

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL  
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER  
apresentadas em 15 de Julho de 2004<sup>1</sup>

## Introdução

tuída por um sinal misto, nominativo e figurativo, a seguir reproduzido:

1. Neste processo, apresenta especial interesse a determinação do âmbito de aplicação do princípio dispositivo em determinados processos relativos à marca comunitária, em particular, os apresentados no Tribunal de Primeira Instância, quando se questiona a validade de uma decisão administrativa que decide um processo de oposição ao registo de uma dessas marcas.



## Antecedentes do litígio

2. Em 1 de Abril de 1996, a France Distribution, sociedade com sede em Eme-rainville (França), apresentou, nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94<sup>2</sup>, um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI»), consti-

3. Os produtos que devia designar, pertencentes às classes 29, 30 e 42 do Acordo de Nice<sup>3</sup>, correspondem à seguinte descrição:

— classe 29: «Carne, charcutaria, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos

1 — Língua original: espanhol.

2 — Regulamento do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), na versão alterada.

3 — Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços, para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, na versão revista e alterada.

e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces; ovos, produtos de ovos em geral; leite e outros produtos lácteos; conservas, frutos e legumes em conserva e congelados, pickles»;

O título anterior invocado é o registo francês n.º 1 552 214 da marca nominativa Saint-Hubert 41, inscrita para designar «manteigas, gorduras comestíveis, queijos e demais produtos lácteos», incluídos na classe 29.

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

6. Por decisão de 1 de Dezembro de 1999, a Divisão de Oposição do IHMI rejeitou a oposição por entender não existir risco de confusão no espírito do público no território francês onde a marca anterior está protegida na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94<sup>4</sup>.

— classe 42: «Serviços de hotelaria e de restaurante».

7. Em 31 de Janeiro de 2000, a Vedial recorreu para o IHMI e, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, da decisão da Divisão de Oposição. Em apoio do recurso, a recorrente juntou ao seu articulado vários documentos no sentido de demonstrar o prestígio da sua marca em França.

4. Este pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 22/97 de 6 de Outubro de 1997.

5. Em 6 de Janeiro de 1998, a recorrente, a Vedial SA, sociedade com sede em Ludres (França), deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94, contra a marca pedida, relativamente a uma parte dos produtos visados por esta, a saber, «leite e outros produtos lácteos», incluídos na classe 29, e «vinagre, molhos», incluídos na classe 30.

8. Foi negado provimento ao recurso por decisão, de 9 de Março de 2001, da Primeira Câmara de Recurso do IHMI.

4 — No processo na Divisão de Oposição suscitou certa controvérsia a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, que não tem interesse nos presentes autos.

9. A referida câmara considerou correcta a decisão da Divisão de Oposição no que se refere à aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, porque, mesmo quando existe um elevado grau de semelhança entre os produtos em causa e mesmo quando, para efeitos da aplicação da referida disposição, tenha de se atender ao prestígio da marca anterior demonstrado pela recorrente, não existe risco de confusão no espírito do público interessado, dado que os sinais em conflito não apresentam grandes semelhanças.

12. A título preliminar, foi examinada a admissibilidade das alegações do IHMI que criticavam a decisão da Câmara de Recurso, considerando que não estava autorizada a reconhecer o prestígio da marca anterior em França, porque a Vedial não tinha apresentado quaisquer provas do referido prestígio no prazo concedido para o efeito pela Divisão de Oposição.

Não obstante, esta incorrecção não bastava, na perspectiva do IHMI, para justificar a anulação da decisão recorrida.

### O acórdão recorrido

10. Em 23 de Maio de 2001, a Vedial interpôs recurso de anulação no Tribunal de Primeira Instância. Este recurso baseava-se num único fundamento, a saber, a violação do conceito de risco de confusão, constante do artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94.

13. O IHMI conclui pedindo que o Tribunal de Primeira Instância se digne:

— declarar que a Câmara de Recurso não deveria ter reconhecido o prestígio da marca anterior;

11. Por acórdão de 12 de Dezembro de 2002, Vedial/IHMI<sup>5</sup>, o Tribunal de Primeira Instância negou provimento ao recurso.

