

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

16 de Novembro de 2011 *

No processo T-308/06,

Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc., com sede em Pleasanton, Califórnia (Estados Unidos), representada por F. de Visscher, E. Cornu e D. Moreau, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

* Língua do processo: inglês.

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

Werner & Mertz GmbH, com sede em Mainz (Alemanha), representada, inicialmente, por M. Thewes e V. Wiot e, mais tarde, por M. Thewes e P. Reuter, advogados,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 8 de Setembro de 2006 (processo R 1094/2006-2), relativa a um processo de oposição entre a Werner & Mertz GmbH e a Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc.,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção),

composto por: N.J. Forwood, presidente, J. Schwarcz e A. Popescu (relator), juízes,
secretário: S. Spyropoulos,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 13 de Novembro de 2006,

vista a contestação do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 10 de Abril de 2007,

vista a resposta da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 1 de Março de 2007,

vista a réplica da recorrente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 4 de Julho de 2007,

após a audiência de 13 de Setembro de 2011, na qual nenhuma das partes participou,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- ¹ Em 20 de Fevereiro de 2001, a recorrente, Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc., apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do disposto no Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [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)].

- 2 A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:



- 3 Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido incluem-se nas classes 3, 18 e 25 na aceção 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, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— Classe 3: «Ceras, cremes para polir, preparações para limpar, cremes para o couro, produtos para a conservação do couro, preparações para lavagem»;

— Classe 18: «Sacos»;

— Classe 25: «Vestuário, incluindo t-shirts, fraldas».

- 4 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 27/2002, de 8 de Abril de 2002.

- 5 Em 25 de Junho de 2002, a interveniente, Werner & Mertz GmbH, opôs-se ao registo da marca pedida ao abrigo do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 41.º do Regulamento n.º 207/3009).

- 6 A oposição baseava-se na seguinte marca figurativa alemã:



- 7 Essa marca foi registada em 15 de Julho de 1994, sob o número 2079354, para produtos incluídos na classe 3 na aceção do Acordo de Nice e correspondentes à seguinte

descrição: «preparações para lavar e branquear; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões, agentes para impregnar, limpar, proteger e cuidar dos artigos em couro, plásticos e têxteis, em particular o calçado; ceras, preparações para limpar e cuidar dos soalhos; preparações para limpar e cuidar dos tapetes; materiais e têxteis à prova de fogo; tira-nódoas, detergentes para instalações sanitárias».

- 8 A oposição referia-se aos produtos da classe 3 abrangidos pelo pedido, os quais, após a limitação introduzida durante o processo no IHMI, correspondem à seguinte descrição: «ceras, cremes para polir, preparações para limpar, cremes para o couro, produtos para a conservação do couro, preparações para lavagem, tudo para os cuidados dos veículos automóveis».
- 9 O motivo invocado em apoio da oposição foi o referido no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 [actual artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009].
- 10 Em 15 de Julho de 2005, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição na sua totalidade, por os elementos de prova produzidos pela interveniente a pedido da recorrente, em conformidade com o disposto no artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 42.º do Regulamento n.º 207/2009), serem insuficientes para provar que a marca nacional anterior tinha sido objecto de uma utilização séria na Alemanha durante os cinco anos que precederam a data da publicação do pedido de marca comunitária. Considerou que os elementos apresentados tinham sido, todos, elaborados internamente pela interveniente, que não permitiam a conclusão de que houve uma comercialização real e efectiva dos produtos no mercado pertinente e que, portanto, não forneciam indicações sobre a importância da utilização da marca anterior.

- 11 Em 9 de Setembro de 2005, a interveniente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição para a Câmara de Recurso.

- 12 Em 14 de Novembro de 2005, a interveniente apresentou, em anexo ao articulado em que expõe os fundamentos do recurso, elementos de prova complementares aos já apresentados em primeira instância. Estes novos elementos de prova incluíam nove facturas datadas de 20 de Abril de 2001 a 18 de Março de 2002.

- 13 Por decisão de 8 de Setembro de 2006 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI anulou a decisão da Divisão de Oposição e remeteu-lhe o processo.

- 14 Em primeiro lugar, no que respeita à admissibilidade dos elementos de prova que a interveniente apenas apresentou quando do recurso que interpôs para Câmara de Recurso e que se destinavam a fazer prova de que a marca anterior tinha sido utilizada na Alemanha entre 8 de Abril de 1997 e 7 de Abril de 2002, a Câmara de Recurso considerou que as nove facturas constituíam provas complementares, destinadas a confirmar ou a alicerçar os elementos comprovativos atempadamente apresentados na Divisão de Oposição, e que eram admissíveis.

- 15 A Câmara de Recurso baseou o seu raciocínio no artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009), que confere ao IHMI um poder discricionário para tomar ou não em consideração factos e provas submetidos fora de prazo quando procede ao exame de todas as circunstâncias pertinentes do caso.

