

Questões prejudiciais

Os artigos 10.º, n.º 1, e 12.º, n.º 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas ⁽¹⁾ (a seguir «directiva sobre as marcas»), devem ser interpretados no sentido de que é feito um uso sério de uma marca quando a mesma é utilizada para produtos (no presente caso: bebidas não alcoólicas) que o titular da marca oferece gratuitamente aos adquirentes de outros produtos por si comercializados (no presente caso: têxteis), após conclusão do respectivo contrato de compra e venda?

⁽¹⁾ JO L 40, p. 1.

Recurso interposto em 16 de Novembro de 2007 pela Philip Morris Products SA do acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção) proferido em 12 de Setembro de 2007 no processo T-140/06, Philip Morris Products/IHMI

(Processo C-497/07)

(2008/C 22/52)

Língua do processo: francês

Partes

Recorrente: Philip Morris Products SA (representantes: T. van Innis e C. Moreau, advogados)

Outra parte no processo: Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

Pedido

- Anulação do acórdão recorrido.
- Condenação do Instituto nas despesas.

Fundamentos e principais argumentos

No presente recurso, a recorrente arguiu a violação, pelo Tribunal de Primeira Instância, dos artigos 4.º e 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária ⁽¹⁾. A esse propósito, critica, em primeiro lugar, o Tribunal de Primeira Instância por ter fundado a sua apreciação num preconceito desfavorável à categoria de marcas a que pertence a marca solicitada. Com efeito, ao considerar que os consumidores não têm por hábito presumir a origem dos produtos com base na sua forma ou na da respectiva embalagem, o Tribunal de Primeira Instância procedeu a uma apreciação de ordem factual desprovida de qualquer base científica e desvirtua a percepção humana dos sinais, em geral, e das formas, em particular.

Em segundo lugar, a recorrente considera que o Tribunal de Primeira Instância procedeu a uma análise jurídica errada da

percepção da marca pelo público interessado. Esse erro prende-se, por um lado, com o facto de o Tribunal de Primeira Instância só ter considerado a utilização da marca através da sua incorporação num maço de cigarros, quando a forma de uma embalagem para determinado produto pode ser dada à percepção do público numa multidão de outras expressões, como as representações gráficas ou em três dimensões da marca em materiais promocionais. O erro de apreciação cometido prende-se, por outro lado, com o facto de o Tribunal de Primeira Instância ter reduzido o conceito de marca à sua parte perceptível por um candidato a comprador no instante imediatamente anterior à sua compra, quando o público interessado por uma marca é constituído por todos os que com ela se podem ver confrontados quando de uma utilização normal da marca, que encontra a sua expressão quando da promoção do produto, antes da sua aquisição, como quando da utilização ou do consumo do produto, após a sua aquisição.

A recorrente invoca, em terceiro e último lugar, uma contradição nos fundamentos do acórdão recorrido.

⁽¹⁾ JO 1994 L 11, p. 1.

Recurso interposto em 16 de Novembro de 2007 pela Aceites del Sur-Coosur, S.A., anteriormente Aceites del Sur, S.A., do acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Primeira Secção) proferido em 12 de Setembro de 2007 no processo T-363/04, Koipe Corporación, S.L./ Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)

(Processo C-498/07 P)

(2008/C 22/53)

Língua do processo: espanhol

Partes

Recorrente: Aceites del Sur-Coosur, S.A., anteriormente Aceites del Sur, S.A. (representante: J.-M. Otero Lastres, advogado)

Outras partes no processo: Koipe Corporación, S.L. e Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)

Pedidos

- Que se considere interposto tempestivamente e em devida forma o presente recurso, com base em violação do direito comunitário, do acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Primeira Secção) proferido em 12 de Setembro de 2007 no processo T-363/04;
- Que, de acordo com os artigos 61.º do Estatuto do Tribunal de Justiça e 113.º do Regulamento de Processo, se dê provimento ao recurso e, consequentemente, se anule totalmente a referida decisão do Tribunal de Primeira Instância;

- Que, se o estado do litígio o permitir, seja este definitivamente decidido;
- A título subsidiário, que, em caso contrário, se remeta o processo ao Tribunal de Primeira Instância para que se pronuncie de acordo com os critérios vinculativos do Tribunal de Justiça e, se entender necessário, indique quais os efeitos da decisão anulada que se devem considerar definitivos para as partes no litígio, condenando nas despesas, de acordo com o artigo 112.º do Regulamento de Processo, a recorrente e ora recorrida.