— pronunciar-se sobre o risco de confusão, bem como apenas anular a decisão recorrida se se concluir pela existência de um risco de confusão;

5 — Processo T-110/01, Colect., p. II-5275.

- decidir que cada uma das partes suporte as próprias despesas<sup>6</sup>.
15. O Tribunal declarou, pois, que o IHMI não tinha legitimidade activa para pedir a anulação ou a alteração das decisões das Câmaras de Recurso, declarando inadmissível o seu pedido.

14. Para o Tribunal de Primeira Instância, o pedido da IHMI no sentido de obter a declaração de que a Câmara de Recurso não deveria ter reconhecido o prestígio da marca anterior equivalia a pedir a alteração da decisão recorrida.

16. Quanto ao mérito do recurso, a recorrente sustentou que a decisão da Câmara violou o conceito de risco de confusão conforme é interpretado pelo Tribunal de Justiça, alegando que a marca anterior possuía, intrinsecamente, um carácter distintivo muito forte e que a Câmara de Recurso incorreu em vários erros de apreciação na comparação das marcas objecto do litígio.

No entanto, teve em consideração: que o IHMI não foi parte no processo na Câmara de Recurso; que, além disso, como autor do acto cuja legalidade era fiscalizada, só podia actuar perante o Tribunal na sua qualidade de recorrido; que as Câmaras de Recurso fazem parte do IHMI; e, por último, que, para lhe reconhecer o direito de impugnar uma decisão da Câmara de Recurso, no âmbito dos processos ditos «inter partes», teria sido necessário que o Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância concedesse às restantes partes naquele órgão, uma vez consideradas intervenientes, a possibilidade de formular pedidos no sentido de anular ou alterar a decisão recorrida, inclusive de pontos não suscitados na resposta do IHMI.

No que se refere à comparação fonética, que é a que aqui interessa, a Vedial arguiu que a Câmara de Recurso não concluiu que a semelhança dos sinais se referia a elementos dominantes das marcas em conflito.

17. Por sua vez, o IHMI observou que, se o Tribunal de Primeira Instância verificasse que o elemento dominante da marca anterior era constituído pela palavra «Hubert», seria difícil negar a existência de um risco de confusão entre as marcas controvertidas. Pelo contrário, se entendesse que a marca anterior não era especialmente distintiva e fazia parte de um conjunto no qual não havia

6 — N.º 11 do acórdão recorrido.

qualquer elemento dominante, as diferenças entre as marcas deveriam ser suficientes para negar qualquer risco de confusão.

anterior, nas primeira, terceira e quinta sílabas e, para a marca pedida, na segunda (n.º 31 da decisão recorrida).

18. No acórdão, o Tribunal de Primeira Instância reconheceu, em primeiro lugar, que a Câmara de Recurso declarou, com razão, que alguns dos produtos controvertidos eram idênticos e outros semelhantes.

Há que considerar que a análise [prosódica] da Câmara de Recurso está correcta. Com efeito, importa concluir que o elemento comum dos dois sinais é apenas a segunda palavra do sintagma que constitui a marca anterior, a qual consiste em duas palavras e um número. Assim, as marcas em causa não são semelhantes do ponto de vista fonético»<sup>8</sup>.

19. Seguidamente, procedeu a uma comparação dos sinais de um ponto de vista gráfico, fonético e conceptual. Após uma análise meticulosa, chegou à conclusão de que as diferenças gráficas, fonéticas e conceptuais constituíam um motivo suficiente para afastar a existência de risco de confusão na percepção do público-alvo<sup>7</sup>.

#### Tramitação no Tribunal de Justiça

21. O recurso interposto pela Vedial deu entrada no registo do Tribunal de Justiça em 7 de Março de 2003.

20. Mais exactamente, relativamente ao exame fonético, o Tribunal de Primeira Instância declarou o seguinte:

Apresentaram observações escritas tanto a recorrente como o IHMI. Não houve lugar a audiência.

