



## Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)

16 de junho de 2015\*

«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca nominativa comunitária POLYTETRAFLON — Marca nominativa comunitária anterior TEFLON — Não utilização séria da marca anterior — Artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Produto final que integra um componente — Utilização da marca anterior relativamente a produtos finais de terceiros — Dever de fundamentação»

No processo T-660/11,

**Polytetra GmbH**, com sede em Mönchengladbach (Alemanha), representada por R. Schiffer, advogado,  
recorrente,

contra

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

recorrido,

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

**EI du Pont de Nemours and Company**, com sede em Wilmington, Delaware (Estados Unidos), representada por E. Armijo Chávarri, advogado,

que tem por objeto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 29 de setembro de 2011 (processo R 2005/2010-1), relativa a um processo de oposição entre a EI du Pont de Nemours and Company e a Polytetra GmbH,

O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção),

composto por: H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová e E. Buttigieg (relator), juízes,

secretário: I. Dragan, administrador,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 30 de dezembro de 2011,

vista a contestação do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 12 de abril de 2012,

vistas as alegações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 16 de abril de 2012,

\* Língua do processo: inglês.

vista a decisão de 13 de junho de 2012 de recusa de autorizar a apresentação de uma réplica,

vista a alteração da composição das Secções do Tribunal Geral,

vistas as medidas de organização do processo de 28 de julho de 2014,

atendendo a que não foi apresentado, pelas partes, pedido de marcação de uma audiência no prazo de um mês a contar da notificação do encerramento da fase escrita, e tendo decidido, visto o relatório do juiz-relator e em aplicação do artigo 135.º-A do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, ouvir as partes em audiência,

após a audiência de 4 de novembro de 2014,

profere o presente

## Acórdão

### Antecedentes do litígio

- 1 Em 24 de julho de 2007, a recorrente, Polytetra GmbH, apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de acordo com o 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 sinal nominativo *POLYTETRAFLON*.
- 3 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 1, 11, 17 e 40 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 1: «Produtos químicos para a indústria, ciência e fotografia, agricultura ou silvicultura; Matérias plásticas não processadas; Composições extintoras; Preparações para têmpera e soldadura de metais; adesivos para a indústria»;
  - classe 11: «Permutador de calor; placas de aquecimento; radiadores tubulares; aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias»;
  - classe 17: «Produtos em matérias plásticas (semiprocessadas), em especial tubos retráteis, revestimento de cilindros, tubos ondulados flexíveis, revestimentos para lâmpadas em néon, tecidos de fibra de vidro, fitas soldadas, sacos, correias transportadoras em tecido de fibra de vidro, tecido de fibra de vidro — tecido de malha, placas laminadas em tecido de fibra de vidro, fios, artigos em tecido, foles, mangueiras de entrada; fios de soldadura em matérias plásticas; fio de soldadura e película de soldadura em matérias plásticas; revestimentos em plástico; juntas; revestimentos em matérias plásticas fluoradas; produtos de plástico, semiprocessados; matérias para calafetar, vedar e isolar; mangueiras flexíveis não metálicas; borracha, guta-percha, goma, mica e produtos nestas matérias, não compreendidos noutras classes; produtos semiacabados em matérias plásticas fluoradas, em especial em politetrafluoroetileno, em especial sob a forma de painéis, barras, tubos e folhas»;

- classe 40: «Tratamento de materiais».
- 4 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 9/2008, de 25 de fevereiro de 2008.
- 5 Em 23 de maio de 2008, a EI du Pont de Nemours and Company deduziu oposição, nos termos do disposto no artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94 (atual artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009), ao registo da marca pedida para os produtos acima referidos no n.º 3.
- 6 A oposição tinha por fundamento a marca nominativa comunitária anterior *TEFLON*, registada em 7 de abril de 1999 sob o número 432120, renovada em 19 de novembro de 2006, para produtos e serviços pertencentes, nomeadamente, às classes 1, 11, 17 e 40, que correspondiam, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:
- classe 1: «Produtos químicos para a indústria, ciência e fotografia, agricultura ou silvicultura; Resinas artificiais em bruto, matérias plásticas em bruto; Adubos orgânicos; Composições extintoras; Preparações para têmpera e soldadura de metais; Conservantes químicos de alimentos; Substâncias tanantes; Adesivos para a indústria»;
  - classe 11: «Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias»;
  - classe 17: «Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos destas matérias não compreendidos noutras classes; Produtos em matérias plásticas semiacabadas para uso na indústria; Matérias para calafetar, vedar e isolar; Tubos flexíveis não metálicos»;
  - classe 40: «Tratamento de materiais».
- 7 Os fundamentos invocados em apoio da oposição foram os referidos no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), n.º 2, alínea c), e n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 [atual artigo 8.º, n.º 1, alínea b), n.º 2, alínea c), e n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009].
- 8 No processo de oposição, a interveniente apresentou vários documentos para prova do prestígio da marca anterior para alguns dos produtos visados pela referida marca.
- 9 Na pendência do processo de oposição, a recorrente requereu a produção da prova da utilização séria da marca anterior invocada em apoio da oposição, na aceção do 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).
- 10 Em resposta ao requerimento de produção da prova da utilização séria da marca anterior, a interveniente referiu os documentos relativos ao prestígio da referida marca e produziu outras provas para demonstrar que essa marca tinha sido objeto de utilização séria.
- 11 Por decisão de 14 de setembro de 2010, a Divisão de Oposição indeferiu a oposição. Entendeu que os produtos e serviços visados pelas marcas em conflito eram idênticos. Em contrapartida, considerou que havia uma semelhança muito pequena entre os sinais em causa nos planos visual e fonético e que os sinais eram diferentes no plano conceptual. Consequentemente, excluiu qualquer risco de confusão entre as marcas em conflito. Além disso, entendeu que os elementos fornecidos pela interveniente provavam o prestígio da marca anterior para parte dos produtos que esta visa, mas que a oposição não podia ser deferida nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, já que não existe uma semelhança entre os referidos sinais, que é uma condição para a aplicação desta disposição. A Divisão de Oposição entendeu que, como indeferiu a oposição, não era necessário examinar a prova da utilização séria da marca anterior.

- 12 Em 15 de outubro de 2010, a interveniente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição no IHMI, ao abrigo dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009.
- 13 Por decisão de 29 de setembro de 2011 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI deferiu o recurso, anulou a decisão da Divisão de Oposição e, deferindo a oposição, recusou o pedido de marca para todos os produtos e serviços em causa. Entendeu que a interveniente tinha provado a utilização da marca anterior para determinados produtos pertencentes às classes 1, 11 e 17, atendendo, nomeadamente, a que o material antiaderente comercializado pela recorrente sob a referida marca tinha sido utilizado por numerosas empresas no território da União Europeia para o fabrico de uma larga gama de produtos e que essa marca tinha sido exposta nas brochuras e no material publicitário desses produtos de forma proeminente. Em contrapartida, segundo entendeu, a utilização da marca não foi provada para os serviços da classe 40. Além disso, reconheceu, tal como a Divisão de Oposição, que a marca anterior gozava de um prestígio excepcional à escala mundial, nomeadamente no território da União, para vários produtos para os quais tinha sido registada. Considerou que os produtos e serviços visados pela marca pedida eram em parte idênticos e em parte fortemente semelhantes aos produtos visados pela marca anterior, para os quais tinha sido provada a utilização séria, e que, ao invés do que a Divisão de Oposição tinha entendido, os sinais em causa eram semelhantes. Consequentemente, em seu entender, havia um risco de confusão na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, já que determinadas diferenças nos planos visual e fonético entre os sinais eram compensados pela identidade ou pelo elevado grau de semelhança entre os produtos em causa. Nestas circunstâncias, não considerou necessário apreciar a oposição na parte em que esta tinha por base o artigo 8.º, n.º 2, alínea c), e n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.