- 16 Em segundo lugar, no que respeita à questão de saber se esses elementos complementares faziam prova da utilização da marca anterior na acepção do artigo 43.º, n.º 2,

do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009), a Câmara de Recurso considerou que faziam prova bastante da utilização da marca anterior nos produtos «cremes para polir» e «cremes para o couro». A Câmara de Recurso concluiu que esses elementos sustentavam e confirmavam as informações contidas no depoimento e nas tabelas de preços e pareciam corresponder aos relatórios sobre o volume de negócios.

Pedidos das partes

17 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

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

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

- 19 Em apoio do seu recurso, a recorrente apresenta um único fundamento, relativo à violação do artigo 43.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 e da regra 22 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). Este fundamento subdivide-se em duas vertentes.

Quanto à tomada em consideração das facturas que apenas foram apresentadas na Câmara de Recurso

- 20 A recorrente alega, em substância, que a Câmara de Recurso, em violação do disposto no artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94 e da regra 22 do Regulamento n.º 2868/95, julgou admissíveis os elementos tardios que só aí foram apresentados. Segundo a recorrente, a Câmara de Recurso deveria ter valorizado a fase tardia do processo em que essa apresentação teve lugar e as circunstâncias que a rodearam para recusar esses elementos.
- 21 As partes concordam que os elementos fornecidos pela interveniente em 14 de Novembro de 2005, conjuntamente com o articulado em que se encontram expostos os fundamentos do recurso e em apoio dos já produzidos em primeira instância, não foram apresentados em tempo útil, facto que a Câmara de Recurso também confirma, no essencial, nos n.ºs 19 e 20.º da decisão impugnada. Em contrapartida, as partes não estão de acordo quanto ao facto de o IHMI poder tomar em consideração os referidos documentos.
- 22 A este propósito, deve salientar-se que, tal como decorre da letra do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, regra geral e salvo disposição em contrário, a apresentação

de factos e de provas pelas partes continua a ser possível após a expiração dos prazos a que essa apresentação se encontra sujeita nos termos das disposições do Regulamento n.º 40/94 e que o IHMI não está proibido de ter em conta factos e provas invocados ou apresentados tardiamente (acórdão do Tribunal Justiça de 13 de Março de 2007, IHMI/Kaul, C-29/05 P, Colect., p. I-2213, n.º 42).

- 23 Em contrapartida, resulta de forma igualmente inequívoca da referida redacção que essa invocação ou apresentação tardia de factos e de provas não é de natureza a conferir à parte que a efectua um direito incondicional a que esses factos e provas sejam tomados em consideração pelo IHMI (acórdão IHMI/Kaul, já referido, n.º 43).
- 24 Esta tomada em consideração pelo IHMI, quando é chamado a decidir no âmbito de um processo de oposição, é, em particular, susceptível de se justificar se este considerar, por um lado, que os elementos apresentados tardiamente são, à primeira vista, susceptíveis de revestir relevância real no que diz respeito ao resultado da oposição que nele foi apresentada e, por outro, que a fase do processo em que essa apresentação tardia ocorre e as circunstâncias que a envolvem não se opõem a essa tomada em consideração (acórdão IHMI/Kaul, já referido, n.º 44).
- 25 A este propósito, deve rejeitar-se de imediato o argumento da recorrente segundo o qual o acórdão IHMI/Kaul, já referido, não é aplicável ao caso em apreço, pois, nesse processo, as provas não diziam respeito à utilização séria da marca anterior. Com efeito, basta salientar que, no acórdão IHMI/Kaul, já referido, o Tribunal de Justiça deu a sua interpretação do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, que, contrariamente ao que sustenta a recorrente, de forma alguma se limita a tratar da apresentação tardia de provas relativas ao mérito da causa, mas permite ao IHMI tomar em consideração toda a espécie de factos ou de provas tardias. De resto, recentemente, o Tribunal de Justiça confirmou que a sua interpretação do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 também se aplicava nos casos de produção tardia de provas da utilização séria de uma marca anterior (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de

Justiça de 19 de Maio de 2011, Union Investment Privatfonds/IHMI, C-308/10 P, não publicado na Colectânea, n.ºs 40 a 45).

