

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)
7 de Setembro de 2006 *

No processo T-168/04,

L & D, SA, com sede em Huerca de Almeria (Espanha), representada inicialmente por M. Knospe e, em seguida, por S. Miralles Miravet e A. Castedo Garcia, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por J. García Murillo, na qualidade de agente,

recorrido,

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

* Língua do processo: espanhol.

Julius Sämann Ltd, com sede em Zug (Suíça), representada por A. Castán Pérez-Gómez e E. Armijo Chávarri, advogados,

que tem por objecto um pedido de anulação parcial da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 15 de Março de 2004 (processo R 326/2003-2), relativa a um processo de oposição entre a Julius Sämann Ltd e a L & D, SA,

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

composto por: H. Legal, presidente, P. Lindh e I. Wiszniewska-Białecka, juízas,

secretário: B. Pastor, secretária adjunta,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 14 de Maio de 2004,

vista a contestação do IHMI, entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 21 de Dezembro de 2004,

vistas as observações da interveniente, entradas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 17 de Janeiro de 2005,

após a audiência de 12 de Janeiro de 2006,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 30 de Abril de 1996, a L & D, SA 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), na versão alterada.
- 2 A marca objecto do pedido de registo é o sinal figurativo, com um elemento nominativo, a seguir reproduzido:



- 3 Os produtos e os serviços para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 3, 5 e 35 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 modificado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— classe 3: «Perfumaria, óleos essenciais, cosméticos»;

— classe 5: «Ambientadores»;

— classe 35: «Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório».

4 Em 29 de Junho de 1998, o pedido de marca foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 47/98.

5 Em 29 de Setembro de 1998, a Julius Sämann Ltd deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94, ao registo da marca pedida.

6 A oposição baseou-se em várias marcas anteriores.

- 7 Em primeiro lugar, baseou-se na marca figurativa comunitária n.º 91991, depositada em 1 de Abril de 1996 e registada para os produtos da classe 5 do acordo de Nice, a seguir reproduzida:



- 8 Em segundo lugar, baseou-se nas marcas figurativas internacionais e nacionais, algumas delas incluindo elementos nominativos, objecto dos registos internacionais n.ºs 328917, 612525, 178969, 216415, 328915, 328916, 475333 e 539068; austríaco n.º 109639; suecos n.ºs 217829, 225214 e 89348; espanhol n.º 1575391; dinamarquês n.º 03157/1964; finlandeses n.ºs 109644 e 45548; alemão n.º 984362, para os produtos incluídos nas classes 3 e/ou 5 do acordo de Nice, a seguir reproduzidas:



11-1964



11-1964



11-1964



30-11-1966



23-1967

- 9 A oposição baseou-se em todos os produtos protegidos pelas marcas anteriores e referiu-se a todos os produtos e serviços mencionados no pedido de marca comunitária.

- 10 Em apoio da sua oposição, a interveniente invocou os motivos relativos de recusa de registo referidos no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.
- 11 Por decisão de 25 de Fevereiro de 2003, a Divisão de Oposição do IHMI rejeitou a oposição na íntegra.
- 12 Em 23 de Abril de 2003, a interveniente interpôs no IHMI recurso da decisão da Divisão de Oposição, nos termos dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94.
- 13 Por decisão de 15 de Março de 2004 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI julgou o recurso da interveniente parcialmente procedente.
- 14 O recurso baseado no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 foi julgado procedente no que respeita aos produtos em causa. Pelo contrário, foi negado provimento ao recurso no que respeita aos serviços em causa e a Câmara de Recurso confirmou a decisão da Divisão de Oposição de rejeição da oposição ao registo. O recurso baseado no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 foi julgado improcedente pela Câmara de Recurso, face à falta de provas de prejuízo provocado à marca anterior ou de benefício indevidamente retirado do seu carácter distintivo.
- 15 Quanto ao exame da similitude das marcas em conflito, a Câmara de Recurso procedeu a uma comparação entre, por um lado, a marca cujo registo é pedido e, por outro, a marca comunitária anterior n.º 91991, como marca representativa das

outras marcas anteriores. Concluiu que essa marca comunitária anterior tinha adquirido um carácter distintivo através do uso e da notoriedade de outra marca anterior, cuja forma é essencialmente idêntica à da marca comunitária n.º 91991.

- 16 A Câmara de Recurso assinalou que ambas as marcas em conflito eram constituídas por um abeto representado com ramos formados por saliências e reentrâncias laterais e com um tronco bastante curto assente numa base mais larga à guisa de soco.

- 17 Recordou que a semelhança conceptual pode levar a confusão, sobretudo, quando a marca anterior tenha um carácter distintivo particular, seja intrinsecamente, seja graças à notoriedade de que goza junto do público.

- 18 Segundo a Câmara de Recurso, verifica-se, à luz das provas produzidas, que a marca anterior gozava de notoriedade pelo menos numa parte da Comunidade, em particular, em Itália, onde a sua quota de mercado foi estimada em mais de 50%, e que foi objecto de uso prolongado nesse mesmo território.

- 19 A Câmara de Recurso inferiu desses elementos que a similitude conceptual das duas marcas em conflito podia criar, pelo menos em Itália, um risco de confusão no espírito do público em causa. As diferenças entre as marcas em conflito, baseadas essencialmente no facto de o abeto da marca cujo registo é pedido constituir um quadro no qual se encontra o desenho de uma personagem animada e o elemento nominativo «aire limpio», não permitem evitar esse risco de confusão, uma vez que a marca cujo registo é pedido podia ser vista, pelo público em causa, como uma variante divertida e animada da marca anterior.

Pedidos das partes

20 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular os n.ºs 1 e 3 do dispositivo da decisão impugnada, na medida em que, por um lado, anula parcialmente a decisão da Divisão de Oposição e recusa o registo da marca pedida para os produtos incluídos nas classes 3 e 5 e que, por outro, condena cada uma das partes nas despesas que suportou com os processos de oposição e de recurso;

- condenar o IHMI nas despesas.

