



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção)

28 de março de 2012*

«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa comunitária
OUTBURST — Marca nominativa nacional anterior OUTBURST — Utilização séria da marca
anterior — Artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento (CE) n.º 40/94 [atual artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do
Regulamento (CE) n.º 207/2009] — Provas apresentadas pela primeira vez na Câmara de Recurso —
Artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 [atual artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009] —
Regra 22, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 2868/95»

No processo T-214/08,

Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG, com sede em Glinde (Alemanha), representada por T. Lampel, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI:

Hervé Dias Martinho, residente em Plessis-Tréville (França),

Manuel Carlos Dias Martinho, residente em Plessis-Tréville,

que tem por objeto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 13 de março de 2008 (processo R 1261/2007-2), relativa a um processo de oposição entre, por um lado, a Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG e, por outro, Hervé Dias Martinho e Manuel Carlos Dias Martinho,

O TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção),

composto por: S. Papasavvas, presidente, V. Vadapalas e K. O'Higgins (relator), juízes,

secretário: S. Spyropoulos, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 9 de junho de 2008,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 31 de outubro de 2008,

* Língua do processo: inglês.

vista a réplica apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 12 de janeiro de 2009,
vista a resposta da recorrente ao pedido de apresentação de documentos feito pelo Tribunal Geral,
vista a resposta do IHMI à questão escrita colocada pelo Tribunal Geral,
após a audiência de 24 de novembro de 2011,
profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 2 de março de 2003, Hervé Dias Martinho e Manuel Carlos Dias Martinho apresentaram um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), 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 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 18: «Malas e malas de viagem, chapéus de chuva, carteiras, porta-moedas não em metais preciosos; sacos de mão, sacos para as costas, sacos com rodas, sacos de viagem, sacos de praia; estojos destinados a conter objetos de ‘toilette’»;

classe 25: «Vestuário, calçado, chapalaria, camisas, vestuário em couro ou imitações de couro, cintos (vestuário), luvas (vestuário), lenços de seda, artigos de malha, peúgas, pantufas, calçado de praia, calçado de esqui ou de desporto, roupa interior; combinações, fatos isotérmicos para 'surf', fatos para esqui».

- 4 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 39/2005, de 26 de setembro de 2005.
- 5 Em 23 de dezembro de 2005, a recorrente, Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG, deduziu oposição ao registo da marca pedida para todos os produtos acima referidos no n.º 3, ao abrigo do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94 (atual artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009).
- 6 A oposição baseava-se na marca nominativa *OUTBURST*, registada na Alemanha em 31 de agosto de 1999, sob o número 39940713, para designar os produtos pertencentes à classe 25, na aceção do Acordo de Nice, e que correspondem à seguinte descrição: «Vestuário, calçado e artigos de chapalaria».
- 7 A oposição baseava-se em todos os produtos abrangidos pela marca anterior.
- 8 O fundamento invocado em apoio da oposição foi o referido no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 [atual artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009].
- 9 Em 10 de julho de 2006, Hervé Dias Martinho e Manuel Carlos Dias Martinho pediram que, em conformidade com o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 (atual artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009), a recorrente fizesse a prova da utilização séria da marca anterior.
- 10 Por carta de 12 de julho de 2006, o IHMI convidou a recorrente a apresentar a referida prova no prazo de dois meses, ou seja, o mais tardar até 13 de setembro de 2006.
- 11 Em resposta a essa carta, em 11 de setembro de 2006, a recorrente apresentou os elementos de prova seguintes:

uma declaração escrita do seu administrador delegado, com data de 25 de agosto de 2006, na qual este indicava que a sua filial Heinrich Nickel GmbH & Co. KG utilizava amplamente, desde 2000, a marca anterior para vestuário de desporto, precisando, para cada ano durante o período de 2000-2005, o montante das vendas de vestuário com esta marca realizadas por esta filial, bem como o número de roupas;

