

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

28 de Abril de 2004 *

Nos processos apensos T-124/02 e T-156/02,

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 G. Schneider, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo as outras partes no processo perante a Câmara de Recurso do Instituto de
Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)

Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn, com sede em Bremen (Alemanha),

no processo T-124/02,

e

* Língua do processo: alemão.

Friesland Brands BV, com sede em Leeuwarden (Países Baixos),

que têm por objecto os recursos interpostos, no processo T-124/02, da decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 17 de Janeiro de 2002 (processo R-386/2000-2), relativa a um processo de oposição entre a Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn e a The Sunrider Corp., e, no processo T-156/02, da decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 21 de Fevereiro de 2002 (processo R-34/2000-1), relativa a um processo de oposição entre a Friesland Brands BV e a The Sunrider Corp.,

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

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

secretário: B. Pastor, secretária adjunta,

tendo em conta a fase escrita do processo e na sequência da audiência de 16 de Setembro de 2003,

profere o presente

Acórdão

Quadro jurídico

- 1 O artigo 81.º 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 nele introduzidas, dispõe:

«Repartição das custas

1. A parte vencida num processo de oposição, de extinção, de anulação ou de recurso suportará as taxas da outra parte, bem como [...] todas as custas a cargo desta, indispensáveis para efeitos processuais [...].

2. Todavia, na medida em que as partes sejam vencidas respectivamente num ou mais pontos ou na medida em que a equidade assim o exija, a Divisão de Oposição, a Divisão de Anulação ou a Câmara de Recurso decidirão uma repartição diferente das custas.

3. A parte que puser termo a um processo mediante a retirada do pedido de marca comunitária, da oposição, do pedido de extinção ou de anulação ou do recurso, mediante a não renovação do registo da marca comunitária ou mediante renúncia

àquela, suportará as taxas e as custas da outra parte nas condições previstas nos n.ºs 1 e 2.

4. Se não houver lugar a decisão, a Divisão de Oposição, a Divisão de Anulação ou a Câmara de Recurso decide livremente sobre as custas.

5. Se as partes concordarem perante a Divisão de Oposição, a Divisão de Anulação ou a Câmara de Recurso numa liquidação das custas diferente da resultante da aplicação dos números anteriores, a instância interessada registará esse acordo.

[...]»

- 2 A regra 51 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), está assim redigida:

«Restituição da taxa de recurso

Em caso de revisão prejudicial, ou no caso de a Câmara de Recurso considerar que deve ser dado provimento ao recurso, será decidida a restituição da taxa de recurso se tal medida se justificar devido à existência de uma violação processual de carácter substancial. No caso de revisão prejudicial, a restituição deve ser decidida pela instância cuja decisão foi recorrida; nos restantes casos, deve ser decidida pela Câmara de Recurso.»

Antecedentes dos litígios

Processo T-124/02

- 3 Em 28 de Março de 1996, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»). A data de entrada deste pedido foi o dia 1 de Abril de 1996.

- 4 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo VITATASTE.

- 5 O registo da marca foi pedido para produtos abrangidos pelas classes 5 e 29 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, e que correspondem, para cada uma dessas classes, à descrição seguinte:
 - classe 5: «Medicamentos, produtos farmacêuticos, [produtos veterinários] e produtos químicos para a higiene; substâncias dietéticas [e] substitutos alimentares de uso medicinal; alimentos para bebés; preparações à base de vitaminas, oligoelementos e/ou minerais para fins dietéticos ou como suplementos alimentares; preparações e substâncias para fins dentários e de técnica dentária; concentrados alimentares ou suplementos alimentares à base de ervas, chás de ervas, todos para fins de cuidados de saúde»;

— classe 29: «Carne, peixe, moluscos e crustáceos não vivos, aves e caça; carnes e salsichas, mariscos, aves e caça, todos em conserva ou ultracongelados; frutas e legumes (incluindo cogumelos e batatas, em especial batatas fritas aos palitos e outros produtos de batata) em conserva, ultracongelados, secos, cozidos ou preparados para consumo imediato; sopas ou conservas de sopa [s]; saladas de charcutaria; pratos [à base] de carne, peixe, aves, caça e legumes, também ultracongelados; ovos, leite [, queijos e outros] produtos lácteos; bebidas principalmente lácteas; sobremesas principalmente lácteas ou de produtos lácteos; doces, compotas, molhos à base de fruta, geleias de fruta e de legumes; carne e [extractos de] caldo de carne; legumes e ervas em conserva para culinária; óleos e gorduras comestíveis incluindo margarina; concentrados alimentares [e] suplementos alimentares não medicinais à base de ervas, alimentos à base de ervas, também sob a forma de barras».

6 Em 12 de Janeiro de 1998, o pedido de marca foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias*.

7 Em 6 de Abril de 1998, a outra parte no processo perante a Câmara de Recurso do Instituto deduziu oposição, ao abrigo do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, a um registo da marca para todas as categorias de produtos visados no pedido de marca. A oposição baseava-se na existência das marcas alemãs VITAKRAFT e VITA, registadas para diferentes produtos abrangidos pela classe 5.

