

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

30 de Junho de 2009*

No processo T-435/05,

Danjaq, LLC, com sede em Santa Mónica, Califórnia (Estados Unidos), representada por G. Hobbs, QC, G. Hollingworth, barrister, S. Skrein e L. Berg, solicitors,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por M. A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrido,

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

* Língua do processo: inglês.

Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH, com sede em Munique (Alemanha), representada por K. Lewinsky, advogado,

que tem por objecto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 21 de Setembro de 2005 (processo R 1118/2004-1), relativa a um processo de oposição entre a Danjaq, LLC, e a Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH,

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

composto por: I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e S. Soldevila Fragoso (relator), juízes,

secretário: N. Rosner, administrador,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 5 de Dezembro de 2005,

vista a resposta do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 3 de Março de 2006,

vista a réplica apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 12 de Julho de 2006,

vista a réplica do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 14 de Setembro de 2006,

vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 13 de Outubro de 2006,

vistas as cartas de 16, 23 e 24 de Outubro de 2008 da recorrente, da interveniente e do IHMI a informar de que não participarão na audiência,

vista a alteração da composição das Secções do Tribunal de Primeira Instância,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- ¹ Em 13 de Junho de 2001, a interveniente, Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH, apresentou no Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) um pedido de registo de marca comunitária, ao abrigo 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) [substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)]. A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo Dr. No.

- 2 Os produtos para os quais o registo foi pedido são abrangidos pelas classes 9, 12, 18, 25 e 32, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado. Estes produtos correspondem, em cada uma das classes, à seguinte descrição:
- «aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos eléctricos e/ou electrónicos (incluídos na classe 9); aparelhos para o registo, a transmissão e a reprodução do som e/ou das imagens e/ou dos dados electrónicos; suporte de registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação e computadores; extintores; todo o tipo de suportes de dados providos de programas, programas de *software*, suportes de som gravados, suportes de imagem gravados», abrangidos pela classe 9;

 - «veículos: aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água», abrangidos pela classe 12;

 - «couro e imitações de couro, produtos nestas matérias (incluídos na classe 18); peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria», abrangidos pela classe 18;

 - «vestuário, calçado e chapelaria», abrangidos pela classe 25;

— «cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas», abrangidos pela classe 32.

3 Em 26 de Abril de 2002, a recorrente, Danjaq, LLC, deduziu oposição ao registo da marca pedida, alegando, por um lado, risco de confusão com as marcas notoriamente conhecidas anteriores Dr. No e Dr. NO, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 [actual artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009], e, por outro, invocando, com fundamento no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009), as marcas anteriores não registadas assim como os sinais anteriores Dr. No e Dr. NO utilizados na vida comercial para designar filmes, DVD, vídeos, bandas desenhadas, registos musicais, livros, *posters* e figurinos de filmes.

4 Por decisão de 28 de Setembro de 2004, o IHMI rejeitou a oposição, por considerar que a recorrente não apresentou a prova da notoriedade das marcas em causa nem a prova da utilização anterior na vida comercial das marcas não registadas e dos sinais diferentes das marcas.

5 Em 29 de Novembro de 2004, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição e, por decisão de 21 de Setembro de 2005, a Câmara de Recurso negou provimento a este recurso, tendo confirmado a argumentação do IHMI (a seguir «decisão impugnada»).

Pedidos das partes

- 6 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- anular a decisão impugnada;

 - julgar procedente a oposição ao pedido de registo da marca comunitária;

 - a título subsidiário, remeter a oposição ao IHMI para reapreciação em conformidade com o acórdão do Tribunal;

 - reembolsar a recorrente das despesas da instância.
- 7 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- julgar improcedente o pedido da recorrente destinado a obter a anulação da decisão impugnada;

— condenar a recorrente nas despesas.

8 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

Quanto à admissibilidade dos elementos de prova apresentados na fase da réplica

Argumentos das partes

9 Na fase da réplica, a recorrente apresentou um documento comprovativo da existência de um sítio Internet no qual é insinuada uma ligação entre a marca pedida pela interveniente e a imagética de James Bond, bem como uma carta na qual a interveniente

afirma que este sítio Internet não foi registado por ela nem lhe pode ser associado. A recorrente informou que apresentou os referidos documentos na fase escrita do processo porque anteriormente desconhecia a existência do dito sítio Internet.