- 26 No tocante às modalidades de exercício, pelo IHMI, do poder de apreciação evocado *supra*, refira-se, em primeiro lugar, que foi correctamente que a Câmara de Recurso expressamente declarou dispor do poder de apreciação necessário, na acepção do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, ao indicar, no n.º 22 da decisão impugnada, que «cab[ia] ao [IHMI] decidir, com total liberdade, se deve tomar ou não em consideração factos e provas submetidos fora de prazo quando procede ao exame de todas as circunstâncias pertinentes do caso».
- 27 Em segundo lugar, a fundamentação que a Câmara de Recurso apresentou permite justificar a sua decisão de, atentas as circunstâncias, aceitar os elementos de prova que só aí foram produzidos. Com efeito, a Câmara de Recurso indica, no ponto 25 da decisão impugnada, que a Divisão de Oposição havia considerado, na sua decisão, que a interveniente não fornecera elementos de prova independentes sobre as suas vendas efectivas, susceptíveis de confirmar ou de alicerçar os documentos que elaborara internamente a respeito da importância da utilização da marca anterior. Por conseguinte, a Câmara de Recurso considerou que dispunha de um poder de apreciação e que se justificava admitir as provas que foram juntas ao articulado em que encontram expostos os fundamentos do recurso e que visam confirmar ou alicerçar os elementos comprovativos atempadamente apresentados na Divisão de Oposição.
- 28 Em terceiro lugar, a decisão impugnada abordou expressamente a questão da pertinência das nove facturas para o desfecho do processo, julgando-as admissíveis por se tratar de elementos de prova complementares que esclareciam algumas questões relacionadas com a importância da utilização da marca anterior, isto é, questões em relação às quais já tinham sido apresentados elementos de prova em primeira instância. Deve ainda sublinhar-se, na esteira do IHMI, que a Câmara de Recurso não se contentou em apreciar sumariamente a pertinência dos elementos de prova, como

exigido pelo Tribunal de Justiça, antes tendo procedido a um seu exame integral que demonstrou que os novos elementos alteravam, na realidade, o desfecho do processo, como o atestam os n.ºs 26 a 31 da decisão impugnada.

- 29 Em quarto lugar, no tocante às outras circunstâncias susceptíveis de se oporem à tomada em consideração das facturas apresentadas tardiamente, deve sublinhar-se que de modo algum resulta dos autos que a interveniente tivesse a intenção de dilatar abusivamente o processo ou que tivesse sido negligente quando da apresentação das provas em primeira instância.
- 30 Quanto ao argumento da recorrente segundo o qual a fase processual em que se verifica a produção tardia das provas se opõe à sua tomada em consideração, também não pode vingar. No presente caso, a interveniente, na sequência da decisão da Divisão de Oposição, tinha a possibilidade de apresentar provas complementares em apoio do seu recurso e a Câmara de Recurso dispunha do poder discricionário de as aceitar. A Câmara de Recurso tomou-as em consideração e o que a recorrente alega ser um atraso processual mais não constitui, na realidade, do que o normal desenrolar do processo em que a Câmara de Recurso pode ter de anular a decisão da Divisão de Oposição.
- 31 Finalmente, no tocante a verificar se, eventualmente, uma disposição da regulamentação se opunha à aceitação de novas provas nessa fase do processo, deve recordar-se que a possibilidade de as partes no processo no IHMI apresentarem factos e provas após o termo dos prazos fixados para esse efeito não existe de modo incondicional, mas, como resulta do n.º 42 do acórdão IHMI/Kaul, já referido, está subordinada à condição de que não exista disposição em contrário. Só se esta condição estiver preenchida é que o IHMI dispõe de um poder de apreciação quanto à tomada em conta de factos e provas apresentados tardiamente, que o Tribunal de Justiça lhe reconheceu ao interpretar o artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 [acórdão do Tribunal Geral de 12 de Dezembro de 2007, K & L Ruppert Stiftung/IHMI – Lopes de Almeida Cunha e o. (CORPO livre), T-86/05, Colect., p. II-4923, n.º 47].

- 32 Todavia, ao utilizar a expressão «salvo disposição em contrário» a propósito das disposições susceptíveis de limitar o poder de apreciação reconhecido ao IHMI pelo artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, o Tribunal de Justiça, no acórdão IHMI/Kaul, já referido, não indicou explicitamente quais as disposições do Regulamento n.º 40/94 que estavam em causa. Também não precisou se essa expressão se referia igualmente ao Regulamento n.º 2868/95, especialmente ao n.º 2 da regra 22 do mesmo regulamento.
- 33 Ora, importa salientar que, tendo o Regulamento n.º 2868/95 sido adoptado pela Comissão nos termos do artigo 140.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 145.º do Regulamento n.º 207/2009), as suas disposições devem ser interpretadas em conformidade com as disposições deste último regulamento [acórdão do Tribunal Geral de 25 de Março de 2009, Anheuser-Busch/IHMI – Budějovický Budvar (BUDWEISER), T-191/07, Colect., p. II-691, n.º 73].
- 34 Por conseguinte, no caso em apreço, os argumentos da recorrente, segundo os quais a Câmara de Recurso, com base na regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95, tinha a obrigação de recusar os elementos tardiamente apresentados pela interveniente sem poder recorrer à aplicação do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, equivaleriam a fazer prevalecer uma interpretação de uma regra do regulamento de execução contrária aos termos claros do regulamento geral (v. acórdão BUDWEISER, já referido, n.º 73 e jurisprudência aí indicada).
- 35 Acresce que a preservação da possibilidade de aceitar provas complementares é conforme ao espírito do acórdão IHMI/Kaul, já referido. No processo que esteve na origem desse acórdão, o Tribunal de Justiça justificou a aceitação de provas tardias com base nos princípios da segurança jurídica e da boa administração da justiça, por virtude dos quais o exame do mérito de uma oposição deve ser o mais completo possível, a fim de se evitar o registo de marcas susceptíveis de posteriormente virem a ser declaradas nulas. Assim, se as circunstâncias do caso o justificarem, esses princípios podem primar sobre o princípio da eficácia processual que subjaz à necessidade de respeitar os prazos.

