

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)

17 de Julho de 2008*

No processo C-488/06 P,

que tem por objecto um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, interposto em 24 de Novembro de 2006,

L & D SA, com sede em Huércal de Almería (Espanha), representada por S. Miralles Miravet, advogado,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

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

recorrido em primeira instância,

* Língua do processo: espanhol.

Julius Sämann Ltd, com sede em Zug (Suíça), representada por E. Armijo Chávarri, advogado,

interveniente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

composto por: C. W. A. Timmermans, presidente de secção, K. Schiemann, J. Makarczyk, J.-C. Bonichot e C. Toader (relatora), juízes,

advogada-geral: E. Sharpston,
secretário: R. Grass,

vistos os autos,

ouvidas as conclusões da advogada-geral na audiência de 13 de Março de 2008,

profere o presente

Acórdão

- 1 Com o seu recurso, a L & D SA (a seguir «L & D») pede a anulação do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 7 de Setembro de 2006, L & D/IHMI — Sämann (Aire Limpio) (T-168/04, Colect., p. II-2699, a seguir «acórdão recorrido»), através do qual este último negou provimento ao recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 15 de Março de 2004 (processo R 326/2003-2, a seguir «decisão controvertida»). Com esta decisão, a Câmara de Recurso julgou parcialmente procedente o recurso da sociedade Julius Sämann Ltd (a seguir «Sämann») e recusou, em parte, o pedido da L & D de registo de um sinal figurativo que inclui o elemento nominativo «Aire Limpio».

I — Quadro jurídico

- 2 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e e), ii), 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), será recusado o registo, respectivamente, «de marcas desprovidas de carácter distintivo» e de sinais exclusivamente compostos «[p]ela forma do produto necessária para obter um resultado técnico».

3 O artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94 dispõe:

«1. Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

[...]

b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

2. São consideradas ‘marcas anteriores’, na aceção do n.º 1:

a) As marcas cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária [...], e que pertençam às seguintes categorias:

i) Marcas comunitárias;

ii) Marcas registadas num Estado-Membro [...];

- iii) Marcas que tenham sido objecto de registo internacional com efeitos num Estado-Membro;

[...]»

- 4 O artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 prevê:

«As decisões do Instituto serão fundamentadas. Essas decisões só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.»

II — Antecedentes do litígio

- 5 Em 30 de Abril de 1996, a L & D apresentou ao IHMI o pedido de registo como marca comunitária da seguinte marca figurativa, com o elemento nominativo «Aire Limpio» (a seguir «marca Aire Limpio»):



6 Os produtos e serviços cujo registo foi pedido pertencem às classes 3, 5 e 35, 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, revisto e alterado, e correspondem, relativamente a cada uma destas classes, à seguinte descrição:

— classe 3: «[P]erfumaria, óleos essenciais, cosméticos»;

— classe 5: «Ambientadores»;

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

7 Em 29 de Setembro de 1998, a Sämänn deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94, ao registo pedido, com base em várias marcas anteriores. Os motivos invocados em apoio da sua oposição eram os referidos no artigo 8.º, n.ºs 1, alínea b), e 5, do Regulamento n.º 40/94.

8 As referidas marcas anteriores incluíam a marca figurativa comunitária n.º 91.991, depositada em 1 de Abril de 1996 e registada em 1 de Dezembro de 1998 para produtos da classe 5 (a seguir «marca n.º 91.991»), a seguir reproduzida:



- 9 Também incluíam 17 outras marcas figurativas nacionais e internacionais, todas com uma silhueta semelhante, mas que diferiam, com excepção de uma delas, pelo facto de apresentarem um soco branco e/ou um elemento nominativo na copa da árvore.
- 10 Especialmente relevantes para o presente recurso são as duas marcas figurativas internacionais n.ºs 178969 e 328915. A primeira contém o elemento nominativo «CAR-FRESHNER» (a seguir «marca CAR-FRESHNER»), a segunda o elemento nominativo «ARBRE MAGIQUE» (a seguir «marca ARBRE MAGIQUE»). Estas duas marcas, registadas, respectivamente, em 21 de Agosto de 1954 e 30 de Novembro de 1966 para produtos das classes 3 e 5 e protegidas, nomeadamente, em Itália, têm a seguinte apresentação:



