

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)
7 de Junho de 2005 *

No processo T-303/03,

Lidl Stiftung & Co. KG, com sede em Neckarsulm (Alemanha), representada por
P. Groß, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

* Língua do processo: alemão.

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

REWE-Zentral AG, com sede em Colónia (Alemanha), representada inicialmente por M. Kinkeldey e, em seguida, por M. Kinkeldey e C. Schmitt, advogados,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 30 de Junho de 2003 (processo R 408/2002-1), relativa à oposição do titular da marca nacional SOLEVITA ao registo da marca nominativa comunitária Salvita,

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

composto por: M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Švábý, juízes,

secretário: H. Jung,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal em 4 de Setembro de 2003,

vista a resposta do IHMI entrada na Secretaria do Tribunal em 16 de Janeiro de 2004,

vistas a resposta da interveniente entrada na Secretaria do Tribunal em 16 de Janeiro de 2004,

após a audiência de 30 de Novembro de 2004,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 14 de Agosto de 1997, a REWE-Central AG apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI»), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Novembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1).
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo Salvita.
- 3 Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido pertencem às classes 5, 29, 30 e 32 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, conforme

revisto e alterado, e correspondem, relativamente a cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

- classe 5: «Chás de ervas medicinais, gomas de mascar para uso medicinal; alimentos para bebês; todos os produtos atrás referidos unicamente vendidos em lojas de produtos alimentares»;

- classe 29 : «Carne, peixe, aves, caça, moluscos e crustáceos, os produtos atrás referidos também preparados; enchidos, produtos à base de carne, de aves e de peixe, caviar; saladas à base de carne, de peixe, de aves e de caça; pastéis de carne, de aves, de caça e de peixe, extractos de carne; frutos, legumes e leguminosas (processadas); polpa de frutas e de legumes; saladas finas (*gourmet*) à base de legumes ou alface; todo o tipo de produtos à base de batata, nomeadamente batatas fritas, croquetes, batatas salteadas, batatas pré-cozinhadas, Kartoffelpuffer (bolinhos de batata), Kartoffelklöße (bolas de batata), Rösti (prato tradicional suíço à base de batata salteada), Reibekuchen (pequenas panquecas de batata), batatas fritas de pacote às rodelas, batatas fritas de pacote em palitos; Semmelknödel (bolas feitas de pão, manteiga, farinha, ovos e especiarias); refeições semiconfeccionadas e pré-confeccionadas, nomeadamente sopas (incluindo sopas instantâneas), refeições cujos ingredientes foram todos cozidos no mesmo recipiente, refeições pré-confeccionadas com ou sem adição de água, essencialmente constituídas por um ou mais dos seguintes produtos: carne, peixe, legumes, frutos preparados, queijo, massas alimentares ou arroz; geleias de carne, de frutas e de legumes, doces; ovos, leite e produtos lácteos, em especial leite pasteurizado, leite acidificado, leiteinho, iogurte, iogurte de fruta, iogurte com adição de chocolate ou de cacau, bebidas lácteas sem álcool, bebidas à base de soro de leite, quefir, natas, queijo fresco batido, sobremesas à base de queijo fresco batido com frutas e ervas aromáticas, sobremesas, essencialmente constituídas por leite e aromatizantes com gelatina e/ou amido enquanto espessantes, manteiga, banha de manteiga, queijo e preparações à base de queijo; gelatinas; molhos para salada; óleos e gorduras comestíveis; biscoitos salgados; rodelas finas de cereais, frutos de casca rija e outros aperitivos, com sal e sem sal, compreendidos na classe 29 ; todos os produtos atrás referidos (eventualmente) também enquanto alimentos de uso não medicinal; todos os produtos atrás referidos (eventualmente) também ultracongelados, conservados, esterilizados ou homogeneizados»;

- classe 30 : «Molhos, molhos à base de fruta, produtos para engrossar molhos, pós para fazer molhos, *ketchup*, rábano, alcaparras; café, chá, cacau, produtos à base de cacau, chocolate, produtos à base de chocolate, bebidas em pó contendo cacau; bebidas à base de chocolate, massapão, nogado; produtos à base de massapão e de nogado; pudins, sobremesas de pudim, preparados para barrar o pão, essencialmente constituídos por açúcar, cacau, nogado, leite e/ou gorduras; bombons, incluindo os recheados; açúcar, doçarias, açúcar baunilhado, rebuçados, em especial rebuçados de caramelo, de hortelã-pimenta, de fruta, gomas, chupa-chupas, pastilhas elásticas para fins não medicinais; arroz, tapioca, sucedâneos do café; pizzas; farinhas, produtos da indústria de moagem à base de cereais para fins alimentares, cereais integrais descascados, nomeadamente arroz, trigo, aveia, cevada, centeio, milho miúdo, milho e trigo sarraceno; os produtos atrás referidos também sob a forma de misturas e outras preparações, em especial farelo de trigo, gérmen de trigo, farinha de milho, sêmola de milho, linhaça, *muesli* e barras de *muesli* (essencialmente constituídos por flocos de cereais, frutos secos, frutos de casca rija), cereais, pipocas; pão, pãezinhos, pastelaria e confeitaria; massas alimentares e massas alimentares integrais, em especial talharim; massa para bolos pronta para ir ao forno, aromas para bolos, coberturas para bolos, gelados, sorvetes; mel, xarope de melação, levedura, fermento em pó; preparações em pó para fazer pudins; sal; mostarda; vinagre; especiarias, condimentos, pimenta em grão; biscoitos salgados, rodela finas de cereais, frutos de casca rija e outros aperitivos, com e sem sal, compreendidos na classe 30 ; todos os produtos atrás referidos (eventualmente) também enquanto alimentos dietéticos de uso não medicinal, todos os produtos atrás referidos (eventualmente) também ultracongelados, conservados, esterilizados ou homogeneizados»;

- classe 32: «Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta, sumos de legumes; xaropes e outras preparações para fazer bebidas; bebidas à base de soro de leite; pós para a preparação de bebidas instantâneas.»