«[...] a Câmara de Recurso afirma que a marca anterior contém sete fonemas e a marca pedida dois. Além disso, verifica que a acentuação é feita em francês, para a marca

O processo foi atribuído, em 23 de Março de 2004, à Segunda Secção do Tribunal de Justiça, tendo sido encerrada a fase escrita em 7 de Junho seguinte.

7 — N.º 63 do acórdão recorrido.

8 — N.ºs 55 e 56.

**Apreciação dos fundamentos de recurso**

22. Em apoio do recurso, a recorrente invoca dois fundamentos a título principal e um destinado a um exame subsidiário.

*Quanto ao primeiro fundamento de recurso*

23. A Vedral sustenta, no seu primeiro fundamento, apresentado a título principal, que o Tribunal de Primeira Instância violou o princípio dispositivo segundo o qual as partes são senhoras do litígio e podem delimitar o seu objecto.

24. No entender da recorrente, este princípio pressupõe que, quando sobre um determinado ponto não há controvérsia entre as partes, o juiz não pode examiná-lo, a não ser que a isso esteja obrigado por razões de ordem pública.

25. A Vedral alega que, no momento da sua participação na audiência celebrada no Tribunal de Primeira Instância, as partes estavam de acordo quanto à semelhança entre os sinais em causa, pelo menos no plano fonético, como o estavam também

quanto à existência de risco de confusão, no caso de não poder censurar-se a Câmara de Recurso por ter admitido que a marca «Saint-Hubert 41» tinha um carácter distintivo elevado devido ao prestígio adquirido em França.

O acórdão recorrido violou o princípio dispositivo ao considerar, contrariamente ao acordado entre as partes, que as marcas não apresentavam semelhança alguma entre si.

26. O IHMI tem dúvidas quanto ao alcance do princípio dispositivo no âmbito de um procedimento de natureza administrativa, como é o relativo à marca comunitária.

Quanto ao resto, salienta as particularidades do processo de recurso em causa, caracterizado pela falta de intervenção do IHMI na Câmara de Recurso e cujo objecto é constituído pelo controlo da legalidade da decisão adoptada.

Nesse caso, o Tribunal de Primeira Instância examinou, a pedido da recorrente, o conceito jurídico de risco de confusão, sem que na sua interpretação esteja vinculado à opinião das partes.

Por último, o IHMI observa que as suas alegações no Tribunal de Primeira Instância não significam um acordo. Em apoio desta afirmação aduz dois argumentos: em primeiro lugar, que a sua posição está apoiada na decisão da Câmara de Recurso; em segundo lugar, que a France Distribution, parte contrária no processo no IHMI, interveniente no Tribunal de Primeira Instância, não expressou qualquer convicção sobre este aspecto.

da autonomia privada dos particulares<sup>9</sup>. Incumbe às partes, enquanto senhoras da acção, não só iniciar ou pôr termo à acção, como também circunscrever o seu objecto. Trata-se, no fundo, do reflexo processual da faculdade de disposição sobre os próprios direitos que, no plano material, se manifesta na primazia da vontade contratual. Constitui a justificação remota desta máxima o facto de o titular, ainda que potencial ou presumível, de uma coisa dever manter essa faculdade de disposição a fim de a exercer em juízo, reclamando-a ou cedendo-a, no todo ou em parte, por desistência ou alienação, definindo, em suma, o litígio.

27. Para que este fundamento proceda, importa demonstrar:

— em que medida, nos processos jurisdicionais de fiscalização da legalidade das decisões do IHMI proferidas num processo de opposição, é aplicável o princípio dispositivo; e, nesse caso,

29. Diferente do princípio dispositivo propriamente considerado — embora com ele intimamente conexionado<sup>10</sup> —, o *princípio da alegação dos factos pelas partes* (*Beibringungsgrundsatz*) significa que os sujeitos processuais aduzem a matéria de facto do processo, na forma e na medida dos seus interesses, configurando, assim, o seu objecto e vinculando o tribunal, que é obrigado a decidir *secundum allegata et probata partium*<sup>11</sup>.