- 11 Por decisão de 25 de Fevereiro de 2003, a Divisão de Oposição do IHMI rejeitou a oposição na sua totalidade.
- 12 Na sua análise do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 a referida Divisão de Oposição comparou a marca Aire Limpio com a marca n.º 91.991.
- 13 A este propósito, considerou, no essencial, que a forma de um abeto, enquanto elemento comum às duas marcas, era descritiva em relação a desodorizantes e ambientadores, possuindo, assim, reduzido carácter distintivo. As diferenças gráficas e nominativas significativas entre as duas marcas pesavam mais do que as semelhanças, que apresentavam um carácter distintivo fraco, suscitando uma impressão geral suficientemente diferente para excluir qualquer risco de confusão ou associação.
- 14 Tendo chegado a esta conclusão, a Divisão de Oposição não considerou necessário examinar as outras marcas anteriores invocadas pela Sämman, que apresentavam em relação à marca Aire Limpio diferenças ainda mais consideráveis do que a marca n.º 91.991.
- 15 Através da decisão controvertida de 15 de Março de 2004, a Segunda Câmara de Recurso do IHMI deu provimento parcial ao recurso interposto pela Sämman da decisão da Divisão de Oposição.
- 16 Ao considerar procedente o fundamento de recurso relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, a Segunda Câmara de Recurso acolheu

parcialmente a oposição e recusou o registo da marca Aire Limpio para produtos das classes 3 e 5. Em contrapartida, quanto aos serviços referidos na classe 35, confirmou a decisão da Divisão de Oposição e rejeitou a oposição.

17 Para apreciar a existência de risco de confusão na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, a Câmara de Recurso, pelas «mesmas razões de economia» indicadas pela Divisão de Oposição, centrou a sua comparação na marca Aire Limpio e na marca n.º 91.991 «enquanto marca representativa» das outras marcas anteriores invocadas. Porém, na sua apreciação, chegou à conclusão oposta à da Divisão de Oposição.

18 Assim, considerou que o uso prolongado e a notoriedade, em Itália, da «marca anterior» conferiam a essa marca um carácter distintivo particular e que existia, à luz deste facto e da semelhança conceptual entre as marcas, um risco de confusão, pelo menos no espírito do público italiano.

19 Para chegar a estas conclusões, baseou-se, por um lado, nos dados relativos à publicidade e às vendas de ambientadores de carros da Sämnn e, por outro, no facto de a marca CAR-FRESHNER estar protegida desde 1954.

III — Tramitação processual no Tribunal de Primeira Instância e acórdão recorrido

20 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 14 de Maio de 2004, a L & D interpôs recurso de anulação da decisão controvertida. Para esse fim, invocou dois fundamentos, relativos à violação, respectivamente, dos artigos 8.º, n.º 1, alínea b), e 73.º do Regulamento n.º 40/94. Através do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância negou provimento ao recurso.

- 21 Quanto ao primeiro fundamento, o Tribunal de Primeira Instância observou, antes de mais, no n.º 70 do acórdão recorrido, que a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual a marca n.º 91.991 tinha um carácter distintivo particular em Itália se baseava na aceitação do uso prolongado e da notoriedade da marca ARBRE MAGIQUE.
- 22 Em seguida, nos n.ºs 72 a 77 do acórdão recorrido, examinou se era válida a consideração segundo a qual o carácter distintivo da marca n.º 91.991 é deduzido do uso de outra marca.
- 23 Remetendo para os n.ºs 30 e 32 do acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de Julho de 2005, Nestlé (C-353/03, Colect., p. I-6135), o Tribunal de Primeira Instância declarou que essa questão devia ser respondida em sentido afirmativo no caso de a marca n.º 91.991 poder ser considerada uma parte da marca ARBRE MAGIQUE.
- 24 A este respeito, na opinião do Tribunal de Primeira Instância, a Câmara de Recurso tinha razão quando considerou que a representação da silhueta do abeto, que desempenha um papel significativo, mesmo predominante, na marca ARBRE MAGIQUE, corresponde ao sinal da marca n.º 91.991. Por conseguinte, decidiu que a Câmara de Recurso tinha considerado acertadamente que a marca n.º 91.991 constituía uma parte da marca ARBRE MAGIQUE. Deste modo, a primeira marca pode ter adquirido um carácter distintivo pelo seu uso como parte da segunda marca.
- 25 O Tribunal de Primeira Instância concluiu que a Câmara de Recurso tinha apreciado adequadamente todas as 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 da marca n.º 91.991.