⁴ Em 13 de Julho de 1998, o pedido de marca foi publicado no *Boletim das Marcas Comunitárias* n.º 50/98.

- 5 Em 13 de Outubro de 1998, a Lidl Stiftung & Co. KG deduziu oposição ao registo da marca pedida, alegando risco de confusão na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Esta oposição era fundada na existência da marca alemã anterior SOLEVITA, registada em 27 de Junho de 1983 para designar produtos incluídos na classe 32 na acepção do Acordo de Nice. A oposição foi deduzida contra diferentes produtos incluídos nas classes 29, 30 e 32 e especificados no pedido de marca comunitária.

- 6 Por carta datada de 27 de Outubro de 1999, a interveniente pediu à recorrente que produzisse prova da utilização da sua marca, em conformidade com o artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94.

- 7 Em 18 de Janeiro de 2000, a Divisão de Oposição do IHMI convidou a recorrente a produzir essa prova no prazo de dois meses.

- 8 Em 14 de Fevereiro de 2000, a recorrente apresentou:
 - uma declaração solene assinada pelo director de vendas internacionais, com data de 27 de Janeiro de 2000, relativa ao volume de negócios realizado na República Federal da Alemanha com produtos da marca SOLEVITA entre 1993 e 1999;

 - uma lista dos produtos comercializados sob a marca SOLEVITA entre 1993 e 1999, intitulada «Solevita bis 10-1999» (Solevita até Outubro de 1999) e com a menção «Stand: 23. März 1998 — 27.01.00» (actualização: 23 de Março de 1998 — 27.01.00);

— cópias de modelos de embalagens de diferentes sumos de fruta comercializados sob a marca SOLEVITA, todas sem data.

- 9 Em 28 de Março de 2002, a Divisão de Oposição indeferiu a oposição deduzida pela recorrente. Para fundamentar a sua decisão, explicou, em suma, que os documentos apresentados pela recorrente eram insuficientes para provar a utilização real e séria da marca nacional anterior. Em particular, a Divisão de Oposição afirmou que os modelos de embalagens não tinham data, que a declaração solene apenas tinha valor probatório relativo, visto que emanava de um empregado da recorrente que ocupava um posto de chefia, e que, além disso, essa declaração apenas constituía um indício da utilização da marca. Segundo a Divisão de Oposição, a recorrente não apresentou facturas nem declarações de terceiros para justificar ou confirmar o volume de negócios indicado por ela própria, pelo que o exame dos meios de prova oferecidos levava a concluir que não fora produzida prova da utilização real e séria. A Divisão de Oposição precisou ainda que a oposição devia ser rejeitada pelo facto de os sinais em conflito não apresentarem qualquer semelhança.
- 10 Em 10 de Maio de 2002, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição. A recorrente considerava, em particular, que a prova da utilização da marca tinha sido produzida no caso em apreço. Por outro lado, entendia que a Divisão de Oposição tinha violado o seu direito a ser ouvida, uma vez que não pôde apresentar as suas observações quanto à apreciação dos elementos oferecidos para provar a utilização séria da marca. A Divisão de Oposição violou igualmente o princípio do «dispositivo», na medida em que a utilização da marca não foi contestada pela interveniente.
- 11 Por decisão de 30 de Junho de 2003 (a seguir «decisão recorrida»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso.

- 12 Essencialmente, e no que se refere à prova da utilização da marca, a Câmara de Recurso afirmou que a declaração sob compromisso de honra era uma declaração unilateral, feita pela parte interessada ou por um dos quadros da sua empresa, e que uma declaração desse tipo não era suficiente para provar factos objectivos excepto se fosse corroborada por provas adicionais como facturas, o que não se verificava no caso em apreço. Por outro lado, dado que as cópias dos modelos de embalagens não continham qualquer indicação sobre o período de comercialização, a Câmara de Recurso considerou que elas não podiam confirmar os volumes de negócios indicados, como, de resto, as outras provas apresentadas. A Câmara de Recurso inferiu daqui que a Divisão de Oposição tinha concluído correctamente no sentido do carácter insuficiente dos documentos apresentados para provar a utilização da marca durante o período a ter em consideração.
- 13 Relativamente ao direito a ser ouvido na acepção do artigo 73.º, segundo período, do Regulamento n.º 40/94, a Câmara de Recurso afirmou que, ao examinar o processo, o IHMI está autorizado a utilizar todas as indicações apresentadas por uma parte sem lhe dar previamente a possibilidade de tomar posição sobre as mesmas, uma vez que se pressupõe que a parte interessada conhece as indicações em questão. Quanto ao princípio do «dispositivo», a Câmara de Recurso considerou que a questão da utilização da marca apenas obedecia a esse princípio na medida em que o requerente pode desistir do seu pedido em qualquer momento. Por conseguinte, no seu entender, a Divisão de Oposição não violou o artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94.

Pedidos das partes

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

— anular a decisão recorrida;

— condenar o IHMI nas despesas.

15 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

16 A recorrente invoca três fundamentos de recurso. Através do seu primeiro fundamento, contesta a conclusão da Câmara de Recurso de que a prova da utilização da marca não tinha sido produzida no caso em apreço. Através dos seus segundo e terceiro fundamentos, a recorrente alega a violação, respectivamente, do direito a ser ouvido e do princípio do «dispositivo».