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

- negar provimento ao recurso;

- condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

22 A recorrente apoia-se em dois fundamentos relativos, respectivamente, a violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e a violação do artigo 73.º deste mesmo regulamento.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo a violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

- 23 A recorrente alega que a apreciação efectuada pela Câmara de Recurso relativamente à similitude das marcas em conflito é errónea. Não existe qualquer semelhança entre estas marcas e as verificações respeitantes ao carácter distintivo da marca anterior são, portanto, inúteis.
- 24 Duas marcas são semelhantes quando, do ponto de vista do público em causa, exista entre elas uma igualdade pelo menos parcial no que diz respeito aos seus aspectos visual, fonético e conceptual. Tratando-se de marcas complexas, será necessário verificar se a similitude diz respeito a um elemento susceptível de determinar a impressão de conjunto produzida por essas marcas, isto é, um elemento susceptível de, por si só, dominar a imagem dessa marca que o público-alvo tem na memória. A apreciação do carácter dominante de um ou vários componentes determinados de uma marca complexa será feita tendo em conta, nomeadamente, as qualidades intrínsecas de cada um desses componentes. Se a concordância disser respeito a um elemento descritivo dos produtos em causa, não é susceptível de dominar a impressão de conjunto produzida por essa marca, não podendo, pois, concluir-se que existe similitude entre as marcas.
- 25 Segundo a recorrente, a Câmara de Recurso não teve em conta estes princípios, uma vez que fez exclusivamente referência à existência de um «denominador comum» entre as marcas em conflito, sem examinar as concordâncias visuais, fonéticas e conceptuais e sem determinar a importância do elemento eventualmente concordante na impressão geral produzida pela marca complexa cujo registo é pedido.

- 26 Em primeiro lugar, do ponto de vista fonético, a marca anterior não continha nenhum elemento nominativo. Por conseguinte, é de excluir qualquer semelhança fonética.
- 27 Em segundo lugar, do ponto de vista visual, a marca anterior é composta pela representação naturalista da silhueta de um abeto assente num soco quadrangular, ao passo que a marca cujo registo é pedido é formada pelo desenho de uma personagem humorística com uma fisionomia particular, coberta por uma vestimenta cuja silhueta evoca, de uma forma muito abstracta, um abeto e que chama a atenção do consumidor para o elemento nominativo «aire limpio». A marca cujo registo é pedido é, portanto, dominada de modo igual por essa personagem e pelo elemento nominativo «aire limpio», excluindo, deste modo, qualquer semelhança visual.
- 28 Por último, do ponto de vista conceptual, a simples parecença entre as silhuetas dos dois sinais não permite concluir que haja semelhança. A circunstância de a silhueta da personagem humorística poder lembrar a forma de um abeto é inoperante, dado que semelhanças de silhueta não são semelhanças conceptuais. Além disso, a imagem da silhueta é relegada para segundo plano, uma vez que a forma do abeto é modificada pela imagem da personagem humorística, ao ponto de se tornar um simples sobretudo ou um simples envelope dessa personagem, mais do que a representação da imagem de um abeto.
- 29 A recorrente daí conclui que não existe qualquer similitude entre as marcas.
- 30 A título subsidiário, a recorrente acrescenta que, se fosse reconhecida a existência de uma semelhança conceptual, a concordância não diria respeito a um elemento dominante da marca, uma vez que a silhueta do abeto não é susceptível de dominar a impressão de conjunto produzida pela marca cujo registo é pedido, que é, pelo contrário, dominada pela representação fantasista e singular de uma personagem humorística e pela inscrição «aire limpio». Além disso, a silhueta é descritiva dos

produtos designados pela marca cujo registo é pedido não podendo, em conformidade com a jurisprudência, dominar a impressão de conjunto produzida por essa marca.

31 A título ainda mais subsidiário, a recorrente alega que, embora o Tribunal de Primeira Instância não exclua toda e qualquer semelhança entre as marcas em conflito, não existe qualquer risco de confusão, uma vez que a marca cujo registo é pedido está suficientemente afastada da marca anterior.

32 Além disso, segundo a recorrente, a marca anterior não pode beneficiar de uma protecção alargada, uma vez que possui um fraco carácter distintivo.

33 Por um lado, a marca anterior tem um carácter insuficientemente distintivo por três razões. Em primeiro lugar, a silhueta do abeto é descritiva de produtos como desodorizantes e ambientadores. Esta apreciação é confirmada pelas «directrizes práticas para o exame de marcas de produtos e de serviços» do Serviço de Patentes do Reino Unido. Em segundo lugar, a marca anterior é constituída, em substância, pela forma do produto comercializado sob a mesma. Ora, segundo a jurisprudência, a função essencial da marca não é cumprida quando o sinal em causa se confunde com o aspecto do produto. É isto o que sucede no caso vertente, uma vez que os produtos em causa não são mais do que uma placa de um material poroso não gorduroso sobre a qual é aplicada uma substância aromática e cuja silhueta corresponde à silhueta da marca, estando a superfície desses produtos inteiramente coberta pela marca. Em terceiro lugar, a forma constituída pela silhueta de um abeto é necessária à obtenção do resultado técnico visado pelo produto. Ora, nos termos das disposições do artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94, as formas necessárias para obter um resultado técnico são excluídas do registo da marca. Além disso, a descrição das funções do produto, tal como figura no pedido de patente americana depositado pela interveniente, demonstra que a forma de uma árvore cónica utilizada pela interveniente cumpre uma função técnica, a saber, a libertação

progressiva e parcial do desodorizante, que pode facilmente ser conseguida através de uma forma como a do abeto, forma que figura igualmente nos desenhos da patente. Daí, a recorrente conclui que a interveniente passou a usar o direito das marcas para tentar impedir que terceiros utilizem uma forma antes protegida por uma patente.