uma lista das vendas de vestuário com a marca anterior realizadas cada ano durante o período de 2000-2005 dividida por cliente, uma lista das mesmas vendas, mas dividida por tipo de vestuário, diversos talões de encomenda, talões de entrega e faturas, duas páginas (das quais uma é datada de agosto de 2004) proveniente de dois catálogos editados para feiras comerciais, fotografias de vestuário, etiquetas de vestuário e duas páginas extraídas de uma brochura promocional, estando todas estas peças justificativas em anexo à declaração escrita acima referida;

uma declaração escrita do administrador delegado de uma sociedade, com data de 4 de setembro de 2006, na qual este indicava que essa sociedade tinha adquirido à Heinrich Nickel vestuário de desporto com a marca anterior e tinha-o revendido «em grande escala» em lojas de retalho pelo menos desde 2000, precisando, para cada ano do período de 2000-2005, o montante destas vendas, bem como o número de peças de vestuário compradas.

- 12 Por decisão de 26 de junho de 2007, a Divisão de Oposição indeferiu a oposição na totalidade por a recorrente não ter feito a prova da utilização séria da marca anterior.

- 13 Em 8 de agosto de 2007, a recorrente interpôs recurso no IHMI, nos termos dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94 (atuais artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009), da decisão da Divisão de Oposição. Em 23 de outubro de 2007, depositou, no IHMI, o seu articulado expondo os fundamentos de recurso, juntando em anexo elementos de prova complementares aos já apresentados em primeira instância.
- 14 Por decisão de 13 de março de 2008 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. Quanto aos elementos de prova apresentados pela recorrente em 11 de setembro de 2006 (v. n.º 11 *supra*), a Câmara de Recurso entendeu que estes eram «globalmente» insuficientes para demonstrar uma utilização séria da marca nacional anterior. No que respeita aos elementos de prova complementares, a Câmara de Recurso, invocando o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 assim como a regra 22, n.º 2, 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), considerou que eram tardios, na medida em que tinham sido apresentados após o decurso do prazo fixado pelo IHMI (v. n.º 10 *supra*), e que não existiam elementos novos suscetíveis de justificar esta apresentação tardia. Nestas circunstâncias, a Câmara de Recurso entendeu que não era necessário examinar as condições de existência de um risco de confusão.

Pedidos das partes

- 15 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

anular a decisão impugnada;

condenar o IHMI nas despesas.

- 16 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

julgar o primeiro fundamento improcedente;

no caso de o Tribunal decidir que a regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95 se aplica ao caso em apreço, julgar igualmente improcedente o segundo fundamento, negar provimento ao recurso na sua totalidade e condenar a recorrente nas despesas;

no caso de o Tribunal decidir que a regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95 não se aplica ao caso em apreço, remeter o processo à Câmara de Recurso para que esta exerça o seu poder de apreciação em conformidade com o artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 (atual artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009) e condenar o IHMI a suportar unicamente as suas próprias despesas.

Questão de direito

- 17 A recorrente invoca dois fundamentos, relativos, respetivamente, à violação das disposições conjugadas do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, e do artigo 76.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 40/94 [atual artigo 78.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 207/2009], bem como da regra 22, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95, e à violação das disposições conjugadas do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 e da regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95.
- 18 O primeiro fundamento coloca a questão de saber se os elementos de prova apresentados pela recorrente na Divisão de Oposição no prazo fixado demonstram suficientemente uma utilização séria da marca anterior, e o segundo, a de saber se a Câmara de Recurso devia igualmente ter tido em conta os elementos que foram apresentados pela primeira vez perante si.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação das disposições conjugadas do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, e do artigo 76.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 40/94, bem como da regra 22, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95