- 10 O IHMI alega que estes elementos de prova são inadmissíveis e que o facto de a recorrente só recentemente ter descoberto este sítio Internet é irrelevante para efeitos de apreciação da admissibilidade dos mesmos.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 11 Uma vez que o presente recurso tem por objecto a fiscalização da legalidade da decisão da Câmara de Recurso, em conformidade com o artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 65.º do Regulamento n.º 207/2009), a fiscalização exercida pelo Tribunal não pode exceder o quadro factual e jurídico do litígio tal como havia sido apresentado nessa Câmara. Consequentemente, a função do Tribunal é a de proceder a uma reapreciação das circunstâncias de facto à luz das provas nele apresentadas pela primeira vez. Com efeito, a admissão destas provas é contrária ao artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, segundo o qual os articulados das partes não podem alterar o objecto do litígio perante a Câmara de Recurso. No caso em apreço, as condições de utilização da marca pedida não foram objecto do processo de oposição perante o IHMI e, por consequência, não podem ser invocadas perante o Tribunal [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 6 de Março de 2003, DaimlerChrysler/IHMI (Grelha de veículo), T-128/01, Colect., p. II-701, n.º 18, e de 13 de Julho de 2004, Samar/IHMI — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Colect., p. II-2939, n.º 13].
- 12 Além disso, a recorrente não pode invocar o artigo 48.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento de Processo para justificar a apresentação tardia desses documentos. O facto de a recorrente só ter descoberto o sítio Internet depois da apresentação do seu pedido não

constitui fundamentação suficiente que legitime a produção de um elemento de prova novo na fase da réplica (v., neste sentido, acórdão GAS STATION, já referido, n.º 15). Consequentemente, há que declarar inadmissíveis estes documentos.

Quanto à admissibilidade de certos argumentos do IHMI

Argumentos das partes

¹³ A recorrente entende que as alegações do IHMI constantes da sua resposta, relativas à notoriedade dos sinais Dr. No e Dr. NO assim como à oportunidade de efectuar uma distinção, por um lado, entre a origem artística e a origem comercial do filme e, por outro, entre uma obra e o seu suporte, se destinam a substituir os fundamentos em que assenta a decisão impugnada sendo, por consequência, inadmissíveis.

¹⁴ O IHMI afirma que se limitou a desenvolver o raciocínio seguido pela Câmara de Recurso e, assim sendo, não suscitou qualquer questão nova.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 15 Por força do artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo, não é permitido ao IHMI ou às outras partes no processo alterar o objecto do litígio tal como apresentado perante a Câmara de Recurso.
- 16 Contudo, contrariamente ao que sustenta a recorrente, os argumentos do IHMI não se destinam a alterar o objecto do litígio nem a modificar o fundamento da decisão da Câmara de Recurso. O IHMI limitou-se a desenvolver os argumentos apresentados pela Câmara de Recurso relativos à popularidade do filme *Dr. No* e ao facto de a recorrente comercializar suportes que contêm este filme (n.º 21 da decisão impugnada), bem como à eventual utilização dos sinais Dr. No e Dr. NO como indicadores de origem comercial (n.ºs 18, 19 e 22 a 30 da decisão impugnada), com o intuito de reforçar a sua posição. Assim, o IHMI não alterou o objecto do litígio através das referidas alegações, sendo estas, consequentemente, admissíveis.

Quanto ao mérito

- 17 A recorrente invoca três fundamentos de recurso. O primeiro fundamento é relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), e n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 [artigo 8.º, n.º 1, alínea a), actual artigo 8.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009]. O segundo fundamento é relativo à violação do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009), bem como da regra 50, n.º 2, alínea f), e da regra 52, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO L 303, p. 1). O terceiro fundamento é relativo à violação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), e n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