#### **Pedidos das partes**

- 14 A recorrente conclui pedindo ao Tribunal que se digne:
- anular a decisão impugnada;
  - condenar o IHMI nas despesas.
- 15 O IHMI e a interveniente concluem pedindo ao Tribunal que se digne:
- negar provimento ao recurso;
  - condenar a recorrente nas despesas.

#### **Questão de direito**

- 16 A recorrente invoca dois fundamentos de recurso, sendo o primeiro relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e o segundo relativo à violação do artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, e do artigo 15.º, n.º 1, do mesmo regulamento.
- 17 O Tribunal entende que, antes de apreciar os fundamentos invocados pela recorrente, é necessário apreciar oficiosamente se o dever de fundamentação da decisão impugnada foi respeitado no caso vertente.

*Quanto ao dever de fundamentação*

- 18 Recorde-se que, nos termos do artigo 75.º, primeiro período, do Regulamento n.º 207/2009, as decisões do IHMI devem ser fundamentadas. Segundo a jurisprudência, esse dever tem o mesmo alcance que o que decorre do artigo 296.º, segundo parágrafo, TFUE e o seu objetivo é o de permitir, por um lado, aos interessados conhecerem as justificações da medida adotada, para defenderem os seus direitos, e, por outro, ao juiz da União exercer a sua fiscalização da legalidade da decisão [v. acórdãos de 6 de setembro de 2012, *Storck/IHMI*, C-96/11 P, EU:C:2012:537, n.º 86, e de 9 de julho de 2008, *Reber/IHMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart)*, T-304/06, Colet., EU:T:2008:268, n.º 43 e jurisprudência referida].
- 19 No caso vertente, a recorrente, embora conteste que a utilização séria, na aceção do artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, foi demonstrada para a marca anterior «conforme a mesma é utilizada no mercado» e duvide que se deva considerar que pertencem à classe 1 «as resinas homopolímeras e copolímeras, películas e aprestos», que a interveniente, quando muito, provou que são objeto de utilização, não invocou formalmente nenhum fundamento assente na falta ou insuficiência de fundamentação. Contudo, a falta ou insuficiência de fundamentação consubstancia uma violação de formalidades essenciais, na aceção do artigo 263.º TFUE, e constitui um fundamento de ordem pública que pode, ou mesmo deve, ser conhecido oficiosamente pelo juiz da União [acórdãos de 2 de dezembro de 2009, *Comissão/Irlanda e o.*, C-89/08 P, Colet., EU:C:2009:742, n.º 34, e de 27 de março de 2014, *Intesa Sanpaolo/IHMI — equinet Bank (EQUITER)*, T-47/12, Colet., EU:T:2014:159, n.º 22].
- 20 Uma vez que as partes foram ouvidas, na audiência, sobre a suficiência da fundamentação da decisão impugnada no tocante à correspondência entre os produtos para os quais a Câmara de Recurso invocou elementos de prova, produzidos pela recorrente, com base nos quais entendeu que estava demonstrado uma utilização séria da marca anterior, por um lado, e os produtos para os quais a referida marca foi registada e serviram de fundamento para a oposição, por outro, há que suscitar oficiosamente esse fundamento. Com efeito, se os fundamentos da decisão impugnada não forem suficientes quanto a este aspeto, o Tribunal Geral ficará impossibilitado de fiscalizar a legalidade da conclusão da Câmara de Recurso, constante do n.º 28 daquela, sobre a utilização séria da marca anterior quanto a cada um dos produtos para os quais a utilização séria foi reconhecida (v. n.º 26 *infra*).
- 21 Interrogado sobre esta questão na audiência, o IHMI respondeu que, em princípio, a Câmara de Recurso estava obrigada a verificar se os produtos e os serviços para os quais a marca foi objeto de utilização efetivamente pertenciam às categorias de produtos para as quais a referida marca foi registada, conforme estava previsto no Regulamento n.º 207/2009 e nas diretrizes sobre o exame efetuado pelo Instituto quanto à prova da utilização séria.
- 22 O IHMI admite que, no caso vertente, a decisão impugnada não contém uma fundamentação detalhada nem contém uma análise «categoria a categoria» dos produtos para os quais foi reconhecida a utilização séria da marca anterior. Contudo, segundo o IHMI, não obstante a fundamentação constante da decisão impugnada ser bastante concisa quanto a esse aspeto, a Câmara de Recurso procedeu a uma apreciação profunda de todos os elementos de prova apresentados pela interveniente, o que resulta da decisão impugnada.
- 23 Contudo, em primeiro lugar, não se pode deixar de observar que enferma de insuficiência de fundamentação a decisão que, por um lado, conclui que uma marca anterior foi objeto de utilização séria na aceção do artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e, por outro, não especifica em que medida os elementos de prova produzidos corroboram essa conclusão relativamente a cada um dos produtos e serviços ou cada uma das categorias de produtos ou serviços para os quais essa utilização foi reconhecida. Em segundo lugar, importa igualmente salientar que essa disposição impõe à Câmara de Recurso que estabeleça uma correspondência entre os produtos ou serviços quanto aos quais

considera que foi demonstrada uma utilização séria e todos ou parte dos produtos ou serviços para os quais a referida marca foi registada, para possibilitar a posterior apreciação de um risco de confusão (v., neste sentido, acórdão *EQUITER*, n.º 19 *supra*, EU:T:2014:159, n.º 27).