8 Por carta de 30 de Novembro de 1998, a recorrente limitou a lista dos produtos contida no pedido de marca, renunciando a pedir o registo da marca para os produtos denominados «produtos veterinários».

- 9 Por carta de 19 de Janeiro de 1999, a recorrente pediu, designadamente, ao Instituto que tomasse em conta, em qualquer decisão futura relativa às custas do processo de oposição, o facto de não existir semelhança entre um grande número de produtos visados pelo pedido da marca e os produtos que constituíam objecto do registo das marcas em cuja existência se baseava a oposição.
- 10 Por carta de 16 de Abril de 1999, a outra parte no processo perante a Câmara de Recurso retirou a oposição.
- 11 Por comunicação de 10 de Maio de 1999, a Divisão de Oposição do Instituto indicou à recorrente e à outra parte no processo perante a Câmara de Recurso (a seguir «partes no processo de oposição») que ia adoptar uma decisão relativa às custas do processo de oposição, em conformidade com o artigo 81.º do Regulamento n.º 40/94, a menos que as partes no processo de oposição lhe enviassem, até 10 de Julho de 1999, um acordo a este respeito celebrado entre ambas.
- 12 Por carta de 30 de Dezembro de 1999, a outra parte no processo perante a Câmara de Recurso pediu ao Instituto que adoptasse uma decisão relativa às custas do processo de oposição.
- 13 Por decisão de 16 de Março de 2000, a Divisão de Oposição condenou, com base no artigo 81.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, a recorrente a suportar as custas do processo de oposição. Essencialmente, a Divisão de Oposição considerou que a outra parte no processo perante a Câmara de Recurso retirou a oposição na sequência da retirada parcial do pedido de marca, ocorrida após o início da fase contraditória do processo de oposição.

- 14 Em 13 de Abril de 2000, a recorrente interpôs recurso para o Instituto, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94. Pediu a anulação da decisão da Divisão de Oposição, a condenação da outra parte no processo perante a Câmara de Recurso nas custas do processo de oposição e que lhe fosse reembolsada a taxa de recurso, em conformidade com a regra 51 do Regulamento n.º 2868/95.
- 15 Por decisão de 17 de Janeiro de 2002, notificada à recorrente em 9 de Abril de 2002 (a seguir «decisão impugnada no processo T-124/02»), a Segunda Câmara de Recurso do Instituto anulou a decisão da Divisão de Oposição e condenou cada uma das partes no processo de oposição nas suas próprias custas relativas aos processos de oposição e de recurso. Essencialmente, a Câmara de Recurso considerou que a decisão relativa às custas do processo de oposição devia ser tomada com base no artigo 81.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94. Mais em especial, considerou que a equidade exigia a partilha das custas entre as partes no processo de oposição, de acordo com o artigo 81.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, dado que estas, devido à retirada parcial do pedido e à retirada da oposição, tinham «ambas, em certa medida, posto termo ao processo».

Processo T-156/02

- 16 Em 28 de Março de 1996, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto. A data de apresentação deste pedido foi o dia 1 de Abril de 1996.
- 17 A marca cujo registo foi pedido é a marca nominativa METABALANCE 44.

18 O registo da marca foi pedido para produtos abrangidos pelas classes 5 e 29 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, e que correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— classe 5: «Medicamentos, produtos farmacêuticos, [produtos veterinários] e produtos químicos para a higiene; substâncias dietéticas [e] substitutos alimentares de uso medicinal; alimentos para bebés; preparações à base de vitaminas, oligoelementos e/ou minerais para fins dietéticos ou como suplementos alimentares; preparações e substâncias para fins dentários e de técnica dentária; concentrados alimentares ou suplementos alimentares à base de ervas, chás de ervas, todos para fins de cuidados de saúde»;

— classe 29: «Carne, peixe, moluscos e crustáceos não vivos, aves e caça; carnes e salsichas, mariscos, aves e caça, todos em conserva ou ultracongelados; frutas e legumes (incluindo cogumelos e batatas, em especial batatas fritas aos palitos e outros produtos de batata) em conserva, ultracongelados, secos, cozidos ou preparados para consumo imediato; sopas ou conservas de sopa [s]; saladas de charcutaria; pratos [à base] de carne, peixe, aves, caça e legumes, também ultracongelados; ovos, leite [, queijos e outros] produtos lácteos; bebidas principalmente lácteas; sobremesas principalmente lácteas ou de produtos lácteos; doces, compotas, molhos à base de fruta, geleias de fruta e de legumes; carne e [extractos de] caldo de carne; legumes e ervas em conserva para culinária; óleos e gorduras comestíveis incluindo margarina; concentrados alimentares [e] suplementos alimentares não medicinais à base de ervas, alimentos à base de ervas, também sob a forma de barras».