Quanto à prova da utilização séria da marca

Argumentos das partes

17 O primeiro fundamento da recorrente assenta numa argumentação desenvolvida em cinco pontos.

- 18 Em primeiro lugar, recordando a redacção do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 e referindo-se a várias decisões proferidas pelas Câmaras de Recurso do IHMI, a recorrente afirma que deve entender-se por utilização «séria» a utilização real da marca anterior no mercado com o intuito de chamar a atenção de potenciais clientes para os produtos e serviços oferecidos sob esse sinal. O artigo 43.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 não exige, pois, a prova detalhada da utilização da marca, ao contrário de outras disposições, como o artigo 7.º, n.º 3, do mesmo regulamento. É suficiente provar que a marca anterior foi efectivamente usada no mercado e que não o foi apenas «enquanto direito fictício».
- 19 Em segundo lugar, a recorrente invoca o facto de a Câmara de Recurso ter remetido, na sua decisão, para o acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Março de 2003, *Ansul* (C-40/01, *Colect.*, p. I-2439), e para o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Março de 2003, *Goulbourn/IHMI — Redcats (Silk Cocoon)* (T-174/01, *Colect.*, p. II-789). Segundo a recorrente, a Câmara de Recurso parece pensar que estes dois acórdãos tratavam da questão de saber que documentos eram suficientes para provar a utilização séria da marca. Ora, não é esse o caso, uma vez que, segundo a recorrente, estes dois acórdãos não têm qualquer relação com o objecto do presente recurso.
- 20 Em terceiro lugar, referindo-se ao artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 e à regra 22, n.ºs 2 e 3, do Regulamento 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 recorrente contesta o ponto de vista adoptado pela Câmara de Recurso, segundo o qual certos documentos podem ser suficientes para caracterizar uma utilização credível, na acepção do direito alemão, mas não são sempre suficientes para provar a utilização na acepção do Regulamento n.º 40/94. Esta observação diz particularmente respeito ao facto de ter sido reconhecido à declaração solene valor probatório inferior àquele que lhe é habitualmente reconhecido no direito alemão.
- 21 Em quarto lugar, a recorrente alega que a decisão recorrida está em contradição com a decisão da Terceira Câmara de Recurso do IHMI proferida em 11 de Julho de 2001

no processo R 759/2000-3, Grafenwalder/Grafenwalder. Neste processo, a oponente apresentou uma declaraao solene, o registo dos volumes de negocios mensais para o periodo em questao, duas copias de produtos que ostentavam a sua marca e um folheto publicitario. A recorrente salienta o facto de a Camara de Recurso, infirmando a posiao da Divisao de Oposiao, ter precisado, em particular no n.o 22 da sua decisao, que «os elementos apresentados pela oponente [eram] suficientes, no caso em apreo, para satisfazer essas exigencias, tanto mais que a regra [22 do Regulamento n.o 2868/95] nao exige a apresentaao cumulativa de todos os meios de prova nela mencionados». Segundo a recorrente, este entendimento juridico e, alem disso, conforme a decisao proferida pela Segunda Camara de Recurso em 8 de Novembro de 2000 no processo R 756/1999-2, DOCTORS/DOC & TORS.

- 22 Em quinto lugar, a recorrente entende que os documentos juntos aos autos, considerados no seu conjunto, nao deixam qualquer duvıda quanto ao facto de a marca anterior ter sido na Alemanha, Estado-Membro no qual esta marca esta registada, objecto de uma utilizaao seria muito importante para o produto em questao e no periodo a ter em consideraao. Para sustentar o seu ponto de vista, a recorrente faz referencia a decisao proferida pela Primeira Camara de Recurso do IHMI em 6 de Abril de 2001 no processo R 129/2000-1, VISIO/VISION. Conclui com base nesta decisao que, no caso em apreo, foi produzida prova da utilizaao seria da marca na acepao do artigo 43.o, n.o 2, do Regulamento n.o 40/94.
- 23 Por sua vez, o IHMI considera que, embora no ambito do processo de oposiao nao se exija que a oponente prove que a sua marca adquiriu caracter distintivo apos a utilizaao que dela foi feita, como o artigo 7.o, n.o 3, do Regulamento n.o 40/94 preve, essa razao nao libera a oponente do onus da prova que sobre ela impende.
- 24 Pelo contrario, por fora do artigo 43.o, n.o 2, do Regulamento n.o 40/94, a oponente deve produzir prova de que o sinal foi objecto de uma utilizaao seria durante o periodo pertinente.

- 25 É certo que a regra 22, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95 não exige a apresentação cumulativa de todas as provas nela mencionadas. No entanto, as provas apresentadas pela oponente devem permitir retirar conclusões claras quanto ao local, ao período, à importância e à natureza da utilização da marca anterior, na aceção do n.º 2 desta mesma regra.
- 26 No presente processo, o IHMI reconhece que os documentos juntos ao processo constituem meios de prova admissíveis na aceção do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 e da regra 22, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 2868/95. Em particular, precisa que a «declaração solene» apresentada pela oponente constitui uma prova admissível.
- 27 Contudo, o IHMI entende que o valor probatório de uma declaração desse tipo deve ser apreciado em conjunto com todos os outros documentos apresentados, tendo em conta o seu teor e as circunstâncias particulares do caso concreto. Este exame levaria a concluir que a declaração solene, considerada em si mesma ou tendo em conta a lista de produtos a ela anexa, não é suficiente para provar a utilização séria do direito anterior.
- 28 A este respeito, o IHMI considera que a lista anexa à declaração solene se limita a reproduzir os números mencionados na declaração sem, todavia, provar os mesmos. Essas indicações não são, portanto, suficientes para provar uma utilização séria, visto que não são corroboradas, por exemplo, por facturas, catálogos ou anúncios publicitários. Por outro lado, no que se refere às reproduções sem data de embalagens de produtos, as mesmas permitem apenas estabelecer simples suposições e não podem, portanto, corroborar os outros meios de prova e as declarações.

