações utilizadas no

indeferimento da oposição no âmbito da fundamentação da decisão recorrida pareçam indicar o contrário, a oposição da recorrente não foi indeferida por ser improcedente, mas sim por ser inadmissível.

37 Consequentemente, o argumento da interveniente deve ser julgado improcedente.

### *Quanto à admissibilidade da oposição*

#### Argumentos das partes

38 A recorrente afirma que o formulário por si apresentado indicava expressamente que a oposição se baseava numa marca anterior e num risco de confusão. Esta indicação satisfaz a exigência mínima de fundamentação requerida pelo artigo 42.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 e pela regra 18 do Regulamento n.º 2868/95, uma vez que, por um lado, o motivo de oposição podia ser deduzido das informações comunicadas no acto de oposição e, por outro, estas informações permitiam, tanto à recorrente como ao IHMI, compreender o referido motivo de oposição.

39 A regra 20, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95 prevê claramente, além disso, que a falta de indicações detalhadas relativas aos factos e às provas susceptíveis de demonstrarem a procedência da oposição não constitui um fundamento de inadmissibilidade desta última.

- 40 O IHMI alega que no formulário apresentado pela recorrente se indicava de forma clara e inequívoca, na língua do processo, a saber, o espanhol, que a oposição se baseava na existência de uma marca anterior — no caso em apreço, um registo comunitário claramente identificado — e na existência de um risco de confusão.
- 41 Na sua opinião, o artigo 42.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 dispõe que a oposição deve ser apresentada por escrito e fundamentada, mas isso não significa que, para ser admissível, deva comportar uma descrição detalhada das razões pelas quais o opositor considera que o ou os motivos nos quais baseia a oposição se verificam. A este respeito, o artigo 42.º, n.º 3, último período, coloca a apresentação de factos, provas e observações pelo opositor como uma simples possibilidade, o que é confirmado pelas outras versões linguísticas do Regulamento n.º 40/94.
- 42 O IHMI sublinha que esta posição é igualmente conforme com a sua prática relativa às questões de admissibilidade da oposição que são referidas nas directivas relativas ao processo de oposição.
- 43 A interveniente alega que o facto de sempre ter contestado a oposição unicamente quanto ao mérito não significa que daí se possa deduzir a sua aceitação da admissibilidade de um acto de oposição redigido de uma forma tão imperfeita.
- 44 Por outro lado, segundo a interveniente, a recorrente não contestou, no seu recurso, a aplicação correcta do Regulamento n.º 40/94 pela Câmara de Recurso. Alega que a recorrente não respeitou a sua obrigação de fornecer provas e de apresentar observações susceptíveis de fundamentar a oposição e que as pretensas provas e dados de que dispunha a Divisão de Oposição apenas consistiram numa menção sucinta e abstracta a um «risco de confusão» por parte da opositora no formulário.

## Apreciação do Tribunal

- 45 A regra 18 do Regulamento n.º 2868/95, na sua versão aplicável à data em que ocorreram os factos, enuncia as condições nas quais o IHMI pode julgar uma oposição inadmissível. Estas condições são as seguintes: desrespeito dos requisitos referidos no artigo 42.º ou em outras disposições dos Regulamentos n.ºs 40/94 e 2868/95, bem como a não indicação clara quer do pedido contra o qual a oposição é formulada quer da marca anterior em que a oposição se funda.
- 46 No caso em apreço, é pacífico que o formulário apresentado pela recorrente continha uma identificação precisa do pedido contestado e da marca comunitária anterior invocada. Resta examinar, portanto, a conformidade da oposição com o artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94 e com a regra 15 do Regulamento n.º 2868/95.
- 47 Quanto à regra 15 do Regulamento n.º 2868/95, na sua versão aplicável à data em que ocorreram os factos, esta enuncia os elementos que deve conter o acto de oposição, repartidos em quatro grandes grupos relativos, respectivamente, ao pedido contra o qual é formulada a oposição, à marca anterior ou ao direito anterior em que assenta a oposição, ao opositor e à especificação dos motivos da oposição. Em relação a este último ponto, em causa no presente processo, é simplesmente exigida uma «especificação dos fundamentos».
- 48 O artigo 42.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 prevê, por seu turno, que a oposição deve ser apresentada por escrito e fundamentada. Segundo o último período deste mesmo número, o opositor pode apresentar em seu apoio factos, provas e observações num prazo fixado pelo IHMI.