- 34 Por outro lado, o fraco carácter distintivo da marca anterior não podia ter sido reforçado *a posteriori* em virtude de uma notoriedade acrescida pelo uso da marca em Itália. A este respeito, a recorrente indica que, segundo a jurisprudência, a notoriedade de uma marca não pode ser estabelecida unicamente com base em dados gerais e abstractos, tais como determinadas percentagens, e que os argumentos respeitantes ao volume de negócios e aos investimentos publicitários não são susceptíveis de determinar o carácter distintivo de uma marca.
- 35 As conclusões a que a Câmara de Recurso chegou quanto ao reconhecimento da notoriedade da marca anterior estão viciadas por diversos erros.
- 36 Em primeiro lugar, o estabelecimento do carácter distintivo acrescido da marca anterior em Itália não podia ter assentado exclusivamente nas indicações gerais respeitantes ao volume de publicidade e ao volume de negócios, uma vez que se trata de um produto de grande consumo e de baixo preço. A quantidade de produtos vendidos não tem, pois, o mesmo valor probatório que a de produtos duradouros, prestigiados ou de elevada qualidade.
- 37 Em segundo lugar, o IHMI baseou-se erradamente no facto de as vendas de desodorizantes da interveniente em Itália serem superiores às de outros desodorizantes para veículos e representarem uma quota de mercado superior a 50%. O volume de vendas do relatório trimestral da sociedade Nielsen, que é citado na declaração sob juramento do administrador delegado da interveniente, não se refere ao produto coberto pela marca comunitária n.º 91991, mas antes aos produtos

que incluem a denominação «árvore mágica», comercializados sob uma marca diferente da marca n.º 91991. Além disso, os números referem-se aos anos de 1997 e de 1998, isto é, a um período bastante posterior à data do depósito do pedido de marca comunitária. Pelas mesmas razões, os números relativos às despesas publicitárias nos anos de 1996 e de 1997 são inadequados, uma vez que a publicidade visava desodorizantes que incluíam a denominação «árvore mágica» e é posterior a 30 de Abril de 1996, data do depósito do pedido de marca comunitária.

38 Em terceiro lugar, para provar um uso prolongado da marca anterior em Itália, a Divisão de Oposição e a Câmara de Recurso basearam-se erradamente no facto de a marca ser usada em Itália há já bastante tempo e de aí beneficiar, sob uma forma, no essencial, idêntica desde de 1954, de protecção ao abrigo do registo internacional n.º 178969. Deste modo, equipararam erradamente a data de pedido da marca à utilização efectiva dessa marca, quando não foi produzida qualquer prova da utilização da marca internacional n.º 178969 desde o seu registo. Por outro lado, o registo n.º 178969 diz respeito a uma marca que contém um soco branco e o elemento nominativo «car freshner», ao passo que o registo n.º 91991 diz respeito a uma marca apenas figurativa. Além disso, o registo na classe 5 não diz respeito aos produtos desodorizantes em causa no caso vertente, mas a «desinfectantes, produtos para o banho, insecticidas, produtos químicos».

39 Por conseguinte, tendo em conta o seu fraco carácter distintivo, a marca anterior beneficia de uma protecção reduzida e poucas diferenças com a marca cujo registo é pedido são suficientes para excluir todo e qualquer risco de confusão entre os dois sinais. Deste modo, mesmo que se admita a existência de uma semelhança conceptual, esta não é suficiente para criar risco de confusão. Com efeito, a imagem do abeto não tem nenhum elemento imaginário e não foi apresentada a prova da notoriedade da marca n.º 91991.

- 40 Na audiência, a recorrente apresentou e invocou igualmente um acórdão do Tribunal Supremo de Espanha, de 5 de Abril de 2005, que lhe conferiu de forma definitiva os direitos sobre a marca espanhola Aire Limpio n.º 2033859.
- 41 A recorrente daí conclui que a Câmara de Recurso actuou erradamente ao considerar que existia similitude entre as marcas em conflito e que a marca da interveniente tinha adquirido carácter distintivo pelo uso. Na verdade, não existe qualquer risco de confusão no espírito do consumidor.
- 42 O IHMI alega que a comparação global das marcas em conflito deve, no que respeita à sua semelhança visual, fonética ou conceptual, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, tendo em conta, em particular, os seus elementos distintivos e dominantes. Segundo o IHMI, o processo no Tribunal de Primeira Instância deve concentrar-se na percepção que o público italiano tem das marcas em conflito.
- 43 Do ponto de vista visual, o IHMI observa que a marca anterior consiste na representação da silhueta de um abeto de tronco muito curto com saliências e reentrâncias irregulares nas partes laterais, assente numa base mais larga à guisa de soco. Por sua vez, a marca cujo registo é pedido é, por seu lado, composta por uma figura cómica animada, cuja parte superior apresenta uma forma triangular de lados irregulares, parecida com a parte superior de um abeto, colocada, ao nível da base, sobre a representação de dois grandes sapatos. Na parte triangular superior tem, ao centro, a representação de uma face animada e de dois braços que parecem mostrar a expressão nominativa em caracteres estilizados «aire limpio». As marcas em conflito têm em comum os traços exteriores, a saber, um desenho de aparência triangular de lados irregulares e cuja base, depois de uma parte mais estreita, é constituída por um elemento rectangular. Apesar do contraste que resulta do toque cómico e animado e do elemento nominativo «aire limpio», este elemento gráfico reveste-se de um carácter dominante manifesto na impressão global produzida pelo sinal e prevalece de forma notória sobre o elemento nominativo, que não é claramente percebido.

- 44 Do ponto de vista fonético, a marca anterior, como sinal puramente gráfico, pode ser transmitida oralmente graças a uma descrição do sinal, ao passo que a marca cujo registo é pedido se pronuncia através do seu elemento nominativo, a saber, «aire limpio».
- 45 Do ponto de vista conceptual, o IHMI sustenta que as marcas em conflito são associadas pelo público-alvo à silhueta de um abeto com um tronco muito curto, ramos formados por saliências e reentrâncias e assente sobre um elemento rectangular à guisa de soco. O IHMI considera que o público italiano não atribuirá qualquer significado particular à expressão «Aire limpio» e que identificará os dois sinais apenas pelo conteúdo semântico das duas representações gráficas.
- 46 No que respeita à avaliação do carácter distintivo da marca anterior, o IHMI alega que esta última não se reduz à representação de um abeto. Trata-se de uma representação gráfica de um conceito mais complexo, a saber, a forma de um abeto com determinadas características particulares como saliências e reentrâncias, um tronco muito curto e assente numa base rectangular à guisa de soco.
- 47 No que respeita ao argumento segundo o qual a forma do abeto é correntemente utilizada para a comercialização de ambientadores, a recorrente não apresentou, no decurso do processo no IHMI, qualquer elemento que demonstre que, no mercado italiano, o público-alvo esteja habituado à utilização, por esse tipo de produtos, de figuras cuja forma apresente semelhanças com a silhueta de um abeto.
- 48 Embora a forma do produto deva, de facto, ser mais estreita na parte superior do que na parte inferior, o resultado técnico visado não necessita da utilização de uma forma correspondente ao conceito da marca anterior, podendo ser obtido por meio de um simples triângulo com lados rectos e regulares ou de uma figura mais estreita na sua parte superior do que na sua parte inferior. A forma da marca anterior não é, pois, a única maneira de obter esse resultado.