- 18 Em primeiro lugar, a recorrente alega que os sinais Dr. No e Dr. NO constituem marcas notoriamente conhecidas e que, para determinar a sua notoriedade, nada nos termos do Regulamento n.º 40/94 nem na Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883, conforme revista e alterada (a seguir «Convenção de Paris»), exige a produção de prova do seu uso no território comunitário antes da data da apresentação do pedido da marca comunitária. Pelo contrário, a recorrente considera que a apreciação da sua notoriedade deveria ter por objecto o grau de conhecimento das marcas pelo público e a prova da utilização constitui, portanto, um elemento suplementar e facultativo.
- 19 Em segundo lugar, a recorrente considera, com base na jurisprudência, que a Câmara de Recurso interpretou erroneamente o conceito de «utilização como marca comercial» dado que a recorrente havia utilizado os sinais já referidos com o intuito de identificar os seus produtos e os outros produtos difundidos e comercializados com o seu acordo.
- 20 Em terceiro lugar, a recorrente considera que existe risco de confusão entre as marcas em conflito, visto que a marca pedida é idêntica às marcas notoriamente conhecidas das quais a recorrente é proprietária e os produtos em relação aos quais a marca foi pedida e os designados por estas marcas são idênticos ou semelhantes. Esta impressão é reforçada pela existência de um sítio Internet que sugere uma ligação entre a marca pedida pela interveniente e a imagética de James Bond.
- 21 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que estes argumentos sejam rejeitados.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 22 A apreciação deste fundamento suscita três questões jurídicas distintas. A primeira questão é a de determinar se os sinais Dr. No e Dr. NO foram utilizados pela recorrente como marcas antes da data da apresentação do pedido de marca comunitária. A segunda questão é a de determinar se os sinais Dr. No e Dr. NO são notoriamente conhecidos num Estado-Membro, na acepção dos artigos 6.º bis da Convenção de Paris e 8.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 40/94. Finalmente, a terceira questão consiste na determinação da existência de um risco de confusão entre a marca pedida e os sinais Dr. No e Dr. NO, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 40/94.
- 23 Antes de mais, quanto à primeira questão, há que recordar que, em conformidade com jurisprudência assente, a função essencial da marca é identificar a origem comercial do produto ou do serviço, a fim de permitir, desta forma, que o consumidor que adquire o produto ou o serviço designado pela marca efectue a mesma escolha quando de uma aquisição ulterior, caso a experiência tenha sido positiva, ou efectue uma outra escolha, caso essa experiência tenha sido negativa [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Outubro de 2002, Dart Industries/IHMI (UltraPlus), T-360/00, Colect., p. II-3867, n.º 42, e de 13 de Julho de 2005, Sunrider/IHMI (TOP), T-242/02, Colect., p. II-2793, n.º 88].
- 24 Seguidamente, refira-se que Dr. No é, por um lado, o título do primeiro filme da série «James Bond» e constitui, por outro, o nome de um dos personagens principais do filme. Em princípio, estes elementos factuais não constituem impedimento à utilização dos sinais Dr. No e Dr. NO como marcas para identificar a origem comercial dos filmes ou dos DVD.
- 25 No caso em apreço, porém, o exame dos documentos apresentados pela recorrente evidencia o facto de que os sinais Dr. No e Dr. NO não indicam a origem comercial dos filmes, mas a origem artística. Com efeito, do ponto de vista de um consumidor médio, os sinais em questão, apostos nas sobrecapas das cassetes vídeo ou nos DVD, servem para distinguir este filme de outros filmes da série «James Bond». A origem comercial

do filme é indicada por outros sinais, tais como «007» ou «James Bond», que são apostos nas sobrecapas das cassetes vídeo ou nos DVD e que indicam que a sua origem comercial é a empresa produtora dos filmes da série «James Bond». Além disso, mesmo que os lucros que o filme *Dr. No* tenha gerado em território comunitário sejam susceptíveis de confirmar o sucesso comercial do referido filme neste território, não deixa de ser verdade que não permitem provar a utilização dos sinais em questão como indicadores da origem comercial.

26 Acresce ainda que, contrariamente ao que a recorrente sustenta, a distinção entre o título e a marca não é «irrealista e artificial». Com efeito, o mesmo sinal pode ser protegido enquanto criação original do espírito pelos direitos de autor ou enquanto indicação de origem comercial pelo direito das marcas. Trata-se, portanto, de direitos exclusivos diferentes, baseados em qualidades distintas, isto é, por um lado, a originalidade de uma criação e, por outro lado, a aptidão de um sinal para diferenciar a origem comercial dos produtos e serviços [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 21 de Outubro de 2008, *Cassegrain/IHMI* (Marca figurativa que representa uma carteira), T-73/06, não publicado na *Colectânea*, n.º 32]. Assim, mesmo que o título de um filme possa estar protegido em conformidade com certos direitos nacionais como criação artística independente do próprio filme, esse título não pode beneficiar automaticamente da protecção reconhecida aos indicadores de origem comercial, pois apenas os sinais que asseguram as funções características das marcas podem beneficiar desta protecção.

