

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)

22 de Março de 2007*

No processo T-215/03,

Sigla SA, com sede em Madrid (Espanha), representada por E. Armijo Chávarri, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

Elleni Holding BV, com sede em Alphen aan de Rijn (Países Baixos),

* Língua do processo: espanhol.

que tem por objecto um recurso da decisão da Terceira Câmara de Recurso do IHMI de 1 de Abril de 2003 (processo R 1127/2000-3), relativo a um processo de oposição entre a SIGLA SA e a Elleni Holding BV,

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

composto por: M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, juízes,
secretário: B. Pastor, secretário adjunto,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 13 de Junho de 2003,

vista a contestação entregue na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 3 de Outubro de 2003,

vista a fase oral e após a audiência de 14 de Novembro de 2006,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- ¹ Em 7 de Fevereiro de 1997, a Elleni Holding BV apresentou um pedido de marca comunitária ao IHMI, nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), alterado.

- 2 A marca cujo registo foi pedido (a seguir «marca pedida») é o sinal nominativo VIPS.

- 3 Os produtos e os serviços para os quais o registo foi pedido integram as classes 9, 35 e 42, 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, tal como revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:
 - «computadores e programas de computador registados em fitas e discos», abrangidos pela classe 9;

 - «consultadoria em matéria de negócios comerciais; serviços no domínio da análise dos dados registados por computador», abrangidos pela classe 35;

 - «programação de computadores destinados a serviços hoteleiros, restaurantes (alimentação), cafés-restaurantes», abrangidos pela classe 42.

- 4 Por carta de 23 de Abril de 1999, enviada ao IHMI, a Elleni Holding limitou os serviços da classe 42, visados pelo seu pedido de marca comunitária, aos serviços seguintes: «programação de computadores destinados aos serviços hoteleiros, restauração (refeições), cafés-restaurantes». Por ofício de 26 de Abril de 1999, o IHMI aceitou esta limitação.

- 5 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 46/99, de 14 de Junho de 1999.

- 6 Em 14 de Setembro de 1999, a Sigla SA deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, ao registo da marca pedida.
- 7 A oposição tinha como fundamento a marca nominativa VIPS da recorrente, anteriormente registada em Espanha para serviços da classe 42, na acepção do Acordo de Nice, correspondente à seguinte descrição: «Serviços ligados ao fornecimento de géneros alimentícios e bebidas susceptíveis de consumo imediato; restaurantes; restaurantes *self service*, cantinas, bares, cafetarias, serviços hoteleiros» (a seguir «marca anterior»). A Sigla sustentou também que a marca VIPS era notoriamente conhecida em Espanha, na acepção do artigo 6.º *bis* da Convenção para a Protecção da Propriedade Industrial, assinada em Paris, em 20 de Março de 1883, revista pela última vez em Estocolmo, em 14 de Julho de 1967 e alterada em 28 de Setembro de 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n.º 11847, p. 108), para «serviços ligados ao fornecimento de géneros alimentícios e de bebidas susceptíveis de consumo imediato; restaurantes; serviços ligados a bares e cafetarias; exploração de lojas de retalho de bens de consumo e de artigos para oferta, alimentação, artigos de imprensa, livros, produtos audiovisuais, material fotográfico, artigos de perfumaria, produtos de manutenção, vestuário, jogos e computadores e de lojas que propõem serviços de aluguer de filmes e de revelação de fotografia», na acepção do artigo 8.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 40/94. A oposição era dirigida contra todos os produtos e serviços visados pelo pedido de marca comunitária.
- 8 Os motivos invocados como fundamento da oposição eram os mencionados no artigo 8.º, n.ºs 1, alínea b), e 5 do Regulamento n.º 40/94.
- 9 Em 18 de Fevereiro de 2000, a Elleni Holding limitou, nos termos do artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, a lista dos serviços abrangidos pela classe 42, visados pelo pedido de registo, aos «serviços de programação de computadores destinados aos serviços hoteleiros, restaurantes, cafés».

- 10 Através da decisão n.º 2221/2000, de 28 de Setembro de 2000, a Divisão de Oposição do IHMI acolheu a oposição para os serviços da classe 42 e rejeitou-a para os produtos e serviços das classes 9 e 35. Em substância, a Divisão de Oposição entendeu que, uma vez que os serviços abrangidos pela marca anterior e os produtos e serviços visados pela marca pedida eram diferentes, não havia risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, apesar da identidade dos sinais controvertidos. Contudo, a Divisão de Oposição considerou que o artigo 8.º, n.º 5, do referido regulamento era aplicável aos serviços da classe 42, uma vez que, por um lado, a recorrente tinha demonstrado que a sua marca anterior VIPS adquirira prestígio no mercado espanhol e, por outro lado, a marca pedida podia beneficiar indevidamente do prestígio da marca anterior ou causar-lhe prejuízo, tendo em conta a ligação existente entre os dois tipos de serviço em causa.
- 11 Em 22 de Novembro de 2000, a Elleni Holding interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição nos termos dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94.
- 12 Por decisão de 1 de Abril de 2003 (a seguir «decisão recorrida»), notificada à recorrente em 3 de Abril seguinte, a Terceira Câmara de Recurso julgou procedente o recurso da Elleni Holding e anulou a decisão da Divisão de Oposição.
- 13 No essencial, a Câmara de Recurso considerou que a recorrente tinha demonstrado o prestígio da sua marca anterior em Espanha, mas não tinha adiantado as razões pelas quais a marca pedida retiraria indevidamente proveito do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou lhe poderia causar prejuízo. Não tendo, portanto, demonstrado uma das premissas que decorrem necessariamente do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, o referido artigo não podia ser aplicado ao caso vertente. Por outro lado, a Câmara de Recurso considerou que não havia necessidade de examinar os argumentos adiantados pela recorrente nas suas observações de contestação ao recurso da Elleni Holding e relativas à aplicação, ao caso vertente, do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, uma vez que o referido recurso se baseava unicamente no artigo 8.º, n.º 5, deste regulamento e, portanto, o seu objecto não podia ser ampliado pela recorrente na sua contestação perante a Câmara

de Recurso. Só assim não seria no caso de interposição, por parte da recorrente, de um recurso separado, de acordo com as modalidades e no prazo fixado no artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, no sentido da anulação parcial da decisão da Divisão de Oposição.

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 conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso, na parte em que se refere à acusação de violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94;

- condenar a recorrente nas despesas.

16 Na parte do recurso que se refere à violação dos direitos de defesa e do princípio dispositivo resultante do artigo 74.º do Regulamento n.º 40/94, o IHMI declara remeter-se ao critério do Tribunal sem apresentar um pedido específico.

Matéria de direito

- 17 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca dois fundamentos. O primeiro, suscitado a título principal, é relativo à violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94. O segundo fundamento, suscitado a título subsidiário, é relativo à violação dos direitos de defesa e do princípio dispositivo a que se refere o artigo 74.º do referido regulamento.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

- 18 Em primeiro lugar, a recorrente contesta a afirmação da Câmara de Recurso segundo a qual não apresentou nenhuma alegação nem carrou provas quanto aos factos invocados, a saber, o risco de prejuízo que causaria à marca anterior a utilização da marca pedida ou o proveito que esta indevidamente retiraria da marca anterior. A este respeito, a recorrente remete para extractos das suas observações escritas apresentadas na Divisão de Oposição em 11 de Fevereiro e 17 de Maio de 2000, bem como para as observações por si apresentadas na Câmara de Recurso em contestação ao recurso da Elleni Holding.
- 19 Segundo a recorrente, resulta destes extractos que a sua oposição, na medida em que se baseava no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, assentava nas seguintes considerações: em primeiro lugar, a recorrente tinha conseguido que a sua marca anterior fosse reconhecida pelo público espanhol como uma marca de prestígio e de qualidade e existiria um risco de que as «representações» positivas associadas a esta marca fossem transferidas pelos consumidores para os produtos da Elleni Holding.