- 49 No que respeita à apreciação do risco de confusão, o IHMI sublinha que, no caso vertente, sendo os produtos em causa de consumo corrente, o consumidor médio não presta uma atenção especial no momento da sua compra.
- 50 Tendo em conta a importância da silhueta do abeto na utilização que se faz em Itália da marca figurativa com o elemento nominativo «árvore mágica», bem como a preponderância do elemento gráfico, o IHMI considera que tanto a expressão «árvore mágica» como o seu elemento gráfico omnipresente e destacado (correspondente à representação da marca anterior na qual se baseia a decisão impugnada) devem ser considerados pelo público em causa como notórios e utilizados com frequência. Por conseguinte, o IHMI considera que a Câmara de Recurso reconheceu, com razão, que a marca comunitária anterior na qual se baseia essa decisão goza de um carácter distintivo particular em Itália.
- 51 O IHMI acrescenta que, segundo a interveniente, a publicidade foi difundida antes da data de depósito do pedido de registo e que uma quota de mercado tão elevada não pode ter sido conseguida muito rapidamente. Portanto, não é verosímil que as vendas de 1996 tenham sido pouco significativas.
- 52 Por fim, o IHMI considera que, em aplicação do princípio enunciado no acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL (C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 24), a similitude conceptual entre as marcas em conflito podia criar, em Itália, onde a marca anterior goza de um carácter distintivo particular, um risco de confusão que as diferenças de estilo e de animação entre as marcas não permitiriam evitar. Com efeito, a marca cujo registo é pedido pode ser considerada como uma variante divertida e animada da marca anterior amplamente conhecida do público-alvo.
- 53 A interveniente assinala, em primeiro lugar, que os elementos que distinguem as marcas em causa não alteram a impressão geral de semelhança.

- 54 Os produtos designados pelas marcas controvertidas são vendidos nas zonas *self-service* de postos de abastecimento de combustíveis ou de supermercados, sendo adquiridos de forma muito rápida e sem processo de reflexão prévia. Deste modo, o consumidor presta atenção ao primeiro elemento que lhe salta à vista quando olha para as marcas, isto é, a silhueta do abeto.
- 55 Em segundo lugar, do ponto de vista fonético, a diferença constituída pela inscrição «aire limpio» carece de pertinência na escolha do consumidor, uma vez que este apenas presta atenção à aparência ou à representação externa do produto.
- 56 Por fim, os sinais em conflito também são semelhantes no plano conceptual, dado que utilizam imagens comuns que coincidem no que respeita à ideia representada, a saber, a silhueta de um pequeno abeto, identificam o produto e revelam a sua origem comercial aos consumidores.
- 57 A interveniente opõe-se igualmente à descrição feita pela requerente da marca cujo registo é pedido como sendo a reprodução de uma personagem humorística.
- 58 Por outro lado, não pode invocar-se o carácter puramente descritivo da silhueta do abeto para ambientadores ou desodorizantes na falta de prova que demonstre que essa silhueta se tornou usual em cada um dos mercados pertinentes e/ou que os órgãos jurisdicionais dos países em causa determinaram que a silhueta não é válida como marca.
- 59 A interveniente compartilha ainda da apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual a existência de risco de confusão é reforçada pelo elevado carácter distintivo da marca anterior, decorrente da sua notoriedade.

- 60 A interveniente contesta o argumento de que, por um lado, a marca anterior corresponde à forma do produto e, por outro, de que essa forma é necessária para a obtenção de um resultado técnico. Em primeiro lugar, este argumento deve ser rejeitado, dado que foi apresentado pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância. Em segundo lugar, essa acusação não é pertinente, de qualquer modo, dado que as marcas anteriores não são marcas tridimensionais, mas sim marcas figurativas. Por último, os elementos gráficos reivindicados pelas marcas da interveniente não representam a forma necessária para a comercialização do produto.
- 61 Do mesmo modo, segundo a interveniente, a Câmara de Recurso considerou acertadamente que o carácter distintivo da marca anterior tinha aumentado pelo seu uso e que os argumentos contrários da recorrente não podiam ser acolhidos.
- 62 A interveniente acrescenta vários argumentos a esse respeito.
- 63 Em primeiro lugar, o volume de vendas não perde o seu valor probatório pelo simples facto de se tratar, no caso vertente, de produtos de consumo corrente.
- 64 Em segundo lugar, a percentagem das vendas dos produtos no mercado italiano é completada por outras provas relativas à notoriedade das marcas nesse mercado.
- 65 Em terceiro lugar, mesmo sendo certo que o relatório da sociedade Nielsen se refere, de facto, aos anos de 1997 e de 1998, o seu conteúdo, à luz das outras provas fornecidas, permite presumir que, nos anos imediatamente anteriores, as percentagens da venda dos produtos comercializados com as marcas da

interveniente foram verosimilmente parecidas com as do período de 1997-1998. Além disso, para determinar o carácter distintivo de uma marca nacional anterior invocada contra um pedido de marca posterior, não pode ignorar-se uma prova que atesta o uso da marca nacional invocada em apoio da oposição, durante o período imediatamente posterior à data do depósito do pedido de marca comunitária e anterior à data em que foi deduzida oposição.

- 66 A interveniente conclui que a Câmara de Recurso considerou, com razão, que havia risco de confusão na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, no que respeita aos produtos das classes 3 e 5.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

— Observações preliminares

- 67 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, quando exista oposição do titular de uma marca anterior, é recusado o registo da marca pedida quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou dos serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida. Por outro lado, nos termos do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, entendem-se por marcas anteriores as marcas comunitárias, as marcas registadas num Estado-Membro ou que tenham sido objecto de registo internacional, cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.