27 No caso das bandas desenhadas, dos registos musicais, dos livros e dos *posters*, os sinais *Dr. No* e *Dr. NO* também não são utilizados como marcas, mas como referência descritiva dos produtos, que indica aos consumidores que se trata quer da música do filme *Dr. No*, quer de um livro ou de uma banda desenhada que se refere ao personagem do «*Dr. No*», quer de um *poster* do referido filme ou deste personagem. Como decorre do exame da documentação apresentada pela recorrente, alguns dos produtos mencionados são apresentados ao público sob outros indicadores de proveniência, a saber, «007» e «James Bond», os quais indicam aos consumidores que a origem comercial dos produtos supramencionados que se referem ao filme ou ao personagem do «*Dr. No*» é a mesma que a dos filmes da série «James Bond».

28 No caso de automóveis ou de relógios fabricados pelas empresas que beneficiam de uma licença para utilizar os sinais *Dr. No* e *Dr. NO* sobre estes produtos, a conclusão é a mesma. Nos dois casos, a utilização destes sinais é meramente descritiva, indicando aos

consumidores que o automóvel em causa é o utilizado no filme *Dr. No*, ou que o relógio é o correspondente ao filme *Dr. No* que faz parte de uma colecção de relógios fabricados para comemorar o quadragésimo aniversário dos filmes da série «James Bond». Além disso, o exame da documentação relativa aos automóveis demonstra que os indicadores de origem comercial utilizados pela recorrente para tais produtos são «James Bond», «007» e «Gun Symbol». À semelhança dos casos analisados no n.º 27 *supra*, estes indicam que a origem comercial dos produtos é a mesma que a dos outros produtos «Bond».

29 Mesmo supondo que os sinais Dr. No e Dr. NO tenham sido utilizados como indicadores de origem comercial nos figurinos dos personagens dos filmes produzidos por uma empresa que beneficia de uma licença sobre estas marcas, nomeadamente por meio da utilização dos sinais em questão acompanhados do símbolo «™», a recorrente não conseguiu provar que os sinais Dr. No e Dr. NO foram utilizados como marcas antes da data da apresentação do pedido de registo da marca comunitária. Com efeito, o exame da documentação apresentada demonstra que os figurinos do «Dr. No» apenas foram colocados no mercado em Agosto ou Setembro de 2002, isto é, após a apresentação do pedido de registo da marca comunitária, a qual teve lugar em 13 de Junho de 2001.

30 Finalmente, os acórdãos do Tribunal de Justiça de 23 de Fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, Colect., p. I-905, n.º 38), e de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Colect., p. I-10273, n.º 53), invocados pela recorrente a propósito da utilização dos sinais como marcas, não são aplicáveis ao caso presente. Com efeito, não se trata de uma questão relacionada com a utilização de uma marca registada na vida comercial com um objectivo meramente descritivo ou para efeitos diferentes dos de distinguir os produtos ou serviços no mercado. Trata-se, pelo contrário, de determinar se os sinais em causa, que correspondem ao título de um filme, foram utilizados como marcas antes da data da apresentação do pedido de marca comunitária, o que não foi demonstrado pela recorrente.

31 Visto não ter sido provado que os sinais Dr. No e Dr. NO foram utilizados como indicadores de origem comercial antes da data da apresentação do pedido de registo de marca comunitária, não podem ser considerados como marcas notoriamente

conhecidas, na acepção do artigo 8.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 e do artigo 6.º bis da Convenção de Paris, sem que seja necessário analisar se os sinais em questão são notoriamente conhecidos num Estado-Membro, na acepção desta última disposição. Não constituindo os sinais supramencionados marcas anteriores na acepção do artigo 8.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, não há que proceder à análise da existência de risco de confusão entre os sinais em causa. Assim sendo, há que julgar improcedente o primeiro fundamento.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, bem como da regra 50, n.º 2, alínea f), e da regra 52, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95

Argumentos das partes

32 A recorrente sustenta que a decisão impugnada não está suficientemente fundamentada no que respeita à improcedência do fundamento relativo à violação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, e que a falta de prova da utilização dos sinais não justifica o silêncio da Câmara de Recurso sobre as questões colocadas.

33 O IHMI conclui pedindo a improcedência deste fundamento.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

34 É jurisprudência assente que a fundamentação exigida pelo artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 deve exprimir de forma clara e inequívoca o raciocínio do autor do acto. Este dever tem por objectivo duplo permitir, por um lado, que os interessados tomem

conhecimento das justificações da medida adoptada a fim de poderem defender os seus direitos e, por outro, que o juiz comunitário fiscalize a legalidade da decisão [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 3 de Dezembro de 2003, Audi/IHMI (TDI), T-16/02, Colect., p. II-5167, n.ºs 87 e 88, e de 9 de Julho de 2008, Reber/IHMI — Chocodafabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, ainda não publicado na Colectânea, n.º 43].