26 Quanto ao exame das provas propriamente dito, o Tribunal de Primeira Instância considerou, no n.º 78 do acórdão recorrido, que a decisão controvertida tinha indicado acertadamente que decorria dos elementos de prova constantes do processo que a marca anterior n.º 91.991, como parte da marca ARBRE MAGIQUE, tinha sido objecto de um uso prolongado em Itália, gozava de notoriedade nesse território e, como tal, possuía um carácter distintivo particular.

27 A este propósito, nos n.ºs 80 a 84 do acórdão recorrido, afastou o argumento destinado a pôr em causa a força probatória desses elementos por se referirem a um período posterior ao depósito do pedido de registo da marca pela recorrente. Entendeu que a Câmara de Recurso considerou correctamente que as circunstâncias posteriores permitiam tirar conclusões sobre a situação tal como se apresentava no dia do depósito do pedido de registo pela L & D.

28 No n.º 85 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância rejeitou também 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. Considerou, a este propósito, por um lado, que a jurisprudência invocada pela L & D não dizia respeito à avaliação da notoriedade de uma marca registada que já tinha adquirido um carácter distintivo e, por outro, que a Câmara de Recurso teve em conta não só indicações gerais mas também o uso prolongado da marca ARBRE MAGIQUE.

29 Finalmente, o Tribunal de Primeira Instância, no n.º 86 do acórdão recorrido, rejeitou o argumento da L & D 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, equiparando a data do pedido de registo da marca à da utilização efectiva da marca CAR-FRESHNER. O Tribunal considerou, a este propósito que, ainda que a decisão controvertida afirme que a marca CAR-FRESHNER está registada desde 1954, a Câmara de Recurso, no atinente ao uso prolongado, baseou-se no uso comprovado, em Itália, da marca ARBRE MAGIQUE.

30 O Tribunal de Primeira Instância declarou em seguida, nos n.ºs 89 a 96 do acórdão recorrido, que os produtos designados pela marca ARBRE MAGIQUE e pela marca Aire Limpio, assim como as próprias marcas, são semelhantes.

31 Quanto à semelhança das marcas, observou que, no plano visual, o elemento gráfico contido na marca Aire Limpio se reveste de um carácter dominante manifesto na impressão global produzida pelo sinal e prevalece de forma notável sobre o elemento nominativo.

32 Ao contrário das alegações da L & D, a impressão geral produzida pelo grafismo não é a de uma personagem cômica, mas antes a de uma imagem parecida com um abeto. Deste modo, do ponto de vista visual, verifica-se que a representação gráfica de um abeto é o elemento predominante na impressão geral suscitada pela marca cujo registo é pedido. 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.

33 No que respeita ao risco de confusão, o Tribunal de Primeira Instância considerou, nos n.ºs 100 a 102 do acórdão recorrido, que o consumidor médio, que constitui o público relevante, terá tendência para confiar sobretudo na imagem da marca colocada nos produtos, a saber, a silhueta de um abeto. Por conseguinte, tendo em conta, por um lado, a semelhança dos produtos em causa e a semelhança visual e conceptual das marcas em conflito e, por outro, o facto de a marca anterior possuir um carácter distintivo particular em Itália, a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro ao concluir que existia risco de confusão.

34 Em seguida, o Tribunal de Primeira Instância, no n.º 104 do acórdão recorrido, rejeitou 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, observando que a marca anterior não é a simples representação de um abeto,

já que a mesma é estilizada e apresenta outras características particulares, tendo, além disso, adquirido um carácter distintivo particular. Quanto às linhas directrizes do Serviço de Patentes do Reino Unido, que, segundo a recorrente, confirmam o carácter descritivo da silhueta do abeto para os produtos em causa, o Tribunal considerou que não eram pertinentes, uma vez que o regime comunitário das marcas é um sistema autónomo.