- 24 A imprecisão, quanto a este aspeto, de uma decisão do IHMI impossibilita, nomeadamente, a fiscalização da aplicação, pela Câmara de Recurso, do artigo 42.º, n.º 2, último período, do Regulamento n.º 207/2009, segundo o qual, «[s]e a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços». Com efeito, segundo jurisprudência constante, resulta do artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do referido regulamento que, se uma marca tiver sido registada para uma categoria de produtos ou serviços suficientemente ampla para que nela se possam distinguir várias subcategorias suscetíveis de ser autonomamente consideradas, a prova da utilização séria da marca quanto a uma parte desses produtos ou serviços só implica a proteção, num processo de oposição, da subcategoria ou subcategorias a que pertencem os produtos ou serviços para os quais a marca foi efetivamente utilizada. Em contrapartida, se uma marca foi registada para produtos ou serviços definidos de um modo tão preciso e circunscrito que não é possível efetuar divisões significativas no interior da categoria em causa, a prova da utilização séria da marca quanto aos referidos produtos ou serviços cobre então necessariamente toda esta categoria para efeitos da oposição [acórdãos de 14 de julho de 2005, *Reckitt Benckiser (España)/IHMI — Aladin (ALADIN)*, T-126/03, Colet., EU:T:2005:288, n.º 45, e de 13 de fevereiro de 2007, *Mundipharma/IHMI — Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, Colet., EU:T:2007:46, n.º 23].
- 25 Assim, cabe à Câmara de Recurso apreciar, caso a prova da utilização só seja apresentada para uma parte dos produtos ou dos serviços pertencentes a uma categoria para a qual a marca anterior está registada e na qual a oposição se baseia, se esta categoria inclui subcategorias autónomas às quais pertencem os produtos e serviços para os quais a utilização é demonstrada, de maneira a ter de considerar se a referida prova foi apresentada unicamente para essa subcategoria de produtos ou de serviços ou, em contrapartida, se essas subcategorias não são concebíveis (v., neste sentido, acórdão *EQUITER*, n.º 19 *supra*, EU:T:2014:159, n.º 20 e jurisprudência referida).
- 26 No caso vertente, a Câmara de Recurso concluiu, no n.º 28 da decisão impugnada, que a utilização séria da marca anterior tinha sido provada para os «[p]rodutos químicos para a indústria e a ciência; [r]esinas artificiais em bruto, matérias plásticas em bruto; [a]desivos para a indústria» pertencentes à classe 1, para os «aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias» pertencentes à classe 11 e os «produtos de plástico, semiprocessados; matérias para calafetar, vedar e isolar; mangueiras flexíveis não metálicas» pertencentes à classe 17, nos quais a oposição assentava.
- 27 Para fundamentar a sua conclusão, a Câmara de Recurso referiu, nos n.ºs 22 a 25 da decisão impugnada, que o politetrafluoroetileno (PTFE) fabricado pela interveniente era utilizado, com base em licenças, como revestimento num determinado número de produtos finais de terceiros. Seguidamente, a Câmara de Recurso rejeitou, no n.º 26 da decisão impugnada, o argumento da recorrente de que a utilização da referida marca não estava provada para os produtos finais de terceiros como tais, com o fundamento de que o revestimento proveniente da interveniente constituía uma parte integrante da composição e da estrutura desses produtos e que essa marca tinha sido exposta de forma proeminente no material publicitário relativo a esses produtos.
- 28 A este respeito, não se pode deixar de observar que, no âmbito do seu raciocínio relativo às provas da utilização séria da marca anterior, a Câmara de Recurso se limitou a invocar, no n.º 22 da decisão impugnada, o facto de a interveniente fornecer o PTFE sob diversas formas, designadamente como resina, resina de moldagem obtida por compressão granular, pó branco ou dispersão de fluoropolímero. Contudo, esses produtos não figuram, enquanto tais, entre os produtos para os quais a marca anterior foi registada.

- 29 É certo que as «resinas» figuram, enquanto «[r]esinas artificiais em bruto», entre os produtos pertencentes à classe 1 para os quais a marca anterior foi registada. Contudo, há que observar que as resinas artificiais, enquanto produtos semiprocessados, pertencem à classe 17, como resulta da classificação de Nice. Contudo, a Câmara de Recurso não especificou se as resinas a que faz referência no n.º 22 da decisão impugnada eram produtos em bruto pertencentes à classe 1, visados pela marca anterior, ou produtos semiprocessados pertencentes à classe 17 e, nesta última hipótese, a que produtos correspondiam, de entre os produtos pertencentes à referida classe, para os quais a marca anterior foi registada.
- 30 Além disso, mesmo que se admita que a Câmara de Recurso tenha considerado que o PTFE correspondia a «resinas artificiais em bruto» pertencentes à classe 1 para os quais a marca anterior tinha sido registada, não resulta da decisão impugnada qual a relação desse produto com outros produtos pertencentes à mesma classe, para os quais a Câmara de Recurso entendeu que tinha sido provada a utilização séria.
- 31 A decisão impugnada tão-pouco permite determinar se, com a referência ao PTFE sob diferentes formas e revestimentos ou a uma matéria-prima que entra na composição dos diferentes produtos, a Câmara de Recurso se refere a todos ou parte dos produtos pertencentes à classe 1 ou a todos ou parte dos produtos pertencentes à classe 17 para os quais a marca anterior foi registada.
- 32 Por outro lado, importa observar que, no tocante à conclusão constante do n.º 26 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso não identificou claramente quais os produtos, de entre aqueles para os quais a marca anterior tinha sido registada e nos quais a oposição assentava, a que essa conclusão devia ser aplicada. Além disso, nos n.ºs 24 e 25 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso faz referência aos vários produtos finais de terceiros que contêm matérias antiaderentes provenientes da interveniente, designadamente fixações resistentes ao choque para lâmpadas e lâmpadas fluorescentes em vidro para balastradas, sistemas de cabos de alta temperatura para turbinas a gaz, lubrificação impregnada para velocípedes e cera para automóveis, tubos, presilhas para cabeças de raquetes de ténis, fita estanque para juntas de canalização, esponjas de cozinha, produtos em plástico utilizados nos micro-ondas, eletrodomésticos e nas baterias de cozinha. Ora, não se pode deixar de observar que nenhum destes produtos figura, enquanto tal, entre os produtos para os quais a marca anterior tinha sido registada e nos quais a oposição assentava.
- 33 Além disso, os esclarecimentos prestados pela interveniente na audiência, colocada face a interrogações suscitadas a esse respeito para recorrente, não resultam da fundamentação da decisão impugnada. Designadamente, não se pode determinar, com base na fundamentação da decisão impugnada, se as «resinas homopolímeras e copolímeras, películas e aprestos», relativamente às quais a interveniente apresentou, como prova da utilização séria, os volumes de negócios anuais que a recorrente referiu, constituíam produtos em bruto pertencentes à classe 1 ou produtos semiprocessados pertencentes à classe 17 nem quais os produtos, de entre aqueles para os quais a marca anterior tinha sido registada, que eram fabricados e comercializados diretamente pela interveniente sob a marca anterior, e quais eram os produtos finais de terceiros relativamente aos quais foi provada a utilização séria pelo facto de esses terceiros utilizarem a referida marca para os seus produtos, cuja composição e estrutura integram os produtos da interveniente.
- 34 Ora, na falta de fundamentação suficiente que permita apreciar a sua legalidade, não cabe ao Tribunal Geral conduzir uma análise assente em fundamentação que não resulta da decisão impugnada. Com efeito, é ao IHMI que cabe instruir o pedido de registo de uma marca comunitária e tomar uma decisão sobre o mesmo. Em seguida, compete ao Tribunal efetuar, eventualmente, uma fiscalização jurisdicional da apreciação feita pela Câmara de Recurso na decisão adotada, com base na fundamentação que esta aduziu para corroborar a sua conclusão. Em contrapartida, não cabe ao Tribunal substituir o IHMI no exercício das competências que lhe foram atribuídas pelo Regulamento n.º 207/2009 [v., neste sentido, acórdão de 15 de março de 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/IHMI — Ferrero (FERRÓ), T-35/04, Colet., EU:T:2006:82, n.º 22].