35 Nos termos do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, a existência de uma marca anterior não registada ou de um outro sinal diferente de uma marca legítima a oposição caso estes preencham os requisitos seguintes: ser utilizados na vida comercial; ter um alcance que não seja meramente local; conferir ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca mais recente; o direito aos sinais em questão deve ter sido adquirido em conformidade com o direito do Estado-Membro no qual os sinais tenham sido utilizados antes da data da apresentação do pedido de marca comunitária [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Junho de 2007, Budějovický Budvar/IHMI — Anheuser-Busch (BUDWEISER), T-53/04 a T-56/04, T-58/04 e T-59/04, Colect., p. II-57, n.º 71; Budějovický Budvar/IHMI — Anheuser-Busch (BUD), T-60/04 a T-64/04, Colect., p. II-58, n.º 69; e Budějovický Budvar/IHMI — Anheuser-Busch (BUDWEISER), T-57/04 e T-71/04, Colect., p. II-1829, n.º 86]. Estes requisitos são cumulativos. Assim, quando um sinal não reúne um destes requisitos, a oposição fundada na existência de uma marca não registada ou de outros sinais utilizados na vida comercial na acepção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 não procede.

36 No presente caso, os argumentos da Câmara de Recurso apresentados nos n.ºs 29 e 30 da decisão impugnada salientam que a recorrente não tinha demonstrado que havia utilizado os sinais Dr. No e Dr. NO na vida comercial, tal bastando para fundar a improcedência deste fundamento.

37 Como o IHMI afirma, o facto de os argumentos da Câmara de Recurso sobre este ponto serem sucintos não significa que a decisão não foi suficientemente fundamentada. Com efeito, estes argumentos permitiram à recorrente conhecer as justificações da decisão adoptada a fim de poder defender os seus direitos e permitem

igualmente ao Tribunal exercer a fiscalização da legalidade da decisão impugnada (acórdão Mozart, já referido, n.º 47). Por consequência, há que julgar improcedente o segundo fundamento.

Quanto ao terceiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

38 A recorrente alega que o artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 não menciona a utilização na vida comercial como requisito necessário para obter a protecção dos sinais a que se refere este artigo e que a Câmara de Recurso deveria ter tido em conta as disposições de direito nacional invocadas que impedem que um terceiro se aproprie destes sinais. Além disso, a recorrente afirma que o alcance do sinal não é apenas local.

39 O IHMI conclui pedindo a improcedência deste argumento.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

40 Como já foi salientado nos n.ºs 24 a 29 *supra*, a utilização do sinal Dr. No na contracapa das cassetes vídeo, DVD, registos musicais, livros, bandas desenhadas, *posters*, miniaturas de automóveis e relógios não constitui uma utilização como marca. Consequentemente, os sinais Dr. No e Dr. NO não podem ser considerados como marcas não registadas. Além disso, no caso dos figurinos dos filmes, a recorrente não demonstrou que os havia utilizado antes da apresentação do pedido de registo da marca

comunitária. Assim sendo, a oposição fundada na existência de uma marca não registada anterior ao pedido de marca comunitária não pode proceder.

- 41 Por outro lado, resulta de uma leitura conjugada do artigo 8.º, n.º 4, e do artigo 52.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 53.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009) que a protecção que decorre dos direitos de autor não pode ser invocada no âmbito de um processo de oposição, mas apenas no âmbito de um processo de anulação da marca comunitária em causa.
- 42 No que se refere ao argumento da recorrente segundo o qual os sinais Dr. No e Dr. NO, enquanto títulos distintivos de um filme, são protegidos pelo artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, cumpre precisar que os títulos das obras artísticas são protegidos por certos direitos nacionais contra a utilização de uma marca posterior como sinais distintivos que se situam fora da esfera dos direitos de autor. Nestes casos, os títulos das obras artísticas podem ser considerados sinais diferentes das marcas, na acepção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94.
- 43 Em conformidade com as directivas relativas aos processos submetidos à apreciação do IHMI (parte C, intitulada «Oposição»), que a recorrente invoca, de entre os diferentes direitos nacionais referidos, a Markengesetz (Lei alemã relativa às marcas) reconhece esta protecção contra uma marca posterior que suscite um risco de confusão com os títulos em questão se estes títulos tiverem um carácter distintivo e forem utilizados na vida comercial. O direito sueco confere uma protecção semelhante aos títulos distintivos das obras literárias e artísticas. Contudo, contrariamente às alegações da recorrente, e em conformidade com as referidas directivas, que esta invoca como elemento de prova dos direitos nacionais, o direito grego confere uma protecção semelhante unicamente aos títulos das publicações periódicas e os direitos espanhol, francês, italiano e neerlandês não conferem aos títulos de obras artísticas uma protecção diferente e independente da conferida aos direitos de autor. Além disso, nem estas directivas nem a restante documentação apresentada permitem estabelecer em que condições o «passing off» reconhece no direito do Reino Unido uma protecção aos