19 Em 14 de Abril de 1998, o pedido de marca foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias*.

- 20 Em 13 de Julho de 1998, a outra parte no processo perante a Câmara de Recurso deduziu oposição, ao abrigo do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, ao registo da marca para todos os produtos referidos no pedido de marca. A oposição baseava-se na existência das marcas BALANCE e BALANS, registadas, em diferentes Estados-Membros, para diversos produtos abrangidos pelas classes 3, 5, 29, 30, 31 e 32.
- 21 Por carta de 16 de Abril de 1999, a recorrente limitou a lista dos produtos contida no pedido de marca, renunciando a pedir o registo da marca para os produtos denominados «ovos, leite, queijos e outros produtos lácteos; bebidas principalmente lácteas; sobremesas principalmente lácteas ou de produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis incluindo margarina». Informou igualmente o Instituto de que as partes no processo de oposição tinham chegado a um acordo amigável e que a limitação da lista dos produtos contida no pedido da marca se inseria nesse quadro.
- 22 Por carta de 11 de Maio de 1999, confirmada por carta de 17 de Junho de 1999, a outra parte no processo perante a Câmara de Recurso retirou a oposição.
- 23 Por comunicação de 28 de Junho de 1999, a Divisão de Oposição indicou às partes no processo de oposição que ia adoptar uma decisão relativa às custas do processo de oposição, em conformidade com o artigo 81.º do Regulamento n.º 40/94, a menos que as partes no processo de oposição lhe enviassem, até 28 de Agosto de 1999, um acordo celebrado entre elas a este respeito.
- 24 Por carta de 17 de Agosto de 1999, a recorrente informou o Instituto de que não tinha sido celebrado qualquer acordo entre as partes no processo de oposição relativamente às custas do processo de oposição e pediu-lhe para adoptar uma decisão a este respeito. Além disso, a recorrente pediu ao Instituto que tivesse em

conta, na decisão a adoptar, o facto de não existir semelhança entre um grande número de produtos visados pelo pedido de marca e os produtos que constituíram objecto do registo das marcas sobre a existência das quais a oposição se baseava.

- 25 Por decisão de 30 de Novembro de 1999, a Divisão de Oposição condenou, com base no artigo 81.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, a recorrente nas custas do processo de oposição. Essencialmente, a Divisão de Oposição considerou que a outra parte no processo perante a Câmara de Recurso retirou a oposição na sequência de retirada parcial do pedido de marca, ocorrida após o início da fase contraditória do processo de oposição.
- 26 Em 16 de Dezembro de 1999, a recorrente interpôs recurso para o Instituto, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94. Pediu a anulação da decisão da Divisão de Oposição, que a outra parte no processo perante a Câmara de Recurso fosse condenada nas custas do processo de oposição e que lhe fosse reembolsada a taxa de recurso, em conformidade com a regra 51 do Regulamento n.º 2868/95.
- 27 Por decisão de 21 de Fevereiro de 2002, notificada à recorrente em 13 de Março de 2002 (a seguir «decisão impugnada no processo T-156/02»), a Primeira Câmara de Recurso do Instituto anulou a decisão da Divisão de Oposição e condenou cada uma das partes no processo de oposição em metade da taxa de oposição e nas suas próprias custas nos processos de oposição e de recurso. Além disso, ordenou o reembolso da taxa de recurso à recorrente. Essencialmente, a Câmara de Recurso considerou que a decisão relativa às custas do processo de oposição devia ser adoptada com base no artigo 81.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94. Mais especialmente, considerou que havia que ordenar a partilha das custas entre as partes no processo de oposição, dado que, na sequência da retirada parcial do pedido e da retirada da oposição, «tinha sido posto termo ao litígio de comum acordo entre as partes». Quanto ao reembolso da taxa de recurso, a Câmara de Recurso afirmou que a Divisão de Oposição tinha indeferido implicitamente e sem fundamento o pedido da recorrente, formulado na sua carta

de 17 de Agosto de 1999, de que fosse tida em conta a extensão da oposição na decisão relativa às custas do processo de oposição. Considerou, por conseguinte, que a decisão da Divisão de Oposição estava viciada por violação de formalidades essenciais.

Tramitação processual e pedidos das partes

28 Por petições entradas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 17 de Abril de 2002 e 15 de Maio de 2002 e registadas, respectivamente, sob os números T-124/02 e T-156/02, a recorrente interpôs os presentes recursos.

29 O Instituto apresentou as suas respostas na Secretaria do Tribunal em 4 de Setembro de 2002.

30 Por despacho do presidente da Segunda Secção do Tribunal de 3 de Julho de 2003, os processos T-124/02 e T-156/02 foram apensos para efeitos da fase oral e do acórdão, em conformidade com o artigo 50.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância.