35 Por conseguinte, verifica-se que a decisão impugnada enferma de insuficiência de fundamentação, porquanto não permite compreender em que medida os elementos produzidos pela interveniente e invocados pela Câmara de Recurso demonstravam a utilização séria da marca anterior para cada um dos produtos, de entre aqueles para que a referida marca foi registada e em que a oposição assentava, para os quais essa utilização foi dada por provada.

36 Contudo, esta insuficiência de fundamentação, de que a decisão impugnada enferma, não diz respeito, enquanto tal, à conclusão fundamental constante do n.º 26 da decisão impugnada e que é visada pela primeira parte do segundo fundamento, de que a utilização séria da marca anterior foi demonstrada para os produtos finais, porquanto os revestimentos da interveniente fazem parte integrante da composição e da estrutura dos produtos finais de terceiros, pelo que a recorrente estava em condições de formular, na primeira parte do segundo fundamento, objeções contra essa conclusão e defender os seus direitos. Essa insuficiência tão-pouco diz respeito à apreciação do caráter probatório dos elementos de prova relativos à utilização da marca anterior para as «resinas homopolímeras e copolímeras, películas e aprestos», visados pela segunda parte do segundo fundamento. Por conseguinte, o Tribunal Geral está em condições de exercer a sua fiscalização da legalidade da decisão impugnada no tocante a essas objeções.

*Quanto ao segundo fundamento, relativo a uma violação do artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, e do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009*

37 A recorrente começa por alegar que a Câmara de Recurso tomou em consideração, para efeitos da avaliação da utilização séria da marca anterior, elementos de prova que não pertencem ao período relevante.

38 Os outros argumentos da recorrente articulam-se em duas partes.

39 No âmbito da primeira parte do segundo fundamento, a recorrente sustenta que as provas pertencentes ao período relevante provam, quando muito, a utilização da marca anterior para as películas, resinas, aprestos, homopolímeros, copolímeros utilizados pelos terceiros como matérias-primas, ingredientes ou componentes dos respetivos produtos finais, em especial para a superfície desses produtos, mas não para esses produtos finais.

40 Na segunda parte, a recorrente contesta que o interveniente tenha produzido provas suficientes e adequadas para provar a utilização séria da marca anterior, mesmo para as películas, resinas, aprestos, homopolímeros e copolímeros. Segundo a recorrente, não podem ser tidos em consideração, para efeitos da apreciação da utilização séria da marca anterior, elementos de prova que não apresentam datas nem elementos de prova em que a marca anterior não é representada «conforme é utilizada no mercado».

41 O IHMI e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.

42 A este respeito, recorde-se, em primeiro lugar, que resulta do considerando 10 do Regulamento n.º 207/2009 que o legislador entendeu que a proteção da marca anterior só se justificava na medida em que esta fosse efetivamente utilizada. O artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009 prevê que o requerente de uma marca comunitária pode requerer a produção da prova de que a marca anterior foi objeto de utilização séria, no território em que está protegida, durante os cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca objeto de oposição [v. acórdão de 27 de setembro de 2007, La Mer Technology/IHMI — Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, EU:T:2007:299, n.º 51 e jurisprudência referida].

- 43 Por força da regra 22, n.º 3, 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), que vem especificar o disposto no artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009, a prova da utilização deve incidir sobre o local, período, extensão e natureza da utilização da marca oponível (v. acórdão LA MER, n.º 42 *supra*, EU:T:2007:299, n.º 52 e jurisprudência referida).
- 44 Embora o conceito de utilização séria se oponha, pois, a uma utilização mínima e insuficiente para se poder entender que uma marca é real e efetivamente utilizada num determinado mercado, não é menos verdade que a exigência de utilização séria não visa 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, acórdãos de 8 de julho de 2004, Sunrider/IHMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Colet., EU:T:2004:225, n.º 38, e de 23 de fevereiro de 2006, Il Ponte Finanziaria/IHMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Colet., EU:T:2006:65, n.º 32].
- 45 Uma marca é objeto de utilização séria quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial, que é garantir a identidade da origem dos produtos ou dos serviços para os quais foi registada, para 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. Ademais, a condição da utilização séria da marca exige que esta, tal como é protegida no território relevante, seja utilizada publicamente e para o exterior (v. acórdão LA MER, n.º 42 *supra*, EU:T:2007:299, n.º 54 e jurisprudência referida).
- 46 Mais precisamente, para examinar, num caso concreto, a seriedade da utilização da marca em causa, há que realizar uma apreciação global dos elementos juntos aos autos, tendo em conta todos os fatores relevantes do caso concreto. Essa apreciação da seriedade da utilização da marca deve assentar em todos os factos e circunstâncias adequados a provar a realidade da sua exploração comercial, em especial as utilizações consideradas justificadas no setor económico em questão para manter ou criar quotas de mercado a favor dos produtos ou serviços protegidos pela marca, a natureza desses produtos ou serviços, as características do mercado, a extensão e a frequência da utilização da marca (v. acórdão LA MER, n.º 42 *supra*, EU:T:2007:299, n.º 55 e jurisprudência referida).
- 47 Por último, a utilização séria de uma marca não pode ser demonstrada através de probabilidades ou de presunções, antes devendo assentar em elementos concretos e objetivos que provem uma utilização efetiva e suficiente da marca no mercado em causa (v. acórdão LA MER, n.º 42 *supra*, EU:T:2007:299, n.º 59 e jurisprudência referida).
- 48 Segundo a regra 22, n.º 4, do Regulamento n.º 2868/95, os comprovativos devem, em princípio, limitar-se a documentos justificativos e a elementos como embalagens, rótulos, tabelas de preços, catálogos, faturas, fotografias, anúncios de jornais e às declarações escritas referidas na alínea f) do n.º 1 do artigo 78.º do Regulamento n.º 207/2009 [acórdão de 13 de maio de 2009, Schuhpark Fascies/IHMI — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, EU:T:2009:156, n.º 25].
- 49 É à luz das considerações precedentes que importa examinar o segundo fundamento.
- 50 No caso vertente, resulta dos n.ºs 6 e 7 da decisão impugnada e da análise da documentação constante do processo do IHMI transmitido ao Tribunal Geral que, em resposta ao pedido de que fosse provada a utilização séria da marca anterior, a interveniente referiu os documentos apresentados para provar o prestígio da marca anterior, que consistem em:
- um extrato de um sítio Internet que apresenta as características do PTFE;