- 68 Além disso, e embora o artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94 não contenha uma disposição idêntica à do artigo 7.º, n.º 2, segundo a qual basta, para recusar o registo de uma marca, que um dos motivos absolutos de recusa exista numa parte da Comunidade, há que considerar que a mesma solução deve ser aplicada no caso em apreço. Daqui resulta que o registo deve igualmente ser recusado, mesmo que o motivo relativo de recusa apenas exista numa parte da Comunidade [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 3 de Março de 2004, Muelhens/IHMI — Zirh International (Sir/ZIRH), T-355/02, Colect., p. II-791, n.º 36, e de 14 de Julho de 2005, Wassen International/IHMI — Stroschein Gesundkost (Selenium Spezial A-C-E/SELENIUM-ACE), T-312/03, Colect., p. II-2897, n.º 29].
- 69 No caso vertente, a oposição ao registo baseou-se em várias marcas da interveniente com a representação de um abeto. A Câmara de Recurso, no exame dessa oposição, baseia-se principalmente na marca comunitária n.º 91991, como marca representativa das outras marcas invocadas em apoio da oposição.
- 70 Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que as marcas em conflito eram semelhantes, nomeadamente, no plano conceptual, e que existia risco de confusão. Esta conclusão resultou da constatação de que a marca comunitária anterior n.º 91991, protegida desde 1 de Abril de 1996 e constituída pela forma de um abeto, tinha um carácter distintivo particular em Itália. Esta constatação baseava-se, por sua vez, na aceitação do uso prolongado e da notoriedade em Itália da marca internacional ARBRE MAGIQUE, representada sob a mesma forma de um abeto e ainda de um elemento nominativo.
- 71 Há, pois, que examinar previamente se a Câmara de Recurso considerou validamente que a marca comunitária anterior n.º 91991 pôde adquirir um carácter distintivo particular mediante o uso prolongado de outra marca registada, a saber, a marca ARBRE MAGIQUE, e mediante o uso prolongado em Itália, onde se pode considerar que essa marca goza de notoriedade.

— Quanto ao carácter distintivo particular da marca comunitária anterior

- 72 Em primeiro lugar, importa assinalar que a jurisprudência admite que uma marca possua um carácter distintivo particular, seja intrinsecamente, seja graças à notoriedade de que goza junto do público (acórdão SABEL, já referido no n.º 52 *supra*, n.º 24).
- 73 Em segundo lugar, há que recordar que a aquisição de carácter distintivo de uma marca pode igualmente resultar do seu uso como parte de outra marca registada. Basta que, em consequência desse uso, os meios interessados tenham uma percepção efectiva do produto ou do serviço designado pelas marcas anteriores como sendo proveniente de uma determinada empresa (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de Julho de 2005, Nestlé, C-353/03, Colect., p. I-6135, n.ºs 30 e 32).
- 74 Por conseguinte, há igualmente que admitir que o carácter distintivo particular de uma marca pode ser adquirido pelo seu uso prolongado e pela sua notoriedade como parte de outra marca registada, desde que o público-alvo tenha a percepção de que a marca indica a proveniência dos produtos de uma determinada empresa.
- 75 No caso vertente, a questão de saber se a Câmara de Recurso actuou de forma adequada ao considerar que a marca comunitária anterior n.º 91991 pôde adquirir um carácter distintivo particular em virtude do seu uso como parte de outra marca registada deve, portanto, ser respondida em sentido afirmativo no caso de a marca comunitária anterior n.º 91991 poder ser considerada uma parte da marca ARBRE MAGIQUE.
- 76 A esse respeito, a Câmara de Recurso considerou, com razão, que a representação da silhueta do abeto, que desempenha um papel significativo, mesmo predominante, na marca ARBRE MAGIQUE, corresponde ao sinal da marca comunitária anterior

n.º 91991. Por conseguinte, a Câmara de Recurso considerou acertadamente que a marca comunitária anterior n.º 91991 constituía uma parte da marca anterior ARBRE MAGIQUE. Deste modo, a primeira marca pôde ter adquirido um carácter distintivo pelo seu uso como parte da segunda marca.

77 Por conseguinte, a Câmara de Recurso apreciou adequadamente o conjunto das provas relativas ao uso e à notoriedade da marca ARBRE MAGIQUE, de modo a estabelecer o uso prolongado, a notoriedade e, portanto, o carácter distintivo particular de uma parte da mesma, a saber, a marca comunitária anterior n.º 91991.

78 No que respeita, no caso vertente, ao exame propriamente dito das provas pela Câmara de Recurso, a decisão impugnada indica acertadamente que decorre dos elementos de prova constantes do processo, isto é, essencialmente, a documentação apresentada em 8 de Novembro de 1999 no âmbito da oposição deduzida pela interveniente, que a marca anterior n.º 91991, como parte de uma marca registada, a saber, a marca ARBRE MAGIQUE, foi objecto de um uso prolongado em Itália, goza de notoriedade nesse território e, como tal, possui um carácter distintivo particular.

79 Deste modo, a decisão impugnada tem em consideração o uso prolongado da marca ARBRE MAGIQUE e o facto de as vendas anuais dos produtos comercializados sob essa marca ultrapassarem os 45 milhões de unidades e de as vendas em Itália representarem, deste modo, uma quota de mercado que, em 1997 e em 1998, foi superior a 50%. Além disso, a decisão impugnada tem em conta o facto de as despesas de publicidade efectuadas em Itália para a promoção desses produtos, em 1996 e em 1997, terem ultrapassado os 7 mil milhões de liras italianas (ou seja, 3 615 198,29 EUR).

80 A circunstância de o volume de vendas se referir a 1997 e 1998 e de as despesas publicitárias se referirem a 1996 e 1997, isto é, a datas posteriores à do depósito do pedido de registo da marca pela recorrente, em 30 de Abril de 1996, não é suficiente

para privar estes elementos da sua força probatória para efeitos da verificação da notoriedade da marca anterior n.º 91991.