35 O Tribunal de Primeira Instância afastou ainda os argumentos da L & D destinados a demonstrar que o registo da marca anterior 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. A este respeito, salientou, no n.º 105 do acórdão recorrido, que 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.

36 Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, foi considerado improcedente, nos n.ºs 113 a 118 do acórdão recorrido. O Tribunal de Primeira Instância entendeu que a decisão controvertida evidenciava clara e inequivocamente o raciocínio da Câmara de Recurso e que resultava dessa decisão que a recorrente podia ter tomado posição sobre todos os elementos em que se baseava a decisão, bem como sobre a utilização, pela Câmara de Recurso, de elementos de prova relativos ao uso das marcas anteriores.

IV — Tramitação processual no Tribunal de Justiça e pedidos das partes

37 Com o seu recurso, a L & D pede ao Tribunal de Justiça:

— a anulação do acórdão recorrido, na sua totalidade;

— a anulação dos n.ºs 1 e 3 do dispositivo da decisão controvertida, na medida em que esta, por um lado, anula parcialmente a decisão da Divisão de Oposição e recusa o registo da marca Aire Limpio para os produtos das classes 3 e 5 e, por outro, condena cada uma das partes nas suas próprias despesas no âmbito dos processos de oposição e de recurso; e

— a condenação do IHMI nas despesas.

³⁸ O IHMI e a Sämänn concluem pedindo que seja negado provimento ao recurso e a condenação da recorrente nas despesas.

V — Quanto ao presente recurso

A — Quanto à admissibilidade

³⁹ O IHMI e a Sämänn invocam, a título preliminar, a inadmissibilidade do recurso, alegando que os fundamentos apresentados pela L & D se destinam a pedir o reexame da apreciação dos factos efectuada pelo Tribunal de Primeira Instância. Além disso, segundo a Sämänn, o recurso da decisão deste último reproduz a fundamentação do recurso interposto da decisão controvertida.

⁴⁰ A este propósito, há que recordar, antes de mais, que decorre dos artigos 225.º CE e 58.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça que o recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância está limitado às questões de direito e que

a apreciação dos factos não constitui, por isso, excepto em caso de desvirtuação dos mesmos, uma questão sujeita à fiscalização do Tribunal de Justiça (v. acórdãos de 18 de Julho de 2006, Rossi/IHMI, C-214/05 P, Colect., p. I-7057, n.º 26, e de 20 de Setembro de 2007, Nestlé/IHMI, C-193/06 P, n.º 53).

41 Impõe-se, no entanto, observar que, no caso em apreço, o recurso interposto pela L & D não pretende apenas pôr em causa as conclusões de ordem factual a que o Tribunal de Primeira Instância chegou mas também, pelo menos em parte, obter a declaração de que se verificam erros de direito no acórdão recorrido.

42 No que concerne, em seguida, à excepção de inadmissibilidade baseada no facto de o presente recurso reproduzir a fundamentação do recurso interposto no Tribunal de Primeira Instância, que, aliás, não foi precisada pela Sämman, a mesma deve também ser afastada.

43 Com efeito, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que, quando um recorrente contesta a interpretação ou a aplicação do direito comunitário feita pelo Tribunal de Primeira Instância, como faz a L & D no seu recurso, as questões de direito examinadas em primeira instância podem ser de novo discutidas em sede de recurso para o Tribunal de Justiça (v., neste sentido, acórdão de 29 de Abril de 2004, Comissão/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Colect., p. I-3801, n.º 50).

44 Daqui se conclui que o recurso deve ser declarado admissível.

B — *Quanto ao mérito*

45 Em apoio do seu recurso, a L & D invoca dois fundamentos, relativos à violação, respectivamente, dos artigos 8.º, n.º 1, alínea b), e 73.º do Regulamento n.º 40/94.