- 19 Como decorre do nono considerando do Regulamento n.º 40/94, o legislador considerou que a proteção de uma marca anterior só se justifica na medida em que esta tenha sido efetivamente 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 objeto de oposição, a marca anterior foi objeto de uma utilização séria no território em que estava protegida.
- 20 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 Coletânea, n.º 27 e jurisprudência aí referida].
- 21 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 objeto 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 efetiva da marca no mercado [acórdão do Tribunal Geral de 12 de março de 2003, Goulbourn/IHMI — Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Colet., p. II-789, n.º 38]. Em contrapartida, as disposições acima mencionadas nos n.ºs 19 e 20 não visam avaliar o êxito comercial nem controlar a estratégia económica de uma empresa nem tão-pouco reservar a proteção das marcas apenas às explorações comerciais quantitativamente importantes [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 8 de julho de 2004, Sunrider/IHMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Colet., p. II-2811, n.ºs 36 a 38 e jurisprudência aí referida].
- 22 Uma marca é objeto 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 caráter simbólico que tenham como único objetivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de março de 2003, Ansul, C-40/01, Colet., p. I-2439, n.º 43). Acresce que 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 (acórdão VITAFRUIT, referido no n.º 21 *supra*, n.º 39; v., também, neste sentido e por analogia, acórdão Ansul, já referido, n.º 37).
- 23 A apreciação do caráter 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 setor económico para manter ou criar quotas 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 VITAFRUIT, referido no n.º 21 *supra*, n.º 40; v., também, por analogia, acórdão Ansul, referido no n.º 22 *supra*, n.º 43).
- 24 Quanto à importância da utilização que foi feita da marca anterior, há que ter em conta, designadamente, o volume comercial de todos os atos de utilização, por um lado, e a duração do período durante o qual os atos de utilização foram praticados, bem como a frequência desses atos, por outro lado [acórdãos do Tribunal Geral, VITAFRUIT, referido no n.º 21 *supra*, n.º 41, e de 8 de julho de 2004, MFE Marienfelde/IHMI — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Colet., p. II-2787, n.º 35].
- 25 Para examinar, num caso concreto, o caráter sério da utilização de uma marca anterior, há que proceder a uma apreciação global, tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso específico (acórdão VITAFRUIT, referido no n.º 21 *supra*, n.º 42). Por outro lado, a utilização séria de uma

marca não pode ser provada por meio de probabilidades ou presunções, antes devendo assentar em elementos concretos e objetivos que provem uma utilização efetiva e suficiente da marca no mercado em causa [acórdãos do Tribunal Geral de 12 de dezembro de 2002, *Kabushiki Kaisha Fernandes/IHMI — Harrison (HIWATT)*, T-39/01, Colet., p. II-5233, n.º 47, e de 6 de outubro de 2004, *Vitakraft-Werke Wührmann/IHMI — Krafft (VITAKRAFT)*, T-356/02, Colet., p. II-3445, n.º 28].