Fundamentos e principais argumentos

O presente recurso do acórdão da Primeira Secção do Tribunal de Primeira Instância proferido em 12 de Setembro de 2007 assenta nos dois fundamentos seguidamente expostos:

1. Violação dos n.ºs 1 e 2, alínea a), i) e ii), do artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94 ⁽¹⁾

A primeira violação do direito comunitário de que enferma o acórdão recorrido consiste em considerar «desprovida de pertinência» a questão de determinar quais das marcas opostas pela CARBONELL ao pedido de marca comunitária LA ESPAÑOLA n.º 236588 preenchiam a condição de serem marcas «anteriores».

Se tivesse aplicado o artigo 8.º, n.ºs 1 e 2, alínea a), i) e ii), do Regulamento n.º 40/94, o acórdão teria que ter excluído das marcas opostas a marca comunitária CARBONELL n.º 338681 da KOIPE, posto que o referido registo comunitário não é uma marca anterior na acepção do n.º 2, alínea a), i), do artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94. Se tivesse actuado deste modo, as únicas marcas anteriores da KOIPE que poderiam ser opostas ao pedido de marca comunitária LA ESPAÑOLA n.º 236588 da ora recorrente seriam os registos espanhóis da marca CARBONELL números 994364, 1238745 e 1698613.

Assim delimitadas as marcas anteriores que poderiam ser opostas ao pedido de registo da marca comunitária LA ESPAÑOLA n.º 236588 estaríamos, para efeitos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), perante marcas protegidas no território espanhol. O que significa que a questão da existência de risco de confusão entre a marca comunitária LA ESPAÑOLA n.º 236588 e as marcas anteriores opostas pela KOIPE teria que se referir unicamente ao público do território espanhol, que é onde estão protegidas as marcas anteriores da KOIPE, e não ao público de todo o território comunitário, porque entre as marcas anteriores não haveria nenhuma marca comunitária.

2. Violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94

O artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 rege, como é bem sabido, o motivo relativo de recusa de um pedido de registo de uma marca comunitária por existir risco de confusão entre a marca comunitária pedida e uma ou mais marcas anteriores que lhe tenham sido opostas. Pois bem, o acórdão recorrido infringiu este preceito pelas duas razões seguintes:

Primeira Parte

Repercussões da indevida delimitação das marcas anteriores oponíveis ao pedido de marca comunitária «LA ESPAÑOLA» n.º 236588

A primeira violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), que a recorrente denuncia tem como ponto de partida a indevida delimitação das marcas «anteriores» oponíveis ao pedido de marca comunitária e refere-se às repercussões que esta indevida delimitação das marcas anteriores opostas teve na aplicação, pelo acórdão recorrido, do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), ao litígio objecto dos presentes autos.

De tudo o que foi alegado nesta primeira parte, há que concluir que o acórdão recorrido violou o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 porque:

- Não considerou unicamente como marcas anteriores opostas as marcas espanholas CARBONELL n.ºs 994364, 1238745 e 1698613.
- Não excluiu expressamente das marcas opostas a marca comunitária posterior CARBONELL n.º 338681.
- Como consequência das duas afirmações precedentes, não delimitou correctamente o «público do território onde a marca anterior está protegida», porquanto, sendo as marcas anteriores exclusivamente espanholas, o público do território relevante era o consumidor espanhol de azeite.
- Embora se tenha referido em alguns dos seus n.ºs ao «mercado espanhol do azeite», teve em conta este dado de um modo muito parcial e limitado, uma vez que só o tomou em consideração para a apreciação do carácter distintivo dos elementos figurativos dos sinais controvertidos.
- Por conseguinte, não teve presente este dado nem ao avaliar na sua integridade o factor da semelhança dos sinais (posto que nada se diz quanto ao «mercado espanhol do azeite» ao avaliar, por exemplo, o carácter distintivo dos elementos nominativos dos sinais controvertidos), nem ao ponderar outros factores que também eram pertinentes no caso em apreço para se pronunciar sobre a existência ou não de risco de confusão entre os sinais controvertidos.

Segunda Parte

Influência da indevida delimitação das marcas opostas no parâmetro referente ao público do território onde a marca anterior está protegida. Incorrecta determinação e subsequente avaliação dos factores pertinentes para apreciar o risco de confusão

A argumentação que a recorrente alega para justificar a violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), que denuncia nesta *segunda parte* assenta em dois pilares ou bases. Por um lado, em tudo o anteriormente argumentado a respeito da indevida delimitação das «marcas anteriores opostas» e da sua influência no parâmetro «do público do território onde a marca anterior está protegida». E, por outro, na incorrecta determinação e subsequente avaliação de todos os factores que deveriam ter sido tomados em conta para apreciar se existia ou não risco de confusão entre a marca comunitária pedida LA ESPAÑOLA n.º 236588 e as marcas anteriores opostas, as espanholas CARBONELL n.ºs 994364, 1238745 e 1698613.