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

46 Este primeiro fundamento divide-se em três partes, baseadas na falta, respectivamente, de carácter distintivo da marca n.º 91.991, de semelhanças entre esta marca e a marca Aire Limpio, e de risco de confusão entre as duas marcas.

a) Quanto à primeira parte do primeiro fundamento

47 A argumentação da L & D, no contexto da primeira parte do seu primeiro fundamento, articula-se, essencialmente, em torno de quatro acusações respeitantes:

— à dedução do carácter distintivo particular da marca n.º 91.991 dos dados relativos à marca ARBRE MAGIQUE;

— ao carácter descritivo da marca n.º 91.991;

— à existência de motivos absolutos de recusa da marca n.º 91.991; e

— à insuficiência dos elementos de prova para demonstrar o carácter distintivo particular da marca ARBRE MAGIQUE.

i) Dedução do carácter distintivo particular da marca n.º 91.991 dos dados relativos à marca ARBRE MAGIQUE

48 Na sua primeira acusação, a L & D afirma que o Tribunal de Primeira Instância errou ao deduzir exclusivamente dos dados relativos à marca ARBRE MAGIQUE o carácter distintivo particular da marca n.º 91.991. Neste contexto, põe em causa, nomeadamente, a própria possibilidade dessa dedução em circunstâncias como as do caso em apreço.

49 Ora, como recordou o Tribunal de Primeira Instância no n.º 73 do acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça já declarou 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 Nestlé, já referido, n.ºs 30 e 32).

50 Embora seja verdade que os factos na origem do acórdão Nestlé, já referido, diferem dos do caso vertente, tal não significa, contrariamente ao que afirma a L & D, que esta declaração de alcance geral não se aplique também a um contexto factual e processual como o que está em causa no presente processo.

- 51 Nomeadamente, a circunstância de o referido acórdão Nestlé se referir à aquisição de carácter distintivo pela marca cujo registo era solicitado, enquanto, no caso em apreço, se trata de demonstrar o carácter distintivo particular de uma marca anterior a fim de determinar a existência de um risco de confusão na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, não pode, como afirmou a advogada-geral no n.º 51 das suas conclusões, justificar uma abordagem diferente.
- 52 O Tribunal de Primeira Instância estava, pois, certo, quando observou, no n.º 75 do acórdão recorrido, que, no caso de a marca n.º 91.991 poder ser considerada uma parte da marca ARBRE MAGIQUE, era possível demonstrar o carácter distintivo particular da primeira com base nas provas relativas ao uso e à notoriedade da segunda.
- 53 Uma vez que a L & D pretende, com a presente acusação, pôr em causa a afirmação, no n.º 76 do acórdão recorrido, de que a marca n.º 91.991 constitui uma parte da marca ARBRE MAGIQUE, já que a representação da silhueta do abeto desempenha um papel significativo, mesmo predominante, na marca ARBRE MAGIQUE e corresponde ao sinal da marca n.º 91.991, importa salientar que o Tribunal de Primeira Instância efectuou, a este propósito, uma apreciação de ordem factual.
- 54 Ora, como foi lembrado no n.º 40 do presente acórdão, o recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância está limitado às questões de direito e, por isso, a apreciação dos factos não constitui, excepto em caso de desvirtuação dos mesmos, uma questão sujeita à fiscalização do Tribunal de Justiça.
- 55 Por outro lado, na medida em que a L & D afirma ainda que a apreciação do Tribunal de Primeira Instância, segundo a qual a silhueta de abeto desempenha um papel predominante na marca ARBRE MAGIQUE, se afasta da jurisprudência do Tribunal de Justiça, basta observar que, contrariamente ao que afirma a recorrente, de modo nenhum resulta dessa jurisprudência que, no caso de marcas mistas que contenham ao mesmo tempo elementos gráficos e nominativos, estes últimos elementos devam ser sistematicamente considerados dominantes.

56 Resulta do exposto que a presente acusação é parcialmente inadmissível e parcialmente improcedente.

ii) Carácter descritivo da marca n.º 91.991

57 Com a sua segunda acusação, a L & D critica o Tribunal de Primeira Instância por ter rejeitado, no n.º 104 do acórdão recorrido, o seu argumento segundo o qual a marca n.º 91.991 tem um fraco carácter distintivo pelo facto de a silhueta do abeto ser descritiva dos produtos em causa.