- 29 Por sua vez, a interveniente reconhece igualmente que a declaração solene constitui um meio de prova admissível, expressamente previsto no artigo 76.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 40/94. Cabe, todavia, ao IHMI, e mais precisamente às suas Câmaras de Recurso, apreciar livremente e segundo a sua compreensão a força probatória da referida declaração.
- 30 No caso em apreço, as indicações relativas às unidades vendidas e ao período da alegada venda dos produtos apenas constam da declaração solene do director de vendas internacionais da própria recorrente. A lista dos produtos comercializados também provinha da própria recorrente e não era sustentada por nenhum elemento objectivo. Por conseguinte, não reforça o valor probatório da declaração solene. Trata-se, na realidade, de uma simples alegação escrita de uma parte, desprovida de toda e qualquer força probatória. Quanto aos modelos de embalagens, a interveniente considera que os mesmos são os únicos elementos objectivos apresentados pela recorrente. No entanto, não contêm qualquer indicação sobre a data da sua utilização ou o período de referência.
- 31 A interveniente esclarece igualmente que, mesmo no direito alemão, a declaração solene só é suficiente para demonstrar a utilização real e séria na condição de ser acompanhada e sustentada por outros meios de prova. Remete a este respeito para uma decisão da Primeira de Recurso do IHMI referida na petição.

Apreciação do Tribunal

- 32 O artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 prevê que o requerente de uma marca comunitária pode pedir que seja feita prova de que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria no território no qual está protegida durante os cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca que foi objecto de oposição.

- 33 Nos termos da regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95, as indicações e as provas a apresentar a fim de demonstrar a utilização da marca consistem em indicações relativas ao local, período, extensão e natureza da utilização que foi feita da marca anterior em relação aos produtos e serviços para os quais está registada e nos quais se baseia a oposição. Segundo esta mesma regra, devem ser apresentados «comprobativos» dessas indicações.
- 34 A este respeito, a regra 22, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95 precisa que as provas da utilização da marca se devem «de preferência» limitar à apresentação de documentos justificativos como, «por exemplo», embalagens, rótulos, tabelas de preços, catálogos, facturas, fotografias, anúncios de jornais e as declarações escritas referidas no n.º 1, alínea f), do artigo 76.º do Regulamento n.º 40/94, que incluem, nomeadamente, as declarações escritas prestadas solenemente.
- 35 Por outro lado, para interpretar o conceito de utilização séria, há que ter em conta o facto de a *ratio legis* da exigência de a marca anterior ter sido objecto de uso sério para ser oponível a um pedido de marca comunitária consiste em limitar conflitos entre duas marcas, na medida em que não exista motivo económico justo decorrente de uma função efectiva da marca no mercado (acórdão Silk Cocoon, n.º 19 *supra*, n.º 38). Em contrapartida, a referida disposição não visa avaliar o êxito comercial, nem controlar a estratégia comercial de uma empresa, nem tão-pouco reservar a protecção das marcas apenas às suas explorações comerciais quantitativamente importantes [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 2004, MFE Marienfelde/IHMI — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Colect., p. II-2787, n.º 32].
- 36 Conforme decorre do acórdão Ansul, n.º 19 *supra*, relativo à interpretação do artigo 12.º, n.º 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), cujo teor normativo corresponde, no essencial, ao do

artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94, uma marca é objecto de utilização séria quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de origem dos produtos ou dos serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar um escoamento para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca (n.º 43). Nesta matéria, a condição relativa ao uso sério da marca exige que esta, tal como é protegida no território pertinente, seja utilizada publicamente e com relevância exterior (acórdão Silk Cocoon, n.º 19 *supra*, n.º 39; v., neste sentido e por analogia, acórdão Ansul, n.º 19 *supra*, n.º 37).

37 A apreciação do carácter sério do uso da marca deve assentar em todos os factos e circunstâncias adequados a demonstrar a realidade da exploração comercial desta, em especial, os usos considerados justificados no sector económico em questão para manter ou criar partes de mercado em proveito dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, a natureza desses produtos ou desses serviços, as características do mercado, a extensão e a frequência do uso da marca (acórdão HIPOVITON, n.º 35 *supra*, n.º 34; v., neste sentido e por analogia, acórdão Ansul, n.º 19 *supra*, n.º 43).

38 Para examinar o carácter sério do uso da marca anterior, há que proceder a uma apreciação global, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto (acórdão HIPOVITON, n.º 35 *supra*, n.º 36). Por outro lado, o uso sério de uma marca não pode ser demonstrado por meio de probabilidades ou presunções, mas deve assentar em elementos concretos e objectivos que provem uma utilização efectiva e suficiente da marca no mercado em causa [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/IHMI — Harrison (HIWATT), T-39/01, Colect., p. II-5233, n.º 47].

39 No caso em apreço, a declaração escrita do director de vendas internacionais da recorrente bem como a lista, sob a forma de um quadro, dos produtos comercializados continham indicações sobre a utilização da marca relativas ao local (Alemanha), ao período (1993-1999), à importância (volume de negócios por ano e por produto) e à natureza dos produtos designados (em particular, sumos de fruta).