- 26 No caso em apreço, a Câmara de Recurso considerou, no n.º 23 da decisão impugnada, que os elementos de prova apresentados pela recorrente em 11 de setembro de 2006 (v. n.º 11 *supra*) eram «globalmente» insuficientes para demonstrar uma utilização séria da marca anterior na Alemanha durante o período pertinente.
- 27 A recorrente, ao invés, considera que estes elementos de prova, considerados na sua totalidade, demonstram claramente uma tal utilização séria.
- 28 O IHMI partilha da apreciação da Câmara de Recurso.
- 29 Perante a Divisão de Oposição, para fins de demonstrar a utilização séria da marca anterior, a recorrente apresentou uma declaração escrita do seu administrador delegado, à qual estavam anexadas uma série de peças justificativas, bem como uma declaração escrita emanada do administrador delegado de uma sociedade cliente da sua filial Heinrich Nickel (v. n.º 11 *supra*).
- 30 Quanto à primeira declaração escrita, a Câmara de Recurso, antes de mais, considerou, no n.º 17 da decisão impugnada, que não podia ter o valor probatório «pleno» de uma declaração escrita na aceção do artigo 76.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 40/94. Indicou que, para que essa declaração pudesse ter tal valor, caberia, com efeito, ao interessado demonstrar que, segundo a legislação do Estado no qual tinha sido elaborada, «[esta era] qualificada como declaração prestada ‘sob juramento’ ou ‘solenemente’, ou, pelo menos, [tinha] um efeito equivalente». Ora, no caso em apreço, a recorrente não precisou quais eram as disposições do direito alemão que sancionavam uma «falsa declaração perante o [IHMI] durante um processo pendente relativo a uma marca comunitária da mesma maneira que uma falsa declaração sob juramento prestada perante as autoridades alemãs». Em seguida, no n.º 18 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso precisou que o mero facto de a declaração escrita em causa não ter sido elaborada «na forma prescrita» pela disposição já referida não era, todavia, suficiente para concluir que era desprovida de qualquer valor probatório. Com efeito, o IHMI podia tê-la em conta no seu «exame global» dos documentos que lhe seriam submetidos e a mesma poderia facilitar a «apreciação sistemática» e a compreensão dos diferentes documentos apresentados a título de prova, bem como completar as informações que constavam destes. No entanto, as afirmações contidas na declaração escrita teriam de ser demonstradas por elementos de prova complementares e objetivos. Por último, nos n.ºs 19 a 21 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que os documentos justificativos em anexo à declaração escrita em causa, com exceção da página datada de agosto de 2004 de um dos dois catálogos de feiras comerciais, não corroboravam suficientemente o local, o período e a extensão da utilização da marca anterior.
- 31 Quanto à segunda declaração escrita, a Câmara de Recurso, em primeiro lugar, indicou, no n.º 22 da decisão impugnada, que, ainda que pudesse ser considerada como uma «prova admissível», era necessário proceder a um exame global dos documentos dos autos, tendo em conta todos os fatores pertinentes. Em seguida, considerou que «uma declaração prestada sob juramento por um cliente da parte interessada e uma página de um catálogo não [fornece] a prova de uma utilização constante, estável e efetiva da marca pela oponente suscetível de equivaler a uma utilização séria da referida marca».
- 32 Em primeiro lugar, no que respeita à declaração escrita do administrador delegado da recorrente, importa começar por recordar que o artigo 76.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 40/94 faz referência, como meio de prova da utilização da marca, por força da remissão constante da regra 22

do Regulamento n.º 2868/95, às «[d]eclarações escritas prestadas sob juramento ou solenemente, ou que tenham efeito equivalente segundo a legislação do Estado em que forem prestadas». Por consequência, os efeitos de uma declaração escrita só devem ser procurados na legislação do Estado-Membro em questão nos casos em que essa declaração não foi prestada sob juramento ou solenemente [acórdão do Tribunal Geral de 7 de junho de 2005, Lidl Stiftung/IHMI — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Colet., p. II-1917, n.º 40]. No caso em apreço, é facto assente que a declaração escrita do administrador delegado da recorrente constitui uma declaração solene e que foi declarada admissível, enquanto tal, pela Câmara de Recurso. Por conseguinte, e sem que seja necessário analisar os seus efeitos à luz do direito alemão, essa declaração escrita faz parte dos meios de prova referidos no artigo 76.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 40/94, para o qual remete a regra 22 do Regulamento n.º 2868/95 (acórdão Salvita, já referido, n.º 40).