- 36 Por conseguinte, a regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95 não pode ser considerada uma «disposição em contrário», na aceção do acórdão IHMI/Kaul, já referido.
- 37 É efectivamente verdade que o Tribunal Geral já declarou que o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009), tal como foi aplicado pela regra 22, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95 na versão aplicável antes da sua alteração pelo Regulamento (CE) n.º 1041/2005 da Comissão, de 29 de Junho de 2005 (JO L 172, p. 4), actual regra 22, n.º 2, do mesmo regulamento, dispõe que a apresentação de provas do uso da marca anterior para além do termo do prazo fixado para o efeito implica, em princípio, a rejeição da oposição sem que o IHMI disponha de margem de apreciação a este respeito (acórdão CORPO livre, já referido, n.ºs 48 e 49).
- 38 Também é certo que o Tribunal Geral já declarou que a regra 22, n.º 2, segundo período, do Regulamento n.º 2868/95 não pode ser interpretada no sentido de que se opõe à tomada em consideração de elementos de prova suplementares, tendo em conta a existência de elementos novos, mesmo que sejam apresentados após o termo desse prazo (acórdão CORPO livre, já referido, n.º 50).
- 39 Ora, mesmo que a aceitação de provas da utilização apresentadas tardiamente deva estar subordinada ao surgimento de «elementos novos», existiam, no presente caso, razões válidas em favor da aceitação dessas provas.
- 40 Com efeito, no caso em apreço, o «elemento novo», conforme previsto no acórdão CORPO livre, já referido, é constituído pela decisão da Divisão de Oposição. Quando o oponente apresenta, no prazo fixado, provas iniciais pertinentes, estando de convicção, de boa fé, que são suficientes para alicerçar as suas pretensões e só pela decisão da Divisão de Oposição fica a saber que essas provas não foram consideradas suficientes,

não existe nenhuma razão válida que o impeça de reforçar ou clarificar o conteúdo das provas iniciais mediante a apresentação de provas complementares quando solicita à Câmara de Recurso que proceda a um exame completo do caso.

- 41 O argumento segundo o qual os oponentes, que assumem o ónus da prova e dele devem desempenhar-se, têm em geral a possibilidade de apresentar provas completas logo no início do processo, conjuntamente com as suas observações, não convence. Em todos os casos em que haja provas apresentadas tardiamente existe também, por definição, uma inobservância do prazo inicialmente fixado. Se o simples facto de o prazo não ter sido observado fosse suficiente para excluir a possibilidade de apresentação de provas complementares, o artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 nunca seria aplicável e, portanto, não teria âmbito de aplicação.
- 42 Atentos todos estes elementos, há que declarar que os argumentos aduzidos pela recorrente não são susceptíveis de afectar a legalidade da decisão impugnada relativamente à tomada em consideração das provas da utilização séria da marca anterior que só foram apresentadas na Câmara de Recurso. O primeiro aspecto do fundamento da recorrente deve, portanto, ser julgado improcedente.

Quanto à prova da utilização séria da marca anterior

- 43 A recorrente alega que foi erradamente que a Câmara de Recurso considerou que o conjunto dos documentos apresentados pela interveniente fazia prova da utilização séria da marca anterior. Com efeito, segundo entende, as nove facturas que na Câmara de Recurso foram apresentadas pela primeira vez, mesmo examinadas em conjunto

com os outros meios de prova, não provavam que a marca anterior tinha sido objecto de uma utilização séria no território alemão durante o período pertinente.

- 44 Tal como decorre do nono considerando do Regulamento n.º 40/94, o legislador considerou que a protecção de uma marca anterior só se justifica na medida em que seja efectivamente utilizada. Em conformidade com esse considerando, o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 prevê que o requerente de uma marca comunitária pode pedir a prova de que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca que foi objecto de oposição, a marca anterior foi objecto de uma utilização séria no território em que estava protegida.
- 45 Nos termos da regra 22, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95, a prova da utilização deve incidir sobre o local, o período, a extensão e a natureza da utilização que foi feita da marca anterior [v. acórdão do Tribunal Geral de 10 de Setembro de 2008, Boston Scientific/IHMI – Terumo (CAPIO), T-325/06, não publicado na Colectânea, n.º 27 e jurisprudência aí indicada].
- 46 Na interpretação do conceito de utilização séria, importa tomar em consideração o facto de a *ratio legis* da exigência de que a marca anterior tenha sido objecto de uma utilização séria para ser oponível a um pedido de marca comunitária consiste em limitar conflitos entre duas marcas, na medida em que não exista um motivo económico justo decorrente de uma função efectiva da marca no mercado [acórdão do Tribunal Geral de 12 de Março de 2003, Goulbourn/IHMI – Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Colect., p. II-789, n.º 38]. Em contrapartida, a referida disposição não visa avaliar o êxito comercial nem controlar a estratégia económica de uma empresa nem tão-pouco reservar a protecção das marcas apenas às explorações comerciais quantitativamente importantes [acórdãos do Tribunal Geral de 8 de Julho de 2004, Sunrider/IHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Colect., p. II-2811, n.º 38; e de 8 de Novembro de 2007, Charlott/IHMI – Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition), T-169/06, não publicado na Colectânea, n.º 33].