49 Daí resulta, quanto à admissibilidade da oposição, em primeiro lugar, que os fundamentos desta devem ser descritos de maneira precisa e, em segundo lugar, que deve distinguir-se entre o conceito de «fundamentação», por um lado, e o de «factos, provas e observações», por outro. Com efeito, a fundamentação da oposição é uma condição necessária da sua admissibilidade, enquanto a apresentação de factos, provas e observações é, a este respeito, apenas facultativa, como decorre do uso do termo «pode» [v., neste sentido, 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.º 31].

50 Ora, importa assinalar que a menção «a oposição baseia-se no risco de confusão» que a recorrente utilizou no formulário, na rubrica «Motivos da oposição», constituía uma descrição perfeitamente clara e precisa do motivo relativo de recusa de registo referido no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Esta menção permite, nomeadamente, tanto ao IHMI como à recorrida saber qual o motivo no qual a oposição se baseava e organizar, respectivamente, o exame da causa e a defesa.

51 O exame do formulário oficial do IHMI, embora o seu conteúdo não vincule por si mesmo o Tribunal, apenas confirma esta conclusão. Com efeito, este documento contém, sob a rubrica «Motivos da oposição», um quadrado a assinalar com o número 94, seguido da menção «risco de confusão». É suficiente, portanto, ao preencher este formulário oficial, assinalar este quadrado para indicar o motivo da oposição. A este respeito, importa sublinhar que a utilização do formulário oficial não é de forma alguma obrigatória. Isso resulta da regra 83, n.º 6, do Regulamento n.º 2868/95, que permite a utilização de formulários com o mesmo teor e formato que os do IHMI, como, por exemplo, formulários obtidos por meios electrónicos de processamento de dados. Consequentemente, não se pode exigir mais em relação ao conteúdo de um formulário não oficial do que a respeito do formulário oficial. Ora, a menção explícita que a recorrente fez no seu formulário é tão precisa como seria o facto de assinalar o quadrado correspondente no formulário oficial.

52 Consequentemente, a oposição deduzida pela recorrente através do formulário era admissível.

*Quanto à questão de saber se a Divisão de Oposição ultrapassou as suas competências ao não julgar a oposição improcedente em razão da inexistência de tradução da Explicação dos motivos*

## Argumentos das partes

- 53 A recorrente alega que, em conformidade com a Regra 20, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95, a Divisão de Oposição podia pronunciar-se sobre a oposição com base nas provas de que dispunha. A este respeito, assinala que, embora as suas observações contidas na Explicação dos motivos não tenham sido admitidas pela Divisão de Oposição, as suas observações posteriores de 20 de Dezembro de 2002, em resposta às observações da interveniente de 21 de Outubro de 2002, foram na verdade julgadas admissíveis e faziam parte do processo no momento em que a Divisão de Oposição proferiu a sua decisão. A recorrente sublinha que esta última peça processual, lida conjuntamente com o formulário, permitia precisar e fixar claramente os termos da discussão e as posições defendidas pelas partes.
- 54 Segundo o IHMI, no caso em apreço, a Divisão de Oposição tinha possibilidade de decidir sobre a oposição, uma vez que conhecia todos os elementos pertinentes para esse fim, designadamente o pedido de marca comunitária e os produtos contra os quais a oposição foi deduzida, o direito anterior no qual se baseava a oposição (dado que se tratava de uma marca comunitária), os produtos a que esta diz respeito e o motivo invocado que era o risco de confusão.
- 55 A interveniente alega que a argumentação da Primeira Câmara de Recurso é irrepreensível e conforme com o artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 e com a jurisprudência do Tribunal.

56 Na sua opinião, o formulário apresentado pela recorrente está ferido de um vício essencial na medida em que se limita a indicar como motivo de oposição o «risco de confusão», sem qualquer fundamentação complementar. No entanto, a Divisão de Oposição examinou e julgou a oposição parcialmente procedente. Ao fazê-lo, violou o «princípio do dispositivo» e os princípios da produção de prova pelas partes e da igualdade das armas que regem o processo de oposição e que estão consagrados no artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94. Segundo esta disposição, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o IHMI não pode proceder ao exame oficioso dos factos; pelo contrário, o exame limitar-se-á às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes, o que constitui uma expressão da regra processual *iudex judicare debet secundum allegata et probata partibus*.