- um depoimento que apresenta a história das suas atividades, os produtos e os serviços oferecidos sob a marca *TEFLON*, os volumes de negócios anuais relativos às matérias antiaderentes que a interveniente comercializa sob a marca anterior na Europa para os anos de 1998 a 2000 e as taxas anuais pelas licenças de utilização dos seus revestimentos para os anos de 2003 a 2006 e as atividades e despesas publicitárias, nomeadamente, para os anos de 2004 a 2007;
  - extratos de dicionários de diferentes línguas, em que é referido o termo «teflon»;
  - sondagens de opinião e relatórios efetuados em junho, julho e novembro de 2001 e julho de 2006 sobre o conhecimento, pelos consumidores, nomeadamente no território dos Estados-Membros, da marca *TEFLON*, das características dos produtos que a referida marca designava e das possíveis utilizações dos mesmos;
  - uma lista das suas filiais que exercem as suas atividades no mundo, nomeadamente no território da União;
  - diretrizes de utilização da marca *TEFLON* com base em licenças, intituladas «TEFLON Trademark Licence, Trademark Usage Rules» (licença da marca *TEFLON*, diretrizes sobre a utilização da marca), decisões de tribunais nacionais dos Estados-Membros sobre os litígios relativos à utilização não autorizada da referida marca e decisões do IHMI sobre oposições assentes na marca *TEFLON*;
  - indicações sobre a forma de representar a marca *TEFLON* e os rótulos dos produtos em que figura a referida marca;
  - material publicitário e artigos de revistas.
- 51 A interveniente também produziu, no IHMI, outras provas para demonstrar que a marca anterior tinha sido objeto de utilização séria. Essas provas consistiam:
- nos volumes de negócios realizados durante o período de 2003-2008, no território dos Estados-Membros, com a venda das resinas homopolímeras e copolímeras, películas e aprestos, sob a marca *TEFLON*, e nas despesas publicitárias relativas a estes produtos durante o mesmo período;
  - num extrato do seu sítio Internet, que apresenta as várias formas e características dos produtos vendidos sob a marca *TEFLON*, e as suas possíveis utilizações;
  - numa informação sobre a história dos fluoropolímeros, nomeadamente do PTFE, comercializados sob a marca *TEFLON*, e sobre as suas possíveis utilizações nos vários setores da indústria;
  - em brochuras e material publicitário sobre os produtos que utilizam os mesmos revestimentos e componentes designados pela marca *TEFLON*;
  - numa informação sobre o «Licensed Applicator Program» (programa de aplicadores licenciados) dos produtos visados pela marca *TEFLON*, e numa lista dos aplicadores licenciados pela interveniente, com extratos dos respetivos sítios Internet ou brochuras sobre a utilização dos seus produtos designados pela marca *TEFLON* nos outros produtos.

Quanto ao período relevante

- 52 No caso vertente, o pedido de marca comunitária apresentado pela recorrente foi publicado em 25 de fevereiro de 2008. Por conseguinte, o período de cinco anos a que se refere o artigo 56.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 42.º, n.º 2, do mesmo regulamento,

decorre, como resulta do n.º 21 da decisão impugnada, entre 25 de fevereiro de 2003 e 24 de fevereiro de 2008, inclusive. Como a marca anterior é uma marca comunitária, os territórios para os quais a prova da utilização é pedida são os dos Estados-Membros da União.

- 53 Refira-se que um elemento de prova em que a Câmara de Recurso baseou a sua conclusão de que a utilização séria da marca anterior foi provada não pertence ao período relevante, como a recorrente sustenta. Trata-se de uma revista espanhola, que a decisão impugnada refere nos seus n.ºs 22, 24 e 25, e que, por datar de 2002, não é suscetível, por si só, de servir de prova da utilização séria da marca anterior durante o período compreendido entre 25 de fevereiro de 2003 e 24 de fevereiro de 2008, inclusive.
- 54 Contudo, há que considerar que, como a vida comercial de um produto abrange geralmente um determinado período, e a continuidade da utilização faz parte das indicações a tomar em consideração para se provar que a utilização se destinava objetivamente a criar ou a conservar uma quota de mercado, os documentos que não pertencem ao período relevante, longe de serem desprovidos de interesse, devem ser considerados e avaliados conjuntamente com os outros elementos, pois podem servir para fazer a prova da existência de uma exploração comercial real e séria da marca [v., neste sentido, acórdão de 13 de abril de 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/IHMI — Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T-345/09, EU:T:2011:173, n.º 32 e jurisprudência referida, e de 16 de novembro de 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/IHMI — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T-308/06, Colet., EU:T:2011:675, n.º 65].
- 55 Daqui resulta que a Câmara de Recurso, porque não baseou a sua apreciação da utilização séria da marca anterior unicamente na revista espanhola acima mencionada no n.º 53, mas tomou esse elemento consideração juntamente com outros elementos, para concluir que tinha sido provada a utilização séria da referida marca, não cometeu nenhum erro quanto aos elementos tidos em conta no âmbito dessa apreciação.

Quanto à primeira parte do segundo fundamento, relativa à utilização da marca anterior para os produtos diferentes das «resinas homopolímeras e copolímeras, películas e aprestos»

- 56 A recorrente sustenta que as provas pertencentes ao período relevante provam, quando muito, a utilização da marca anterior para as películas, resinas homopolímeras e copolímeras e aprestos, que pertencem «provavelmente» à classe 1, utilizados pelos terceiros como matérias-primas, ingredientes ou componentes dos seus produtos, em especial para a superfície destes, mas não para esses produtos enquanto tais. Afirma que a marca anterior foi aposta nos produtos finais de terceiros como indicação de um dos respetivos componentes, contribuindo assim para a promoção desses produtos com referência à qualidade da matéria-prima identificada pela marca *TEFLON*, mas que os próprios produtos são sempre vendidos e identificados sob a marca própria do produtor. Assim, a utilização da marca anterior pelos referidos terceiros não constitui, segundo a recorrente, «uma utilização para o produto final [dos referidos terceiros]», mas sim para os produtos fabricados pela interveniente, a saber, as películas, resinas e revestimentos. Além disso, sustenta que, na medida em que é discutível a questão de uma eventual semelhança entre uma matéria-prima utilizada como ingrediente ou componente de um produto e o próprio produto, a utilização de uma marca para esse produto não pode ser deduzida da prova da sua utilização para a matéria-prima, eventualmente semelhante, que o compõe.
- 57 Consequentemente, segundo a recorrente, a utilização séria da marca anterior não foi provada para os produtos pertencentes às classes 11 e 17, ao invés do que a Câmara de Recurso entendeu.