- 33 Em seguida, há que assinalar que foi incorretamente que, no n.º 17 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que uma tal declaração escrita só podia ter valor probatório «pleno» perante o IHMI se, segundo o direito nacional em causa, fosse qualificada de declaração prestada «sob juramento» ou «solenemente», ou, pelo menos, tivesse um efeito equivalente. Foi igualmente de forma incorreta que a Câmara de Recurso recusou reconhecer valor probatório «pleno» à declaração escrita do administrador delegado da recorrente com o fundamento de que esta não tinha precisado quais eram as disposições do direito alemão que sancionavam uma falsa declaração. Com efeito, nada no Regulamento n.º 40/94 nem no Regulamento n.º 2868/95 permite concluir que a força probatória dos meios de prova da utilização da marca, incluindo as declarações solenes, deva ser analisada à luz da legislação nacional de um Estado-Membro (acórdão Salvita, referido no n.º 32 *supra*, n.º 42). Além disso, impõe-se salientar que o IHMI reconheceu explicitamente, em resposta à questão escrita que o Tribunal Geral lhe colocou, que as afirmações contidas no n.º 17 da decisão impugnada se afastavam da posição adotada no acórdão Salvita, referido no n.º 32 *supra*. O IHMI admitiu assim, com razão, que, «independentemente da situação à luz do direito nacional, o valor probatório de uma declaração escrita no âmbito de um processo no [IHMI é] relativa, isto é, que o seu conteúdo [deve] ser apreciado livremente».
- 34 No entanto, estes erros não têm consequências na procedência da análise da Câmara de Recurso, na medida em que não a levaram a negar qualquer valor probatório à declaração escrita do administrador delegado da recorrente. Com efeito, resulta dos n.ºs 18 a 23 da decisão impugnada que, como lhe competia (v., neste sentido, acórdão Salvita, referido no n.º 32 *supra*, n.º 41), a Câmara de Recurso teve devidamente em conta esta declaração escrita no âmbito de uma apreciação global dos elementos juntos aos autos. É certo que, no n.º 18 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que a referida declaração escrita não era suficiente por si só e que as afirmações que continha deviam ser fundamentadas por elementos complementares «objetivos». No entanto, como alega corretamente o IHMI, esta posição deve ser aprovada, uma vez que esta declaração tinha sido elaborada por um administrador delegado da recorrente e não por uma terceira pessoa ou pessoa independente [v., neste sentido, acórdão Salvita, referido no n.º 32 *supra*, n.ºs 43 a 45, e acórdão do Tribunal Geral de 16 de dezembro de 2008, Deichmann-Schuhe/IHMI — Design for Woman (DEITECH), T-86/07, não publicado na Coletânea, n.º 50]. A este respeito, recorde-se que, para apreciar o valor probatório de um documento, é necessário, antes de mais, verificar a verosimilhança da informação nele contida. Deve então ter-se em conta, nomeadamente, a origem do documento, as circunstâncias da sua elaboração, o seu destinatário e perguntar se, em função do seu conteúdo, se afigura razoável e fidedigno (acórdãos Salvita, referido no n.º 32 *supra*, n.º 42, e DEITECH, já referido, n.º 47).
- 35 No caso em apreço, a declaração escrita do administrador delegado da recorrente contém indicações sobre a utilização da marca anterior, relativas ao local (Alemanha), ao período (período de 2000-2005), à extensão (volume de negócios por ano e número de artigos vendidos por ano) e à natureza dos produtos designados (vestuário de desporto, nomeadamente, casacos, impermeáveis, vestuário de esqui, calças, calças de ganga, t-shirts [...]). Impõe-se assinalar, como concluiu corretamente a Câmara de Recurso, que estas indicações não são todavia suficientemente corroboradas pelos elementos em anexo a esta declaração escrita.