sinais Dr. No e Dr. NO diferente da protecção conferida pelos direitos de autor. Consequentemente, estes direitos não podem ser invocados no âmbito de um processo de oposição.

44 Nos termos do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, a existência de um sinal diferente de uma marca legítima a oposição ao registo de uma marca comunitária, caso este preencha cumulativamente os quatro requisitos acima mencionados no n.º 35. Segundo a redacção deste artigo, o requisito da utilização na vida comercial é uma exigência constitutiva, sem a qual o sinal em causa não pode beneficiar de nenhuma protecção contra o registo de uma marca comunitária, e independente dos requisitos impostos pelo direito nacional para adquirir o direito exclusivo. No caso específico dos títulos das obras, a utilização do título pressupõe que a obra em questão foi colocada no mercado em causa, isto é, no caso em apreço, na Alemanha e na Suécia, territórios nos quais os títulos dos filmes são protegidos como sinais diferentes dos direitos de autor.

45 A recorrente afirma que, desde 1962, o filme *Dr. No* tem sido difundido regularmente no território da União Europeia e que preparou mesmo uma nova série de vídeos e de DVD. Afirma igualmente que o montante total dos lucros obtidos na União Europeia ultrapassa o valor de 26 milhões de dólares. Todavia, os documentos apresentados pela recorrente não são suficientes para demonstrar a utilização do título deste filme na vida comercial antes da apresentação do pedido de marca comunitária nos territórios no qual é protegido. Com efeito, em primeiro lugar, a recorrente não especificou a extensão da utilização do referido título nos mercados em causa, o que poderia ter sido feito sem dificuldade se tivesse fornecido, por exemplo, dados relativos à programação do filme, nos cinemas ou na televisão, ou ao período de distribuição do filme. Pelo contrário, a recorrente limitou-se a apresentar um excerto de uma página de um sítio Internet no qual se menciona que o filme *Dr. No* foi difundido no Reino Unido em 2 de Junho de 1999. Em segundo lugar, a declaração do director-geral da recorrente e as declarações de um perito designado por esta constituem elementos de prova provenientes de pessoas não independentes desta, não podendo, portanto, constituir prova suficiente para comprovar a utilização do título [neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Junho de 2005, Lidl Stiftung/IHMI — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Colect., p. II-1917, n.ºs 42 a 45]. Em terceiro lugar, os dados publicados num outro sítio Internet sobre os volumes de negócios são igualmente insuficientes por constituírem uma referência demasiado geral às actividades desenvolvidas pela recorrente fora dos Estados Unidos e não especificarem o tipo de actividade nem os territórios envolvidos. Pela mesma razão, os dados constantes de um periódico, relativos às receitas de bilheteira geradas pelo filme, são irrelevantes para efeitos de utilização do sinal. Finalmente, em quarto lugar, os restantes artigos de

imprensa apresentados pela recorrente referem-se a matérias que não permitem demonstrar a utilização do sinal nos Estados-Membros indicados.

⁴⁶ Uma vez que a recorrente não conseguiu provar a utilização do título do filme *Dr. No* nos Estados-Membros em que este é protegido contra a utilização de uma marca posterior, não há que analisar se o referido título preenche os restantes requisitos para beneficiar da protecção conferida a estes sinais pelos direitos nacionais. Consequentemente, há que julgar improcedente o terceiro fundamento e, por este facto, negar provimento ao recurso na sua totalidade.

Quanto às despesas

⁴⁷ Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, em conformidade com os pedidos do IHMI e da interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A Danjaq, LLC, é condenada nas despesas.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 30 de Junho de 2009.

Assinaturas