58 A este propósito, importa, antes de mais, observar que o Tribunal de Primeira Instância não cometeu qualquer erro de direito ao considerar que as linhas diretrizes do Serviço de Patentes do Reino Unido, que, segundo a recorrente, confirmam o carácter descritivo da silhueta do abeto para os produtos em causa, não são pertinentes. Como salienta correctamente o Tribunal de Primeira Instância, o regime comunitário das marcas é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de regras e que prossegue 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 (v., neste sentido, acórdão de 25 de Outubro de 2007, *Develey/IHMI*, C-238/06 P, *Colect.*, p. I-9375, n.ºs 65 e 66).

59 Quanto ao argumento da L & D no sentido de demonstrar que é contraditória, em relação a outras afirmações do acórdão recorrido, a afirmação do Tribunal de Primeira Instância de que a marca n.º 91.991 não constitui a simples representação, fiel à realidade, de um abeto, basta lembrar que não existe qualquer contradição entre esta afirmação e a descrição desta marca como a «silhueta de um abeto».

60 Na medida em que a L & D procura ainda pôr em dúvida a exactidão desta declaração do Tribunal de Primeira Instância, há que salientar que esta constitui uma apreciação de ordem factual não sujeita à fiscalização do Tribunal de Justiça.

61 Resulta do exposto que a presente acusação é parcialmente inadmissível e parcialmente improcedente.

iii) Existência de motivos absolutos de recusa da marca n.º 91.991

62 A terceira acusação da L & D dirige-se ao n.º 105 do acórdão recorrido, em que o Tribunal de Primeira Instância afastou os seus argumentos destinados a demonstrar que a marca n.º 91.991 dispunha, quando muito, de um carácter distintivo muito reduzido devido a, por um lado, 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.

63 A L & D afirma que o Tribunal de Primeira Instância errou ao afastar estes argumentos sem os examinar, quando considerou que «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».

64 A este propósito, há que salientar que os dois argumentos invocados pela L & D no Tribunal de Primeira Instância, não resultando, aliás, dos autos que tenham sido suscitados nas instâncias do IHMI, não se destinavam a pôr em causa a validade da marca n.º 91.991, mas a demonstrar o muito reduzido carácter distintivo originário dessa marca.

65 Ora, uma marca anterior pode possuir um carácter distintivo particular, não só intrinsecamente como graças à notoriedade de que goza junto do público (v. acórdão de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 24).

66 Nos n.ºs 78 a 88 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância demonstrou que a marca n.º 91.991 adquiriu um carácter distintivo particular em Itália graças à notoriedade de que goza nesse Estado-Membro, decorrente fundamentalmente do seu uso prolongado como parte da marca ARBRE MAGIQUE e da notoriedade desta última marca no território do referido Estado.

67 Nestas condições, mesmo admitindo que a L & D podia invocar o argumento segundo o qual a marca n.º 91.991 apenas possui um carácter distintivo intrínseco muito reduzido por ser constituída pela forma do produto comercializado sob essa marca, sendo essa forma necessária para a obtenção do resultado técnico visado, há que reconhecer que esse argumento, ainda que fundado, não é, de qualquer modo, susceptível de infirmar a declaração do Tribunal de Primeira Instância segundo a qual esta marca adquiriu um carácter distintivo particular em Itália graças à sua notoriedade nesse Estado-Membro.

68 Resulta do exposto que a presente acusação é inoperante e deve ser considerada improcedente.

iv) Insuficiência dos elementos de prova para demonstrar o carácter particular da marca ARBRE MAGIQUE

69 Com a sua quarta acusação, a L & D critica o Tribunal de Primeira Instância por ter admitido que a Câmara de Recurso tinha razão ao concluir pelo carácter distintivo particular da marca ARBRE MAGIQUE e, logo, da marca n.º 91.991, com base em elementos de prova constantes da decisão controvertida.