- 47 Uma marca é objecto de uma utilização séria quando é utilizada em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de origem dos produtos ou dos serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca [v. acórdão do Tribunal Geral de 13 de Maio de 2009, Schuhpark Fascies/IHMI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, não publicado na Colectânea, n.º 20 e jurisprudência aí indicada]. A este respeito, a condição relativa à utilização séria da marca exige que esta, tal como é protegida no território pertinente, seja utilizada publicamente e com relevância exterior (acórdãos Silk Cocoon, já referido, n.º 39; VITAFRUIT, já referido, n.º 39, e Charlott France Entre Luxe et Tradition, já referido, n.º 34).
- 48 A apreciação do carácter sério da utilização da marca deve assentar em todos os factos e circunstâncias destinados a estabelecer a realidade da exploração comercial da marca, em especial nas utilizações consideradas justificadas num dado sector económico para manter ou criar partes de mercado em benefício dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, na natureza desses produtos ou desses serviços, nas características do mercado e no alcance e frequência da utilização da marca (acórdão BUDWEISER, já referido, n.º 101).
- 49 Quanto à importância da utilização que foi feita da marca anterior, há que ter em conta, designadamente, o volume comercial de todos os actos de utilização, por um lado, e a duração do período durante o qual os actos de utilização foram praticados, bem como a frequência desses actos, por outro lado (acórdão BUDWEISER, já referido, n.º 102).
- 50 A questão de saber se uma utilização é quantitativamente suficiente para manter ou criar quotas de mercado para os produtos ou serviços protegidos pela marca depende, assim, de vários factores e de uma apreciação caso a caso. As características desses produtos ou serviços, a frequência ou a regularidade da utilização da marca, o facto de a marca ser utilizada para comercializar a totalidade dos produtos ou serviços

idênticos da empresa titular ou simplesmente alguns deles, ou ainda as provas relativas à utilização da marca que o titular tem de apresentar são alguns dos factores que podem ser tomados em consideração (acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Maio de 2006, Sunrider/IHMI, C-416/04 P, Colect., p. I-4237, n.º 71).

- 51 Para examinar o carácter sério da utilização de uma marca anterior, há que proceder a uma apreciação global, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso específico (acórdão BUDWEISER, já referido, n.º 104). Essa apreciação implica uma certa interdependência dos factores considerados. Assim, um pequeno volume de produtos comercializados sob a referida marca pode ser compensado por uma forte intensidade ou por uma certa constância, no tempo, da utilização dessa marca e inversamente. Além disso, o volume de negócios realizado e a quantidade de vendas de produtos sob a marca anterior não podem ser apreciados de forma absoluta, mas apenas por referência a outros factores pertinentes, como o volume da actividade comercial, as capacidades de produção ou de comercialização ou o grau de diversificação da empresa que explora a marca, bem como as características dos produtos ou dos serviços no mercado em causa. Assim, não é necessário que a utilização da marca seja sempre quantitativamente importante para ser qualificado de sério (acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Março de 2003, Ansul, C-40/01, Colect., p. I-2439, n.º 39, e despacho do Tribunal de Justiça de 27 de Janeiro de 2004, La Mer Technology, C-259/02, Colect., p. I-1159, n.º 21).
- 52 Acresce que o Tribunal Geral precisou que a utilização séria de uma marca não pode ser provada por meio de probabilidades ou de presunções, antes devendo assentar em elementos concretos e objectivos que provem uma utilização efectiva e suficiente da marca no mercado em causa [acórdão do Tribunal Geral 12 de Dezembro de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/IHMI – Harrison (HIWATT), T-39/01, Colect., p. II-5233, n.º 47].
- 53 É à luz das considerações que precedem que se deve examinar se foi correctamente que a Câmara de Recurso considerou que a interveniente fez prova da utilização séria da marca anterior.