— se dos autos se pode inferir a infracção do referido princípio.

30. Em direito processual civil, para invocar com eficácia o princípio dispositivo, deve

28. O chamado princípio dispositivo reveste grande utilidade para a referência a determinadas características do processo, geralmente cível, que reflectem o reconhecimento

9 — Zeiss, W. e Schreiber, K.: *Zivilprozessrecht*, ed. Mohr Siebeck, 2003, pp. 64 e segs.

10 — E cujo nome, pelo menos a doutrina espanhola, pediu emprestado.

11 — Ramos Méndez, F.: *Derecho procesal civil*, ed. Bosch, Barcelona, 1986, pp. 347 e 348.

estar assente, por um lado, que o litigante é *dominus litis* e, por outro, que o objecto do litígio não é indisponível<sup>12</sup>. Igualmente, o ordenamento jurídico civil contempla casos em que, ao lado das faculdades dos particulares, existe um interesse público equivalente ou predominante, o que leva a modular, limitar ou anular a eficácia deste princípio. É o que ocorre tipicamente em determinados processos relativos ao direito de família, em que a participação do Ministério Público é indicativa de que o litígio ultrapassa o âmbito da decisão individual quanto à configuração das relações jurídicas<sup>13</sup>.

pode suscitar officiosamente fundamentos está limitado pelo seu dever de se cingir ao objecto do litígio e de basear a sua decisão na matéria de facto que lhe foi presente. Esta limitação justifica-se pelo princípio de que a iniciativa processual pertence às partes, só podendo o juiz actuar officiosamente em casos excepcionais em que o interesse público exija a sua intervenção. Este princípio dá aplicação a concepções partilhadas pela maior parte dos Estados-Membros no que toca às relações entre o Estado e o indivíduo, protege os direitos da defesa e garante o bom andamento do processo, designadamente pondo-o ao abrigo dos atrasos inerentes à apreciação de novos fundamentos».

31. Não há qualquer razão para excluir da aplicação deste princípio fundamental do direito processual as acções de natureza administrativa, como as intentadas no IHMI. Ora, a referida aplicação, num procedimento concreto, dependerá da medida em que as partes podem invocar a titularidade do bem ou do interesse sobre o qual recai a pretensão, isto é, de que sejam verdadeiros senhores da *litis*<sup>14</sup>.

Com esta passagem, o Tribunal de Justiça procurava justificar a existência de tal princípio no direito interno, com o objectivo de liberar os órgãos jurisdicionais nacionais do dever de aduzir officiosamente, nos processos que lhe são submetidos, um fundamento baseado na infracção de normas comunitárias, renunciando assim à passividade que lhes é própria. Não obstante, parece indiscutível que o princípio dispositivo se aplica também ao processo no tribunal comunitário, ainda que sujeito às adaptações inerentes à natureza específica do contencioso que lhe é submetido.

32. Como reconheceu o Tribunal de Justiça<sup>15</sup>, «o princípio de direito nacional de que, num processo cível, o tribunal deve ou

33. A vigência deste princípio é ilustrada pela possibilidade, prevista no artigo 77.º do Regulamento de Processo do Tribunal de

12 — *Ibidem*, p. 348.

13 — Jauernig, O.: *Zivilprozessrecht*, ed. Beck, Munich, 1993, p. 72.

14 — Gimeno Sendra, V. e outros: *Derecho procesal administrativo*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, pp. 63 e 64.

15 — Acórdão de 14 de Dezembro de 1995, Van Schijndel e Van Veen (C-430/93 e C-431/93, Colect., p. I-4705, n.ºs 20 e 21).

Justiça, de que as partes cheguem a acordo sobre a solução a dar ao litígio e renunciem às suas pretensões. Nesse caso, o presidente ordena o cancelamento do registo do processo.

O Regulamento de Processo só exclui a aplicação geral deste princípio nos recursos de anulação (artigo 230.º CE) ou nas acções propostas para declarar a omissão de uma instituição (artigo 232.º CE), precisamente devido ao carácter de juízo objectivo do acto que revestem.