31 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular parcialmente a decisão impugnada no processo T-124/02, na parte em que condena a recorrente a suportar as suas próprias custas nos processos de oposição e de recurso e na parte em que não determina que lhe seja reembolsada a taxa de recurso;

— anular parcialmente a decisão impugnada no processo T-156/02, na parte em que condena a recorrente a suportar as suas próprias custas nos processos de oposição e de recurso;

— nos processos T-124/02 e T-156/02, condenar o Instituto nas custas.

32 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne, nos processos T-124/02 e T-156/02:

— negar provimento aos recursos;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

33 No processo T-124/02, a recorrente faz, essencialmente, dois pedidos distintos. O primeiro é de anulação da decisão impugnada, na parte em que condenou a recorrente a suportar as suas próprias custas nos processos de oposição e de recurso. O segundo é de anulação da decisão impugnada, na parte em que não ordenou que lhe fosse reembolsada a taxa de recurso. No processo T-156/02, a recorrente faz um único pedido, análogo ao primeiro pedido formulado no processo T-124/02.

- 34 Em apoio do primeiro pedido feito no processo T-124/02 e do recurso no processo T-156/02, a recorrente invoca dois fundamentos. O primeiro fundamento assenta no facto de as decisões impugnadas deverem ter sido baseadas no artigo 81.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 e não no n.º 3 do mesmo artigo. O segundo fundamento assenta numa aplicação errada das disposições conjugadas do artigo 81.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94. Em apoio do segundo pedido no processo T-124/02, a recorrente invoca dois outros fundamentos, baseados, respectivamente, em violação da regra 51 do Regulamento n.º 2868/95 e em violação do dever de fundamentação.

Quanto aos pedidos relativos às taxas de oposição e de recurso

Quanto ao primeiro fundamento, que assenta no facto de as decisões impugnadas deverem ter sido baseadas no artigo 81.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 e não no n.º 3 do mesmo artigo

— Argumentos das partes

- 35 A recorrente afirma que, na sequência dos acordos amigáveis celebrados pelas partes, os processos de oposição ficaram sem objecto. Por conseguinte, segundo a recorrente, as decisões relativas às custas da oposição deveriam ter sido baseadas no artigo 81.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 e não no n.º 3 do mesmo artigo. Sustenta que, no presente caso, a primeira disposição constitui uma *lex specialis* em relação à segunda.
- 36 O Instituto considera que foi correctamente que as Câmaras de Recurso basearam as decisões impugnadas no artigo 81.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94. A este respeito, afirma que esta disposição se refere às situações em que, como no caso

presente, é um acto processual praticado pelas partes no processo administrativo que põe termo a este. Em contrapartida, segundo o Instituto, o artigo 81.º, n.º 4, do mesmo regulamento só se aplica quando esse processo fica sem objecto devido a circunstâncias externas ao mesmo, tais como o cancelamento da marca sobre a existência da qual a oposição se baseia ou o indeferimento do pedido de marca, na sequência de outra oposição. Portanto, segundo o Instituto, o artigo 81.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 constitui uma *lex specialis* em relação ao n.º 4 do mesmo artigo.

— Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

37 Tal como o Instituto observa correctamente, o artigo 81.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 visa as situações em que o processo administrativo termina por um acto processual unilateral praticado por uma das partes neste, ou mesmo, no que diz respeito à falta de renovação do registo da marca comunitária, por não ter sido praticado um acto processual. Entre os actos processuais assim referidos incluem-se, nomeadamente, os casos de retirada de outro acto processual, tais como o pedido de marca, a oposição ou o recurso. A este respeito, esta disposição não faz distinção consoante o acto processual retirado seja ou não a petição do processo em questão. Ora, na segunda situação, por exemplo no caso de retirada do pedido de marca no decurso de um processo de oposição, este processo fica sem objecto, provocando assim a inutilidade superveniente da lide. Em contrapartida, o artigo 81.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 refere-se de modo geral a todos os casos de extinção da instância.

38 Resulta tanto da redacção como da economia destas disposições que o artigo 81.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 constitui uma *lex specialis* em relação ao n.º 4 do mesmo artigo, na medida em que o n.º 3 abrange as situações em que o facto de o processo ficar sem objecto é consequência da desistência unilateral de um acto processual.

- 39 Além disso, o artigo 81.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 aplica-se também quando, num processo *inter partes*, cada uma das partes retira o acto processual de que é autora. A este respeito, carece de pertinência para efeitos de aplicação desta disposição a circunstância de a retirada do ou dos actos processuais ter sido motivada ou não por um acordo celebrado pelas partes fora do processo em causa.
- 40 No presente caso, a recorrente pôs parcialmente termo aos processos de oposição ao limitar a lista dos produtos contida nos seus pedidos de marca. Nesta medida, estes processos ficaram, portanto, sem objecto, sem que, todavia, o artigo 81.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 se aplique. Seguidamente, uma vez que os processos de oposição ainda não tinham ficado sem objecto, na sequência da limitação da lista dos produtos, as outras partes no processo perante as Câmaras de Recurso puseram termo a estes processos através da retirada das oposições.
- 41 Nestas condições, foi correctamente que as Câmaras de Recurso basearam a sua decisão respectiva relativa às despesas dos processos de oposição apenas no artigo 81.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.
- 42 Por conseguinte, o primeiro fundamento não procede.