54 Refira-se que, tendo o pedido de registo da marca em causa sido publicado em 8 de Abril de 2002, o período de cinco anos previsto no artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 começou, portanto, em 8 de Abril de 1997 e terminou em 7 de Abril de 2002. Além disso, os elementos de prova que a interveniente apresentou à Divisão de Oposição para provar a utilização séria da marca anterior na Alemanha são os seguintes:

- declaração, sob juramento, do director-geral da interveniente, datada de 3 de Dezembro de 2003;
- duas brochuras que dão notícia dos artigos vendidos sob o sinal figurativo da interveniente com tradução das passagens pertinentes, nenhum desses documentos estando datado;
- duas cópias de embalagens de produto com tradução inglesa integrada, nenhum desses documentos estando datado;
- duas tabelas de preços com traduções parciais, que incluem a menção «válida a partir de» e as datas de 1 de Abril de 2001 e de 1 de Janeiro de 2000;
- três relatórios sobre o volume de negócios mensal datados de 1997, 1998 e 1999;
- dois relatórios sobre o volume de negócios datados de 2003.

55 Quanto aos elementos de prova que a interveniente só apresentou na Câmara de Recurso em apoio dos que já havia apresentado em primeira instância, trata-se de nove facturas datadas de 20 de Abril de 2001 a 18 de Março de 2002.

- 56 A este propósito, sublinhe-se que a recorrente faz uma distinção entre os argumentos relativos aos elementos apresentados à Divisão de Oposição e os relativos à força probatória das facturas que só apresentou na Câmara de Recurso.
- 57 Quanto aos elementos apresentados em primeira instância, a recorrente afirma que são manifestamente insuficientes para demonstrar a utilização séria da marca anterior. Relativamente à declaração sob juramento, a razão está no facto de emanar da interveniente e, relativamente aos outros elementos, no facto de nenhum incluir todas as indicações exigidas pela regra 22, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95, isto é, informações sobre o período, o local, a extensão e a natureza da utilização.
- 58 No que diz respeito à declaração sob juramento, importa salientar ser jurisprudência assente que, para apreciar a força probatória de «declarações escritas prestadas sob juramento ou solenemente, ou que tenham um efeito equivalente segundo a legislação do Estado em que forem prestadas», na acepção do artigo 76.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 40/94 [actual artigo 78.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 207/2009], se deve verificar a verosimilhança e a veracidade da informação aí contida tendo-se em conta, nomeadamente, a origem do documento, as circunstâncias da sua elaboração e o seu destinatário e a interrogação sobre se, de acordo com o seu conteúdo, o referido documento parece razoável e fiável [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal Geral de 16 de Dezembro de 2008, Deichmann-Schuhe/IHMI – Design for Woman (DEITECH), T-86/07, não publicado na Colectânea, n.º 47; e jello SCHUHPARK, já referido, n.º 38].
- 59 Segue-se que, embora seja verdade que, atentos os laços que unem o autor da declaração e a interveniente, a referida declaração, para ter força probatória, deve ser corroborada pelo conteúdo dos outros elementos de prova fornecidos pela interveniente, também é certo que a circunstância de essa declaração emanar do director-geral da interveniente não pode, só por si, privá-la de valor. Além disso, como adiante se salienta, as informações fornecidas pela declaração são efectivamente confirmadas

pelos outros elementos de prova apresentados ao IHMI. Assim, este argumento da recorrente deve ser rejeitado.

- 60 Quanto ao argumento da recorrente segundo o qual nenhum dos outros elementos de prova contém todas as indicações exigidas pela regra 22, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95, deve salientar-se, na esteira do IHMI, que o método utilizado pela recorrente para analisar as provas, que consiste em fraccionar os elementos apresentados em diferentes partes procurando afastar o maior número possível por falta de pertinência, não é compatível com o princípio segundo o qual as provas devem ser apreciadas globalmente, e com a posição adoptada pelo Tribunal de Justiça no acórdão Ansul, já referido, segundo a qual se devem tomar em consideração, na apreciação do carácter sério do uso da marca, todos os factos e circunstâncias adequados para provar a existência da sua exploração comercial (acórdão Ansul, já referido, n.º 38).
- 61 Por outro lado, embora a regra 22 do Regulamento n.º 2868/95 refira indicações respeitantes ao local, ao período, à extensão e à natureza da utilização e dê exemplos de provas aceitáveis, como as embalagens, rótulos, tabelas de preços, catálogos, facturas, fotografias, anúncios de jornais e declarações escritas, de forma alguma impõe que cada elemento de prova deva necessariamente conter informações sobre cada um dos quatro elementos sobre os quais deve incidir a prova da utilização séria, a saber, o local, o período, a natureza e a extensão da utilização.
- 62 Conclui-se, assim, que o argumento da recorrente segundo o qual certos elementos de prova não podem ser tomados em consideração, porque não fazem simultaneamente prova do conjunto dos quatro elementos requeridos, deve ser rejeitado, tanto mais que, no caso em apreço, as brochuras, tabelas de preços e declarações apresentadas atestam claramente, quer directamente quer por dedução, o local, o período e a natureza da utilização.