- 40 Relativamente à declaração escrita do director de vendas internacionais da recorrente, recorde-se que artigo 76.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 40/94 faz referência, como meios de prova da utilização da marca, por força da remissão constante da regra 22 do Regulamento n.º 2868/95, às «[d]eclarações escritas prestadas sob juramento ou solenemente, ou que tenham efeito equivalente segundo a legislação do Estado em que forem prestadas». Em consequência, os efeitos de uma declaração escrita só devem ser procurados na legislação do Estado-Membro em questão nos casos em que essa declaração não foi prestada sob juramento ou solenemente. No caso em apreço, é facto assente que a declaração escrita do director de vendas internacionais da recorrente constitui uma declaração solene e que foi declarada admissível, enquanto tal, pela Câmara de Recurso. Por conseguinte, e sem que haja necessidade de analisar os seus efeitos à luz do direito alemão, essa declaração faz parte dos meios de prova referidos no artigo 76.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 40/94, para o qual remete a regra 22 do Regulamento n.º 2868/95.
- 41 Todavia, embora a declaração solene e a lista, sob a forma de um quadro, dos produtos comercializados pela recorrente possam ser consideradas meios de prova admissíveis, há que proceder a uma apreciação global dos elementos carreados para os autos, que deve ter em conta todos os factores pertinentes, a fim de determinar se a prova da utilização séria da marca foi produzida. Importa salientar a este respeito que, nos termos da regra 22, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95, as partes têm à disposição diferentes meios de prova da utilização da marca. Por outro lado, nada no Regulamento n.º 40/94 nem no Regulamento n.º 2868/95 permite considerar que os meios de prova do uso da marca, considerados global ou separadamente, devem conduzir necessariamente o IHMI a concluir que foi produzida prova da utilização séria.
- 42 No caso em apreço, deve observar-se, em primeiro lugar, que a declaração solene e a lista, sob a forma de um quadro, dos produtos comercializados foram elaboradas pela própria recorrente. A este respeito, recorde-se que, para apreciar o valor probatório de um documento, é necessário, em primeiro lugar, verificar a verosimilhança da informação nele contida. Deve-se então ter em conta, nomeadamente, a origem do documento, as circunstâncias da sua elaboração, o seu destinatário e perguntar se, em função do seu conteúdo, se afigura razoável e fidedigno (v., neste sentido e por analogia, acórdão do Tribunal de Primeira

Instância de 15 de Março de 2000, Cimenteries CBR e o./Comissão, T-25/95, T-26/95, T-30/95 a T-32/95, T-34/95 a T-39/95, T-42/95 a T-46/95, T-48/95, T-50/95 a T-65/95, T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Colect., p. II-491, n.º 1838; v., igualmente, conclusões do advogado-geral P. Léger no processo C-57/02 P, Acerinox/Comissão, ainda não publicadas na Colectânea, n.º 202). Nada no Regulamento n.º 40/94 nem no Regulamento n.º 2868/95 permite concluir que a força probatória dos meios de prova da utilização da marca, incluindo as declarações solenes, deva ser analisada à luz da legislação nacional de um Estado-Membro.

- 43 Em segundo lugar, em nenhum momento do processo no IHMI a recorrente apresentou outros elementos que permitam corroborar, nomeadamente, os números indicados na sua declaração solene e na sua lista dos produtos comercializados.
- 44 Os únicos elementos complementares juntos aos autos foram as cópias dos modelos de embalagens dos produtos em causa sem qualquer data. Mesmo que estas cópias pudessem ter por efeito corroborar a «natureza» (sumos de fruta) e eventualmente o «local» (uma vez que esses modelos de embalagens estão redigidos em língua alemã) da utilização da marca, as mesmas não trouxeram qualquer elemento que permita corroborar o período e a importância dessa utilização.
- 45 Em último lugar, note-se que os elementos complementares susceptíveis de permitir corroborar as indicações contidas na declaração solene — por exemplo, facturas, catálogos ou anúncios de jornais — não são de natureza tal que a sua obtenção teria sido difícil para a recorrente. Esses elementos poderiam, em particular, ter sido apresentados à Câmara de Recurso, tanto mais que a decisão da Divisão de Oposição já constatará a insuficiência das provas da utilização da marca.

- 46 Tendo em vista as considerações precedentes, e tendo em conta todos os factores pertinentes, há que concluir que a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro ao considerar que a prova da utilização da marca nacional anterior não tinha sido produzida no caso em apreço.
- 47 Os restantes argumentos invocados pela recorrente não são susceptíveis de infirmar esta apreciação.
- 48 Relativamente ao facto de a Câmara de Recurso ter remetido na decisão recorrida para os acórdãos *Ansul* e *Silk Cocoon*, n.º 19 *supra*, que são desprovidos de pertinência para o caso em apreço, basta observar que, contrariamente ao que é alegado pela recorrente, a Câmara de Recurso não referiu que esses acórdãos tinham por objecto a questão de saber que documentos eram suficientes para provar a utilização séria da marca. Conforme resulta claramente do n.º 15 da decisão recorrida, a Câmara de Recurso apenas remeteu para esses dois acórdãos na medida em que os mesmos definem o conceito de «utilização séria» na acepção das regras comunitárias. Este argumento não está, portanto, sustentado pelos factos.
- 49 Quanto à circunstância de as decisões anteriores das Câmaras de Recurso do IHMI estarem em contradição com a decisão recorrida, basta recordar que a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso deve ser apreciada unicamente com base no Regulamento n.º 40/94, conforme é interpretado pelo juiz comunitário, e não com base numa prática decisória anterior destas [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Outubro de 2002, *Glaverbel/IHMI* (Superfície de uma placa de vidro), T-36/01, Colect., p. II-3887, n.º 35, e de 20 de Novembro de 2002, *Bosch/IHMI* (Kit pro e Kit Super Pro), T-79/01 e T-6/01, Colect., p. II-4881, n.º 32]. Por conseguinte, este argumento é inoperante.
- 50 Por todas as razões que precedem, o primeiro fundamento deve ser considerado improcedente.