Quanto ao segundo fundamento, baseado em aplicação errada das disposições conjugadas do artigo 81.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94

— Argumentos das partes

- 43 A recorrente alega que as Câmaras de Recurso aplicaram erradamente as disposições conjugadas do artigo 81.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94. A

este respeito, sustenta que uma decisão equitativa, tal como exige o artigo 81.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, necessita que as possibilidades de sucesso da oposição sejam examinadas, ainda que sumariamente. Neste contexto, remete para o § 91 *bis* do Zivilprozessordnung (Código de Processo Civil alemão), que exige, de acordo com a jurisprudência, esse exame sumário. Ora, segundo a recorrente, este critério de avaliação é aplicável no presente caso por força do artigo 79.º do Regulamento n.º 40/94. Segundo a recorrente, as Câmaras de Recurso renunciaram expressamente a examinar as possibilidades de sucesso da oposição. Por conseguinte, as decisões impugnadas, na medida em que determinam mecanicamente uma partilha das custas entre as partes no processo de oposição, não são equitativas.

44 A recorrente afirma que, se as Câmaras de Recurso tivessem examinado correctamente, ainda que de modo sumário, as possibilidades de sucesso das oposições, deveriam ter daí concluído que todas as custas dos processos de oposição deviam ter, nos dois casos, ficado a cargo da outra parte no processo perante a Câmara de Recurso. Com efeito, segundo a recorrente, as oposições deduzidas por estas partes estavam votadas ao insucesso.

45 A este respeito, a recorrente invoca, em primeiro lugar, o nítido afastamento existente, em seu entender, entre, por um lado, as marcas pedidas e, por outro, as marcas em cuja existência as oposições se fundamentavam.

46 No que respeita mais especialmente ao processo T-124/02, a recorrente refere, em segundo lugar, o fraco valor distintivo do elemento «vita». Finalmente, sustenta que os produtos visados pelo pedido de marca, após a limitação do referido pedido, não são similares àqueles para os quais estavam registadas as marcas sobre a existência das quais a oposição se baseava.

- 47 No que concerne ao processo T-156/02, a recorrente invoca ainda a falta de provas quanto ao uso sério das marcas sobre a existência das quais se fundamentava a oposição e quanto à validade jurídica de algumas dessas marcas.
- 48 Além disso, segundo a recorrente, as Câmaras de Recurso violaram o princípio da proporcionalidade, ao condenarem uma parte a suportar 50% das custas dos processos de oposição, quando essa parte apenas retirou oito categorias de produtos (no processo T-156/02), ou mesmo uma única categoria de produtos (no processo T-124/02), num total de 50 a 60 categorias de produtos visados nos pedidos de marca.
- 49 Neste contexto, a recorrente aduz uma série de argumentos de ordem geral que militam, em seu entender, contra a repartição das custas feita pelas Câmaras de Recurso. Em primeiro lugar, alega que esta solução tem por consequência não dar lugar a qualquer sanção em caso de oposição manifestamente infundada. Em segundo lugar, os operadores serão antes encorajados, segundo a recorrente, a deduzir oposição contra o registo de uma marca para todos os produtos visados no pedido de marca, uma vez que não têm a temer qualquer consequência desfavorável no que concerne às custas, na hipótese de o processo de oposição terminar antecipadamente. Em terceiro lugar, a recorrente afirma que os requerentes de marca não são incitados a pôr termo a um processo de oposição manifestamente votado ao fracasso pela limitação da lista dos produtos para os quais se pede o registo da marca, dado que isso provocaria uma decisão relativa às custas processuais mais desfavorável do que a que seria tomada na hipótese de o Instituto decidir sobre a oposição no âmbito de um processo contencioso.
- 50 O Instituto retorque que as Câmaras de Recurso aplicaram correctamente as disposições conjugadas do artigo 81.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94. Alega que o artigo 81.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 não indica qualquer critério que precise as modalidades a serem respeitadas na decisão relativa à repartição das custas. Por conseguinte, segundo o Instituto, tanto a aplicação da regra de

equidade prevista por esta disposição como toda e qualquer decisão adoptada com fundamento na mesma, num caso concreto, fazem parte do poder discricionário das Câmaras de Recurso, sendo a fiscalização do Tribunal de Primeira Instância limitada à questão de um eventual abuso desse poder. Ora, no presente caso, alega o Instituto, nenhum elemento permite concluir que as Câmaras de Recurso tenham abusado do seu poder discricionário.

51 Segundo o Instituto, a situação dos presentes processos, caracterizada pelo facto de cada uma das partes no processo de oposição ter posto termo a este processo, uma pela retirada parcial do pedido de marca, a outra pela retirada da oposição, é equiparável a uma situação em que as partes são vencidas respectivamente num ou mais dos seus pedidos.