- 36 Com efeito, a lista das vendas anuais realizadas durante o período de 2000-2005, dividida por cliente, e a mesma lista, dividida por tipo de vestuário, além do facto de terem, também elas, sido elaboradas pela própria recorrente, não contêm qualquer referência à marca anterior. Os talões de encomenda, os talões de entrega e as faturas, além de, como reconhece de resto expressamente a recorrente nos seus articulados, também não mencionarem a marca anterior, apenas dizem respeito aos anos de 2004 a 2006. A única marca que aparece nestes últimos documentos é a marca figurativa Nickel Sportswear. As fotografias e as etiquetas de vestuários não fornecem nenhuma informação sobre o local, a época e a quantidade de produtos efetivamente vendidos sob a marca anterior, o que, de resto, a recorrente admite expressamente nos seus articulados. O mesmo ocorre em relação à segunda das duas páginas extraídas de catálogos de feiras comerciais, bem como às duas páginas provenientes da brochura promocional. Quanto a esta última brochura, cumpre assinalar, designadamente, que a sua mera existência não prova que tenha sido distribuída a uma clientela alemã potencial nem a extensão da sua eventual distribuição, nem a quantidade de vendas de produtos protegidos pela marca anterior efetuadas [v., neste sentido, acórdão VITAKRAFT, referido no n.º 25 *supra*, n.º 34]. O único elemento minimamente pertinente, ainda que por si só largamente insuficiente, dado não dar designadamente nenhuma indicação sobre a extensão da utilização, é o facto de uma das páginas provenientes de um dos dois catálogos acima referidos ser datada do mês de agosto de 2004.
- 37 A recorrente não pode sustentar que as indicações contidas na declaração escrita do seu administrador delegado são suscetíveis de remediar as insuficiências acima constatadas no n.º 36. Com efeito, como afirma corretamente o IHMI, são as indicações contidas na declaração escrita que devem ser corroboradas por outros elementos e não o contrário.
- 38 Em seguida, na medida em que a declaração escrita do administrador delegado de uma sociedade cliente de uma filial da recorrente emana de uma sociedade terceira em relação a esta última, ela é suficiente, por si só, para atestar certos factos. No entanto, como a Câmara de Recurso assinalou corretamente no n.º 22 da decisão impugnada, esta declaração escrita, que apenas diz respeito a determinadas aquisições realizadas por um só cliente de uma filial da recorrente, apenas permite demonstrar a existência de uma utilização muito limitada da marca anterior na Alemanha durante o período pertinente.
- 39 Atendendo às considerações acima efetuadas nos n.ºs 34 a 38, importa considerar, à semelhança da Câmara de Recurso, que, apreciados globalmente, os diferentes elementos de prova apresentados pela recorrente na Divisão de Oposição no prazo fixado não são suficientes para demonstrar que a marca anterior foi objeto de uma utilização extensa, constante e efetiva na Alemanha durante o período pertinente. Por conseguinte, importa concluir que a Câmara de Recurso não cometeu um erro ao entender que a prova da utilização séria da marca anterior não tinha sido feita no caso em apreço dentro do prazo fixado.
- 40 Consequentemente, há que julgar improcedente o primeiro fundamento.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação das disposições conjugadas do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 e da regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95

- 41 Nos termos do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, o IHMI pode não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil.
- 42 Segundo uma jurisprudência constante, decorre da redação do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 que, regra geral e salvo disposição em contrário, a apresentação de factos e de provas pelas partes continua a ser possível após o expirar dos prazos a que essa apresentação se encontra sujeita nos termos das disposições do referido regulamento e que o IHMI não está de forma alguma proibido de tomar em conta factos e provas assim tardiamente invocados ou apresentados [acórdão do Tribunal

de Justiça de 13 de março de 2007, IHMI/Kaul, C-29/05 P, Colet., p. I-2213, n.º 42; acórdãos do Tribunal Geral de 6 de novembro de 2007, SAEME/IHMI — Racke (REVIAN's), T-407/05, Colet., p. II-4385, n.º 56, e de 12 de dezembro de 2007, K & L Ruppert Stiftung/IHMI — Lopes de Almeida Cunha e o. (CORPO livre), T-86/05, Colet., p. II-4923, n.º 44].

43 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 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 CORPO livre, n.º 42 *supra*, n.º 47).

44 Ora, no presente processo, existe uma disposição que se opõe à tomada em conta dos elementos apresentados pela oponente pela primeira vez na Câmara de Recurso, isto é, o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, tal como foi aplicado pela regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95. Esta última disposição prevê, efetivamente, o seguinte:

«Se o oponente tiver de provar a utilização ou a existência de motivos justificados para a não utilização, o [IHMI] convidá-lo-á a fornecer a necessária prova no prazo por ele fixado. Se o oponente não fornecer a prova no prazo fixado, o [IHMI] rejeitará a oposição.»

45 Resulta do último período desta disposição 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. Com efeito, o uso sério da marca anterior constitui uma questão prévia que deve, a esse título, ser resolvida antes de ser tomada uma decisão sobre a oposição propriamente dita [acórdão CORPO livre, referido no n.º 42 *supra*, n.º 49].