63 A este propósito, refira-se que nas brochuras e nas duas cópias de embalagens os produtos estão apresentados em alemão. É verdade que numa das embalagens o modo de utilização e a descrição do produto também estão redigidos em francês e em inglês, mas isso explica-se, como sustenta a interveniente, pelo facto de os produtos em causa terem sido reimportados a partir de outros países europeus. De qualquer forma, essas menções não permitem pôr em causa o facto de o mercado em causa ser realmente a Alemanha. As tabelas de preços, em marcos alemães ou em euros consoante os anos, provam-no igualmente, corroborando assim a declaração do director-geral da interveniente quanto ao local de utilização. A marca figurativa tal como foi registada aparece em todas as brochuras, nas embalagens e nas tabelas de preços. Os relatórios sobre o volume de negócios indicam que se realizaram efectivamente vendas. Além disso, as facturas corroboram esse elemento. Embora o termo «bufalo» se encontre abreviado em certos casos, a abreviatura só pode referir-se ao termo «bufalo». Assim, por exemplo, uma factura de 20 de Dezembro de 2001 menciona «buf. shoe polish schwarz 75 ml». A referência desse produto volta a encontrar-se noutra factura do mesmo dia e corresponde, neste caso, ao produto «bufalo shoe polish black 75ml». A natureza da utilização está, portanto, suficientemente fundamentada.

64 Contrariamente ao que sustenta a recorrente, a utilização não está só demonstrada para produtos para a conservação do calçado. As brochuras atestam que, além das graxas, a interveniente comercializava, nomeadamente, sabões nos quais vem expressamente mencionado que são indicados para «todos os couros lisos», gorduras para o couro e produtos onde só artigos de marroquinaria ou de vestuário estão representados, indicando, assim, que os produtos BUFALO lhes são destinados. A argumentação da recorrente a este respeito não é, portanto, pertinente e deve ser rejeitada.

65 Também deve ser rejeitado o argumento da recorrente segundo o qual os elementos não datados ou portadores de uma data não compreendida no período a considerar são igualmente destituídos de interesse. Mesmo admitindo que esses elementos não permitam, por si só, a conclusão de que houve uma utilização séria, há que considerar que, abrangendo a vida comercial de um produto geralmente um determinado

período, e fazendo a continuidade da utilização parte das indicações a tomar em consideração para se provar que a utilização se destinava objectivamente a criar ou a conservar uma quota de mercado, os elementos deste tipo, longe de serem desprovidos de interesse, devem, neste caso, ser considerados e avaliados conjuntamente com os outros elementos, pois podem servir para fazer a prova *a posteriori* da existência de uma exploração comercial real e séria da marca.

66 Quanto às facturas que só foram apresentadas pela primeira vez na Câmara de Recurso, a recorrente contesta a sua força probatória pela razão, em primeiro lugar, de só porem em evidência uma utilização esporádica, atenta a natureza dos produtos (produtos de baixo preço), a extensão do mercado geográfico em causa (a Alemanha) e os consumidores pertinentes (o público em geral), e de só corresponderem a uma ínfima fracção do volume de negócios mencionado na declaração sob juramento; em segundo lugar, de serem emitidas por uma entidade diferente, em relação à qual não está provado que se trate de um licenciado autorizado pelo titular; em terceiro lugar, de não abrangerem todo o período de cinco anos, mas apenas treze meses; e, em quarto lugar, de poderem, na melhor das hipóteses, comprovar uma utilização em calçado, mas não relativamente a cremes para polir e a cremes para o couro em geral.

67 No caso em apreço, no tocante às facturas adicionais e ao seu impacto na apreciação da importância da utilização, foi correctamente que a Câmara de Recurso considerou que, conjuntamente com os outros elementos de prova, essas facturas «[...] fazem prova de uma utilização objectivamente adequada para criar ou conservar um mercado para os cremes para polir e [para os] cremes para o couro[; a]lém disso, o volume comercial, em relação ao período e à frequência da utilização, não é tão diminuto que induza a conclusão de que se trata de uma utilização puramente simbólica, mínima ou fictícia, com o único objectivo de manter a protecção do direito à marca».

- 68 A Câmara de Recurso chegou a essa conclusão após uma apreciação rigorosa dos elementos e com base nas seguintes observações concretas:

«As nove facturas datam de Abril de 2001 a Março de 2002. O director-geral da [interveniente] indicou na sua declaração que os produtos e materiais para cuidar do calçado geraram para a oponente um volume de negócios de 6 653 237 euros entre 2000 e 2003. As nove facturas dizem respeito a vendas no valor de cerca de 1 600 euros e mostram que os artigos BUFALO foram fornecidos em pequenas quantidades (12, 24, 36, 48, 60, 72 ou 144 unidades) a diferentes clientes. Isso parece corresponder aos volumes de vendas pouco elevados, mencionados na declaração, que mal ultrapassam um milhão de euros por ano para produtos muito utilizados, como as graxas, no maior mercado europeu, isto é, a Alemanha, que conta cerca de 80 milhões de potenciais consumidores. Além disso, os preços aplicados nas facturas coincidem em larga medida com os que figuram nas tabelas de preços apresentadas (d) à Divisão [de] Oposição».