52 Mais especialmente, o Instituto alega que as Câmaras de Recurso não eram obrigadas a examinar as possibilidades de sucesso da oposição. A este respeito, alega que nem os direitos dos Estados-Membros relativos aos processos administrativos e judiciais nem o Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância prevêem qualquer regra segundo a qual, para efeitos de uma decisão relativa às custas de um processo a que determinados actos das partes puseram termo, haja que ter em conta as possibilidades de sucesso dos respectivos pedidos ou mesmo da situação conjuntural do processo.

— Apreciação do Tribunal

53 Segundo o artigo 81.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, a parte que puser termo a um processo mediante a retirada do pedido de marca comunitária, da oposição, do pedido de extinção ou de anulação, ou do recurso, mediante a falta de renovação do registo da marca comunitária ou mediante renúncia àquela, suportará as taxas e as custas da outra parte nas condições previstas nos n.ºs 1 e 2. Segundo o n.º 1 deste mesmo artigo, a parte vencida num processo de oposição,

de extinção, de anulação ou de recurso suportará as taxas da outra parte, bem como todas as custas a cargo desta, indispensáveis para efeitos processuais.

54 Daí resulta, no que respeita ao processo de oposição, que uma parte que ponha termo a esse processo renunciando às suas pretensões, nomeadamente mediante a desistência do pedido de marca ou da oposição, é equiparada a uma parte vencida e deve, portanto, em princípio, suportar as taxas e as custas da outra parte. Esta regra só tem excepção em caso de aplicação do artigo 81.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, nos termos do qual, «na medida em que as partes sejam vencidas respectivamente num ou mais pontos ou na medida em que a equidade assim o exija, a Divisão de Oposição, a Divisão de Anulação ou a Câmara de Recurso decidirão uma repartição diferente das custas». A este respeito, embora esta disposição preveja duas situações distintas que dão lugar a uma repartição das custas diferente da prevista no n.º 1 do mesmo artigo, ela não proíbe que essas duas situações aconteçam simultaneamente. Assim, o Instituto pode, em caso de repartição das despesas pelo facto de as partes terem sido vencidas respectivamente em relação a um ou mais dos seus pedidos, tomar em conta exigências de equidade se uma repartição que apenas tenha em conta o deferimento dos diversos pedidos levar a um resultado inequitativo. Por conseguinte, o Instituto dispõe de uma margem larga de decisão quanto à repartição concreta das custas entre as partes.

55 Nos presentes processos, por um lado, os pedidos de marca foram parcialmente retirados. Por outro lado, as oposições foram também parcialmente retiradas, uma vez que os processos de oposição não tinham ainda ficado sem objecto na sequência da limitação dos pedidos de marca. Por conseguinte, cada uma das partes renunciou parcialmente às suas pretensões.

56 Esta situação deve ser equiparada ao caso de as partes serem vencidas, respectivamente, em relação a um ou vários dos seus pedidos. Com efeito, na hipótese, visada pelo artigo 81.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, em que o Instituto, devido à retirada do pedido de marca ou de oposição, não tem que se

pronunciar sobre a oposição, não pode existir, por definição, nenhuma parte perdedora. Por conseguinte, nesta hipótese, a remissão para o n.º 2 deste mesmo artigo só tem sentido se se interpretarem estas disposições conjugadas de modo a que a situação em que cada uma das partes no processo administrativo é parcialmente vencida seja equiparada à situação em que cada uma dessas partes renuncia parcialmente às suas pretensões. Além disso, seria incoerente não equiparar uma parte que renuncia parcialmente às suas pretensões a uma parte que é parcialmente vencida. Com efeito, tal como acaba de ser dito no n.º 54, *supra*, essa equiparação é operada, em relação à parte que renuncia totalmente às suas pretensões, pelas disposições conjugadas do artigo 81.º, n.ºs 1 e 3, do Regulamento n.º 40/94.

57 Por conseguinte, no presente caso, as Câmaras de Recurso podiam correctamente apoiar-se na equidade para adoptar a sua decisão respectiva quanto à repartição em concreto das custas entre as partes, dispondo, a este respeito, de uma margem larga de decisão.

58 A este respeito, contrariamente ao que a recorrente alega, as Câmaras de Recurso não eram obrigadas, para repartir as custas entre as partes, a examinar, ainda que sumariamente, as possibilidades de cada uma destas partes obter ganho de causa nos respectivos processos. Com efeito, seria contrário à economia do processo efectuar um exame da procedência da oposição unicamente para efeitos de repartição das custas.