Em segundo lugar, a recorrente realizou investimentos importantes em publicidade e promoção dos seus serviços para a difusão e a implantação da sua marca, de que a marca pedida podia retirar indevidamente proveito. Em terceiro lugar, a Elleni Holding não apresentou qualquer prova para demonstrar a legitimidade do uso da marca pedida. Em quarto lugar, o risco de que a marca pedida se aproprie do prestígio, da reputação ou do renome da marca anterior é reforçado pela proximidade das áreas comerciais visadas pelos serviços designados pela marca pedida. Por conseguinte, no caso vertente, estão preenchidos os requisitos para a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

20 Em segundo lugar, a recorrente observa que, como a Câmara de Recurso declarou no n.º 44 da decisão recorrida, a utilização, no texto do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, do [conjuntivo] («beneficie [indevidamente] [...] ou [...] possa prejudicá-los [...]») indica que uma simples probabilidade, baseada numa análise lógica e dedutiva, basta para confirmar a existência de um proveito indevidamente retirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior. Com efeito, a prova material de existência de um proveito indevido não poderia ser exigida, uma vez que o sinal controvertido ainda não está registado. Esta abordagem foi já admitida e exposta pela Terceira Câmara de Recurso na sua decisão de 25 de Abril de 2001 (processo HOLLYWOOD, n.º R-283/1999-3).

21 Em terceiro lugar, a recorrente alega que foi erradamente que a Câmara de Recurso considerou que a Divisão de Oposição tinha baseado a sua apreciação, quanto à existência do risco a que se refere o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, no simples nexos existente entre os serviços visados pelas marcas controvertidas. O nexos em questão apenas foi tomado em consideração pela Divisão da Oposição para verificar a existência de tal risco. No entendimento da recorrente, as instâncias do IHMI reconhecem o risco de associação dos produtos visados pelos sinais em conflito como factor susceptível de reforçar a probabilidade de um proveito indevidamente retirado da marca anterior, como demonstra a decisão n.º 1219/1999, de 15 de Novembro de 1999, da Divisão de Oposição e a decisão da Terceira Câmara de Recurso do IHMI no processo HOLLYWOOD, referido no número anterior.

- 22 Em quarto lugar, a recorrente considera que, no caso vertente, a interpretação pela Câmara de Recurso do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 é contrária às disposições dos artigos 61.º e seguintes do referido regulamento e ao acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 1999, Procter & Gamble/IHMI (BABY-DRY) (T-163/98, Colect., p. II-2383, n.º 43). A este respeito, a recorrente entende que, se a Câmara de Recurso tivesse dúvidas quanto à posição da recorrente, deveria tê-la convidado, nos termos do artigo 61.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, a clarificar a sua posição.
- 23 Em quinto e último lugar, a recorrente apresentou no Tribunal de Primeira Instância as decisões n.ºs 531/2000 e 621/2001 da Divisão de Oposição do IHMI, as quais, na sua opinião, foram proferidas em processos semelhantes e confirmam a abordagem defendida pela recorrente no presente processo quanto à interpretação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.
- 24 O IHMI considera ter sido correctamente que tanto a Divisão de Oposição como a Câmara de Recurso constataram, por um lado, que os sinais controvertidos eram idênticos e, por outro, que a recorrente tinha provado que a sua marca invocada na oposição tinha adquirido prestígio, em Espanha, em relação aos «serviços ligados ao fornecimento de géneros alimentícios e de bebidas susceptíveis de consumo imediato; restaurantes *self service*, cantinas, bares, cafetarias, serviços hoteleiros», abrangidos pela classe 42.
- 25 Além disso, a Câmara de Recurso considerou correctamente que era provável que a marca pedida beneficiasse indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou lhe pudesse causar prejuízo, na acepção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94. Contudo e como a Câmara de Recurso afirmou, a recorrente, nas suas observações de 11 de Fevereiro e 17 de Maio de 2000 perante a Divisão de Oposição e na sua contestação ao recurso da Elteni Holding, não aduziu argumentos convincentes de modo a provar esse risco. Assim, a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro na sua análise quanto à aplicação, no caso concreto, do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

26 O IHMI admite que a referência feita pela recorrente, nas suas observações de 11 de Fevereiro de 2000 na Divisão de Oposição, aos seus investimentos e às suas actividades de promoção, que levaram a um conhecimento mais profundo da sua marca invocada na oposição, constitui um elemento útil para a prova do prestígio desta marca. Contudo, a recorrente não explicou como é que este elemento estava ligado ao pedido de registo apresentado pela Elleni Holding. Quanto ao argumento da recorrente, baseado no facto de a Elleni Holding não ter demonstrado a existência de um justo motivo para o uso da marca pedida, o IHMI realça que cabia à própria recorrente, enquanto parte que contestava o registo da marca pedida, carrear os elementos objectivos dos quais se pudesse deduzir que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 era aplicável ao caso vertente.

27 O IHMI refere que partilha a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual a ligação invocada pela recorrente entre os serviços visados, respectivamente, pelas marcas anterior e pedida não é, por si só, suficiente para deduzir a existência de um risco de se retirar indevidamente benefício da marca anterior ou de lhe causar prejuízo. A este respeito, o IHMI observou que, segundo a própria recorrente, a ligação entre os serviços visados pelos sinais controvertidos mais não é do que um elemento susceptível de reforçar a probabilidade de tal risco. Ora, não se tendo de modo algum provado a existência deste risco, não pode estar em causa um qualquer reforço do mesmo.

28 Além disso, a limitação pela Elleni Holding dos serviços da classe 42 visados pela marca pedida (v. n.º 9 *supra*) demonstra tanto a ausência da sua parte da intenção de beneficiar indevidamente da marca anterior quanto a improbabilidade de o uso da marca pedida representar um risco de prejuízo para a marca anterior.

29 Por último, quanto ao argumento da recorrente de que a Câmara de Recurso deveria tê-la convidado a clarificar a sua posição quanto à existência do referido risco, o IHMI contrapõe que a Câmara de Recurso não pode ser responsabilizada pelas lacunas da oposição da recorrente. No entender do IHMI, a Câmara de Recurso limita-se, nos termos do artigo 74.º do Regulamento n.º 40/94, a apreciar os

fundamentos invocados pelas partes no processo de oposição e qualquer indicação, dada por si, a uma delas no que respeita aos elementos factuais e de direito em falta prejudicaria os interesses da outra e, portanto, constituiria uma violação do princípio do contraditório, aplicável ao processo *inter partes* no IHMI.

- 30 Seja como for, o IHMI sublinha que a Elleni Holding já tinha invocado, no seu articulado de 3 de Janeiro de 2001, que contém os fundamentos do recurso por si interposto na Câmara de Recurso, a falta de uma argumentação da recorrente susceptível de demonstrar o proveito que o uso da marca pedida indevidamente retiraria do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou o prejuízo que este lhe causaria. Por conseguinte, a recorrente não pode sustentar que ignorava este argumento ao qual, aliás, respondeu nas suas observações de contestação ao recurso da Elleni Holding.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 31 Importa, em primeiro lugar, recordar que, por força do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, «[a]pós oposição do titular de uma marca anterior na acepção do n.º 2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de prestígio na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los».
- 32 A disposição acima mencionada faz referência a uma marca pedida para produtos ou serviços não idênticos ou não semelhantes aos designados por uma marca anterior.

Contudo, no contexto de uma questão prejudicial relativa à interpretação do artigo 5.º, n.º 2, 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 conteúdo normativo é, no essencial, idêntico ao do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, o Tribunal de Justiça observou que, atendendo à economia geral e aos objectivos do sistema no qual o artigo 5.º, n.º 2, da referida directiva se insere, não pode ser dada a esta disposição uma interpretação que, em caso de utilização de um sinal para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, tenha por consequência uma protecção das marcas de prestígio inferior à que é dada em caso de utilização de um sinal para produtos ou serviços não similares. Por outras palavras, segundo a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça, a marca de prestígio deve beneficiar, em caso de uso de um sinal para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, de uma protecção pelo menos tão lata quanto a que existe em caso de uso de um sinal para produtos ou serviços que não sejam semelhantes (acórdãos do Tribunal de Justiça de 9 de Janeiro de 2003, Davidoff, C-292/00, Colect., p. I-389, n.ºs 24 a 26, e de 23 de Outubro de 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, C-408/01, Colect., p. I-12537, n.ºs 19 a 22).