57 A interveniente alega que a simples menção abstracta de um «risco de confusão» não é suficiente para dar cumprimento à obrigação resultante do artigo artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, que impõe ao opositor o ónus da alegação e da prova da existência efectiva do motivo de oposição invocado. É necessário alegar e provar que os factores determinantes do risco de confusão estão presentes no caso em apreço. Se a opositora não cumprir esta obrigação, o IHMI não pode sanar essa lacuna; com efeito, o IHMI não é competente para proceder a um exame oficioso uma vez que deve ser imparcial e não pode agir simultaneamente na qualidade de juiz e de parte. Segundo a interveniente, o IHMI era obrigado a aplicar a sanção que decorre do incumprimento da referida obrigação processual, designadamente julgar a oposição improcedente. Esta consequência é confirmada pela jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância [acórdãos de 22 de Outubro de 2003, Éditions Albert René/IHMI — Trucco (Starix), T-311/01, Colect., p. II-4625, n.º 69, e de 22 de Junho de 2004, «Drie Mollen sinds 1818»/IHMI — Nabeiro Silveria (Galáxia), T-66/03, Colect., p. II-1765, n.º 43]. Embora a recorrente, no n.º 51 da petição, alegue que esta jurisprudência não podia ser alargada aos processos de oposição, o Tribunal decidiu expressamente o contrário nos n.ºs 43 e 44 do acórdão Galáxia.

### Apreciação do Tribunal

58 É pacífico que, no presente processo, o formulário apresentado no IHMI pela recorrente continha, sob a rubrica «Motivos da oposição», a simples referência

«risco de confusão» e que a Explicação dos motivos, redigida em inglês, não podia ser tida em conta pela Divisão de Oposição. A questão de saber se a Divisão de Oposição podia, nestas circunstâncias, legitimamente analisar o mérito da oposição deve ser apreciada à luz do artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, que dispõe que, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame se limitará às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes, e da regra 20, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95, na sua versão aplicável à data em que ocorreram os factos, que especifica que se o requerente não apresentar observações, o IHMI pode pronunciar-se sobre a oposição com base nos elementos de que dispõe.

59 Ora, o Tribunal já decidiu que, num processo referente a motivos relativos de recusa, o exame do IHMI está, nos próprios termos do artigo 74.º, n.º 1, *in fine*, do Regulamento n.º 40/94, limitado às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes. Assim, a Câmara de Recurso, ao pronunciar-se sobre um recurso de uma decisão que põe termo a um processo de oposição, apenas pode fundamentar a sua decisão nos motivos relativos de recusa que a parte em causa invocou, bem como nos factos e provas que lhe dizem respeito apresentados pelas partes. Os critérios de aplicação de um motivo relativo de recusa ou de qualquer outra disposição invocados em apoio dos pedidos formulados pelas partes fazem naturalmente parte dos elementos de direito submetidos ao exame do IHMI [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 1 de Fevereiro de 2005, SPAG/IHMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Colect., p. II-287, n.º 21 e a jurisprudência referida].

60 Importa, portanto, analisar, em primeiro lugar, se a Divisão de Oposição se limitou efectivamente a examinar as alegações de facto e os pedidos apresentados pelas partes e, em segundo lugar, se as provas de que dispunha à data deste exame eram suficientes para fundamentar a sua decisão de julgar a oposição parcialmente procedente.

61 No que respeita, em primeiro lugar, às alegações de facto e aos pedidos apresentados, já se observou (v. n.ºs 46 e 50 *supra*) que o formulário apresentado

pela recorrente no IHMI indicava claramente que pretendia deduzir oposição contra o pedido de marca comunitária em causa e que invocava para esse efeito um risco de confusão. A Divisão de Oposição não excedeu, portanto, nem o pedido nem os fundamentos apresentados pela recorrente; por conseguinte, respeitou o quadro do litígio tal como foi definido pela recorrente.

62 Em segundo lugar, quanto à questão de saber se as provas eram suficientes, o Tribunal considera que a decisão da Divisão de Oposição podia legitimamente ter sido adoptada com base nas provas de que esta dispunha no momento da sua adopção. Com efeito, um exame desta decisão revela que todos os dados de facto em que a Divisão de Oposição se baseou estavam à sua disposição sem que tivesse sido necessário recorrer à Explicação dos motivos, redigida em inglês, em relação à qual a referida decisão declara expressamente que não podia ser tomada em consideração. A apreciação da procedência da oposição, que consistiu num exame do risco de confusão entre a marca requerida e a marca anterior, consta das páginas 5 a 8 da decisão.

63 Desde logo, a título de comparação dos produtos em causa, a Divisão de Oposição constata que os produtos a que se refere o pedido de marca comunitária que integram as classes 29 e 31 estão igualmente abrangidos pela marca anterior, com uma excepção que, todavia, diz respeito a um produto muito semelhante a um outro abrangido pela marca anterior. Do mesmo modo, a Divisão de Oposição considera, em relação a determinados produtos da classe 30 designados no pedido de marca, que apresentam um certo grau de semelhança com os produtos abrangidos pela marca anterior, que constituem um grupo de produtos que inclui tais produtos ou que são mesmo idênticos. Em relação aos outros produtos que pertencem à classe 30, a Divisão de Oposição conclui que são diferentes dos abrangidos pela marca anterior.