59 Seguidamente, é certo que, nos dois processos, a redução das listas de produtos contidas nos pedidos de marca dizia apenas respeito a um número reduzido de produtos em relação ao número total de produtos delas constante e que, por conseguinte, devido a essa limitação, os processos de oposição só ficaram sem objecto numa medida limitada. Em contrapartida, as retiradas da oposição dizem respeito a uma parte significativa dos produtos visados nos pedidos de marca. Por conseguinte, as outras partes no processo nas Câmaras de Recurso renunciaram às suas pretensões numa mais ampla medida do que a recorrente fez.

- 60 Apesar disso, as Câmaras de Recurso também não eram obrigadas, para efeito de repartir as custas entre as partes no processo de oposição, a ter em conta a extensão exacta da renúncia de cada uma destas partes às suas pretensões. Com efeito, tal como se disse no n.º 54, *supra*, elas dispõem, nesta matéria, de uma ampla margem de decisão. Neste contexto, há igualmente que dizer que, em conformidade com o artigo 2.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (JO L 303, p. 33), o montante da taxa de oposição, que figura entre as custas recuperáveis, por efeito das disposições conjugadas do artigo 81.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 e da regra 94, n.º 6, do Regulamento n.º 2868/95, não depende do número de produtos em relação aos quais o oponente pretende impedir o registo da marca solicitada. Em conformidade com estas disposições, o mesmo sucede com outras custas recuperáveis, tais como, designadamente, as despesas de representação. Portanto, a circunstância de um oponente renunciar às suas pretensões numa mais ampla medida que o requerente da marca nem por isso significa que a equidade lhe exige que suporte uma maior parte das custas do processo de oposição.
- 61 Por conseguinte, ao determinar, no processo T-124/02, que cada uma das partes no processo de oposição suporte as suas próprias custas nos processos de oposição e de recurso e, no processo T-156/02, que cada uma das partes no processo de oposição suporte metade da taxa de oposição bem como as suas próprias custas nos processos de oposição e de recurso, as Câmaras de Recurso não violaram as exigências da equidade.
- 62 Segue-se que o segundo fundamento é improcedente.
- 63 Por conseguinte, devem ser julgados improcedentes os pedidos de anulação das decisões impugnadas, na parte em que condenam a recorrente nas suas próprias custas nos processos de oposição e de recurso.

Quanto ao pedido relativo ao reembolso da taxa de recurso no processo T-124/02

Argumentos das partes

- 64 Por um lado, a recorrente alega que a decisão impugnada no processo T-124/02 infringe a regra 51 do Regulamento n.º 2868/95. Segundo a recorrente, a Segunda Câmara de Recurso não ordenou, erradamente, que lhe fosse reembolsada a taxa de recurso, quando a decisão da Divisão de Oposição estava viciada por violação de formalidades essenciais. A este respeito, a recorrente afirma que a Divisão de Oposição não teve em consideração nem sequer mencionou o seu argumento, formulado na sua carta de 19 de Janeiro de 1999, de que havia que ter em conta a extensão da oposição na decisão a proferir relativamente às custas do processo de oposição.
- 65 Por outro lado, a recorrente critica a Segunda Câmara de Recurso por não ter cumprido o dever de fundamentação, uma vez que, na decisão impugnada no processo T-124/02, não indicou as razões pelas quais não tinha deferido o pedido de reembolso da taxa de recurso, que a recorrente tinha formulado no articulado em que expõe os fundamentos do seu recurso para o Instituto.
- 66 O Instituto retorque, por um lado, que, no articulado em que expõe os fundamentos do seu recurso para o Instituto, a recorrente não invocou, em apoio do seu pedido de reembolso da taxa de recurso, a violação, pela Divisão de Oposição, de formalidades essenciais. Em contrapartida, segundo o Instituto, no referido articulado, a recorrente apenas criticou a Divisão de Oposição por ter interpretado erradamente o artigo 81.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94. Além disso, o Instituto afirma que nenhum elemento permitia concluir que a decisão da Divisão de Oposição estava viciada por violação de formalidades essenciais.

- 67 Por outro lado, o Instituto considera que, não estando, como é evidente, preenchidas, no presente caso, as condições de reembolso da taxa de recurso, a Segunda Câmara de Recurso não era obrigada a precisar as razões pelas quais não tinha dado deferimento ao pedido respectivo. Segundo o Instituto, a decisão da Câmara de Recurso relativa à taxa de recurso está implicitamente contida na decisão relativa às custas em geral. Neste contexto, o Instituto refere que a aplicação da regra 51 do Regulamento n.º 2868/95 pressupõe que a parte em causa tenha obtido total ganho de causa. Ora, o Instituto recorda que, no presente caso, a Câmara de Recurso apenas tinha dado deferimento parcial ao pedido da recorrente no sentido de que a outra parte no processo na Câmara de Recurso suportasse as custas do processo de oposição.