- 33 Por conseguinte, há que interpretar, por analogia, o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 no sentido de que pode ser invocado em apoio de uma oposição deduzida quer contra um pedido de marca comunitária visando produtos e serviços não idênticos e não semelhantes aos designados pela marca anterior quer contra um pedido de marca comunitária visando produtos idênticos ou semelhantes aos da marca anterior.
- 34 Resulta também da redacção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 que a sua aplicação está sujeita às seguintes condições: em primeiro lugar, a identidade ou a semelhança das marcas em litígio; em segundo lugar, a existência de um prestígio da marca anterior invocada na oposição; e, em terceiro lugar, a existência de um risco de que a utilização injustificada da marca requerida beneficie indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou lhe cause prejuízo. Estas condições são cumulativas e o não preenchimento de uma delas é suficiente para tornar inaplicável a referida disposição [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 25 de Maio de 2005, Spa Monopole/IHMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Colect., p. II-1825, n.º 30].

35 Para melhor circunscrever o risco visado pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, importa realçar que a função primeira de uma marca consiste incontestavelmente em garantir a «função de origem» (v. sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94). Não deixa de ser verdade que uma marca funciona também como meio de transmissão de outras mensagens, respeitantes designadamente às qualidades ou características específicas dos produtos ou dos serviços que designa ou às imagens ou sensações que projecta, tais como, por exemplo, o luxo, o estilo de vida, a exclusividade, a aventura, a juventude. Neste sentido, a marca possui um valor económico intrínseco, autónomo e distinto relativamente ao dos produtos ou serviços para os quais é registada. As mensagens em questão que veicula designadamente uma marca de prestígio ou que lhe estão associadas conferem-lhe um valor importante e digno de tutela, tanto mais que, na maioria dos casos, o prestígio de uma marca é o resultado de esforços e investimentos consideráveis por parte do seu titular. É assim que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 garante a protecção da marca de prestígio em relação a qualquer pedido de marca idêntica ou semelhante que poderá prejudicar a sua imagem, mesmo quando os produtos ou serviços visados pela marca pedida não são análogos àqueles para os quais a marca anterior foi registada.

36 No que se refere, mais exactamente, à terceira das condições acima enumeradas no n.º 34, deve ser apreciada atendendo a três tipos de riscos distintos, a saber, que o uso injustificado da marca pedida, em primeiro lugar, prejudique o carácter distintivo da marca anterior, em segundo lugar, prejudique o prestígio da marca anterior e, em terceiro lugar, beneficie indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior [acórdão SPA-FINDERS, já referido no n.º 34 *supra*, n.ºs 43 a 53; v. também, por analogia, as conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs no processo Adidas-Salomon e Adidas Benelux, já referido no n.º 32 *supra* (Colect., p. I-12540), n.ºs 36 a 39]. Tendo em conta a redacção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, basta que exista um único dos tipos de risco acima referidos para que esta disposição seja aplicável. Assim, a terceira das condições cumulativas acima evocadas no n.º 34 subdivide-se em três tipos de risco por si enunciados alternativamente.

37 Antes de mais, no que se refere ao prejuízo que o uso injustificado da marca pedida poderá implicar para o carácter distintivo da marca anterior, este prejuízo pode verificar-se quando a marca anterior já não conseguir suscitar uma associação

imediate com os produtos para os quais foi registada e é utilizada (acórdão SPA-FINDERS, já referido no n.º 34 *supra*, n.º 43). Este risco visa assim a «diluição» ou a «diminuição gradual» da marca anterior através da dispersão da sua identidade e do seu impacto no espírito do público (conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs no processo Adidas-Salomon e Adidas Benelux, já referido no n.º 36 *supra*, n.º 37).

38 No entanto, o risco de diluição parece, em princípio, menos elevado se a marca anterior consistir num termo que, atendendo a um significado que lhe é próprio, está bastante difundido e é frequentemente utilizado, independentemente da marca anterior composta pelo termo em questão. Nesse caso, a inclusão desse termo na marca pedida tem menos probabilidade de conduzir a uma diluição da marca anterior. Assim, no acórdão SPA-FINDERS, já referido no n.º 34 *supra* (n.º 44), o Tribunal referiu, que, sendo o termo «spa» frequentemente utilizado para designar, por exemplo, a cidade belga de Spa e o circuito automóvel belga de Spa-Francorchamps ou, de maneira geral, os espaços dedicados à hidroterapia, como banhos turcos ou saunas, o risco de outra marca, que tenha também o elemento nominativo «Spa», causar prejuízo ao carácter distintivo da marca SPA é limitado.

39 Seguidamente e no que respeita ao prejuízo que o uso injustificado da marca pedida poderá causar ao prestígio da marca anterior, deve observar-se que este prejuízo se verifica quando os produtos para os quais a marca pedida é utilizada produzem no público uma impressão tal que a força de atracção da marca anterior sofre uma diminuição (acórdão SPA-FINDERS, já referido no n.º 34 *supra*, n.º 46). O risco deste prejuízo pode, designadamente, produzir-se quando os referidos produtos ou serviços possuem uma característica ou uma qualidade susceptível de exercer uma influência negativa na imagem de prestígio de uma marca anterior, em razão da sua identidade ou da sua semelhança com a marca pedida.

40 Por último, o conceito de proveito que o uso injustificado da marca pedida indevidamente retira do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior deve ser entendido no sentido de que engloba os casos nos quais existe exploração e

parasitismo manifestos de uma marca célebre ou tentativa de retirar proveito da sua reputação (acórdão SPA-FINDERS, já referido no n.º 34 *supra*, n.º 51). Por outras palavras, trata-se do risco de que a imagem de prestígio da marca ou as características projectadas por esta sejam transferidas para os produtos designados pela marca cujo registo é pedido, de modo a que a sua comercialização seja facilitada por esta associação com a marca anterior de prestígio.

- 41 Importa distinguir este último tipo de risco do risco de confusão previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. De acordo com jurisprudência assente, constitui um risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Oberhauser/IHMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Colect., p. II-4359, n.º 25; v. igualmente, por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 29, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 17]. Ao invés, nos casos previstos no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, o público em causa faz uma aproximação entre o sinal e a marca, isto é, estabelece uma ligação entre as marcas em conflito, mesmo não as confundindo (v., por analogia, acórdão Adidas-Salomon e Adidas Benelux, já referido no n.º 32 *supra*, n.º 29). Portanto, a existência de um risco de confusão não é uma condição para a aplicação desta disposição (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 20).
- 42 Com base nas considerações que precedem, a diferença entre o risco de obtenção de um benefício indevido, na acepção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, e o risco de confusão pode ser assim resumido: existe risco de confusão quando o consumidor relevante pode ser atraído para o produto ou o serviço designado pela marca pedida, considerando que se trata de um produto ou serviço que tem a mesma origem comercial que o designado pela marca anterior idêntica ou semelhante à marca pedida. Ao invés, o risco de que o uso injustificado da marca pedida beneficie indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior surge quando o consumidor, sem necessariamente confundir a origem comercial do produto ou do serviço em causa, é atraído pela própria marca pedida e comprará o produto ou serviço por esta visado pela razão de ostentar esta marca, idêntica ou semelhante a uma marca anterior de prestígio.

