

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)
21 de Abril de 2005 *

No processo T-269/02,

PepsiCo, Inc., com sede em Purchase, Nova Iorque (Estados Unidos), representada por E. Armijo Chávarri, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado inicialmente por J. Novais Gonçalves e J. Crespo Carrillo e em seguida por A. von Mühlendahl e J. Novais Gonçalves, na qualidade de agentes,

recorrido,

* Língua do processo: inglês.

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

Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, anteriormente Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, com sede em Colónia (Alemanha), representado por M. Schaeffer, advogado,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 10 de Junho de 2002 (processo R 114/2000-1), relativa a um processo de oposição entre a PepsiCo, Inc., e a Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG,

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

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

secretário: J. Palacio González, administrador principal,

vistos os autos e após a audiência de 16 de Dezembro de 2004,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 1 de Abril de 1996, a PepsiCo, Inc., apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (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 é o sinal nominativo RUFFLES.

- 3 Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido incluem-se nas classes 29 e 30 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, às seguintes descrições:
 - classe 29: «Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis»;

— classe 30: «Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar».

- 4 Em 22 de Dezembro de 1997, o pedido de marca foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias*.
- 5 Em 23 de Março de 1998, a interveniente, Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG (anteriormente, Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG), deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, ao registo da marca pedida.
- 6 O fundamento invocado para a oposição foi o risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, entre a marca pedida, no que toca aos «legumes secos» (classe 29) e às «preparações feitas de cereais, de pastelaria e confeitaria» (classe 30), abrangidos pela referida marca, e a marca nacional anterior RIFFELS, registada na Alemanha pela interveniente, no que toca às «batatas fritas de pacote», cobertas por esta marca anterior.
- 7 Por decisão de 23 de Novembro de 1999, a Divisão de Oposição julgou procedente a oposição no que toca aos «legumes secos» e às «preparações feitas de pastelaria e confeitaria», com fundamento em que, tendo em conta a identidade e a semelhança parcial entre os produtos a que se referem os sinais em conflito e dada a semelhança dos referidos sinais, existia um risco de confusão entre as duas marcas. Pelo contrário, julgou a oposição improcedente no que toca às «preparações feitas de cereais».

- 8 Em 24 de Janeiro de 2000, a recorrente interpôs recurso para o IHMI, nos termos do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, da decisão da Divisão de Oposição. Em 23 de Junho de 2000, apresentou alegações que expunham os fundamentos do seu recurso.

- 9 Em 2 de Maio de 2001, a interveniente apresentou as suas observações sobre o recurso da recorrente, que foram notificadas a esta última para informação, por ofício do IHMI de 4 de Maio de 2001.

- 10 Por carta de 13 de Junho de 2001, a recorrente pediu à Câmara de Recurso que a convidasse a apresentar novas observações, nos termos do artigo 61.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94.

- 11 Por ofício de 27 de Junho de 2001, a Câmara de Recurso indeferiu esse pedido.

- 12 Por decisão de 10 de Junho de 2002, notificada à recorrente em 24 de Junho de 2002 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. A Câmara de Recurso, após ter concluído que o recurso se fundava unicamente na pretensão segundo a qual a recorrente é titular, na Alemanha, de um direito anterior ao da interveniente, entendeu que esta pretensão não era de natureza a pôr em causa a decisão da Divisão de Oposição. Com efeito, este registo nacional anterior não é relevante para a solução do processo de oposição e, em todo o caso, a recorrente não demonstrou a sua existência (n.ºs 17 a 21 da decisão impugnada).

Tramitação processual e pedidos das partes

- 13 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 2 de Setembro de 2002, a recorrente interpôs o presente recurso.
- 14 Em 23 e 31 de Janeiro de 2003, respectivamente, a interveniente e o IHMI apresentaram as suas contestações. Em 27 de Janeiro de 2003, a interveniente apresentou certos documentos em complemento das suas contestações.
- 15 Por carta de 5 de Março de 2003, a recorrente pediu autorização ao Tribunal de Primeira Instância para apresentar a réplica, em aplicação do artigo 135.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, e pediu-lhe que se pronunciasse sobre um pedido que alegadamente terá anteriormente formulado, respeitante à elaboração, pelo gabinete jurídico alemão Lovells, de um parecer a respeito da marca alemã que reivindica.
- 16 Por ofício de 22 de Abril de 2004, o Tribunal de Primeira Instância indeferiu estes dois pedidos e, no que toca ao segundo, recordou que é à recorrente que incumbe a apresentação das provas de que se pretenda prevalecer, e isto nas condições e prazos fixados pelo Regulamento de Processo.
- 17 Por carta de 30 de Abril de 2004, a recorrente apresentou na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância um parecer do gabinete Lovells, datado do mesmo dia, que foi junto aos autos.

18 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão impugnada;

- condenar o IHMI nas despesas.

19 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;

- condenar a recorrente nas despesas.

20 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne negar provimento ao recurso.