- 70 A este respeito, importa, em primeiro lugar, observar que o Tribunal de Primeira Instância não cometeu qualquer erro de direito ao considerar que a Câmara de Recurso se podia basear em dados relativos a um período posterior ao pedido de registo da marca Aire Limpio.
- 71 Com efeito, como o Tribunal de Primeira Instância recordou acertadamente no n.º 81 do acórdão recorrido, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que podem ser tidos em conta elementos que, apesar de posteriores à data da apresentação do pedido, permitem tirar conclusões sobre a situação tal como se apresentava nessa mesma data (v. despacho de 5 de Outubro de 2004, Alcon/IHMI, C-192/03 P, Colect., p. I-8993, n.º 41).
- 72 Por conseguinte, o Tribunal de Primeira Instância podia, com razão, decidir, nos n.ºs 82 a 84 do acórdão recorrido, que a circunstância de os dados em questão se reportarem a um período posterior ao do depósito do pedido de registo da marca Aire Limpio não é suficiente para os privar da sua força probatória no que respeita ao estabelecimento da notoriedade da marca n.º 91.991, uma vez que permitem tirar conclusões sobre a situação tal como se apresentava no dia do depósito do referido pedido de registo.
- 73 A este respeito, o Tribunal de Primeira Instância explicou, nomeadamente, de forma clara e coerente que, em particular, uma quota de mercado de 50% em 1997 e em 1998 só pode ter sido conseguida progressivamente, o que permite considerar que a situação não era muito diferente em 1996.
- 74 Em segundo lugar, há que afastar as alegações formuladas pela L & D contra o n.º 85 do acórdão recorrido, em que o Tribunal de Primeira Instância rejeitou 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.

75 Com efeito, como o Tribunal de Primeira Instância correctamente afirmou, a Câmara de Recurso, para efeitos de estabelecer a notoriedade da marca ARBRE MAGIQUE, teve em conta não só indicações relativas aos volumes de publicidade e de negócios mas também o uso prolongado da marca.

76 Uma vez que esta declaração justifica por si só a conclusão a que chegou o Tribunal de Primeira Instância no n.º 85 do acórdão recorrido, impõe-se concluir que o segundo fundamento evocado nesse número, segundo o qual a jurisprudência invocada pela L & D diz respeito à aquisição do carácter distintivo de uma marca objecto de um pedido de registo e não à avaliação da notoriedade de uma marca registada, apresenta um carácter supérfluo.

77 Nestas condições, os vícios de que este fundamento poderia estar ferido não bastariam para pôr em causa a referida conclusão do Tribunal de Primeira Instância, pelo que o argumento da L & D no sentido de serem declarados esses vícios é inoperante.

78 Em terceiro lugar, no atinente ao argumento da L & D segundo o qual o Tribunal de Primeira Instância, no n.º 86 do acórdão recorrido, se baseou erradamente no uso prolongado da marca ARBRE MAGIQUE ao equiparar a data do registo dessa marca à sua utilização efectiva, importa salientar que esta alegação carece de base factual. Contrariamente ao que defende a recorrente, o Tribunal de Primeira Instância, para demonstrar o uso prolongado da marca ARBRE MAGIQUE, referiu-se, não à data do seu registo, mas ao facto de em Itália esse uso ser comprovado, facto aliás não contestado pela L & D. Por outro lado, como não foi invocada qualquer desvirtuação relativamente a estas conclusões do Tribunal de Primeira Instância, a sua apreciação dos factos não pode ser verificada pelo Tribunal de Justiça no âmbito do presente recurso.

79 Finalmente, na medida em que a L & D contesta ainda o valor probatório dos dados relativos às vendas e à publicidade por terem por objecto a denominação «ARBRE MAGIQUE» e por se tratar, no caso em apreço, de produtos de uso comum cujo custo é pouco elevado, basta lembrar que a apreciação, pelo Tribunal de Primeira Instância, de elementos de prova que lhe foram apresentados não constitui, excepto

em caso de desvirtuação dos mesmos, uma questão de direito sujeita à fiscalização do Tribunal de Justiça (v. acórdão de 17 de Abril de 2008, Ferrero Deutschland/IHMI, C-108/07 P, n.º 30).

80 Uma vez que os argumentos apresentados pela L & D em apoio da presente acusação são ou inoperantes, ou inadmissíveis, ou infundados, esta acusação deve ser afastada.

81 Nestas condições, a primeira parte do primeiro fundamento deve ser considerada improcedente.

b) Quanto à segunda parte do primeiro fundamento

82 Com esta segunda parte, a L & D põe em causa a análise efectuada pelo Tribunal de Primeira Instância, nos n.ºs 91 a 96 do acórdão recorrido, das semelhanças entre a marca n.º 91.991 e a marca Aire Limpio. A recorrente afirma, nomeadamente, que o Tribunal de Primeira Instância errou ao considerar que o elemento gráfico da marca Aire Limpio se reveste de um carácter dominante manifesto na impressão global, que prevalece de forma notável sobre o elemento nominativo.