- 43 Há que apreciar, em segundo lugar, quais os elementos que o oponente, titular de uma marca anterior de prestígio, deve invocar em apoio do fundamento de oposição previsto no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.
- 44 A este respeito, deve recordar-se que, nos termos do artigo 74.º, n.º 1, *in fine*, do Regulamento n.º 40/94, num processo respeitante a motivos relativos de recusa de registo, o exame do IHMI limita-se aos fundamentos invocados e aos pedidos apresentados pelas partes. Esta disposição foi interpretada no sentido de que as instâncias do IHMI, incluída a Câmara de Recurso, quando se pronunciam num processo de oposição, apenas podem 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 e tenham sido apresentados por essa parte [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Setembro de 2003, Henkel/IHMI — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Colect., p. II-3253, n.º 32, e de 22 de Junho de 2004, Ruiz-Picasso e o./IHMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Colect., p. II-1739, n.º 28].
- 45 Contudo, foi também enunciado que a limitação da base factual da apreciação da oposição não exclui a tomada em consideração, para além dos factos apresentados expressamente pelas partes no processo de oposição, de factos notórios, quer dizer, factos que podem ser conhecidos por qualquer pessoa ou que podem ser conhecidos através de fontes geralmente acessíveis (acórdão PICARO, já referido no n.º 44 *supra*, n.º 29).
- 46 Além disso, há que observar que o objectivo do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 não é impedir o registo de qualquer marca idêntica a uma marca de prestígio ou que apresente semelhança com esta. O objectivo desta disposição é, designadamente, permitir que o titular de uma marca nacional anterior de prestígio se oponha ao registo de marcas susceptíveis de causar prejuízo ao prestígio ou ao carácter distintivo da marca anterior ou de retirar indevidamente proveito desse prestígio ou desse carácter distintivo. A este respeito, importa precisar que o titular da marca anterior não é obrigado a demonstrar a existência de uma violação efectiva

e actual à sua marca. Deve, no entanto, apresentar elementos que permitam concluir *prima facie* pela existência de um risco futuro não hipotético de proveito indevido ou de prejuízo (acórdão SPA-FINDERS, já referido no n.º 34 *supra*, n.º 40).

47 A existência de uma ligação entre a marca pedida e a marca anterior é uma condição essencial para a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94. Com efeito, as violações referidas por esta disposição, quando se verificam, são a consequência de um determinado grau de semelhança entre a marca pedida e a marca anterior, em razão da qual o público em causa faz uma aproximação entre as duas, isto é, estabelece uma ligação entre ambas (acórdão SPA-FINDERS, já referido no n.º 34 *supra*, n.º 41). A existência desta ligação deve ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto (v., por analogia, acórdão Adidas-Salomon e Adidas Benelux, já referido no n.º 32 *supra*, n.ºs 29 e 30). A este respeito, quanto mais significativos forem o carácter distintivo e o prestígio da marca anterior, mais facilmente será admitida a existência de violação (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de Setembro de 1999, General Motors, C-375/97, Colect., p. I-5421, n.º 30).

48 Resulta das precedentes considerações que o oponente que pretende invocar o motivo relativo de recusa previsto no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 está obrigado a indicar a marca anterior que invoca na oposição e provar o seu alegado prestígio. Visto o enunciado no acórdão General Motors, já referido no n.º 47 *supra* (n.º 30), aplicável ao caso vertente por analogia, é possível, designadamente no caso de uma oposição baseada numa marca que beneficia de um prestígio excepcionalmente elevado, que a probabilidade de um risco futuro não hipotético de prejuízo causado ou de proveito indevidamente retirado pela marca pedida da marca invocada em oposição seja tão evidente que o oponente não tenha necessidade de invocar e provar qualquer outro elemento factual para esse fim. Todavia, não se pode presumir que seja sempre esse o caso. Com efeito, é possível que a marca pedida não surja, *prima facie*, como susceptível de criar um dos três tipos de risco visados pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 para a marca anterior de prestígio, não obstante a sua identidade ou a sua semelhança com esta última. Nesse caso, a oposição será infundada e deverá ser rejeitada, a menos que esse risco futuro não hipotético de prejuízo ou de proveito indevido possa ser demonstrado através de outros elementos, a serem invocados e provados pelo oponente.

- 49 No caso em apreço, há que constatar, antes de mais, que a Câmara de Recurso não pôs em causa a conclusão da Divisão de Oposição de acordo com a qual os sinais controvertidos eram idênticos. Além disso, a Câmara de Recurso julgou improcedentes os argumentos da Elleni Holding relativos à falta de prova suficiente, pela recorrente, do prestígio da sua marca anterior em Espanha e, tal como a Divisão de Oposição, admitiu a existência deste prestígio para os seguintes serviços da classe 42: «Serviços ligados ao fornecimento de géneros alimentícios e bebidas susceptíveis de consumo imediato; restaurantes; restaurantes *self service*, cantinas, bares, cafetarias» (decisão recorrida, n.º 31).
- 50 A Câmara de Recurso entendeu, portanto, que a recorrente tinha preenchido duas das três condições para a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94. No entanto, considerou que a recorrente não apresentou nenhum argumento ou elemento probatório susceptível de demonstrar que o uso da marca pedida se traduziria em usurpar o prestígio da marca anterior ou em causar-lhe prejuízo (decisão recorrida, n.º 47). A este respeito, a Câmara de Recurso observou que, contrariamente ao que afirmava a decisão da Divisão de Oposição, o único elemento pertinente invocado para esse efeito pela recorrente, a saber, a existência de uma simples ligação entre os serviços designados pelas marcas controvertidas não era suficiente (decisão impugnada, n.º 46). Por conseguinte, a Câmara de Recurso entendeu que a oposição deduzida pela recorrente devia ser rejeitada, porquanto não estava preenchido um dos requisitos para a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.
- 51 Por conseguinte, a decisão recorrida deve ser entendida no sentido de que a Câmara de Recurso não encontrou, no caso concreto, nenhum risco de que o uso da marca pedida beneficie indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou que lhe cause prejuízo, apesar de identidade dos sinais controvertidos e do prestígio da marca anterior.
- 52 Donde se conclui que, para apreciar a legalidade da decisão recorrida, se deve examinar se existia, no caso concreto, pelo menos um dos três tipos de risco visados pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94. Antes de mais e para efeitos deste

exame, há que verificar se a recorrente tinha invocado nas instâncias do IHMI, além do nexó alegadamente existente entre os serviços visados pelas duas marcas controvertidas, outros elementos susceptíveis de serem tomados em conta pela Câmara de Recurso para a apreciação dos riscos em questão.

- 53 Na sua petição, a recorrente refere-se, neste contexto, ao esforço publicitário considerável feito na promoção dos seus serviços e na difusão e implantação da sua marca anterior. Importa, no entanto, constatar que este elemento só é pertinente para provar a existência do prestígio da marca anterior, o qual foi admitido pela decisão recorrida. Ao invés, este esforço publicitário não pode, por si só, provar a existência do risco de que o uso da marca pedida beneficie indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou lhe cause prejuízo, na acepção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, e não é, por isso, pertinente no caso concreto.
- 54 A recorrente invoca também o facto de o público espanhol reconhecer a marca anterior como «prestigiosa e de qualidade». Na sua petição, a recorrente cita, no mesmo contexto, um extracto das suas observações de 11 de Fevereiro de 2000, perante a Divisão de Oposição, nas quais se referia a uma publicidade sistemática da marca anterior «associada à qualidade demonstrada dos bens e dos serviços em causa». Nessas mesmas observações, a recorrente refere também «elementos de prova do prestígio e da reputação» («evidence of the prestige and reputation») da sua marca anterior.
- 55 O Tribunal de Primeira Instância constata que, nessas observações, a recorrente descreve os restaurantes VIPS como estabelecimentos caracterizados por um horário muito amplo (de manhã até às 3 horas), abertos todos os dias da semana, inclusive aos domingos e feriados, com restauração quase contínua e tendo por base uma ementa comum a todos os restaurantes. Além disso, apresentou vários extractos de artigos publicados na imprensa ou em livros, dos quais resultava que o público espanhol tinha a percepção dos VIPS mais como locais informais e de ócio, particularmente atractivos para os jovens, onde se poderia obter alimento e fazer compras a qualquer hora.