Quanto à violação do direito a ser ouvido

Argumentos das partes

- 51 A recorrente considera que, na medida em que a Câmara de Recurso não manifestou que tinha dúvidas sobre a credibilidade da declaração solene e que só reconhecia a esta última uma força probatória limitada, ela deveria ter-lhe dado previamente a possibilidade de apresentar observações em conformidade com o artigo 73.º, segundo período, do Regulamento n.º 40/94. A recorrente precisa que, tendo em conta uma decisão de outra Câmara de Recurso noutro processo (processo Grafenwälder/Grafenwalder, referido no n.º 21 *supra*), ela pôde supor que os documentos apresentados ao IHMI eram suficientes para dar informações acerca do local, do período, da importância e da natureza da utilização da marca. Em particular, a recorrente alega que não tinha razões para pensar que a Câmara de Recurso iria conferir força probatória limitada à declaração solene. Em consequência, a recorrente considera que devia ter sido informada pelo «órgão jurisdicional» chamado a pronunciar-se de um entendimento jurídico que ela ignorava e no qual o referido «órgão jurisdicional» iria fundar a sua decisão. Nestas condições, o presente processo distingue-se daquele que deu lugar ao acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Junho de 2002, Hershey Foods/IHMI (Kiss Device with plume) (T-198/00, Colect., p. II-2567), para o qual remete a decisão recorrida.
- 52 Por seu lado, o IHMI defende que o direito a ser ouvido se alarga a todos os elementos de facto ou de direito que constituem o fundamento do acto decisório, mas não à posição final que a administração pretende adoptar. Nestas condições, o IHMI considera que não houve violação do direito a ser ouvido por parte da Divisão de Oposição e que, em qualquer caso, a decisão desta não é recorrível para o Tribunal.
- 53 Caso o fundamento invocado pela recorrente diga, porém, respeito à decisão da Câmara de Recurso, o IHMI considera que a acusação relativa à recusa do direito a

ser ouvido é incompreensível, na medida em que a Câmara de Recurso rejeitou a oposição pela mesma razão que a acolhida pela Divisão de Oposição.

- 54 Por sua vez, a interveniente considera que o IHMI só pode basear a sua decisão nos factos de que as duas partes tenham tido conhecimento e sobre os quais tenham podido tomar posição. A questão de apreciar em que medida certos factos invocados são suficientes para provar um uso real e sério da marca constitui uma questão de direito. Não se trata de qualquer verificação de factos, mas da apreciação jurídica dos documentos apresentados, apreciação esta que o IHMI não tem de comunicar previamente às partes. A interveniente observa igualmente que seria contrário ao dever de neutralidade do IHMI incitar uma parte a apresentar mais provas da utilização da marca.

Apreciação do Tribunal

- 55 A título liminar, há que considerar que, através do fundamento relativo à violação do direito a ser ouvido, a recorrente alega, de facto, a violação do artigo 73.º, segundo período, do Regulamento n.º 40/94, que prevê que as decisões do IHMI só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.
- 56 Por outro lado, note-se que a recorrente alegou na audiência que o presente fundamento dizia respeito tanto ao processo no qual foi proferida a decisão da Divisão de Oposição como ao processo no qual foi proferida a decisão recorrida.
- 57 No que se refere ao processo no qual foi proferida a decisão da Divisão de Oposição, o presente fundamento foi invocado a esse respeito, pela primeira vez, na fase oral.

- 58 Ora, nos termos do artigo 48.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do Regulamento de Processo do Tribunal, é proibida a dedução de fundamentos novos no decurso da instância, a menos que tenham origem em elementos de direito e de facto que se tenham revelado durante o processo.
- 59 Em qualquer caso, por força do artigo 63.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, só é admissível recurso para o tribunal comunitário das decisões das Câmaras de Recurso. Assim, há que considerar que, em sede desse tipo de recurso, só são admissíveis fundamentos que ponham em causa a decisão da própria Câmara de Recurso.
- 60 Por conseguinte, o fundamento relativo à violação do artigo 73.º, segundo período, do Regulamento n.º 40/94, deve, no que se refere à decisão da Divisão de Oposição, ser rejeitado por inadmissível.
- 61 No que diz respeito à decisão recorrida, mesmo que se considere que a recorrente censura, na realidade, a Câmara de Recurso por não ter anulado a decisão da Divisão de Oposição não obstante o alegado vício processual de que enferma esta decisão, deve considerar-se que foi afirmado, com razão, no n.º 26 da decisão recorrida, que, ao examinar o processo, o IHMI está autorizado a utilizar todas as indicações fornecidas por uma parte sem lhe dar previamente a possibilidade de tomar posição sobre as mesmas. Em qualquer caso, a Câmara de Recurso não estava obrigada a proceder à anulação da decisão da Divisão de Oposição unicamente com base neste motivo, não existindo qualquer ilegalidade material. Por outro lado, deve sublinhar-se que a recorrente interpôs recurso para a Câmara de Recurso, nomeadamente, no intuito de fazer valer o seu ponto de vista quanto à pertinência dos elementos apresentados para provar a utilização séria da marca no caso em apreço e que foi, portanto, ouvida a este respeito.