64 Em seguida, quanto à comparação dos sinais controvertidos, a Divisão de Oposição, remetendo para a jurisprudência do Tribunal de Justiça na matéria (acórdão de

11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 23), procede a um exame das semelhanças fonéticas, visuais e conceptuais das duas marcas. Constata, designadamente, um certo grau de semelhança fonética e uma semelhança visual das duas marcas, embora entenda não ser possível uma comparação conceptual dos sinais, uma vez que o vocábulo «calvo» apenas tem significado em espanhol, ao passo que o vocábulo «calavo» será apreendido em todas as línguas comunitárias como uma marca de fantasia.

65 A Divisão de Oposição conclui resumindo que os sinais em conflito são visualmente semelhantes com um reduzido grau de semelhança fonética no âmbito de uma apreciação global, apenas sendo possível ao consumidor espanhol proceder a uma distinção no plano conceptual e que existe uma identidade ou semelhança entre certos produtos para os quais a marca anterior foi registada e os designados no pedido de marca comunitária integrados nas classes 29, 30 e 31. Por outro lado, a Divisão de Oposição conclui que os produtos em causa são de consumo corrente, a cuja aquisição o consumidor não presta uma atenção particularmente elevada. Com base nestas conclusões, a Divisão de Oposição considera que existe um risco de confusão entre as marcas em questão, que inclui o risco de associação, no que respeita aos referidos produtos idênticos ou semelhantes.

66 Cumpre concluir que este exame, cuja justeza não é de resto contestada pela interveniente, se inscreve estritamente no âmbito do que a Divisão de Oposição era obrigada a examinar na sequência do pedido da recorrente, designadamente o risco de confusão. Este exame podia ser efectuado apenas com base numa comparação dos sinais controvertidos e dos produtos em causa. Ora, todas as informações relativas a estes dois critérios estavam contidas no pedido de marca, no registo da marca anterior e no formulário, sem que fosse necessário recorrer à Explicação dos motivos da recorrente nem a outras fontes de informação.

67 A este respeito, deve distinguir-se o presente caso do dos processos nos quais foram proferidos os acórdãos Starix e Galáxia, já referidos, invocados pela Câmara de Recurso na decisão recorrida e pela interveniente na sua contestação. Com efeito, como resulta do n.º 64 do acórdão Starix e do n.º 38 do acórdão Galáxia, as recorrentes nestes dois processos alegaram, no Tribunal, o prestígio da marca anterior (artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94). Ora, embora as recorrentes nestes dois processos tenham mencionado o prestígio das suas respectivas marcas no âmbito do processo no IHMI, esta menção foi feita incidentalmente, no quadro de uma argumentação focalizada no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, para efeitos de demonstrar a existência de um risco de confusão, sem que tenha sido invocado o artigo 8.º, n.º 5, do referido regulamento (acórdãos Starix, n.º 68, e Galáxia, n.º 41), e, no processo no qual foi proferido o acórdão Starix, sem que tenha sido apresentada qualquer prova do prestígio (acórdão Starix, n.º 12). Nestas circunstâncias, o Tribunal julgou improcedente o fundamento, invocado pelas recorrentes nos dois processos, segundo o qual a Câmara de Recurso devia ter examinado o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, que não tinha sido invocado por elas. Em contrapartida, no presente processo, como acima se concluiu, não só o fundamento relativo ao artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 tinha sido claramente invocado pela recorrente no processo no IHMI como também este dispunha de todos os dados relativos aos factos para poder examinar a procedência do referido fundamento.

68 Decorre de todas as considerações precedentes que a Divisão de Oposição não excedeu as suas competências ao não julgar improcedente a oposição deduzida pela recorrente devido à falta de tradução da Explicação dos motivos. Por conseguinte, a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito ao anular a decisão da Divisão de Oposição e ao julgar a oposição improcedente.

69 Consequentemente, há que julgar procedente o fundamento único da recorrente e concluir que a decisão recorrida violou os artigos 42.º, n.º 3, e 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, conjugados com a regra 20, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95.

## **Quanto às despesas**

- 70 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 recorrida é anulada, há que condená-lo nas despesas da recorrente, em conformidade com o pedido desta. Uma vez que a interveniente foi vencida, suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

- 1) A decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 8 de Novembro de 2004 (processo R 159/2004-1) é anulada.**
  
- 2) O IHMI suportará as suas próprias despesas e as da recorrente.**

**3) A interveniente suportará as suas próprias despesas.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 16 de Janeiro de 2007.

O secretário

O presidente

E. Coulon

J. Pirrung