56 Além disso, os restaurantes VIPS eram referenciados entre outras cadeias de restauração rápida bem conhecidas, ou em contraste com restaurantes de qualidade, designadamente nos seguintes extractos:

— «Passear, talvez de Moncloa à Plaza de España, observando no percurso os McDonald's, VIPS e Pan's & Company»;

— «Um restaurante de qualidade tinha sido cuidadosamente escolhido para os distintos convidados, mas Willy Banks e Al Oerter apenas queriam hambúrgueres. Isto passou-se há já alguns anos, mas as coisas não mudaram. No ano passado, Maurice Greene celebrou o seu recorde do mundo escolhendo comer hambúrgueres à 1 hora da manhã no VIPS [...]»;

— «Quanto a restaurantes, haverá um VIPS e um Burger King».

57 Importa observar a este propósito que, se determinadas marcas de cadeias de restauração rápida gozam de uma notoriedade incontestável, as mesmas não projectam, em princípio e na falta de elementos probatórios em sentido contrário, a imagem de um prestígio particular ou de uma qualidade elevada, sendo o sector da restauração rápida associado a maior parte das vezes a outras qualidades, como a rapidez ou a disponibilidade e, em certo grau, a juventude, dado que muitos jovens frequentam este tipo de estabelecimentos.

58 Tendo em conta estas considerações, as referências vagas e não alicerçadas feitas pela recorrente, nas suas observações perante a Divisão de Oposição, ao «prestígio e [à] reputação» ou à «qualidade reconhecida» dos produtos e serviços oferecidos num restaurante VIPS não constituem a invocação de uma imagem de prestígio ou

de qualidade particularmente elevada, pretensamente associada à sua marca anterior VIPS. Com efeito, a recorrente parece confundir, tanto nas suas observações perante o IHMI como na sua petição, os conceitos de notoriedade de uma marca com o seu eventual prestígio ou as suas qualidades específicas. Ora, não se pode presumir que cada marca de renome projecte, unicamente devido à sua notoriedade, uma imagem de prestígio ou de qualidade superior. Donde se conclui que foi correctamente que a decisão recorrida não teve em conta o prestígio alegadamente associado à marca anterior.

59 Embora a referência feita pela recorrente, na sua petição, ao particular prestígio da sua marca anterior deva ser compreendida como a invocação, pela primeira vez perante o Tribunal de Primeira Instância, deste elemento factual, importa recordar que o recurso para o Tribunal tem por finalidade a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI, na acepção do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94 [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Março de 2003, Alcon/IHMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Colect., p. II-411, n.º 61; de 6 de Março de 2003, DaimlerChrysler/IHMI (Grelha de veículo), T-128/01, Colect., p. II-701, n.º 18; e de 3 de Julho de 2003, Alejandro/IHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect., p. II-2251, n.º 67]. Esta fiscalização deve ser efectuada por referência ao quadro factual e jurídico do litígio apresentado à Câmara de Recurso [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Março de 2003, Unilever/IHMI (Pastilha oval), T-194/01, Colect., p. II-383, n.º 16, e de 22 de Outubro de 2003, Éditions Albert René/IHMI — Trucco (Starix) T-311/01, Colect., p. II-4625, n.º 70]. Por conseguinte, este novo elemento factual deve ser julgado inadmissível, dado que o seu exame pelo Tribunal de Primeira Instância transcenderia o quadro factual e jurídico da decisão recorrida [v., neste sentido, acórdão Starix, já referido, n.º 73, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 22 de Junho de 2004, «Drie Mollen sinds 1818»/IHMI — Nabeiro Silveira (Galáxia), T-66/03, Colect., p. II-1765, n.ºs 46 e 47].

60 Por fim, a recorrente invoca a ausência de prova fornecida pela Elleni Holding quanto à existência de um motivo justificativo para o uso da marca pedida. Todavia, cabe observar, a este propósito, que o exame da existência de pelo menos um dos três tipos de risco visados nos terceiro e último requisitos para a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 deve, logicamente, preceder a apreciação dos eventuais «motivos justificativos». Verificando-se que não existe nenhum destes três tipos de risco, não pode ser recusado o registo e o uso da marca pedida, sendo irrelevante, nesse caso, a existência ou não de motivos justificativos para o uso da marca pedida.

61 Resulta das considerações que precedem que foi correcto o entendimento da Câmara de Recurso na decisão recorrida, de que o único elemento pertinente invocado pela recorrente em apoio do motivo relativo de recusa previsto no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 consistia na ligação entre os serviços designados pelas duas marcas controvertidas. Há, portanto, que verificar se foi de forma juridicamente correcta que a Câmara de Recurso considerou que este elemento não era suficiente para provar a existência de pelo menos um dos três tipos de risco acima descritos e visados por aquela disposição.

62 Em primeiro lugar, no que concerne ao risco de o uso da marca pedida poder prejudicar o carácter distintivo da marca anterior, por outras palavras, o risco de «diluição» e de «diminuição gradual» desta marca, tal como explicitado nos n.ºs 37 e 38 *supra*, importa notar que o termo «VIPS» é a forma que reveste no plural, em inglês, a sigla VIP (em inglês, «Very Important Person», isto é, «Pessoa muito importante»), que é de ampla e frequente utilização quer no plano internacional quer no plano nacional para designar pessoas célebres. Nestas circunstâncias, o risco de se causar prejuízo ao carácter distintivo da marca anterior através do uso da marca pedida afigura-se limitado.

63 Este mesmo risco afigura-se tanto menos provável no caso vertente quanto a marca pedida visa serviços de «programação de computadores destinados aos serviços hoteleiros, restauração (refeições), cafés-restaurantes», que são destinados a um público especial e, necessariamente, mais restrito, a saber, os proprietários dos referidos estabelecimentos. Tal tem como resultado que a marca pedida, sendo admitida ao registo, será provavelmente conhecida, pelo seu uso, apenas de um público relativamente restrito, o que diminui seguramente o risco de diluição ou de diminuição gradual da marca anterior através da dispersão da sua identidade e do seu impacto no espírito do público.

64 Estas considerações não podem ser infirmadas pela ligação pretensamente existente entre os serviços designados pelas duas marcas controvertidas, invocada pela

recorrente. Com efeito, tal como a Câmara de Recurso observou, muito justamente, no n.º 46 da decisão recorrida, a ligação em questão não releva neste contexto, não dependendo a diluição da identidade de uma marca de prestígio da semelhança dos produtos e dos serviços designados por esta marca com os visados pela marca pedida.

65 Donde se conclui que a decisão recorrida realça, muito justamente, a falta de risco de diluição do carácter distintivo da marca anterior pelo uso da marca pedida.

66 Em segundo lugar, há que examinar o risco do prejuízo que o uso da marca pedida pode causar ao prestígio da marca anterior. Como foi exposto no n.º 39 *supra*, trata-se do risco de que a associação da marca anterior de prestígio com os produtos ou serviços visados pela marca pedida idêntica ou semelhante conduza a uma degradação ou a um enfraquecimento da marca anterior, devido ao facto de os produtos ou serviços visados pela marca pedida possuírem uma característica ou qualidade particular susceptível de exercer uma influência negativa sobre a imagem da marca anterior.

67 A este respeito, há que concluir que os serviços visados pela marca pedida não apresentam nenhuma característica ou qualidade susceptível de demonstrar a probabilidade de que seja causado um prejuízo deste tipo à marca anterior. A recorrente não invocou, nem *a fortiori* provou, nenhuma característica ou qualidade desta natureza. A mera existência de umnexo entre os serviços designados pelas marcas controvertidas não é nem suficiente nem determinante. É certo que a existência desse nexoreforça a probabilidade de que o público, confrontado com a marca pedida, pense também na marca anterior. Contudo, tal circunstância não é, só por si, suficiente para diminuir a força de atracção da marca anterior. Tal resultado só pode ocorrer quando se demonstre que os serviços visados pela marca pedida apresentam características ou qualidades potencialmente prejudiciais ao prestígio da marca anterior. Ora, tal prova não foi apresentada no caso concreto.

68 Por conseguinte, a Câmara de Recurso concluiu correctamente pela ausência do risco de um prejuízo causado ao prestígio da marca anterior.