83 Ora, há que reconhecer que o Tribunal de Primeira Instância procedeu, a este propósito, a uma apreciação dos factos que, na falta de uma desvirtuação invocada pela recorrente, não pode ser fiscalizada pelo Tribunal de Justiça no âmbito do presente recurso.

84 Por outro lado, importa acrescentar que, contrariamente ao que afirma a L & D, não existe qualquer regra segundo a qual a parte denominativa de uma marca deve ser considerada distintiva e fantasista quando desprovida de um significado particular. Além disso, como foi referido no n.º 55 do presente acórdão, também não resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o elemento nominativo de uma marca

complexa seja sistematicamente dominante na impressão global produzida por essa marca.

85 Resulta do exposto que a segunda parte do primeiro fundamento é inadmissível.

c) Quanto à terceira parte do primeiro fundamento

86 Com esta terceira parte, a L & D defende que o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito ao concluir pela existência de um risco de confusão sem ter em consideração o reduzido carácter distintivo da marca n.º 91.991 e as diferenças entre as marcas em causa.

87 Ora, como foi já referido, o Tribunal de Primeira Instância não cometeu qualquer erro de direito ao considerar que a marca n.º 91.991 possui um carácter distintivo particular e que essa marca e a marca Aire Limpio apresentam semelhanças visuais e conceptuais.

88 Nestas condições, a terceira parte do primeiro fundamento não pode ser acolhida.

89 Não tendo sido acolhida nenhuma das três partes do primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, há que considerá-lo improcedente.

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

- 90 A través do seu segundo fundamento, a L & D afirma que o Tribunal de Primeira Instância violou o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 ao basear-se em elementos de prova que não respeitavam à marca n.º 91.991, mas à marca ARBRE MAGIQUE. A recorrente alega que não se pôde defender suficientemente face a esses elementos de prova, uma vez que a Divisão de Oposição e a Câmara de Recurso afastaram a marca ARBRE MAGIQUE do exame comparativo para determinar a existência de um risco de confusão.
- 91 A este propósito, recorde-se, antes de mais, que, segundo a referida disposição, as decisões do IHMI são fundamentadas e só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.
- 92 No caso em apreço, é pacífico que o Tribunal de Primeira Instância se ateu aos mesmos elementos de prova sobre os quais se tinha já apoiado a Câmara de Recurso para demonstrar a notoriedade da marca n.º 91.991.
- 93 Embora seja verdade que a decisão controvertida não indica especificamente a marca a que esses elementos de prova se referem, há que reconhecer que a própria L & D denuncia na sua petição apresentada ao Tribunal de Primeira Instância que os valores relativos às vendas e às despesas publicitárias considerados pela Câmara de Recurso não respeitam à marca n.º 91.991, mas principalmente aos produtos com a denominação «ARBRE MAGIQUE».
- 94 Por outro lado, há que salientar que a oposição da Sämman se baseava também na marca ARBRE MAGIQUE e que os elementos de prova em causa foram apresentados por esta já na fase da tramitação do processo na Divisão de Oposição.

- 95 Nestas condições, a L & D não pode afirmar utilmente que não se pôde pronunciar sobre os elementos de prova considerados pelo Tribunal de Primeira Instância e pela Câmara de Recurso.
- 96 Assim, há que considerar improcedente o segundo fundamento e, logo, negar provimento ao recurso da L & D.

VI — Quanto às despesas

- 97 Segundo o artigo 122.º, primeiro parágrafo, do Regulamento de Processo, se o recurso for julgado improcedente, o Tribunal de Justiça decide sobre as despesas.
- 98 Por força do disposto no artigo 69.º, n.º 2, do mesmo regulamento, aplicável ao recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância nos termos do artigo 118.º do mesmo, a parte vencedora é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI pedido a condenação da L & D e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas da presente instância.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Segunda Secção) decide:

- 1) É negado provimento ao recurso.**

- 2) A L & D SA é condenada nas despesas.**

Assinaturas