Também perante o tribunal comunitário, a desistência do demandante tem como consequência o cancelamento do registo do processo (artigo 78.º do Regulamento de Processo).

Outras manifestações que corroboram, com maior ou menor intensidade, diferentes aspectos da máxima do princípio dispositivo no Tribunal de Justiça são, por exemplo, as normas do Regulamento de Processo relativas à fixação da lide através da petição ou, nas acções por incumprimento de Estado, no parecer prévio da Comissão; a proibição de modificar o objecto do litígio num recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância (artigo 113.º, n.º 2); ou a impossibilidade de deduzir novos fundamentos, a menos que

tenham origem em elementos de direito e de facto que se tenham revelado durante o processo (artigo 42.º, n.º 2).

Depreende-se do que foi dito que o tribunal comunitário também está vinculado pela matéria de facto e pelos fundamentos jurídicos apresentados pelas partes.

34. Não obstante, é significativo que o Regulamento de Processo não contenha qualquer disposição geral sobre a confissão do demandado. A explicação talvez resulte do facto de, no contencioso comunitário, ser inabitual as partes poderem dispor inteiramente do litígio.

Assim, desde logo, nas questões prejudiciais, existe diálogo entre os órgãos jurisdicionais. Apenas o órgão jurisdicional nacional pode retirar um pedido de decisão prejudicial. As acções de incumprimento, de anulação ou por omissão também não se prestam à confissão<sup>16</sup>.

16 — V., no entanto, acórdãos de 23 de Maio de 2000, Comissão/Itália (C-58/99, Colect., p. I-3811), e de 17 de Junho de 2004, Comissão/Bélgica (C-255/03, ainda não publicado na Colectânea), em que o Tribunal de Justiça parece dar a entender que um Estado-Membro pode admitir o pedido de declaração de incumprimento da Comissão. Não se trata, todavia, de precedentes jurisprudenciais pertinentes, na medida em que é mais provável que, em ambos os casos, o Tribunal de Justiça tenha preferido um raciocínio elíptico, por considerar que a infracção alegada era evidente.

35. Deve, não obstante, apreciar-se se estes parâmetros são de aplicar aos procedimentos que têm por objecto a impugnação de uma decisão do IHMI sobre marcas, adoptada no processo de oposição.

36. Podem as partes dispor de um litígio com estas características?

Para responder a esta questão, ainda que seja de modo abstracto, há que saber se estão em jogo bens jurídicos distintos dos simples interesses das partes.

37. Se nos ativermos à jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa ao papel da marca, há que inferir, pelo menos provisoriamente, que este instrumento da propriedade intelectual não só serve para proteger as empresas titulares, já que sempre se entendeu que a sua função essencial é «garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto que exhibe a marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto de outros que tenham proveniência diversa», acrescentando-se que «para que a marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar e manter, deve

constituir a garantia de que todos os produtos que a ostentam foram fabricados sob o controlo de uma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles»<sup>17</sup>.

38. Ao interpretar o requisito do carácter distintivo concreto, no âmbito da apreciação dos motivos absolutos de recusa do registo do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104<sup>18</sup>, o Tribunal de Justiça declarou que tem por finalidade específica garantir que a marca seja «adequada a identificar o produto para o qual é pedido o registo como sendo proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto dos das outras empresas»<sup>19</sup>.

39. Desta doutrina poderia facilmente inferir-se que existe um interesse público, distinto do do titular da marca, em que o consumidor conheça, através desse sinal, a origem empresarial dos produtos. Em tal caso, há interesse público em evitar o risco de confusão. Este risco poderá ocorrer, em

17 — Acórdão de 29 de Setembro de 1998, Canon (C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 28).

18 — Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, Primeira Directiva que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), inteiramente idêntico ao seu correlativo, o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

19 — Acórdãos de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, n.º 46); de 18 de Junho de 2002, Philips (C-299/99, Colect., p. I-5475, n.º 35); de 8 de Abril de 2003, Linde e o. (C-53/01 a C-55/01, Colect., p. I-3161, n.º 40); e de 12 de Fevereiro de 2004, Henkel (C-218/01, Colect., p. I-1725, n.º 48).

conformidade com o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do regulamento, se, num dado mercado, existem duas marcas idênticas ou semelhantes que designam produtos idênticos ou semelhantes.