- 81 Com efeito, segundo a jurisprudência, dados posteriores à data de depósito de um pedido de marca comunitária podem ser tomados em consideração, se permitirem tirar conclusões sobre a situação da marca tal como se apresentava nessa mesma data [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 15 de Dezembro de 2005, BIC/IHMI (Forma de um isqueiro de pedra), T-262/04, Colect., p. II-0000, n.º 82; v., neste sentido, despacho do Tribunal de Justiça de 5 de Outubro de 2004, Alcon/IHMI, C-192/03 P, Colect., p. I-8993, n.º 41, e a jurisprudência referida]. Tais circunstâncias podem permitir confirmar ou apreciar melhor o alcance do uso da marca em causa no decurso do período pertinente (v., por analogia, despacho do Tribunal de Justiça de 27 de Janeiro de 2004, La Mer Technology, C-259/02, Colect., p. I-1159, n.º 31).
- 82 Por conseguinte, a Câmara de Recurso pôde validamente considerar que tais circunstâncias posteriores permitiam tirar conclusões sobre a situação, tal como ela se apresentava no dia em que a recorrente depositou o pedido de registo da marca e confirmar a notoriedade da marca n.º 91991 nessa mesma data.
- 83 Com efeito, importa assinalar, em particular, que uma quota de mercado de 50%, em 1997 e em 1998, só pode ter sido conseguida progressivamente. Por conseguinte, a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro ao considerar, em substância, que a situação não era muito diferente em 1996.
- 84 Por conseguinte, a circunstância de se tratar de dados posteriores à data em que a recorrente depositou o pedido de registo da marca, em 30 de Abril de 1996, não é suficiente para os privar da sua força probatória no que respeita ao estabelecimento da notoriedade da marca anterior n.º 91991.

85 Por outro lado, não pode aceitar-se o argumento da recorrente segundo o qual a Câmara de Recurso errou ao considerar que a marca anterior tinha um carácter distintivo particular em Itália, baseando-se unicamente em indicações gerais relativas aos volumes de publicidade e de negócios. É certo que, segundo a jurisprudência invocada pela recorrente, o carácter distintivo de uma marca não pode ser estabelecido unicamente com base em dados gerais e abstractos, tais como determinadas percentagens (acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de Junho de 2002, Philips, C-299/99, Colect., p. I-5475, n.º 62). Todavia, há que assinalar, em primeiro lugar, que esta jurisprudência diz respeito à aquisição do carácter distintivo de uma marca objecto de um pedido de registo e não, como no caso vertente, à avaliação da notoriedade de uma marca registada que já adquiriu um carácter distintivo. Em segundo lugar, para efeitos de estabelecer, no caso vertente, a notoriedade da marca, a Câmara de Recurso teve em conta não só indicações gerais, como determinadas percentagens, mas também o uso prolongado da marca ARBRE MAGIQUE, uso que, de resto, não foi contestado pela recorrente.

86 Há igualmente que rejeitar o argumento da recorrente segundo o qual a Câmara de Recurso se baseou erradamente no facto de a marca anterior beneficiar de protecção, sob uma forma essencialmente idêntica desde 1954, ao abrigo do registo n.º 178969. A recorrente não pode utilmente sustentar que a Câmara de Recurso equiparou a data do pedido de marca à data da utilização efectiva da marca CAR FRESHNER n.º 178969, sem que tenha sido fornecida qualquer prova da sua utilização desde o seu registo. Com efeito, tal como já foi assinalado e confirmado pelo IHMI na audiência, a Câmara de Recurso baseou-se no uso verificado em Itália da marca ARBRE MAGIQUE e não no uso da marca CAR FRESHNER. A decisão impugnada afirma, é certo, que a marca CAR FRESHNER está registada desde 1954, contudo, quando menciona o uso prolongado, refere-se à marca ARBRE MAGIQUE.

87 Decorre do que precede que a Câmara de Recurso entendeu acertadamente que foram demonstrados de forma bastante o uso prolongado e a notoriedade da marca ARBRE MAGIQUE, e, por conseguinte, da marca n.º 91991, em Itália, entendidas como indicando a proveniência dos produtos de uma empresa determinada.

88 Tendo em conta a notoriedade em Itália da marca comunitária anterior n.º 91991, decorrente fundamentalmente do seu uso prolongado como parte da marca ARBRE MAGIQUE e da notoriedade desta última nesse território, há que considerar que a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro ao concluir que a marca tinha carácter distintivo particular em Itália.

— Quanto à semelhança entre os produtos

89 No caso vertente, as partes não contestaram a apreciação constante da decisão impugnada de que existe semelhança entre os produtos designados pela marca anterior e pela marca cujo registo é pedido para as classes 3 e 5.

90 Por outro lado, o argumento da recorrente segundo o qual o registo internacional da marca CAR FRESHNER para produtos da classe 5 não abrange os produtos desodorizantes em causa no caso vertente, mas sim «desinfetantes, produtos de banho, insecticidas, produtos químicos», carece de fundamento. Com efeito, a recorrente não contestou que essa marca também foi registada para os «produtos de purificação do ar, [...] perfumes, essências [...]», que pertencem à classe 3.

— Quanto à semelhança das marcas

91 Duas marcas são semelhantes quando, do ponto de vista do público pertinente, exista entre elas uma igualdade, pelo menos parcial, relativamente a um ou vários aspectos relevantes [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, *Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN/Matratzen Markt Concord)*, T-6/01, *Colect.*, p. II-4335, n.º 30].

