

Processo T-303/03

Lidl Stiftung & Co. KG

contra

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno
(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**

«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca nominativa Salvita
— Marca nominativa nacional anterior SOLEVITA — Prova do uso da marca
nacional anterior — Rejeição da oposição»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quinta Secção) de 7 de Junho
de 2005 II - 1922

Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova do uso da marca anterior — Uso sério — Conceito — Interpretação tendo em conta a ratio legis do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 (Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 43.º, n.ºs 2 e 3)*

2. *Marca comunitária — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova do uso da marca anterior — Uso sério — Conceito — Critérios de apreciação — Exigência de elementos de prova concretos e objectivos*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 43.º, n.ºs 2 e 3)
3. *Marca comunitária — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova do uso da marca anterior — Força probatória dos elementos de prova — Critérios de apreciação*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigos 43.º, n.ºs 2 e 3, e 76.º, n.º 1, alínea f); Regulamento n.º 2868/95 da Comissão, artigo 1.º, regra 22, n.º 3]
4. *Marca comunitária — Processo de recurso — Recurso para o juiz comunitário — Condição de admissibilidade — Fundamentos dirigidos unicamente contra as decisões das Câmaras de Recurso*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 63.º, n.º 1)
5. *Marca comunitária — Processo de recurso — Decisão sobre o recurso — Respeito dos direitos de defesa — Alcance do princípio*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 73.º)
6. *Marca comunitária — Disposições processuais — Exame oficioso dos factos — Processo de oposição — Exame limitado aos fundamentos invocados e aos pedidos apresentados — Provas apresentadas — Ónus da produção das referidas provas que incumbe às partes*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 74.º, n.º 1)
7. *Marca comunitária — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova do uso da marca anterior — Pedido apresentado expressamente e em tempo útil pelo requerente — Efeito — Ónus da prova que incumbe ao opositor — Falta de contestação dos elementos apresentados para basear a oposição — Falta de pertinência*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 43.º, n.ºs 2 e 3)

1. Para interpretar o conceito de utilização séria, na acepção do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, há que ter em conta o facto de a *ratio legis* da exigência de a marca anterior ter sido objecto de uso sério para ser oponível a um pedido de

marca comunitária consiste em limitar conflitos entre duas marcas, na medida em que não exista motivo económico justo decorrente de uma função efectiva da marca no mercado. Em contrapartida, a referida disposição não visa avaliar o êxito comercial, nem controlar a estra-

tégia comercial de uma empresa, nem tão-pouco reservar a protecção das marcas apenas às suas explorações comerciais quantitativamente importantes.

(cf. n.º 35)

2. Uma marca é objecto de utilização séria, na acepção do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de origem dos produtos ou dos serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar um escoamento para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca. Nesta matéria, a condição relativa ao uso sério da marca exige que esta, tal como é protegida no território pertinente, seja utilizada publicamente e com relevância exterior.

A apreciação do carácter sério do uso da marca deve assentar em todos os factos e circunstâncias adequados a demonstrar a realidade da exploração comercial desta, em especial, os usos considerados justificados no sector económico em

questão para manter ou criar partes de mercado em proveito dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, a natureza desses produtos ou desses serviços, as características do mercado, a extensão e a frequência do uso da marca.

Para examinar o carácter sério do uso da marca anterior, há que proceder a uma apreciação global, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto. Por outro lado, o uso sério de uma marca não pode ser demonstrado por meio de probabilidades ou presunções, mas deve assentar em elementos concretos e objectivos que provem uma utilização efectiva e suficiente da marca no mercado em causa.

(cf. n.ºs 36-38)

3. Nada no Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária, nem no Regulamento n.º 2868/95, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94, permite concluir que a força probatória dos meios de prova do uso da marca, incluindo as declarações solenes, deva ser analisada à luz da legislação nacional de um Estado-Membro. Para apreciar o valor probatório desse documento, é necessário, em primeiro lugar, verificar

a verosimilhança da informação nele contida. Deve-se então ter em conta, nomeadamente, a origem do documento, as circunstâncias da sua elaboração, o seu destinatário e perguntar se, em função do seu conteúdo, se afigura razoável e fidedigno.

(cf. n.º 42)

4. Por força do artigo 63.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, só é admissível recurso para o tribunal comunitário das decisões das Câmaras de Recurso. Assim, em sede desse tipo de recurso, só são admissíveis fundamentos que ponham em causa a decisão da própria Câmara de Recurso. Deve, por conseguinte, ser rejeitado, por inadmissível, um fundamento relativo à violação de uma disposição regulamentar pela decisão de uma unidade do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), que se pronuncia em primeira instância.

(cf. n.ºs 59-60)

5. Quando, no âmbito de um recurso dirigido contra uma decisão de uma

unidade do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) que se pronuncia em primeira instância, o recorrente apresentou ele próprio determinados documentos no Instituto e pôde, consequentemente, tomar posição sobre estes, bem como sobre a sua pertinência, a Câmara de Recurso não é obrigada a ouvir o recorrente a propósito da apreciação dos elementos de facto nos quais ela opta por basear a sua decisão.

Com efeito, a apreciação dos factos incumbe ao acto decisório e o direito de ser ouvido alarga-se a todos os elementos de facto ou de direito que constituem o fundamento do acto decisório, mas não à posição final que a administração pretende adoptar.

(cf. n.º 62)

6. Nos termos do artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, «num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame limitar-se-á às alegações [...] e aos pedidos apresentados pelas partes». Embora a redacção desta disposição em língua francesa não refira expressamente

a apresentação das provas pelas partes, daí resulta, porém, que é igualmente às partes que cabe o ónus de fornecer as provas em que assentam os seus pedidos.

(cf. n.ºs 74, 76)

7. Em conformidade com o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, a pedido do requerente, o titular de uma marca anterior que tenha deduzido oposição provará que essa marca foi objecto de uso sério ou que existem motivos justificados para o seu não uso. A apresentação desse pedido por parte do requerente tem, pois, por efeito fazer recair sobre o oponente o ónus de provar a utilização séria (ou a existência de motivos justificados para a sua não utilização), sob pena de rejeição da sua oposição. Para que tal efeito se produza,

o pedido deve ser formulado expressa e atempadamente no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos).

Daí resulta que a falta de prova de uso sério só pode ser sancionada através de rejeição da oposição no caso de essa prova ter sido exigida, expressa e atempadamente, pelo requerente no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos).

Quando o pedido é apresentado expressamente e em tempo útil e o opositor não apresenta a prova que lhe incumbe é com razão que o Instituto indefere o pedido de oposição, e isso mesmo na falta de contestação, pelo requerente de marca, dos elementos apresentados pelo opositor para sustentar a sua oposição.

(cf. n.ºs 77-79)