43. No entanto, segundo o teor do artigo 42.º do regulamento, apenas aos titulares das marcas anteriores cabe o direito de se oporem à inscrição de um novo sinal pelos motivos previstos no artigo 8.º, entre os quais se conta o risco de confusão que é objecto do litígio. Nem o IHMI nem as autoridades nacionais, nem qualquer outro órgão de direito público estão legitimados a dar início a este procedimento.

40. Esta solução, ainda que tentadora, não procede perante o modo como o legislador comunitário organizou o processo de oposição.

44. Desta situação infere-se que, na falta de iniciativa do titular da marca anterior, nada impede que possam ser registados, não só sinais que podem provocar confusão no espírito do consumidor, como inclusivamente sinais idênticos a outros já inscritos, que designam produtos semelhantes [hipótese do artigo 8.º, n.º 1, alínea a), do regulamento]. O titular da marca anterior pode, portanto, dispor livremente do seu direito de oposição.

41. Em conformidade com o previsto nas secções 2, 3 e 4 do título IV do Regulamento n.º 40/94, uma vez que o IHMI tenha demonstrado que um sinal, cujo registo se pretende, não incorre em nenhum dos motivos de recusa absolutos, há que proceder a uma pesquisa das marcas comunitárias ou de pedidos anteriores cujos titulares possam opor-se ao registo por força do artigo 8.º Por sua vez, os organismos nacionais homólogos actuam do mesmo modo relativamente às marcas vigentes nos territórios respectivos.

42. O IHMI deve, então, publicar o pedido de registo, comunicando esse acto a todos os titulares das marcas anteriores que figurem nos relatórios de pesquisa quer no plano comunitário quer no plano nacional.

45. Este regime, que confia exclusivamente aos operadores privados a observância dos motivos relativos de recusa, pode, em alguns casos, obviar a que a marca cumpra a sua missão de garantir ao consumidor uma determinada origem empresarial. Mesmo assim, há que entender que o legislador comunitário, consciente da realidade comercial, decidiu que este sistema é provavelmente mais eficaz na prática e aceitou, como longínquo, o risco a que aludimos anteriormente.

46. Ora, se no registo o titular da marca anterior pode dispor livremente do seu direito, careceria totalmente de coerência aplicar parâmetros distintos no processo jurisdicional de fiscalização subsequente.

47. Não há dúvida, por conseguinte, que, perante o juiz comunitário, assiste ao titular de uma marca anterior a mesma faculdade de disposição, com igual alcance, que a que se lhe reconhece no procedimento administrativo.

48. Por esta razão, o Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, ao contemplar a intervenção do referido titular, na qualidade de interveniente, atribui-lhe prerrogativas idênticas às atribuídas à parte que é formalmente demandada, isto é, o IHMI, como autor da decisão recorrida. Algo semelhante se pode dizer relativamente ao proprietário da nova marca, quando se opõe a uma decisão da Câmara de Recurso através da qual esta põe fim à oposição em termos desfavoráveis aos seus interesses. O artigo 134.º prevê, com efeito, que as partes no processo perante a Câmara de Recurso, com excepção da demandante, podem participar no processo perante o Tribunal de Primeira Instância na qualidade de intervenientes (n.º 1) e que, nesse caso, dispõem «dos mesmos direitos processuais que as partes principais», podendo formular conclusões e fundamentos autónomos em relação aos das partes principais (n.º 2).

49. Resulta do que antecede que o titular da marca anterior pode dispor, sem reservas, do seu direito de se opor, também judicialmente, conforme resulta da posição que o Regulamento n.º 40/94 lhe confere em termos de procedimento administrativo.