- 92 No caso vertente, no plano visual, o elemento gráfico contido na marca cujo registo é pedido reveste-se de um carácter dominante manifesto na impressão global produzida pelo sinal e prevalece de forma notável sobre o elemento nominativo. A expressão «aire limpio», tendo em conta o tamanho reduzido dos caracteres utilizados e a sua inserção no interior do desenho de um abeto, tem um carácter muito discreto em comparação com o elemento gráfico.
- 93 Ao contrário das alegações da recorrente, a impressão de conjunto produzida pelo grafismo não é a de uma personagem cómica, mas antes a de uma imagem parecida com um abeto. O desenho da cara e dos braços da personagem cómica está integrado na parte central do abeto e, na base, o desenho de dois sapatos colocados num ângulo de 18.º toma a forma de um soco. O toque cómico e animado nos traços dessa personagem serve para conferir uma impressão fantasista à representação gráfica do abeto, de modo que a marca cujo registo é pedido pode ser considerada pelo público como uma variante divertida e animada da marca anterior. Portanto, a marca cujo registo é pedido é constituída por um sinal cujo elemento predominante é uma silhueta parecida com um abeto, que constitui a marca anterior. É este o elemento que mais chamará a atenção do consumidor e que determinará a sua escolha, tanto mais que se trata, no caso vertente, de produtos de consumo corrente vendidos em *self-service*.
- 94 Deste modo, do ponto de vista visual, verifica-se que a representação gráfica de um abeto é o elemento predominante na impressão de conjunto produzida pela marca cujo registo é pedido.
- 95 Do ponto de vista conceptual, os dois sinais em causa estão associados à silhueta de um abeto. Tendo em conta a impressão que produzem e o facto de a expressão «aire

limpio» não se revestir de um significado particular junto do público italiano, a semelhança conceptual entre os dois sinais deve ser confirmada.

- 96 Daqui resulta que a Câmara de Recurso considerou acertadamente que os sinais em conflito, por utilizarem imagens que coincidem na ideia representada, isto é, a silhueta de um abeto, são similares do ponto de vista conceptual. Do ponto de vista fonético, existe uma diferença resultante do facto de a marca anterior, que é uma marca puramente gráfica, poder ser transmitida oralmente graças a uma descrição do sinal, ao passo que a marca objecto do pedido de registo pode ser exprimida oralmente através do seu elemento nominativo, a saber, «aire limpio».

— Quanto ao risco de confusão

- 97 De acordo com uma jurisprudência constante, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente. Segundo esta mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, consoante a percepção que o público pertinente tem dos sinais e dos produtos ou dos serviços em causa, atentos todos os factores relevantes do caso, nomeadamente, a interdependência entre a semelhança dos sinais e a semelhança dos produtos ou dos serviços designados [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (Giorgi/GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Colect., p. II-2821, n.ºs 30 a 32].

- 98 Todavia, a apreciação global do risco de confusão deve, no que se refere à semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear-se na impressão de conjunto produzida por estes, tendo em conta, designadamente, os seus elementos distintivos e dominantes [acórdão do Tribunal de Primeira Instância

de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen/IHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (PASH/BASS), T-292/01, Colect., p. II-4335, n.º 47].

99 Além disso, importa assinalar que o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior seja reconhecido como importante. Não se pode, portanto, excluir que a semelhança conceptual decorrente do facto de duas marcas utilizarem imagens que coincidem no seu conteúdo semântico possa criar um risco de confusão no caso de a marca anterior possuir um carácter distintivo específico, quer intrinsecamente quer graças à notoriedade de que goza junto do público (acórdão SABEL, já referido no n.º 52 *supra*, n.º 24).

100 No caso em apreço, dado que os produtos em causa são produtos de consumo corrente, o público pertinente é o consumidor médio, que se presume normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. O consumidor médio dos produtos em causa não prestará uma atenção particular no momento da compra.

101 Assim, regra geral, o consumidor escolherá ele próprio os produtos em causa e, portanto, terá tendência para confiar sobretudo na imagem da marca colocada nos produtos, a saber, a silhueta de um abeto.

102 Por conseguinte, tendo em conta, por um lado, a similitude dos produtos em causa e a similitude visual e conceptual das marcas em conflito e, por outro, o facto de a marca anterior possuir um carácter distintivo particular em Itália, há que afirmar que a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro ao concluir que existia risco de confusão.

103 Os argumentos da recorrente não invalidam esta conclusão.

104 Em primeiro lugar, o argumento da recorrente segundo o qual a marca anterior tem um fraco carácter distintivo pelo facto de a silhueta do abeto ser descritiva dos produtos em causa, carece de fundamento. Com efeito, como acertadamente assinala o IHMI, a marca anterior não é a simples representação, fiel à realidade, de um abeto. O abeto representado é estilizado e apresenta outras características particulares: tem um tronco muito curto e assenta numa base rectangular à guisa de soco. Acresce que, como já foi afirmado, tendo em conta a sua notoriedade, a marca anterior adquiriu um carácter distintivo particular. Além disso, o argumento da recorrente baseado nas linhas directrizes do Serviço de Patentes do Reino Unido, que, segundo ela, confirmam o carácter descritivo da silhueta do abeto para os produtos em causa, não é pertinente, uma vez que o regime comunitário das marcas é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de regras e prosseguindo objectivos que lhe são específicos, sendo a sua aplicação independente de qualquer sistema nacional e devendo a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso ser apreciada unicamente com base no Regulamento n.º 40/94, tal como é interpretado pelo juiz comunitário [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 11 de Maio de 2005, Grupo Sada/IHMI — Sadia (Sadia/Grupo Sada), T-31/03, Colect., p. II-1667, n.º 84].

105 Em segundo lugar, há que rejeitar os argumentos da recorrente destinados a demonstrar que o registo da marca devia ter sido recusado pelo facto de, por um lado, ela ser essencialmente constituída pela forma do produto comercializado sob essa marca e, por outro, de a forma da marca anterior, a saber, a silhueta de um abeto, ser necessária para a obtenção do resultado técnico visado pelo produto. Com efeito, a recorrente não pode, de qualquer modo, no âmbito de um processo de oposição, invocar um motivo absoluto de recusa para se opor a um registo válido de um sinal por um serviço nacional ou pelo IHMI. Os motivos absolutos de recusa a que se refere o artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94 não têm que ser examinados no âmbito de um processo de oposição e este artigo não figura entre as disposições relativamente às quais a legalidade da decisão impugnada deve ser apreciada [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 30 de Junho de 2004, BMI Bertollo/IHMI — DIESEL (Diesel/dieselit), T-186/02, Colect., p. II-1887, n.º 71].