- 69 Estas conclusões são conformes à jurisprudência do Tribunal de Justiça segundo a qual, desde que seja sustentada por uma real justificação comercial, uma utilização, mesmo mínima, da marca ou que seja o resultado da actividade de apenas um importador no Estado-Membro em causa, pode ser suficiente para demonstrar a existência de um carácter sério (acórdão Ansul, já referido, n.º 39, e despacho La Mer Technology, já referido, n.º 21).

- 70 Conclui-se, portanto, que o argumento da recorrente segundo o qual, atenta a natureza dos produtos e a extensão do mercado geográfico, as vendas mencionadas nas facturas apenas revelam uma utilização esporádica deve ser rejeitado.

- 71 Além disso, cabe salientar que a apreciação da importância da utilização não se devia basear apenas no valor das vendas expressamente indicado nas facturas. Com efeito,

as facturas também fornecem, ainda que indirectamente, indicações sobre a utilização da marca anterior. Por exemplo, o facto de as facturas apresentadas não serem consecutivas e, no essencial, serem datadas de meses diferentes, induz a conclusão de que a interveniente apenas apresentou elementos de prova que correspondem a exemplos de vendas. Todavia, esses exemplos permitem supor, com razoável grau de certeza, que as vendas globais dos produtos em causa são na realidade claramente superiores às expressamente mencionadas. Da mesma forma, o facto de essas facturas serem dirigidas a diversos distribuidores revela que a utilização é suficientemente importante para corresponder a um esforço comercial real e sério e que não se trata de uma simples tentativa de simular uma utilização séria empregando sempre os mesmos circuitos de distribuição.

- 72 Por conseguinte, foi correctamente que a Câmara de Recurso considerou que os valores que figuram nas facturas não eram tão pequenos que implicassem que essas vendas tivessem sido realizadas com a única finalidade de manter a marca no registo e não para dela fazer uma utilização séria e que isso bastava para se concluir que, no caso em apreço, a interveniente tinha feito a prova, que lhe incumbia, dessa utilização séria.
- 73 Relativamente ao argumento segundo o qual as facturas são emitidas por uma entidade diferente da interveniente, entidade essa relativamente à qual não ficou provado que se trata de um licenciado autorizado pelo titular, deve salientar-se que a sociedade emissora das facturas figura numa brochura, mas igualmente na tabela de preços válida a partir de 1 de Abril de 2001 e num relatório sobre o volume de negócios respeitante aos anos de 2000 a 2003. Quanto à tabela de preços, o nome dessa sociedade aparece imediatamente antes da menção «Vertriebsgesellschaft mbH», que pode ser traduzida para francês por «société de distribution». A mesma menção figura no papel timbrado utilizado nas nove facturas. Além disso, o endereço electrónico da sociedade inserido na margem inferior das facturas revela que esse endereço electrónico está domiciliado no sítio Internet da interveniente, a saber, «BNS@WERNER-MERTZ.COM». Estes elementos corroboram a afirmação da interveniente segundo a qual a sociedade em causa é uma sociedade de distribuição da interveniente ou, pelo menos, uma sociedade estreitamente ligada à interveniente.

- 74 Além disso, o argumento segundo o qual as facturas não abrangem a totalidade do período de cinco anos, mas apenas treze meses também deve ser rejeitado, pois não é necessário que a utilização ocorra durante todo o período de cinco anos, mas somente durante um período suficientemente longo para demonstrar que essa utilização é séria. Acresce que a declaração sob juramento fornece mais informações a esse respeito e, por conseguinte, não é possível afirmar-se que, no presente caso, a utilização decorreu apenas durante um período de treze meses.
- 75 Finalmente, o argumento segundo o qual as provas, na melhor das hipóteses, só comprovam uma utilização em calçado, mas não relativamente a cremes para polir e a cremes para o couro em geral, também deve ser rejeitado, na medida em que introduz uma diferenciação que não corresponde a qualquer segmento real do mercado no qual os produtos em que a oposição se baseia poderiam ser subdivididos de um ponto de vista comercial.
- 76 Conclui-se que as facturas que só foram apresentadas, pela primeira vez, na Câmara de Recurso eram suficientes para demonstrar, conjuntamente com os outros elementos de prova, que a marca alemã anterior em que a oposição se fundava tinha sido objecto de uma utilização séria para os produtos indicados pela Câmara de Recurso. Por conseguinte, o segundo aspecto do fundamento também deve ser julgado improcedente e, simultaneamente, o recurso na sua integralidade.

Quanto às despesas

- 77 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 efectuadas pelo IHMI e pela interveniente, em conformidade com os pedidos destes.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**

- 2) **A Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc. é condenada nas despesas.**

Forwood

Schwarz

Popescu

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 16 de Novembro de 2011.

Assinaturas