- 58 O IHMI observa que não é raro, e pode ser considerado um facto notório, que duas marcas sejam utilizadas relativamente a um e o mesmo produto, uma das quais é a marca do fabricante que identifica esse produto, e a outra a marca que identifica um componente do mesmo e cuja presença pode influenciar a escolha dos consumidores e até ser decisiva nesse aspeto. Este fenómeno é conhecido na literatura de *marketing* como «a marcação de um ingrediente» ou «subespécie da comarcação».
- 59 O IHMI sustenta que a Câmara de Recurso apreciou em profundidade os elementos de prova submetidos pela interveniente, de que resulta que a marca *TEFLON*, enquanto identificador de um revestimento, é utilizada relativamente a diferentes produtos fabricados por terceiros que integram esse revestimento na composição e estrutura daqueles, pelo que se deve confirmar que a utilização séria da marca anterior foi provada para esses produtos. Consequentemente, o IHMI entende que, atendendo à especificidade do setor em que a «comarcação» é praticada e, por isso, à existência de um subsegmento do mercado composto pelos produtos que concorrem entre si, com base no tipo de revestimento que lhes é aplicado, a Câmara de Recurso tinha razão quando considerou que, além disso, a marca anterior, que indica «literalmente» um tipo específico de revestimento, se tornou uma «co-marca» dos produtos finais.
- 60 A interveniente alega que a utilização da marca anterior foi provada para todos os produtos referidos no n.º 28 da decisão impugnada. Sustenta que, porque as resinas, plásticos, adesivos, produtos químicos ou revestimentos provenientes dela fazem parte integrante da composição e estrutura dos produtos finais de terceiros, que são vendidos sob a marca anterior, a utilização desta também pode ser invocada com base nessas vendas. Alega que, na sua argumentação, a recorrente confunde dois conceitos distintos, o de produção, por um por lado, e o de comercialização dos produtos, por outro. Ora, segundo afirma, na apreciação da utilização de uma marca, importa determinar se um produto é vendido sob a marca em causa, independentemente de o titular da marca fabricar ou não parte (nomeadamente, resinas e revestimentos) ou todo esse produto, ou de o produto ser ou não vendido sob uma ou várias marcas. O facto de um produto poder ser identificado por várias marcas foi confirmado pela jurisprudência do Tribunal.
- 61 No caso vertente, quanto à prova da utilização séria da marca anterior, a Câmara de Recurso salientou, no n.º 22 da decisão impugnada, que a interveniente fornecia o PTFE sob diferentes formas. Afirmou que a interveniente operava através do «Licensed Applicator Program», cujos participantes eram escolhidos em função dos seus conhecimentos, experiências e qualidades de trabalho na aplicação dos revestimentos da marca *TEFLON*. Nos n.ºs 24 a 26 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso salientou, referindo os diferentes elementos de prova apresentados pela interveniente, que numerosas empresas da União utilizavam o produto da interveniente como componente ou revestimento dos seus vários produtos, «desde as baterias de cozinha à tecnologia aeroespacial, do automóvel ao tratamento de semicondutores, dos cabos destinados à comunicação aos tecidos».
- 62 Além disso, resulta do n.º 24 da decisão impugnada, de que consta uma referência aos «utilizadores que operam com base numa licença», do processo no IHMI, transmitido ao Tribunal Geral, e da resposta da interveniente à questão escrita do Tribunal Geral que a interveniente concede licenças de utilização da marca *TEFLON* a terceiros que integram as matérias-primas ou revestimentos daquela nos seus produtos. Assim, o beneficiário dessa licença está autorizado a comercializar o seu produto mediante a exposição, além da sua própria marca, da marca *TEFLON* da interveniente. Estes factos foram, além disso, confirmados pela interveniente na audiência, em resposta às questões do Tribunal Geral.
- 63 Ao salientar, no n.º 26 da decisão impugnada, que os revestimentos produzidos pela interveniente faziam parte integrante da composição e estrutura dos produtos finais de terceiros e que a marca anterior tinha sido exposta nas brochuras e nos materiais publicitários sobre esses produtos, a Câmara de Recurso rejeitou o argumento da recorrente de que «não foi feita prova da utilização no tocante aos produtos finais».

- 64 Consequentemente, a Câmara de Recurso concluiu que tinha sido provada a utilização da marca anterior no território da União, no tocante ao período relevante, para os produtos acima mencionados no n.º 26.
- 65 Recorde-se, a este respeito, que a *ratio legis* da exigência segundo a qual uma marca deve ter sido objeto de uma utilização séria para ser protegida a título do direito da União reside no facto de o registo do IHMI não poder ser equiparado a um registo estratégico e estatístico que confere a um detentor inativo um monopólio legal de duração indeterminada. Pelo contrário, e em conformidade com o considerando 10 do Regulamento n.º 207/2009, o referido registo deve refletir fielmente as indicações que as empresas utilizam efetivamente no mercado para distinguir os seus produtos e serviços na vida económica [acórdão de 15 de setembro de 2011, *centrotherm Clean Solutions/IHMI — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM)*, T-427/09, Colet., EU:T:2011:480, n.º 24].
- 66 Face à argumentação das partes, a questão de saber se a prova da utilização da marca anterior, quanto aos produtos finais de terceiros que integram o componente proveniente da interveniente, concomitantemente com outras marcas desses produtos, pode constituir a prova da utilização séria da marca anterior para os produtos finais para os quais esta última marca foi registada será apreciada sob duas vertentes. Por um lado, importa apreciar se se pode considerar que um componente e o produto que o integra pertencem a um mesmo grupo de produtos, pelo que a prova da utilização da marca anterior quanto a produtos finais de terceiros que integram esse componente constitui a prova da utilização séria da marca anterior para os produtos finais para os quais esta última foi registada. Por outro lado, há que tomar em consideração a função essencial de uma marca, que é indicar a origem comercial do produto que designa.
- Quanto à pertença de um componente, e de um produto que o integra, ao mesmo grupo de produtos
- 67 Segundo a jurisprudência, o artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que se destina a evitar que uma marca utilizada de modo parcial goze de proteção alargada pelo simples motivo de ter sido registada para uma larga gama de produtos ou serviços. Nestas circunstâncias, só os produtos que não são essencialmente diferentes dos produtos relativamente aos quais o titular da marca anterior fez prova de uma utilização séria e estão incluídos num mesmo grupo, que só de modo arbitrário pode ser diferentemente dividido, estão abrangidos por essa marca (v., neste sentido, acórdão *ALADIN*, n.º 24 *supra*, EU:T:2005:288, n.ºs 44 e 46).
- 68 No caso vertente, não se pode deixar de observar que as matérias antiaderentes que a interveniente fornece aos seus clientes estão sujeitas a um processo de transformação, quer por estes últimos quer por empresas licenciadas pela interveniente, que tem como resultado produtos destinados à venda ao consumidor final, para serem utilizados enquanto tal. Nestas circunstâncias, mesmo na hipótese de os produtos finais de terceiros incorporarem as matérias antiaderentes da interveniente ou mesmo que o respetivo revestimento seja fabricado a partir dessas matérias, eles são, tanto pela sua natureza como pela sua finalidade e pelo seu destino, essencialmente diferentes das matérias antiaderentes e não pertencem ao mesmo grupo que estas, grupo este que só de modo arbitrário pode ser diferentemente dividido, na aceção da jurisprudência referida no n.º 67 *supra* [v., neste sentido e por analogia, acórdão de 3 de maio de 2012, *Conceria Kara/IHMI — Dima (KARRA)*, T-270/10, EU:T:2012:212, n.º 53].
- 69 Daqui resulta que, no caso vertente, a prova da utilização da marca anterior relativamente a produtos finais de terceiros que integram um componente proveniente da interveniente não permite concluir pela sua utilização para os produtos finais para os quais esta última foi registada. A Câmara de Recurso não fundamentou a conclusão constante do n.º 26 da decisão impugnada com nenhum

argumento que infirme esta constatação. Por conseguinte, a Câmara de Recurso não tinha razão quando considerou que a utilização séria da marca *TEFLON* tinha sido provada para os produtos finais a esse título.