69 Por fim, importa apreciar o risco de que o uso da marca pedida beneficie indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior. Como foi observado nos n.ºs 40 a 42 *supra*, este risco deve ser distinguido do risco de confusão previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, uma vez que, no caso do risco em causa a que se refere o n.º 5 do mesmo artigo, o público não confundirá necessariamente as marcas em conflito.

70 A este respeito, importa assinalar que o argumento segundo o qual o público a que se dirige a marca pedida terá tendência para procurar o programa de computadores visado por esta marca, considerando que provém de restaurantes VIPS de prestígio ou que é utilizado por estes, inscreve-se no âmbito da apreciação do eventual risco de confusão, a que se refere o motivo relativo de recusa previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e não o previsto no n.º 5 do mesmo artigo. O risco de confusão foi efectivamente invocado pela recorrente em apoio da sua oposição, mas não foi acolhido pela Divisão de Oposição e não foi reapreciado na decisão recorrida, o que a recorrente contesta no seu segundo fundamento, adiante examinado.

71 Ao invés, o risco de se retirar proveito indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior apenas ocorrerá se o público relevante, sem confundir a origem dos serviços visados pelas marcas controvertidas, se sentir especialmente atraído pelo programa da Elleni Holding, pelo simples facto de ser designado por uma marca idêntica à marca anterior de renome VIPS.

72 Contudo, no caso vertente, não existe nenhum elemento susceptível de demonstrar o risco evocado no ponto anterior. Como muito justamente observou a Câmara de

Recurso, o nexo entre os serviços designados pelas marcas controvertidas não é, por si só, suficiente. Com efeito, admitir que o uso da marca pedida beneficia indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior, mesmo quando não existe o risco de confusão quanto à origem comercial dos serviços em questão, exige a prova de uma associação da marca pedida com as qualidades positivas da marca anterior idêntica, as quais podem conduzir a uma exploração ou a um parasitismo manifesto por parte da marca pedida.

73 Ora, na falta de uma exposição, por parte da recorrente, das características particulares reivindicadas pela sua marca anterior e o modo como seriam susceptíveis de facilitar a comercialização dos serviços visados pela marca pedida, as características habitualmente associadas a uma marca de prestígio de uma cadeia de restauração rápida, evocadas no n.º 57 *supra*, não podem ser consideradas, por si só, aptas a conferir um proveito aos serviços de programação de computadores, mesmo destinados a hotéis ou a restaurantes.

74 E isto é tanto mais exacto quanto os serviços visados pela marca pedida representam um investimento importante para os proprietários dos hotéis, dos restaurantes e dos outros estabelecimentos deste tipo a que se destinam. Com efeito, afigura-se pouco provável que a identidade da marca que visa estes serviços com uma marca anterior de prestígio exerça, por si só, influência significativa na escolha, por parte deste público restrito e relativamente especializado, de um ou outro programa disponível no mercado. É bem mais provável que esta escolha seja feita tendo em conta outros factores mais substanciais e determinantes, como o custo de cada programa proposto, a sua fiabilidade ou as suas capacidades informáticas.

75 Decorre das considerações anteriores que foi de forma juridicamente correcta que a decisão recorrida também afastou o risco de que o uso da marca pedida beneficie indevidamente do carácter distintivo e do prestígio da marca anterior.

76 Por outro lado, há que recordar, no que toca aos três tipos de risco antes analisados, que a própria recorrente admite, nos seus articulados (v. n.º 21 *supra*), que o nexó invocado entre os serviços visados pelas duas marcas em conflito apenas serve para «verificar» a existência de um risco previsto no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94. A recorrente reconhece, assim, que este risco deve ser demonstrado com base noutros elementos e será apenas corroborado ou reforçado pelo nexó entre os serviços em questão. Todavia e como acaba de ser exposto, não existem de forma alguma, no caso concreto, esses outros elementos.

77 Também não pode proceder o argumento da recorrente baseado nos artigos 61.º e seguintes do Regulamento n.º 40/94 e no acórdão BABY-DRY, já referido no n.º 22 *supra* (n.º 43). Por um lado, neste acórdão, o Tribunal observou que resulta das disposições dos artigos 61.º e 62.º do Regulamento n.º 40/94, bem como da economia geral deste último, que a Câmara de Recurso não podia limitar-se a rejeitar a argumentação da recorrente, unicamente com o fundamento de que não tinha sido exposta perante a instância inferior, mas cabia-lhe deliberar quanto ao mérito sobre essa questão ou remeter o processo à instância inferior. Ora, no caso vertente, a recorrente, que de resto não é a parte que interpôs recurso para a Câmara de Recurso, nem sequer alega que apresentou uma nova argumentação perante esta Câmara, a qual se terá recusado a tê-la em consideração.

78 Por outro lado, o artigo 61.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 prevê que, «[d]urante o exame do recurso, a Câmara de Recurso convidará as partes, tantas vezes quantas forem necessárias, a apresentar, num prazo que lhes fixará, as suas observações sobre as notificações que lhes enviou ou sobre as comunicações das outras partes». Contrariamente ao que alega a recorrente, esta disposição não impõe à Câmara de Recurso o dever de convidar as partes a completar os seus articulados e a apresentá-lhe documentos.

- 79 Por último e no que se refere às decisões das instâncias do IHMI noutros processos, invocadas pela recorrente, há que esclarecer que, embora não se possa excluir que as partes invoquem tais decisões para fornecer ao Tribunal de Primeira Instância uma fonte de inspiração para a sua interpretação das disposições relevantes [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Setembro de 2005, Cargo Partner/IHMI (CARGO PARTNER), T-123/04, Colect., p. II-3979, n.º 68, e de 24 de Novembro de 2005, Sadas/IHMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Colect., p. II-4891, n.º 20], não é menos verdade que a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso só deve ser apreciada com base no Regulamento n.º 40/94, tal como interpretado pelo juiz comunitário, de modo que a mera violação, por uma decisão de uma Câmara de Recurso do IHMI, da prática decisória das instâncias deste último não pode constituir uma crítica susceptível de justificar a anulação desta decisão [acórdão do Tribunal de Justiça de 15 de Setembro de 2005, BioID/IHMI, C-37/03 P, Colect., p. I-7975, n.º 47; acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Dezembro de 2002, Sykes Enterprises/IHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Colect., p. II-5179, n.º 31; BUDMEN, já referido no n.º 59 *supra*, n.º 61, e de 22 de Junho de 2005, Metso Paper Automation/IHMI (PAPERLAB), T-19/04, Colect., p. II-2383, n.º 39].
- 80 Tendo em conta o conjunto das precedentes considerações, o primeiro fundamento invocado pela recorrente deve ser julgado improcedente.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação dos direitos de defesa e do princípio dispositivo a que se refere o artigo 74.º do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

- 81 A recorrente sustenta que a Câmara de Recurso violou os seus direitos de defesa assim como o princípio dispositivo a que se refere o artigo 74.º do Regulamento

n.º 40/94, ao recusar-se a apreciar os seus argumentos respeitantes à aplicação, ao caso em apreço, do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento, apresentados na sua contestação ao recurso da Elleni Holding.

82 Segundo a recorrente, nos processos contraditórios perante o IHMI, o efeito devolutivo do recurso para a Câmara de Recurso é limitado, por força do artigo 74.º do Regulamento n.º 40/94, pela petição de recurso e pelos pedidos das partes. Ora, no caso vertente, resulta do formulário do recurso interposto pela Elleni Holding que este era dirigido contra a totalidade da decisão proferida pela Divisão de Oposição. Além disso, nas suas observações perante a Câmara de Recurso, a recorrente contestou a recusa, pela Divisão de Oposição, de aplicar o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 no tocante aos serviços abrangidos pela classe 42, mas nada alegou relativamente à rejeição da sua oposição a respeito das classes 9 e 35.