Questão de direito

21 A recorrente invoca três fundamentos de anulação. No âmbito do primeiro fundamento, relativo à violação dos direitos de defesa, a recorrente critica a Câmara de Recurso por não lhe ter dado a possibilidade de provar a existência da sua marca alemã anterior RUFFLES. No quadro do segundo fundamento, relativo à violação do

princípio dispositivo, a recorrente censura à Câmara de Recurso o não ter tido em conta esta marca, cuja existência constituiu, dados os elementos de prova apresentados e a falta de contestação por parte da interveniente, um facto assente no litígio conhecido pelo IHMI. No âmbito do terceiro fundamento, relativo à violação da coexistência e da equivalência entre as marcas comunitárias e as marcas nacionais, a recorrente sustenta, essencialmente, que a simples existência da sua marca alemã anterior RUFFLES deveria ter conduzido à improcedência da oposição.

- 22 Está assente que, para obstar à oposição perante o IHMI, a recorrente se prevaleceu exclusivamente da existência da marca alemã RUFFLES, de que é titular e que é anterior à da interveniente. Segundo a recorrente, esta existência justifica, por si só, a improcedência da oposição.
- 23 Assim, a recorrente não se prevaleceu, em fase alguma da tramitação processual perante o IHMI, da utilização desta pretensa marca, a fim de provar uma coexistência de facto entre esta marca e a da interveniente, coexistência que teria podido constituir um elemento pertinente na apreciação, efectuada de forma autónoma pelo IHMI, em aplicação do Regulamento n.º 40/94, do risco de confusão entre a marca comunitária pedida e a marca da interveniente.
- 24 A recorrente também não alegou, e muito menos provou, que, com fundamento na sua marca alemã anterior, obteve a anulação da marca da interveniente perante as autoridades nacionais competentes, nem sequer que iniciou um processo para esse fim.
- 25 Neste contexto, o Tribunal salienta que, mesmo independentemente da questão de saber se a recorrente fez a prova, perante o IHMI, da existência da sua pretensa marca alemã anterior, esta simples existência não podia, em todo o caso, servir de

fundamento para que a oposição fosse julgada improcedente. Seria ainda necessário que a recorrente provasse ter obtido a anulação da marca da interveniente pelas autoridades nacionais competentes.

- 26 Com efeito, a validade de uma marca nacional, no caso em apreço, a da interveniente, não pode ser posta em causa no âmbito de um processo de registo de uma marca comunitária, mas apenas no âmbito de um pedido de anulação formulado no Estado-Membro em causa [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, *Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, *Colect.*, p. II-4335, p. 55]. Além disso, embora caiba ao IHMI verificar, com base em provas que incumbe ao opositor apresentar, a existência da marca nacional invocada em apoio da oposição, não lhe cabe decidir de um conflito entre esta marca e outra marca no plano nacional, conflito que se insere na competência das autoridades nacionais.
- 27 Assim, a Câmara de Recurso, no n.º 17 da decisão impugnada, pôde salientar que «a prioridade [...] de um registo nacional sobre outro, em determinado Estado-Membro, não ti[nha] relevância para os processos de oposição perante o IHMI, na medida em que não ti[nha] sido apresentada nenhuma prova da introdução pela requerente [da marca comunitária] de um pedido de nulidade contra o registo da opositora».
- 28 Contrariamente ao que sustenta a recorrente, nada há de absurdo ou anormal no facto de o IHMI julgar procedente uma oposição assente numa marca nacional anterior, quando o requerente da marca comunitária se prevalece de uma marca nacional ainda mais anterior, visto que a validade da marca do opositor não foi objecto de contestação perante as autoridades nacionais competentes. Muito pelo contrário, esta solução diz respeito à repartição das competências entre o IHMI e estas autoridades nacionais.

29 A recorrente apresenta outros argumentos. Por um lado, a posição do IHMI conduz à situação absurda de a recusa do seu pedido de marca comunitária RUFFLES impedir a transformação deste pedido em pedido de marca nacional unicamente na Alemanha, país onde a recorrente goza de um registo que lhe permite comercializar os produtos em causa ao abrigo desta marca. Por outro lado, é normal que seja recusado à recorrente a protecção referente à marca comunitária, se, na prática, pode obtê-la graças aos registos nacionais. Estes dois argumentos assentam na premissa não demonstrada de que a recorrente goza efectivamente do direito de comercializar os seus produtos na Alemanha, com a marca RUFFLES. Com efeito, não está de forma alguma demonstrado que a interveniente não esteja na posição, com base na sua marca RIFFELS, de contestar esse direito.