- 62 Em relação ao direito de ser ouvido em própria Câmara de Recurso, recorde-se que a apreciação dos factos faz parte do acto decisório. Ora, o direito de ser ouvido alarga-se a todos os elementos de facto ou de direito que constituem o fundamento do acto decisório, mas não à posição final que a administração pretende adoptar (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 21 de Janeiro de 1999, Neue Maxhütte Stahlwerke e Lech-Stahlwerke/Comissão, T-129/95, T-2/96 e T-97/96, Colect., p. II-17, n.º 231). De resto, como já foi observado, uma vez que foi a própria recorrente que juntou os documentos em questão ao processo no IHMI, ela pôde, evidentemente, tomar posição sobre os mesmos bem como sobre a sua pertinência. Nestas condições, a Câmara de Recurso não tinha o dever de ouvir a recorrente a respeito da apreciação dos elementos de facto na qual optou por fundar a sua decisão.
- 63 Por estes motivos, o fundamento relativo à violação do artigo 73.º, segundo período, do Regulamento n.º 40/94 deve ser considerado improcedente.

Quanto à violação do princípio do «dispositivo»

Argumentos das partes

- 64 Segundo a recorrente, o princípio do «dispositivo», consagrado, em seu entender, no artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, implica que a Câmara de Recurso, desde que não tivesse motivos para duvidar da credibilidade das indicações fornecidas através da declaração solene em razão de uma observação da interveniente ou de indicações contraditórias contidas nos documentos, não tinha o direito de contestar oficiosamente essas indicações e de reconhecer à declaração solene apenas um valor probatório inferior.

65 No caso em apreço, a Câmara de Recurso considerou indevidamente que não houve violação do artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94. Com efeito, a Câmara de Recurso não extraiu qualquer consequência da falta de contestação pela interveniente das provas apresentadas quanto à utilização da marca. Além disso, a Câmara de Recurso não teve em conta o facto de ter sido tacitamente admitido que a natureza e o teor dessas provas tinham força probatória, dado que a interveniente limitou a lista dos seus produtos e que, seguidamente, inclusive na pendência do processo de recurso, esta última só se pronunciou sobre a questão do risco de confusão. Nestas condições, não existia, no seu entender, qualquer razão para duvidar da exactidão e da veracidade dos documentos que foram apresentados. Segundo a recorrente, a Divisão de Oposição não dispunha, portanto, de nenhuma base jurídica, em primeiro lugar, para considerar officiosamente que esses documentos tinham sido objecto de contestação, em segundo lugar, para duvidar da credibilidade das indicações contidas na declaração solene e, em terceiro lugar, para lhes reconhecer um valor probatório inferior. A decisão recorrida infirma, só por este facto, de uma irregularidade processual substancial.

66 Relativamente à questão de saber se a prova da utilização tinha sido produzida pelo facto de a interveniente ter deixado de contestar essa utilização após a recorrente ter apresentado documentos justificativos da mesma, o IHMI alega que o Tribunal já se pronunciou sobre este argumento no seu acórdão de 13 de Junho de 2002, *Chef Revival USA/IHMI — Massagué Marín (Chef)* (T-232/00, Colect., p. II-2749). Segundo este acórdão, decorre do artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 que é às partes que cabe o ónus de fornecer as provas em apoio dos seus pedidos. Este acórdão não refere qualquer excepção a este princípio em caso de não contestação.

67 Quanto à questão de saber se a falta de reacção podia ser considerada um reconhecimento dos factos, o IHMI salienta que nem o Regulamento n.º 40/94 nem o Regulamento n.º 2868/95 referem expressamente este princípio. Se o requerente não apresenta qualquer observação, o IHMI pode decidir sobre a oposição baseando-se nas provas de que dispõe. O IHMI alega ainda que, mesmo não existindo reacção do requerente da marca a uma oposição, ele dispõe do pedido deste e, em conjugação com a oposição, da base necessária para proferir uma decisão.

- 68 O IHMI acrescenta que, nos termos do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, quando o requerente da marca tenha apresentado um pedido de prova da utilização da marca do oponente, a oposição deve ser rejeitada quando essa prova não é produzida.
- 69 Por último, tendo em conta estes elementos, o IHMI esclarece que não é possível seguir o argumento da recorrente segundo o qual a limitação do pedido constitui um reconhecimento implícito. Segundo o IHMI, essa limitação pode ter lugar a todo o momento e não tem, sob nenhum aspecto, consequências para o processo de oposição. A conclusão da recorrente a este respeito não é, segundo o IHMI, convincente.
- 70 Por sua vez, a interveniente observa que, por força do artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, o exame dos factos pelo IHMI se limita aos fundamentos invocados e aos pedidos apresentados pelas partes. Em consequência, não é possível rejeitar uma oposição pelo simples motivo de a oponente não ter provado a utilização real e séria, caso o requerente não tenha contestado a utilização da marca na qual se baseia a oposição. Ora, ainda segundo a interveniente, se a utilização da marca na qual a oposição se baseia é contestada em algum momento do processo, a contestação é válida para todo o processo, incluindo o eventual processo de recurso. Por conseguinte, não é necessário repetir a contestação, dado que esta só deixa de ser eficaz se o requerente da marca pedir expressamente o seu desentranhamento ou se reconhecer expressamente a utilização real e séria da marca anterior; o que não se verificou no caso em apreço.
- 71 A interveniente acrescenta que, no âmbito do processo na Câmara de Recurso, apresentou observações sobre a falta de utilização da marca. Quanto ao facto de, no processo de oposição, ter unicamente invocado o argumento do risco de confusão entre as marcas, esse facto não significa que tenha desistido do seu fundamento que consiste na falta de utilização real e séria. Essa desistência tinha de ser expressa, o que não ocorreu no caso em apreço.