46 No entanto, o Tribunal Geral decidiu 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 [acórdãos HIPOVITON, referido no n.º 24 *supra*, n.º 56, e CORPO livre, referido no n.º 42 *supra*, n.º 50].

47 No caso em apreço, nos n.ºs 27 a 29 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso, baseando-se nos princípios acima expostos nos n.ºs 41 a 46, considerou que não dispunha de nenhuma margem de apreciação que lhe permitisse ter em conta as provas apresentadas pela primeira vez perante si pela recorrente, dado não existir nenhum elemento novo que justificasse essa apresentação tardia.

48 A recorrente considera que as referidas provas deveriam ter sido tidas em conta pela Câmara de Recurso, uma vez que se limitavam a completar e a explicitar as que apresentou na Divisão de Oposição no prazo fixado. A recorrente alega que os princípios estabelecidos no acórdão HIPOVITON, referido no n.º 24 *supra*, se aplicam não apenas no caso de os elementos de prova tardios não estarem disponíveis antes do termo do prazo fixado ou de o requerente da marca comunitária ter invocado novos elementos de facto ou ter logrado contestar os elementos de prova fornecidos pelo oponente mas também no caso de a Divisão de Oposição ter considerado estes últimos elementos de prova insuficientes.

49 O IHMI partilha da argumentação da Câmara de Recurso, conforme acima recordada no n.º 47. No entanto, propõe que se interprete a regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95 no sentido de que permite às Câmaras de Recurso aceitar, independentemente da existência de «elementos novos», elementos de prova apresentados pela primeira vez perante elas no caso de estes serem «puramente complementares», isto é, apenas destinados a completar elementos de prova fornecidos em primeira instância no prazo fixado. Esta interpretação parece satisfazer os critérios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça no acórdão IHMI/Kaul, referido no n.º 42 *supra*, para a admissão de provas tardias e

corresponder ao «espírito» desse acórdão. O IHMI admite que, se tal interpretação dovesse ser considerada no caso em apreço, importaria concluir que a Câmara de Recurso concluiu de forma incorreta que não dispunha de nenhum poder de apreciação na matéria e, portanto, julgar procedente o segundo fundamento e anular a decisão impugnada. Na audiência, o IHMI acrescentou que a referida interpretação ia no sentido da abordagem adotada pelo Tribunal Geral nos seus acórdãos de 29 de setembro de 2011, *New Yorker SHK Jeans/IHMI — Vallis K. — Vallis A. (FISHBONE)* (T-415/09, não publicado na Coletânea), e de 16 de novembro de 2011, *Buffalo Milke Automotive Polishing Products/IHMI — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products)* (T-308/06, Colet., p. II-7881), e indicou que remetia para o Tribunal Geral decidir se era conveniente adotá-la igualmente no caso em apreço.