50. Infere-se, além disso, *a contrario*, que esse direito não corresponde ao do IHMI. A sua qualidade de demandado está limitada e esgota-se na defesa da legalidade da decisão de um dos seus órgãos, a saber, a respectiva Câmara de Recurso. Não pode impugnar a validade dessa decisão, como correctamente argumentou o Tribunal de Primeira Instância no acórdão recorrido<sup>20</sup>, e muito menos dispor do processo, já que o Regulamento n.º 40/94 não lhe concede a possibilidade de se opor ao registo de um sinal que incorre num dos motivos relativos de recusa de entre os contemplados no artigo 8.º

51. Atendendo ao exposto, cabe julgar improcedente este primeiro fundamento de recurso, sem analisar o alcance exacto do alegado acordo a que tinham chegado as partes perante o Tribunal de Primeira Instância: o IHMI não possui a qualidade de «senhor do processo» e, portanto, a

20 — V. n.ºs 12 a 14, *supra*.

faculdade anexa de contribuir para delimitar o objecto do litígio.

confusão entre a marca requerida e a anterior.

*Quanto ao segundo fundamento do recurso*

52. No segundo fundamento de recurso, formulado, tal como o primeiro, a título principal, alega-se que o Tribunal de Primeira Instância devia, pelo menos, ordenar a reabertura da fase oral para comunicar às partes que não subscrevia o acordo pelo qual estas tinham reconhecido a existência de uma semelhança fonética entre as marcas em conflito.

No que se refere à alegada semelhança fonética, o Tribunal de Primeira Instância limitou-se a examinar a correcção do critério utilizado pela Câmara de Recurso, declarando que as marcas controvertidas são distintas (n.º 56 do acórdão recorrido) e que não devem considerar-se idênticas nem semelhantes (n.º 62), enquanto que a Câmara de Recurso tinha sustentado que os dois sinais não apresentavam uma grande semelhança (artigo 33.º da decisão). Estas diferenças de expressão não são pertinentes, já que daí não resulta consequência jurídica alguma quanto à aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), em especial, porque a própria Câmara de Recurso partiu da hipótese — de que posteriormente se afastou o Tribunal de Primeira Instância — de que a marca anterior gozava de grande prestígio em França.

53. Este fundamento só poderia proceder se ficasse demonstrado que o Tribunal de Primeira Instância baseou a sua decisão em argumentos alheios ao debate. Assim seria, por exemplo, se se tivesse baseado na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do regulamento.

54. No caso dos autos, pedia-se ao Tribunal de Primeira Instância que apreciasse se a Câmara de Recurso tinha aplicado correctamente o conceito de risco de confusão. Basta dizer que o raciocínio que consta dos n.ºs 41 e seguintes do acórdão recorrido aborda esta questão e termina convencido de que a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro ao afastar qualquer possibilidade de

55. O facto de, conforme resulta do acórdão recorrido, nas suas alegações perante o Tribunal de Primeira Instância, o IHMI se ter afastado da opinião da Câmara de Recurso, admitindo que «se pudesse considerar validamente que a marca anterior é conhecida, haveria que chegar à conclusão de que existe um risco de confusão com a marca requerida» (n.º 31), não altera os limites de um debate do qual, como explicamos ao analisar o primeiro fundamento, o IHMI não pode dispor.

56. Por estas razões, há que considerar improcedente este segundo fundamento de recurso.

*Quanto ao terceiro fundamento de recurso*

57. O terceiro fundamento de recurso, apresentado pela recorrente a título subsidiário, critica o acórdão recorrido por ter aplicado erradamente os conceitos de «risco de confusão» e de «público-alvo», para efeitos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. A Vedral formula quatro críticas.

58. O primeiro erro consistiu em referir, no n.º 62, que o público, confrontado com os produtos designados pela marca requerida e pela anterior, não lhes atribui a mesma origem comercial. Segundo a recorrente, o risco de confusão inclui igualmente a possibilidade de se poder pensar que as empresas estão ligadas por vínculos económicos.