– Quanto à função essencial cumprida pela marca anterior

- 70 Resulta da jurisprudência acima recordada no n.º 45 que só se pode concluir pela utilização séria de uma marca quando esta é utilizada para garantir a identidade de origem dos produtos ou serviços para os quais tinha sido registada. Ora, seguir a conclusão da Câmara de Recurso no n.º 26 da decisão impugnada equivaleria a considerar que a interveniente está, conjuntamente com os seus clientes, na origem desses produtos finais, ao passo que aquela não alega essa realidade da sua exploração comercial e que essa realidade tão-pouco resulta dos autos (v., neste sentido, acórdão *KARRA*, n.º 68 *supra*, EU:T:2012:212, n.º 54).
- 71 Pelo contrário, resulta dos autos que a marca *TEFLON* é utilizada por terceiros para indicar a presença da matéria-prima ou de um revestimento que tem origem na interveniente, como a recorrente sustenta, e não para que essa marca constitua um nexo de origem entre a interveniente e o produto de um terceiro, ou entre esse terceiro e o seu produto.
- 72 Com efeito, em primeiro lugar, a interveniente indicou, em resposta à questão escrita do Tribunal Geral, que a utilização da marca *TEFLON* por terceiros estava sujeita a várias condições, com o objetivo, em substância, de aqueles se aprovisionarem de matérias-primas provenientes da interveniente, ou junto da própria interveniente ou junto de aplicadores licenciados por esta última, de aqueles sujeitarem os seus produtos fabricados com essas matérias à aprovação da interveniente ou de um aplicador licenciado e de aqueles subscreverem um contrato de licença relativo à referida marca. Além disso, resulta de um documento junto a essa resposta, sob a epígrafe «Trademark usage guidelines» (diretrizes para a utilização da marca) que o beneficiário da licença deve utilizar a seguinte menção quando da venda do seu produto: «[F]abricado e distribuído pelo [beneficiário da licença], que assume a responsabilidade pelo fabrico do presente produto».
- 73 Em segundo lugar, os exemplos relativos à forma de utilizar a marca anterior, dados pela interveniente nas diretrizes sobre a utilização da marca *TEFLON* com base em licenças, sob a epígrafe «TEFLON Trademark Licence, Trademark Usage Rules», quer sejam os constantes do processo do IHMI, transmitido ao Tribunal Geral, quer sejam os apresentados em resposta à questão escrita do Tribunal Geral, mostram igualmente que a interveniente pretende que sejam identificados pela referida marca os revestimentos, resinas ou outras matérias-primas ou componentes, e não que sejam indicadas as origens comerciais dos produtos finais de terceiros que integram essas matérias. Com efeito, esclarece-se, por exemplo, que uma utilização da marca anterior que a interveniente considera correta implica a utilização, no produto final do terceiro, de uma das seguintes menções: «Valves coated with TEFLON non-stick resin» (válvulas revestidas com resina antiaderente *TEFLON*), «TEFLON brand resin» (resina da marca *TEFLON*), «Wear resistance with TEFLON fluoropolymer» (resistente ao desgaste com fluoropolímero *TEFLON*), «Valves lined with TEFLON industrial coatings» (válvulas forradas com revestimentos industriais *TEFLON*) ou «I cook with pans that have TEFLON coating» (Eu cozinho com tachos que têm um revestimento de *TEFLON*).
- 74 Além disso, saliente-se que o IHMI admite que a marca *TEFLON* indica «literalmente» um tipo específico de revestimento (v. n.º 59 *supra*).
- 75 Em terceiro lugar, resulta dos elementos de prova apresentados pela interveniente ao IHMI que a marca anterior é utilizada como referência aos produtos finais de terceiros, juntamente com a marca própria do fabricante daqueles. O IHMI e a interveniente consideraram que se trata de «co-marcas» dos referidos produtos finais.

- 76 É certo, como resulta da jurisprudência invocada pela interveniente, que não existe nenhuma regra em matéria de marcas comunitárias que obrigue o oponente a provar a utilização da marca anterior de maneira isolada, independentemente de qualquer outra marca [acórdãos de 8 de dezembro de 2005, Castellblanch/IHMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Colet., EU:T:2005:438, n.ºs 33 e 34; de 21 de setembro de 2010, Villa Almè/IHMI — Marqués de Murrieta (i GAI), T-546/08, EU:T:2010:404, n.º 20; e de 14 de dezembro de 2011, Völkl/IHMI — Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, Colet., EU:T:2011:739, n.º 100].
- 77 Todavia, nos processos que deram origem aos acórdãos acima referidos no n.º 76, as marcas que visavam o mesmo produto identificavam a mesma origem comercial desse produto, podendo pois cumprir, independentemente umas das outras, a função essencial face àquele. Ora, no caso vertente, como acima se salientou, a marca anterior está aposta nos produtos finais de terceiros como indicação da presença de um componente proveniente da interveniente, mas os próprios produtos continuam a ser identificados pela e vendidos sob a marca própria do fabricante, que indica a origem comercial desse produto.
- 78 Tal prática comercial traduz a vontade dos fabricantes dos produtos finais de indicar, aos consumidores, que estão na origem da transformação das matérias-primas designadas pela marca *TEFLON* e de permitir aos consumidores que identifiquem quem é o criador último desses produtos (v., neste sentido, acórdão KARRA, n.º 68 *supra*, EU:T:2012:212, n.º 55).
- 79 Em quarto lugar, importa recordar que resulta da jurisprudência que o objetivo da função essencial da marca no âmbito da apreciação da sua utilização, a saber, identificar a origem comercial do produto ou do serviço, é permitir que o consumidor que adquire o produto ou o serviço que a marca designa faça, no momento de uma aquisição posterior, a mesma escolha se a experiência for positiva ou outra escolha se a experiência for negativa [acórdão de 27 de fevereiro de 2002, Rewe-Zentral/IHMI (LITE), T-79/00, Colet., EU:T:2002:42, n.º 26].
- 80 No caso vertente, a utilização da marca *TEFLON* no tocante aos produtos finais de terceiros não permite assegurar a função essencial dessa marca, na aceção da jurisprudência acima recordada no n.º 79, relativamente a esses produtos finais. Com efeito, as circunstâncias do caso concreto, destacadas nos n.ºs 70 a 78 *supra*, permitem concluir que o consumidor está em condições de distinguir facilmente as origens comerciais, por um lado, da matéria antiaderente designada pela marca *TEFLON* e, por outro, o produto final designado pela marca do fabricante. Se a experiência do consumidor se revelar positiva no tocante ao revestimento ou a outro componente do produto final de um terceiro, identificado pela marca *TEFLON*, aquele procurará um produto correspondente que contenha o componente designado por essa marca. Assim, a presença da marca *TEFLON* nos produtos finais de terceiros dirige a escolha do consumidor para o produto em função da experiência positiva relativa ao revestimento ou a determinadas características funcionais do produto devidas à presença da matéria-prima designada por essa marca, e não em função do produto enquanto tal. Em contrapartida, se a experiência do consumidor ou do utilizador final do produto final enquanto tal se revelar positiva, aquele procurará o mesmo produto em função da marca de origem do fabricante que identifica esse produto.
- 81 Resulta das considerações precedentes que a marca *TEFLON*, utilizada por terceiros relativamente aos seus produtos finais, não cumpre a função essencial de garantir a origem desses produtos. Consequentemente, ao invés do que a Câmara de Recurso concluiu no n.º 26 da decisão impugnada, não se pode considerar que essa utilização da marca anterior é uma utilização para esses produtos na aceção do artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009.
- 82 As conclusões constantes dos n.ºs 69 e 81 *supra* não são infirmadas pelos argumentos do IHMI nem pelos da interveniente.