30 Quanto à remissão feita pela recorrente para a decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 12 de Setembro de 2000 (processo R 415/1999-1), respeitante a um processo de oposição, há que salientar que a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso deve ser apreciada unicamente com base no Regulamento n.º 40/94, tal como interpretado pelo juiz comunitário, e não com base na prática decisória anterior das referidas Câmaras de Recurso [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/IHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Colect., p. II-723, n.º 66, e de 9 de Outubro de 2002, Glaverbel/IHMI (Superfície de uma placa de vidro), T-36/01, Colect., p. II-3887, n.º 35]. Por conseguinte, esta remissão não releva. Em todo o caso, respeita a um caso de figura diverso do caso concreto. Com efeito, no processo R 415/1999-1, a requerente da marca comunitária, longe de se prevalecer, como no caso concreto, da simples existência de um direito sobre uma marca nacional anterior, tinha provado esse direito assim como a sua coexistência efectiva e pacífica com o direito de marca da opositora no território nacional. Foi, nomeadamente, por este motivo, que a Câmara de Recurso concluiu pela inexistência de risco de confusão e julgou a oposição improcedente (n.º 22 da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 12 de Setembro de 2000, já referida). Com efeito, teria sido problemático, neste contexto, julgar a oposição procedente e, portanto, recusar a protecção comunitária, quando a requerente da marca tinha a possibilidade de obter a mesma protecção, no território da União Europeia, pelas vias nacionais (v. n.º 21 desta decisão, penúltimo período). Completamente diversa é a situação no presente caso concreto, em que, tendo em conta a incerteza sobre a efectividade do direito de marca alemão reivindicado pela recorrente, não está demonstrado que esta última podia obter, pelas vias nacionais, uma protecção tão ampla como a que decorre de um registo comunitário.

- 31 Por último, contrariamente ao que defende a recorrente, o artigo 106.º do Regulamento n.º 40/94 não é aplicável por analogia no caso em apreço. Com efeito, esta disposição respeita ao direito existente, por força da lei dos Estados-Membros, de intentar, perante as autoridades nacionais, acções contra o uso de uma marca comunitária posterior, por violação de direitos anteriores. Ora, no caso em apreço, não se trata da oposição pela recorrente, perante as autoridades alemãs competentes, à utilização na Alemanha de uma marca comunitária que viola um direito anterior, mas da contestação, perante o IHMI, da efectividade de uma marca alemã, a da opositora. Por conseguinte, não existe qualquer analogia entre a situação do caso em apreço e aquela a que se refere o artigo 106.º do Regulamento n.º 40/94. Além disso, como já foi referido, a contestação anteriormente referida insere-se exclusivamente na competência das autoridades alemãs e do direito alemão.
- 32 Resulta das precedentes considerações que o terceiro fundamento de anulação, relativo à consideração de que a Câmara de Recurso violou os princípios da coexistência e da equivalência entre as marcas nacionais comunitárias, não colhe.
- 33 No que respeita ao primeiro e ao segundo fundamento de anulação, relativos, respectivamente, à violação dos direitos de defesa e à violação do princípio dispositivo, há que salientar que, com estes fundamentos, a recorrente critica o IHMI, de resto, de forma contraditória, simultaneamente, por não lhe ter dado a possibilidade de provar a existência da sua marca alemã anterior e por não ter tido em conta esta marca, cuja existência foi um facto constante no litígio perante o IHMI. Todavia, é forçoso concluir que nenhum destes dois fundamentos, mesmo que seja procedente, é de natureza a implicar a anulação da decisão impugnada. Com efeito, como foi referido anteriormente e como expôs a Câmara de Recurso, essencialmente, no n.º 17 da decisão impugnada, a mera existência da marca alemã reivindicada pela recorrente não pode servir de fundamento à improcedência da oposição, na falta da prova adicional de que a marca oposta tinha sido anulada. Ora, está assente que a recorrente se limitou, perante o IHMI, a prevalecer-se da mera existência da sua pretensa marca alemã.

- 34 Resulta das precedentes considerações que o primeiro e o segundo fundamento de anulação são inoperantes.
- 35 Finalmente, no que respeita ao certificado de registo da marca alemã anterior da recorrente e ao parecer do gabinete jurídico alemão Lovells, sobre a efectividade desta marca relativamente à da interveniente, ambos os documentos apresentados pela recorrente perante o Tribunal, são inadmissíveis. Com efeito, é jurisprudência assente que o recurso interposto no Tribunal tem por finalidade a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso, na acepção do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94. Ora, factos que foram invocados no Tribunal sem terem sido previamente alegados nas instâncias do IHMI só podem afectar a legalidade de tal decisão se o IHMI tiver de os tomar oficiosamente em consideração. A este propósito, resulta do artigo 74.º, n.º 1, *in fine*, do mesmo regulamento, segundo o qual, num processo respeitante a motivos relativos de recusa de registo, o exame do IHMI se limitará às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes, que este não está obrigado a tomar em consideração, oficiosamente, factos que não tenham sido alegados pelas partes. Por conseguinte, tais factos não são susceptíveis de pôr em causa a legalidade de uma decisão da Câmara de Recurso [v., de data mais recente, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 13 de Julho de 2004, Samar/IHMI — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Colect., p. II-2939, n.º 13].
- 36 Tendo em conta o conjunto das precedentes considerações, há que negar provimento ao presente recurso.

Quanto às despesas

- 37 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas, se tal tiver sido requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas em conformidade com os pedidos do IHMI.

- 38 Por força do artigo 87.º, n.º 4, do Regulamento de Processo, não tendo o interveniente apresentado conclusões quanto às despesas, suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**

- 2) **A recorrente é condenada a suportar as suas próprias despesas e as do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos).**

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

Vilaras

Dehousse

Šváby

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 21 de Abril de 2005.

O secretário

O presidente

H. Jung

M. Vilaras