- 72 Relativamente à limitação da lista dos produtos mencionados no seu pedido de registo, a interveniente considera que esta limitação não significa que tenha implicitamente renunciado à sua contestação da utilização da marca. Esta contestação só podia ser desentranhada por meio de uma declaração expressa ao IHMI. A interveniente acrescenta que a limitação da lista dos produtos e dos serviços dizia respeito a outros factos e que conduziu a outros processos de oposição.

Apreciação do Tribunal

- 73 A título liminar, há que considerar que, através do fundamento relativo à violação do princípio do «dispositivo», a recorrente alega, de facto, a violação do artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94.
- 74 Nos termos desta disposição, «num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame limitar-se-á às alegações [...] e aos pedidos apresentados pelas partes». O termo «pedidos» abrange, no caso em apreço, o pedido de registo de marca bem como o pedido de oposição que foi apresentado a respeito daquele. O termo «alegações» abrange, por sua vez, os elementos de direito e de facto invocados pelas partes em apoio dos seus pedidos.
- 75 No caso em apreço, o IHMI foi, portanto, confrontado com dois pedidos na acepção do artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94. No primeiro, apresentado pela interveniente, pedia-se o registo da marca Salvita. No segundo pedido, apresentado pela recorrente, deduzia-se oposição a esse registo devido à existência da marca anterior SOLEVITA. Estes dois pedidos eram sustentados pelos fundamentos das partes.

- 76 Há que recordar a este respeito que, embora a redacção em língua francesa do artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 não refira expressamente a apresentação das provas pelas partes, resulta, porém, da mesma disposição que é igualmente às partes que cabe o ónus de fornecer as provas em que assentam os seus pedidos. Esta interpretação é corroborada pela análise de outras versões linguísticas do mesmo artigo, nomeadamente, das versões inglesa, cuja redacção é «the facts, evidence and arguments provided by the parties», alemã, cuja redacção é «das Vorbringen [...] der Beteiligten», e italiana, que se refere «[a]i fatti, prove ed argomenti addotti [...] dalle parti» (acórdão Chef, n.º 66 *supra*, n.º 45).
- 77 Por outro lado, em conformidade com o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, a pedido do requerente, o titular de uma marca anterior que tenha deduzido oposição provará que essa marca foi objecto do uso sério ou que existem motivos justificados para o seu não uso. A apresentação desse pedido por parte do requerente tem, pois, por efeito fazer recair sobre o oponente o ónus de provar o uso sério (ou a existência de motivos justificados para o seu não uso), sob pena de rejeição da sua oposição. Para que tal efeito se produza, o pedido deve ser formulado expressa e atempadamente no IHMI. Daí resulta que a falta de prova de utilização séria só pode ser sancionada através de rejeição da oposição no caso de essa prova ter sido exigida, expressa e atempadamente, pelo requerente no IHMI [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 17 de Março de 2004, El Corte Inglés/IHMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 e T-184/02, Colect., p. II-965, n.ºs 38 e 39].
- 78 No caso em apreço, a interveniente pediu à recorrente, em 27 de Outubro de 1999, que produzisse prova da utilização séria da sua marca, em conformidade com o artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94. É facto assente que este pedido foi apresentado expressa e atempadamente. Assim, teve por efeito fazer recair sobre a recorrente o ónus de provar a utilização séria da sua marca.
- 79 Nestas condições, atento o facto de que a interveniente não desistiu do pedido de registo da marca Salvita, que incumbia à recorrente provar a utilização séria da sua marca e que esta prova não foi produzida no caso em apreço, há que concluir que o

IHMI rejeitou com razão o pedido de oposição, e isto mesmo na falta de contestação pela interveniente dos elementos apresentados pela recorrente em apoio da sua oposição.

- 80 Quanto ao argumento invocado pela recorrente segundo o qual a interveniente limitou a lista dos produtos referidos no seu pedido de registo e, por conseguinte, considerou implicitamente que a prova da utilização séria da marca tinha sido produzida, deve observar-se que a interveniente pediu que fosse limitada unicamente a lista dos produtos incluídos na classe 5 do pedido de marca comunitária. Por outro lado, é facto assente que a oposição deduzida pela recorrente dizia unicamente respeito a produtos incluídos nas classes 29, 30 e 32 do pedido de marca comunitária. Em consequência, a limitação da lista dos produtos indicados no pedido de registo não pode, no caso em apreço, ter incidência sobre a oposição deduzida pela recorrente. Em qualquer caso, deve recordar-se que cabia à recorrente produzir prova de que a marca em questão tinha sido objecto de utilização séria. Na falta dessa prova, e na medida em que não houve desistência do pedido de registo de marca comunitária apresentado pela interveniente, o IHMI tinha o direito de rejeitar a oposição deduzida pela recorrente.
- 81 Face ao exposto, há que considerar improcedente o fundamento relativo à violação do artigo 74.º, n.º 1, segundo período, do Regulamento n.º 40/94 e, por conseguinte, negar integralmente provimento ao recurso.

Quanto às despesas

- 82 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 e a interveniente pedido a condenação da recorrente e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)

decide:

- 1) **Negar provimento ao recurso.**

- 2) **Condenar a recorrente nas despesas.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 7 de Junho de 2005.

O secretário

H. Jung

O presidente

M. Vilaras