Apreciação do Tribunal

- 68 Quanto ao fundamento baseado em violação da regra 51 do Regulamento n.º 2868/95, deve referir-se que, de acordo com esta disposição, o reembolso da taxa de recurso é ordenado em caso de revisão prejudicial ou quando seja dado provimento ao recurso pela Câmara de Recurso, na medida em que a equidade exija o reembolso devido a violação de formalidades essenciais. O reembolso é determinado, em caso de revisão prejudicial, pela instância cuja decisão tenha sido impugnada e, nos outros casos, pela Câmara de Recurso.
- 69 Resulta da redacção desta disposição que a decisão que ordena o reembolso da taxa de recurso é tomada oficiosamente, sem que a parte que tenha interposto recurso para o Instituto tenha necessidade de formular qualquer pedido nesse sentido.
- 70 Isto não significa, no entanto, que a Câmara de Recurso é obrigada, cada vez que anula uma decisão, a verificar oficiosamente se essa decisão está viciada por violação de formalidades essenciais susceptível de justificar a aplicação da regra 51 do Regulamento n.º 2868/95. Essa obrigação também não pode resultar de um

pedido de reembolso da taxa de recurso, formulado por uma parte, quando esse pedido não assentar em alegações concretas destinadas a provar ter havido violação de formalidades essenciais.

- 71 Ora, não tendo a recorrente invocado, no articulado em que expõe os fundamentos do seu recurso, qualquer violação de formalidades essenciais na decisão de oposição, a Câmara de Recurso não violou a regra 51 do Regulamento n.º 2868/95 ao indeferir implicitamente o pedido da recorrente. O presente fundamento não merece, por conseguinte, acolhimento.
- 72 Quanto ao fundamento baseado em incumprimento do dever de fundamentação, há que recordar que, nos termos do artigo 73.º, primeira frase, do Regulamento n.º 40/94, as decisões do Instituto devem ser fundamentadas. Este dever tem o mesmo alcance que o que está consagrado no artigo 253.º CE.
- 73 É de jurisprudência constante que o dever de fundamentar as decisões individuais tem o duplo objectivo de permitir, por um lado, aos interessados conhecerem as justificações da medida adoptada para defenderem os seus direitos e, por outro, ao juiz comunitário exercer a sua fiscalização da legalidade da decisão [v., nomeadamente, acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de Fevereiro de 1990, Delacre e o./Comissão, C-350/88, Colect., p. I-395, n.º 15, e acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 6 de Abril de 2000, Kuijer/Conselho, T-188/98, Colect., p. II-1959, n.º 36, e de 23 de Outubro de 2002, Institut für Lernsysteme/IHMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Colect., p. II-4301, n.º 59]. A questão de saber se a fundamentação de uma decisão preenche estes requisitos deve ser analisada à luz não apenas do seu teor, mas também do seu contexto, bem como do conjunto das regras jurídicas que regem a matéria em causa (acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Fevereiro de 1996, Comissão/Conselho, C-122/94, Colect., p. I-881, n.º 29, e acórdão Kuijer/Conselho, já referido, n.º 36).

- 74 No presente caso, há que verificar se, tal como a recorrente defende, a Câmara de Recurso não cumpriu o dever de fundamentação pelo facto de ter indicado por que razão não ordenou o reembolso da taxa de recurso à recorrente, quando esta o tinha pedido no articulado em que expõe os fundamentos do seu recurso.
- 75 É certo que a Câmara de Recurso era obrigada a responder, ainda que sumariamente, a eventuais alegações da recorrente destinadas a demonstrar que as condições enunciadas na regra 51 do Regulamento n.º 2868/95, nomeadamente a ligada à existência de violação de formalidades essenciais pelo órgão do Instituto que decidiu em primeira instância, estavam preenchidas no presente caso. Todavia, não pode deixar de se dizer que a recorrente não indicou qualquer elemento desta natureza no articulado em que expõe os fundamentos do seu recurso. Pelo contrário, limitou-se, tal como o Instituto correctamente indica, a alegar que a Divisão de Oposição tinha cometido um erro de direito no âmbito da interpretação do artigo 81.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.
- 76 Segue-se que a Câmara de Recurso não violou o dever de fundamentação pelo facto de não ter indicado por que razão não ordenou o reembolso da taxa de recurso à recorrente. Por conseguinte, o fundamento baseado em violação do artigo 73.º, primeira frase, do Regulamento n.º 40/94 também não merece acolhimento.
- 77 Assim sendo, o pedido da recorrente de anulação da decisão impugnada, na parte em que nela não foi ordenado que lhe fosse reembolsada a taxa de recurso, carece de fundamento.
- 78 Resulta de tudo o que precede que há que negar provimento ao recurso na sua totalidade.

Quanto às despesas

- 79 Por força do disposto no n.º 2 do artigo 87.º do Regulamento de Processo, a parte vencida deve ser condenada nas despesas, se tal for requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, em conformidade com o pedido do recorrido.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

- 1) É negado provimento aos recursos.
- 2) A recorrente é condenada nas despesas.

Forwood

Pirrung

Meij

Proferido em audiência no Luxemburgo, em 28 de Abril de 2004.

O secretário

O presidente

H. Jung

N. J. Forwood