83 Donde se conclui que o objecto do recurso consistia na apreciação da aplicação, conforme o aduzido na oposição da recorrente, do artigo 8.º, n.ºs 1, alínea b), e 5, do Regulamento n.º 40/94, no que se refere aos serviços da classe 42. Um eventual erro da Elleni Holding, que não limitou o seu recurso para a Câmara de Recurso apenas à parte da decisão da Divisão de Oposição que lhe era desfavorável, não podia ser rectificado oficiosamente pela Câmara de Recurso. Se esta tivesse dúvidas quanto a esta matéria, devia convidar a parte que interpôs recurso a esclarecê-las, nos termos da regra 49 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).

84 A recorrente considera que a sua posição é corroborada pela decisão proferida pela Terceira Câmara de Recurso do IHMI em 23 de Janeiro de 2001 (processo

R 158/2000-3), evocada no n.º 23 da decisão recorrida, bem como pela decisão da mesma Câmara de 3 de Julho de 2000 (processo R 198/1999-3), que reconheceram que as observações da parte recorrida podem ter por efeito ampliar o objecto do litígio quando a parte que interpôs recurso o aceite.

- 85 A título preliminar, o IHMI salienta que, na sua contestação ao recurso da Elleni Holding perante a Câmara de Recurso, a recorrente pedia que fosse negado provimento ao recurso e que fosse confirmada a recusa de registo da marca pedida. Em apoio destes pedidos, a recorrente invocava argumentos que visavam, por um lado, refutar os argumentos da Elleni Holding quanto à violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 e, por outro, afirmar que o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento também devia ter sido aplicado ao caso em apreço.
- 86 O IHMI sustenta que não existe nenhuma disposição que permita à outra parte na Câmara de Recurso apresentar pedidos ou fundamentos autónomos na sua contestação ao recurso. Na falta de tal disposição, a Câmara de Recurso considerou, no presente caso, que a parte cujos pedidos não tinham sido acolhidos na sua totalidade por uma instância inferior do IHMI devia, para impugnar a parte da decisão controvertida que lhe causava prejuízo, interpor recurso separado para a Câmara de Recurso.
- 87 Segundo o IHMI, esta situação é diferente da que se verifica no Tribunal de Primeira Instância, uma vez que, por força do artigo 134.º, n.º 3, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, as outras partes no processo na Câmara de Recurso para além do recorrente podem, perante o Tribunal de Primeira Instância, formular pedidos de anulação ou de alteração da decisão da Câmara de Recurso, relativamente a pontos não suscitados na petição e apresentar fundamentos nela não invocados. O IHMI remete também, a título de exemplo, para determinadas

disposições do direito espanhol que têm efeito semelhante ao do artigo 134.º, n.º 3, do Regulamento de Processo. Assinala, no entanto, que as Câmaras de Recurso do Instituto Europeu de Patentes, cuja regulamentação é próxima do Regulamento n.º 40/94, adoptam posição análoga à adoptada pela decisão recorrida.

- 88 O IHMI aduz os seguintes elementos de análise no que respeita à posição adoptada pela Câmara de Recurso: em primeiro lugar, refere o artigo 58.º do Regulamento n.º 40/94, nos termos do qual todas as partes num processo que tenha conduzido a uma decisão podem recorrer dessa decisão na medida em que esta não tenha dado procedência às suas pretensões. Segundo o IHMI, tendo em conta esta disposição, poderá no caso em apreço surgir uma dúvida quanto à admissibilidade de um recurso interposto pela recorrente da decisão da Divisão de Oposição, na medida em que esta deu provimento aos seus pedidos. Se a recorrente não pudesse interpor um recurso separado da decisão da Divisão da Oposição, a posição adoptada pela Câmara de Recurso poderia prejudicar os seus direitos de defesa, uma vez que a decisão da Divisão da Oposição que julgou procedentes os pedidos da recorrente foi anulada sem que a Câmara de Recurso se tenha pronunciado sobre outro fundamento que foi definitivamente rejeitado pela Divisão da Oposição.
- 89 De resto, afigura-se exagerado exigir de uma parte cujos pedidos foram julgados procedentes a interposição de um recurso contra a rejeição de um dos seus argumentos, unicamente para se proteger do risco hipotético de a outra parte, cujos pedidos foram julgados improcedentes, interpor um recurso.
- 90 Em segundo lugar, o IHMI considera que as observações da recorrente perante a Câmara de Recurso não tinham por finalidade a interposição de um recurso com objecto diferente, mas unicamente opor-se aos pedidos apresentados pela Elleni Holding nesta instância, para reduzir o risco de anulação da decisão da Divisão de Oposição. Por conseguinte, a apreciação do argumento da recorrente, baseado na alegada violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, não podia implicar uma *reformatio in pejus* da decisão da Divisão de Oposição.

- 91 Em terceiro lugar, o IHMI julga que é necessário analisar a posição adoptada pela Câmara de Recurso a respeito do efeito devolutivo do recurso, previsto no artigo 62.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, bem como sobre o princípio dispositivo a que se refere o artigo 74.º, n.º 1, do referido regulamento.
- 92 Em quarto lugar, o IHMI realça que, em todos os sistemas jurisdicionais, os poderes das instâncias superiores são mais restritos do que os da instância inferior cuja legalidade das decisões é fiscalizada. Ora, a posição tomada pela Câmara de Recurso no presente caso, apreciada à luz das disposições do artigo 134.º, n.º 3, do Regulamento de Processo, implica que o Tribunal goze de poderes, no que se refere à determinação do objecto do litígio, superiores aos da Câmara de Recurso, o que, segundo o IHMI, é, no mínimo, estranho.
- 93 Por conseguinte, o IHMI declara remeter-se ao prudente critério do Tribunal de Primeira Instância no que respeita ao segundo fundamento invocado pela recorrente e entende que, caso o Tribunal acolha este fundamento, o processo deve ser remetido à Câmara de Recurso para que este decida sobre a aplicação do motivo relativo de recusa previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 94 O Tribunal recorda, a título preliminar, que, embora o IHMI não disponha da legitimidade activa necessária para interpor um recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso, em contrapartida, não pode 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 tal decisão, podendo, designadamente, remeter-se ao prudente critério do Tribunal de Primeira Instância, embora possa apresentar todos os argumentos

que considere adequados a fim de esclarecer o Tribunal [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.ºs 34 e 36; de 25 de Outubro de 2005, Peek & Cloppenburg/IHMI (Cloppenburg), T-379/03, Colect., p. II-4633, n.º 22; e de 1 de Fevereiro de 2006, Dami/IHMI — Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON), T-466/04 e T-467/04, Colect., p. II-183, n.ºs 30 e 31].

95 Seguidamente, há que realçar que, ao alegar, no âmbito do presente fundamento, uma violação dos seus direitos de defesa e do princípio dispositivo, a recorrente contesta, na realidade, a legalidade da decisão recorrida, na medida em que a Câmara de Recurso não apreciou o fundamento de oposição baseado na existência de um risco de confusão, o que deveria ter feito pelo efeito devolutivo do recurso. Assim, há que verificar se a posição adoptada pela Câmara de Recurso é conforme com as obrigações que lhe incumbem no âmbito da sua apreciação da decisão da Divisão de Oposição objecto do recurso perante si interposto.

96 Há que recordar que resulta do artigo 62.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 que, depois de analisar o mérito do recurso, a Câmara de Recurso delibera sobre ele e pode, ao fazê-lo, «exercer as competências da instância que tomou a decisão contestada», isto é, no presente caso, pronunciar-se ela própria sobre a oposição, rejeitando-a ou declarando que a mesma tem fundamento, confirmando ou infirmando nessa medida a decisão impugnada. Assim, resulta do artigo 62.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 que, por força do recurso nela interposto, a Câmara de Recurso é chamada a proceder a uma nova apreciação integral do mérito da oposição, tanto quanto à matéria de direito como à matéria de facto.

97 Ora, caso a Câmara de Recurso considere que um dos motivos relativos de recusa invocados pela oponente na sua oposição e acolhido pela Divisão de Oposição na respectiva decisão não é procedente, a nova apreciação integral da oposição evocada

no número anterior implica necessariamente que a Câmara de Recurso deve apreciar igualmente, antes de anular a decisão da Divisão de Oposição, se pode, eventualmente, acolher a oposição com base noutra motivo relativo de recusa invocado pela oponente perante a Divisão de Oposição, mas rejeitado ou não apreciado por esta.