106 Em terceiro e último lugar, o acórdão do Tribunal Supremo de 5 de Abril de 2005, apresentado e invocado pela recorrente na audiência, que lhe confere de maneira definitiva os direitos sobre a marca espanhola Aire Limpio n.º 2033859, não é pertinente para o caso vertente. Com efeito, como já se assinalou, a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso deve ser apreciada unicamente com base no Regulamento n.º 40/94, tal como interpretado pelo órgão jurisdicional comunitário (acórdão Sadia/Grupo Sada, já referido no n.º 104 *supra*, n.º 84).

107 Resulta do que precede que o primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, deve ser julgado improcedente.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

108 A recorrente alega que a decisão impugnada foi tomada em violação do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94.

109 Nos termos desse artigo e da jurisprudência, a fundamentação de uma decisão que afecte interesses deve fornecer ao interessado as indicações necessárias para lhe permitir saber se a decisão é fundada e para permitir ao órgão jurisdicional

comunitário exercer a sua fiscalização de legalidade [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Institut für Lernsysteme/IHMI — Educational Services (Ils/ELS), T-388/00, Colect., p. II-4301, n.º 59].

- 110 A Divisão de Oposição, na sua decisão de 25 de Fevereiro de 2003, e a Câmara de Recurso já tinham limitado o seu exame, por um lado, à marca cujo registo é pedido e, por outro, apenas ao registo comunitário n.º 91991. Todavia, para concluir pela existência de um motivo relativo de recusa de registo na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, a Câmara de Recurso baseou-se igualmente em documentos referentes a outras marcas. Por conseguinte, segundo a recorrente, a fundamentação da decisão impugnada diz respeito a marcas anteriores que a Câmara de Recurso excluiu da análise comparativa para determinar a existência de risco de confusão. Deste modo, a fundamentação da decisão impugnada está incompleta e a Câmara de Recurso violou o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94.
- 111 O IHMI, apoiado pela interveniente, responde que a recorrente teve possibilidade de refutar o conteúdo dos documentos e dos elementos de prova em que a decisão impugnada se baseia para determinar a notoriedade e o uso prolongado em Itália da marca n.º 91991, já que esses documentos foram apresentados no decurso do processo na Divisão de Oposição. Não obstante, a recorrente não contestou a exactidão desses dados.
- 112 Quanto ao facto de os documentos referidos dizerem respeito a uma marca que foi excluída da comparação por razões de economia processual, essa exclusão não significa, de modo nenhum, que esses documentos não tenham repercussão na apreciação que o público italiano faz da marca anterior na qual se funda a decisão impugnada. Mais precisamente, o IHMI nunca declarou que essa exclusão tinha por efeito não serem tomados em consideração os documentos contestados na avaliação da apreciação da marca em que se funda a decisão impugnada pelo público italiano,

uma vez que as duas marcas invocadas coincidem no seu elemento gráfico. Portanto, a decisão impugnada não violou os direitos processuais da recorrente visto que esta se pôde pronunciar sobre os elementos de prova e os documentos que serviram para determinar a notoriedade e o uso prolongado da marca anterior.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 113 Por força do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, as decisões do Instituto devem ser fundamentadas. Por outro lado, a regra 50, n.º 2, alínea h), do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária (JO L 303, p. 1), dispõe que a decisão da Câmara de Recurso deve incluir os fundamentos da decisão. A este respeito, há que considerar que o dever de fundamentação assim consagrado tem o mesmo alcance que o que decorre do artigo 253.º CE [acórdão do Tribunal de Justiça de 21 de Outubro de 2004, KWS Saat/IHMI, C-447/02 P, Colect., p. I-10107, n.º 64; acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 28 de Abril de 2004, Sunrider Corporation/IHMI — Vitakraft-Werke Wührmann e Friesland Brands (VITRAKRAFT e VITA/VITATASTE e BALANCE e BALANS/META BALANCE 44), T-124/02 e T-156/02, Colect., p. II-1149, n.º 72].
- 114 É de jurisprudência constante que a fundamentação exigida pelo artigo 253.º CE deve revelar de modo claro e inequívoco a razão de decidir do autor do acto. Esta obrigação tem o duplo objectivo de permitir, por um lado, aos interessados conhecerem as justificações da medida adoptada, para defenderem os seus direitos, e, por outro, ao juiz comunitário exercer a sua fiscalização da legalidade da decisão (acórdãos do Tribunal de Justiça de 14 de Fevereiro de 1990, Delacre e o./Comissão, C-350/88, Colect., p. I-395, n.º 15, e KWS Saat/IHMI, já referido no n.º 113 *supra*, n.º 65; acórdão VITRAKRAFT e VITA/VITATASTE e BALANCE e BALANS/META BALANCE 44, já referido no n.º 113 *supra*, n.º 73).

- 115 Além disso, nos termos do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, as decisões do IHMI só podem basear-se em fundamentos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se. Esta disposição refere-se quer aos fundamentos de facto e de direito, quer aos elementos de prova.
- 116 Contudo, o direito a ser ouvido alarga-se aos elementos de facto ou de direito que constituem o fundamento do acto decisório, mas não à posição final que a administração decide adoptar [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Junho de 2005, Lidl Stiftung/IHMI — REWE-Zentral (Solevita/SALVITA), T-303/03, Colect., p. II-1917, n.º 62].
- 117 No caso vertente, a decisão impugnada evidencia clara e inequivocamente o raciocínio da Câmara de Recurso. Como resulta do texto da decisão impugnada, que expõe os argumentos invocados na Câmara de Recurso pela recorrente, esta pôde tomar posição sobre o conjunto de elementos em que se baseia a decisão impugnada, bem como sobre a sua utilização, pela Câmara de Recurso, no âmbito da sua apreciação, de elementos de prova relativos ao uso das marcas anteriores.
- 118 Por conseguinte, a violação do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 não foi demonstrada e o segundo fundamento, bem como o recurso na sua totalidade, devem ser julgados improcedentes.

Quanto às despesas

- 119 Nos termos do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas, se tal tiver sido requerido.

120 Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas do IHMI e da interveniente, em conformidade com os respectivos pedidos.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A recorrente é condenada nas despesas.**

Legal

Lindh

Wiszniewska-Białecka

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 7 de Setembro de 2006.

O secretário

O presidente

E. Coulon

H. Legal