59. Esta alegação é, na melhor das hipóteses, inoperante. A partir do momento em que o

Tribunal de Primeira Instância chegou à conclusão, nos n.ºs 48 a 59 do acórdão recorrido, de que os sinais não apresentam semelhanças entre si (como recorda, em termos categóricos, no n.º 65), não há risco de confusão nem sequer o risco de associação a que se refere a recorrente. Na falta desta semelhança é inútil perguntar se o público acreditaria que os produtos designados pela nova marca provêm de uma empresa ligada por vínculos económicos ao titular da marca anterior.

Quanto ao mais, o acórdão recorrido declarou, no mesmo n.º 62, que, «[p]or conseguinte, não existe risco de o público-alvo estabelecer uma ligação entre os produtos identificados por cada uma das duas marcas que invocam conceitos diferentes».

60. O segundo erro encontra-se, no entender da recorrente, no n.º 63, onde se afirma que, «embora exista uma identidade e uma semelhança entre os produtos visados pelas marcas em causa, as diferenças visual, fonética e conceptual entre os sinais constituem um motivo suficiente para afastar a existência de risco de confusão na percepção do público-alvo», quando, no entendimento da recorrente, o que teria sido correcto era tomar como parâmetro a apreciação global do sinal em causa e decidir se a identidade ou a semelhança eram tais que podiam causar risco de confusão.

61. Este argumento deve ser afastado por razões idênticas às discutidas relativamente à primeira crítica: o Tribunal de Primeira Instância considerou que os sinais não apresentam qualquer semelhança entre si e que a recorrente não impugnou validamente esta premissa. Por isso, é inútil indagar em que condições os sinais diferentes podem lugar a um risco de confusão.

64. Por último, a Vedial alega que o n.º 62 do acórdão recorrido infringe o conceito de risco de confusão ao entender como público-alvo os consumidores que podem adquirir os produtos designados e não todas as pessoas que podem ter uma percepção da marca.

65. Este argumento não é mais convincente do que os anteriores. Não existindo semelhança entre os sinais, carece de interesse a delimitação exacta do público exposto a um risco de confusão, eventualidade que, por definição, não se pode produzir.

62. O terceiro erro que a recorrente aponta ao acórdão recorrido consiste na aplicação incorrecta da regra da interdependência. Segundo explica a Vedial, no caso de o Tribunal de Justiça considerar que o Tribunal de Primeira Instância declarou que existia uma certa semelhança, pelo menos fonética, entre os sinais, cabe exigir-lhe que dê por compensada esta pequena semelhança com a identidade entre os produtos e o forte carácter distintivo da marca anterior, para comprovar a existência do risco de confusão.

Partindo desta ideia, o conceito apresentado no n.º 62 do acórdão recorrido é correcto. De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, para efeitos da apreciação do carácter distintivo de uma marca, o público-alvo é composto pelo consumidor médio *dos produtos ou serviços em causa*<sup>21</sup>.

63. Esta parte do fundamento é manifestamente improcedente, já que parte de uma hipótese falsa, pois o Tribunal de Primeira Instância nunca apreciou a alegada semelhança fonética entre os sinais. Bem pelo contrário, declarou que os referidos sinais não podem considerar-se idênticos ou semelhantes (n.º 65), o que não foi contestado pela recorrente. Por conseguinte, também esta alegação improcede.

66. O terceiro fundamento, não pode, portanto, ser acolhido por ser inoperante e, quanto ao resto, por ser manifestamente improcedente.

21 — V. acórdãos já referidos na nota 19, Philips, n.º 63; Henkel, n.º 50; e Linde e o., n.º 50, no contexto da Directiva 89/104.

## **Despesas**

67. Por força do n.º 2 do artigo 69.º do Regulamento de Processo, aplicável ao

recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância nos termos do artigo 118.º, a parte vencida é condenada nas despesas. Por conseguinte, se se considerar, como propomos, improcedente a totalidade dos fundamentos apresentados pela recorrente, há que condená-la no pagamento das despesas do recurso.

## **Conclusão**

68. Por considerar que todos os fundamentos apresentados são impertinentes pelas razões apontadas, sugiro ao Tribunal de Justiça que julgue improcedente o presente recurso de acórdão do Tribunal de Primeira Instância e que condene a recorrente nas despesas respectivas.