- 98 Daqui resulta que, no caso vertente, a Câmara de Recurso, ao concluir que o motivo relativo de recusa previsto no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 tinha sido erradamente acolhido pela Divisão de Oposição no que toca aos serviços da classe 42, era obrigada a reapreciar, antes de anular a decisão da instância inferior, o outro motivo relativo de recusa invocado pela recorrente em apoio da sua oposição, a saber, o respeitante ao risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior.
- 99 Contrariamente à afirmação que figura na decisão recorrida, a referida apreciação pela Câmara de Recurso do motivo relativo de recusa baseado no risco de confusão não teria alargado o objecto do recurso, uma vez que o recurso perante a Câmara de Recurso tem por objectivo desencadear uma nova apreciação integral do mérito da oposição, tanto quanto à matéria de direito como à matéria de facto (v. n.º 96 *supra*).
- 100 Por outro lado, impunha-se esta mesma solução, no caso vertente, com base nas seguintes considerações. Resulta do artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94 que os motivos relativos de recusa previstos nesse artigo conduzem todos exactamente ao mesmo resultado, a saber, a recusa de registo da marca pedida. Por conseguinte, basta que um único dos diferentes motivos relativos de recusa invocados no quadro de uma oposição seja procedente para que o pedido do oponente no sentido da recusa de registo da marca pedida seja acolhido. Nestas condições, a Divisão de Oposição, quando chega à conclusão de que deve acolher um dos motivos de recusa invocados pelo oponente, pode limitar o exame da oposição a este motivo, que basta para justificar uma decisão de acolhimento da oposição.

- 101 É certo que não se pode excluir que a Divisão de Oposição decida igualmente apreciar e, eventualmente, não acolher outros motivos relativos de recusa invocados pelo oponente, como se verificou no caso em apreço. Porém, esta parte da fundamentação da sua decisão não constitui o suporte necessário do dispositivo que julga procedente a oposição, o qual se funda no motivo relativo de recusa que foi acolhido, o que, do ponto de vista jurídico, é suficiente. Não se pode sequer falar de uma rejeição parcial da oposição, uma vez que a pretensão do oponente foi integralmente acolhida.
- 102 Também não se pode, nessa hipótese, falar de uma cumulação de oposições distintas deduzidas pela oponente, das quais algumas foram rejeitadas pela Divisão de Oposição depois de ter acolhido uma delas. O entendimento segundo o qual cada motivo relativo de recusa deduzido pelo oponente deve ser considerado uma oposição distinta é contrário à redacção do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, que dispõe que «[p]ode ser apresentada oposição [...], com o fundamento de que o registo da marca deve ser recusado por força do artigo 8.º [...]». Acresce que a economia processual no IHMI impõe que as oposições não se multipliquem inutilmente e, portanto, opõe-se também ao entendimento de uma oposição baseada em vários motivos relativos de recusa como sendo, na realidade, um feixe de várias oposições distintas.
- 103 As anteriores considerações são confirmadas pelo dispositivo da decisão da Divisão de Oposição no caso vertente, que enuncia simplesmente, no ponto 1, que, no que toca aos serviços da classe 42, a oposição é acolhida, sem fazer qualquer referência a uma rejeição parcial da oposição ou à rejeição de uma outra oposição tendo por objecto a mesma classe.
- 104 Nestas condições, o exame da oposição da recorrente apenas podia terminar, no que se refere à classe 42, com a adopção da decisão recorrida, na qual a Câmara de

Recurso se limitou a anular a decisão da Divisão de Oposição. Esta anulação teve por efeito ficar o processo de oposição, na medida em que tenha por objecto a classe acima referida, de novo pendente e dever ser concluído com uma segunda decisão que a rejeitaria ou a acolheria.

105 Em conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, esta segunda decisão devia ser tomada pela própria Câmara de Recurso, sem prejuízo da eventual remessa do processo por esta última à Divisão de Oposição. Ora, como já foi observado, tal remessa é inquestionavelmente supérflua no caso vertente, uma vez que a Divisão de Oposição já se tinha pronunciado também sobre o motivo relativo de recusa baseado no risco de confusão. Esta posição da Divisão de Oposição explica-se, manifestamente, pela preocupação de evitar, por razões de economia processual, a remessa do processo por parte da Câmara de Recurso a esta instância, no caso de anulação da sua decisão.

106 A conclusão da Câmara de Recurso, segundo a qual as condições para a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 não estavam preenchidas no caso vertente, não bastava, pois, por si só, para conduzir à rejeição da oposição no tocante aos serviços da classe 42. Era ainda necessário, para chegar a tal resultado, que a Câmara de Recurso subscrevesse a apreciação da Divisão de Oposição quanto ao risco de confusão entre as marcas controvertidas, o que implicava necessariamente a reapreciação deste risco.

107 Ora, por um lado, a Câmara de Recurso, na decisão recorrida, recusou-se expressamente a proceder à apreciação do motivo relativo de recusa previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e, por conseguinte, não adoptou ou subscreveu o raciocínio da Divisão de Oposição referente a este motivo. Por outro lado, o dispositivo da decisão controvertida limita-se a anular a decisão da Divisão de Oposição e não indica o destino dado à oposição nem mesmo se o processo é remetido à Divisão de Oposição.

- 108 Resulta do conjunto das considerações precedentes que, não tendo examinado o motivo relativo de recusa acima indicado, invocado tempestivamente pela recorrente e reiterado na sua contestação ao recurso da Elleni Holding, a Câmara de Recurso não cumpriu as obrigações que lhe incumbem no âmbito da apreciação do recurso.
- 109 Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso baseou-se numa premissa errada, quando considerou que este exame exigia a interposição, pela recorrente, de um recurso separado contra a decisão da Divisão de Oposição. Uma vez que, nos termos do artigo 58.º do Regulamento n.º 40/94, todas as partes num processo que tenha conduzido a uma decisão podem recorrer dessa decisão na medida em que esta não tenha dado procedência às suas pretensões, a recorrente não podia, no caso vertente, interpor recurso da decisão da Divisão de Oposição, na parte em que esta tinha por objecto o registo da marca pedida para os serviços da classe 42. Como foi observado nos n.ºs 100 a 102 *supra*, esta decisão, ao admitir a oposição e ao recusar o registo da marca pedida para os serviços abrangidos por esta classe, tinha dado inteira satisfação aos pedidos da recorrente.
- 110 Nestas condições, o facto de, como foi observado pelo IHMI, entre as disposições do Regulamento n.º 40/94 respeitantes aos recursos para as Câmaras de Recurso, não existir uma disposição análoga à do artigo 134.º, n.º 3, do Regulamento de Processo é irrelevante, uma vez que a Câmara de Recurso era obrigada, nas circunstâncias do caso vertente, a apreciar o outro motivo relativo de recusa invocado na Divisão de Oposição, mas por esta rejeitado, mesmo na falta de um pedido expresso da oponente nesse sentido.
- 111 Resulta de todas as considerações anteriores que o segundo fundamento deve ser acolhido. Assim, há que anular a decisão recorrida, sem que o Tribunal de Primeira Instância se substitua ao IHMI no que toca à apreciação do motivo relativo de recusa baseado no risco de confusão, que cabe ao IHMI efectuar.

Quanto às despesas

- ¹¹² Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.
- ¹¹³ No caso em apreço, há que observar que, embora o IHMI se tenha remetido ao prudente critério do Tribunal no que toca ao segundo fundamento, que foi acolhido, deve ser condenado nas despesas efectuadas pela recorrente, uma vez que a decisão recorrida emana da sua Câmara de Recurso (v., neste sentido, acórdão BIOMATE, já referido no n.º 94 *supra*, n.º 97).

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)

decide:

- 1) A decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 1 de Abril de 2003 (processo R 1127/2000-3) é anulada.**

- 2) O Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) é condenado nas despesas efectuadas pela recorrente.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 22 de Março de 2007.

O secretário

O presidente

E. Coulon

M. Vilaras