Os argumentos nos quais esta parte fundamenta o entendimento de que o acórdão recorrido violou, por aplicação indevida, o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), são os seguintes:

- O acórdão recorrido não examinou os sinais em conflito a partir do critério da «apreciação global» e da «impressão de conjunto», mas sim de uma visão separada e sucessiva, e portanto «analítica», dos elementos que integram as marcas compostas em conflito, incorrendo assim na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e da jurisprudência comunitária que o interpreta.

O acórdão recorrido não procedeu àquilo que estava obrigado a fazer em primeiro lugar, que era examinar as marcas a partir da óptica do critério da «apreciação global» e da «impressão de conjunto» que produziam as marcas em conflito. Longe de actuar deste modo, o acórdão recorrido seguiu, desde o princípio, um método analítico e procedeu ao exame separado e sucessivo dos elementos figurativos, por um lado (n.ºs 75 a 87, ambos inclusive), e nominativos, por outro (n.ºs 88 a 93), atribuindo um peso decisivo aos elementos figurativos e negando a mínima transcendência aos elementos nominativos. É certo que o acórdão recorrido chega a citar o critério da apreciação global e da apreciação de conjunto (n.º 99), mas também o é que não basta citar e reproduzir um critério jurisprudencial para actuar com acerto, sendo ainda preciso segui-lo e aplicá-lo correctamente ao caso em apreço. E não foi isto o que fez o acórdão recorrido. Com efeito, ao apreciar o factor da semelhança dos sinais controvertidos, o acórdão recorrido não aplicou como critério primeiro e principal o da apreciação global e da impressão de conjunto, mas seguiu um critério analítico, procedendo, em primeiro lugar, a uma decomposição das marcas nos seus dois elementos figurativos e nominativos e seguidamente a uma avaliação por separado, primeiro, dos dois elementos figurativos das marcas controvertidas e, depois, do elemento nominativo LA ESPAÑOLA, omitindo qualquer referência ao outro elemento nominativo das marcas opostas, o apelido CARBONELL.

Por outro lado, o acórdão recorrido também violou o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), porque não tomou em consideração dois factores pertinentes no caso em apreço, como são o da coexistência anterior durante largo tempo e o do prestígio, que eram sumamente relevantes para apreciar o risco de confusão entre a marca comunitária pedida LA ESPAÑOLA n.º 236588 e as marcas espanholas anteriores CARBONELL que lhe foram opostas.

- A percepção do consumidor médio espanhol de azeite e o pretensão risco de confusão das marcas em conflito.

O acórdão recorrido, embora tenha aludido ao perfil do consumidor médio elaborado pela jurisprudência comunitária, não utiliza este protótipo de consumidor, mas configura o perfil do consumidor médio espanhol de azeite como um consumidor que está mais próximo do protótipo do consumidor médio ao qual recorria a jurisprudência alemã, de «um consumidor descuidado e irreflectido», que do protótipo de consumidor europeu por que optou a jurisprudência comunitária, de «consumidor normalmente informado e razoavel-

mente atento e avisado» (acórdãos LLOYD, n.º 26, e PICASSO, n.º 38). E a par deste grave erro, o acórdão recorrido incorre noutro não menos relevante, que é o de «tomar em consideração o menor grau de atenção» que o público pode prestar às marcas de azeite, em vez de tomar em consideração o grau de atenção que normalmente presta o consumidor médio espanhol de azeite normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.

(¹) Regulamento n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Bélgica) em 16 de Novembro de 2007 — NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer/Estado belga

(Processo C-499/07)

(2008/C 22/54)

Língua do processo: neerlandês

Órgão jurisdicional de reenvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Partes no processo principal

Demandante: NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer

Demandado: Estado belga

Questões prejudiciais

- 1) A Directiva 90/435/CEE do Conselho, de 23 de Julho de 1990, relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mães e sociedades afiliadas de Estados-Membros diferentes (¹) e, em especial, o seu artigo 4.º, n.º 1, devem ser interpretados no sentido de que se opõem a que um Estado-Membro aplique a isenção dos lucros distribuídos recebidos por uma sociedade deste Estado da sociedade sua afiliada com sede noutro Estado-Membro em momento diferente da liquidação desta, começando por incluir na matéria colectável a totalidade dos lucros distribuídos, para, num momento posterior, os deduzir até 95 % da matéria colectável, limitando contudo esta dedução ao montante dos lucros do exercício em que teve lugar a distribuição (após a dedução de determinados componentes previstos na lei; artigo 205.º, n.º 2, do WIB em conjugação com o artigo 77.º do KB/WIB 1992), daí resultando que, se os lucros do exercício forem inferiores ao montante dos referidos lucros distribuídos, não existe perda reportável?