- 50 É pacífico entre as partes e resulta dos autos que a recorrente apresentou na Divisão de Oposição, no prazo fixado, elementos de prova pertinentes destinados a demonstrar a utilização séria da marca anterior, e isso esperando de boa-fé que fossem suficientes para demonstrar as suas alegações.
- 51 Está igualmente assente entre as partes e resulta também dos autos que os elementos de prova apresentados pela primeira vez pela recorrente na Câmara de Recurso em anexo ao seu articulado que expunha os fundamentos do recurso, pelo qual esta solicitava um novo exame completo do processo, visavam simplesmente reforçar e clarificar o conteúdo dos elementos de prova iniciais. Portanto, não constituíam as primeiras e únicas provas da utilização.
- 52 Atendendo aos elementos acima expostos nos n.ºs 50 e 51, importa considerar que, no caso em apreço, a Câmara de Recurso, contrariamente ao que considerou na decisão impugnada, dispunha de um poder de apreciação que lhe permitia tomar ou não em conta os elementos de prova complementares apresentados com o articulado que expunha os fundamentos de recurso.
- 53 Com efeito, a regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95 deve ser entendida no sentido de que nada se pode opor a que sejam tidos em conta elementos de prova complementares que simplesmente vêm acrescentar outros elementos de prova apresentados no prazo fixado, na medida em que as provas iniciais não sejam desprovidas de pertinência, mas tenham sido consideradas insuficientes. Tal consideração, que não torna de modo algum supérflua a regra acima mencionada, aplica-se tanto mais que a recorrente não abusou dos prazos fixados, através do recurso a táticas dilatórias ou fazendo manifestamente prova de negligência, e que os elementos de prova complementares que apresentou se limitavam a corroborar os indícios que resultavam já das declarações escritas apresentadas no prazo fixado.
- 54 Tal interpretação não parece ser contraditória com a jurisprudência acima mencionada no n.º 46, na qual os factos do caso vertente eram diferentes. No processo que deu origem ao acórdão HIPOVITON, referido no n.º 24 *supra*, tinham sido apresentados elementos de prova pelo oponente no prazo fixado. Ulteriormente, a parte que pediu o registo da marca invocou factos e argumentos novos no seu articulado apresentado na Câmara de Recurso. Ora, o Tribunal Geral censurou a Câmara de Recurso de não ter convidado o oponente a tomar posição sobre esse articulado e considerou que este tinha sido privado da possibilidade de avaliar a utilidade de apresentar elementos de prova suplementares. Acrescentou que a Câmara de Recurso não pôde, portanto, tomar em conta todos os fatores pertinentes para apreciar se a utilização dessa marca podia ser qualificada como séria e que se tinha, desse modo, apoiado numa base factual incompleta (acórdão HIPOVITON, referido no n.º 24 *supra*, n.ºs 54 e 58). No processo que deu origem ao acórdão CORPO livre, referido no n.º 42 *supra*, por considerar que o IHMI não dispunha de uma margem de apreciação para tomar em conta provas apresentadas após o prazo fixado, o Tribunal Geral declarou expressamente que estas provas «não eram provas suplementares, mas antes as primeiras e únicas provas da utilização» das marcas anteriores invocadas nesse processo (acórdão CORPO livre, referido no n.º 42 *supra*, n.º 50).

- 55 A conclusão segundo a qual a Câmara de Recurso tinha a possibilidade de tomar em conta os elementos de prova complementares apresentados perante si pela recorrente em 23 de outubro de 2007 é, além disso, inteiramente conforme com os princípios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça no acórdão IHMI/Kaul, referido no n.º 42 *supra*. Assim, no n.º 44 desse acórdão, o Tribunal de Justiça precisou que a tomada em consideração pelo IHMI, quando é chamado a decidir no âmbito de um processo de oposição, de factos ou provas tardiamente invocados ou apresentados é, em particular, suscetível de se justificar se este considerar, por um lado, que os elementos apresentados tardiamente são, à primeira vista, suscetíveis 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.
- 56 Acresce que, no acórdão IHMI/Kaul, referido no n.º 42 *supra*, 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 suscetíveis de posteriormente virem a ser declaradas nulas (v., neste sentido, n.ºs 48, 57 e 58 desse acórdão). 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.
- 57 Resulta da totalidade das considerações precedentes que o segundo fundamento deve ser julgado procedente.
- 58 Portanto, a decisão impugnada deve ser anulada.
- 59 Além disso, dado que o IHMI pediu, a título subsidiário, que o Tribunal Geral remetesse o processo à Câmara de Recurso, importa assinalar que, no âmbito de um recurso interposto no Tribunal Geral de uma decisão de uma Câmara de Recurso, decorre do artigo 65.º, n.º 6, do Regulamento n.º 207/2009 que o IHMI deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal Geral. Por conseguinte, este fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto às despesas

- 60 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.
- 61 No caso em apreço, tendo o IHMI sido vencido, há que condená-lo nas despesas, em conformidade com os pedidos da recorrente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção)

decide:

- 1) A decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 13 de março de 2008 (processo R 1261/2007-2) é anulada.**
- 2) O IHMI é condenado nas despesas.**

Papasavvas

Vadapalas

O'Higgins

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 28 de março de 2012.

Assinaturas