- 83 Em primeiro lugar, não pode ser acolhido o argumento do IHMI — em que este refere características específicas dos produtos finais em causa e condições particulares do mercado desses produtos — de que a utilização séria da marca *TEFLON*, que identifica o componente, também deve ser aceite para os produtos finais de terceiros de que o componente faz parte, porquanto os produtos em causa são concorrentes entre si em função do respetivo revestimento ou da matéria-prima que os compõe.
- 84 A este respeito, há que salientar que é certo que resulta da jurisprudência acima referida no n.º 46 que as características dos produtos, e as do mercado em causa, que têm influência na estratégia comercial do titular da marca, devem ser levadas em conta no âmbito da apreciação da utilização séria de uma marca. Todavia, ainda que a escolha do consumidor, no tocante a um produto final, possa ser influenciada pelas características que este adquire devido à presença de uma matéria-prima ou de um componente, e ainda que, consequentemente, o mercado para esse produto possa ser criado em função de um componente que o mesmo contém, como, no caso vertente, os revestimentos identificados pela marca anterior, isso não implica que se possa considerar que uma marca, que identifica esse componente e a sua origem comercial, identifica a origem comercial desse produto.
- 85 Com efeito, a presença da marca anterior, que identifica um componente do produto nos materiais publicitários, nas brochuras ou mesmo no próprio produto, sublinhada pela Câmara de Recurso no n.º 26 da decisão impugnada, constitui uma estratégia comercial do fabricante do produto final, mediante a indicação de determinadas características funcionais desse produto devidas à presença de um componente identificado pela marca *TEFLON*.
- 86 A utilização da marca *TEFLON* no tocante aos produtos finais de terceiros pode, pois, ter a consequência de aquela cumprir uma função publicitária ou uma função de comunicação, com vista a informar ou convencer o consumidor (v., quanto às funções publicitária e de comunicação de uma marca, acórdãos de 18 de junho de 2009, *L'Oréal e o.*, C-487/07, Colet., EU:C:2009:378, n.º 58, e de 23 de março de 2010, *Google France e Google*, C-236/08 a C-238/08, Colet., EU:C:2010:159, n.ºs 75, 77 e 91). Contudo, essa marca não cumpre, por isso, a função essencial de garantia da origem do produto final, que é a única relevante para efeitos da apreciação da utilização séria de uma marca na aceção do artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009.
- 87 Em segundo lugar, é certo que, como a interveniente salienta, a utilização séria de uma marca para os produtos para os quais foi registada não pressupõe necessariamente que o titular que invoca a utilização da sua marca para esses produtos seja o fabricante dos mesmos. Resulta, designadamente, do artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 que o titular de uma marca tem o direito de invocar a sua utilização por um terceiro, com o seu consentimento. Ora, o terceiro pode utilizar a marca para os produtos que ele próprio fabrica e comercializa. Além disso, não é raro que um titular de uma marca comercialize, sob esta, os produtos que manda fabricar por outra entidade.
- 88 Contudo, no caso vertente não foi alegada nem provada nenhuma destas circunstâncias, no tocante à utilização da marca *TEFLON* relativamente aos produtos finais de terceiros. A interveniente não produziu provas de que a marca *TEFLON* é utilizada por terceiros, relativamente a produtos finais, para indicar a origem comercial desses produtos, enquanto produtos provenientes ou da interveniente ou do terceiro, como foi acima salientado nos n.ºs 70 e seguintes.
- 89 Em terceiro lugar, quanto ao argumento que a interveniente extrai do acórdão de 11 de março de 2003, *Ansul* (C-40/01, Colet., EU:C:2003:145, n.º 41), que aquela invocou na audiência, refira-se que é certo que no referido acórdão o Tribunal de Justiça reconheceu que, no caso das peças sobressalentes que fazem parte integrante dos produtos e são vendidas sob mesma marca, se deve entender que a utilização séria da marca para estas peças recai sobre os próprios produtos já comercializados e é suscetível de manter os direitos do titular para estes produtos. Contudo, mesmo que se admita que a situação das peças sobressalentes seja comparável à de um componente que faz parte integrante de um produto final e, em princípio, não pode ser substituído durante a vida do produto, não se pode deixar de observar que as circunstâncias do caso concreto são diferentes das dos casos que deram

origem ao acórdão *Ansul*, já referido (EU:C:2003:145). Com efeito, resulta deste último que a origem comercial das peças sobressalentes em causa e do produto em que devem ser utilizadas era a mesma. Ora, no caso vertente, os produtos finais de terceiros têm uma origem comercial diferente da do componente, proveniente da interveniente, identificado sob a marca *TEFLON*.

- 90 Em quarto lugar, o risco de comportamento desleal por parte de um terceiro que pretenda registar uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior para os produtos finais ou a questão de saber se o eventual prestígio da marca anterior, invocados pela interveniente na audiência, são irrelevantes no âmbito da apreciação da utilização séria da marca anterior. Em todo o caso, as conclusões constantes dos n.ºs 69 e 81 *supra* não privam a marca anterior de toda a proteção face a um pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante para os produtos finais. Com efeito, nada impede a interveniente de alegar, se for caso disso, a existência de um risco de confusão com essa marca do terceiro, atendendo à eventual semelhança dos produtos e das marcas e ao caráter distintivo superior ao normal da marca anterior — admitindo que o mesmo é provado —, devido ao conhecimento que o público tem daquela marca no mercado. Tão-pouco está excluído que esse risco de confusão possa ser invocado face a um pedido de registo de uma marca semelhante ou idêntica à marca anterior para os produtos que não são semelhantes, se a interveniente provar o prestígio da marca anterior, na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.
- 91 Resulta das considerações precedentes que a decisão impugnada enferma de um erro de direito, porquanto a Câmara de Recurso concluiu, no n.º 26 da decisão impugnada, que a interveniente tinha provado a utilização da marca anterior para os produtos finais, dado que os revestimentos produzidos pela interveniente eram parte integrante da composição e estrutura de produtos finais de terceiros, e que a marca anterior tinha sido exposta nas brochuras e nos materiais publicitários desses produtos.

Quanto à segunda parte do segundo fundamento, relativa à utilização da marca anterior para as «resinas homopolímeras e copolímeras, películas e aprestos provavelmente pertencentes à classe 1»

- 92 A recorrente contesta que a interveniente tenha produzido provas suficientes e adequadas da utilização séria da marca anterior, mesmo para as «resinas homopolímeras e copolímeras, películas e aprestos», que considera que «provavelmente» pertencem à classe 1. Em seu entender, não podem ser tidos em consideração, para efeitos da apreciação da utilização séria da marca anterior, elementos de prova que não apresentam datas, nem elementos de prova em que a marca anterior não é representada «conforme é utilizada no mercado».
- 93 Na audiência, em resposta a uma questão escrita do Tribunal Geral, a recorrente esclareceu que, no âmbito desse argumento, alegou nomeadamente que a interveniente, embora tivesse apresentado elementos relativos aos volumes de negócios anuais de produtos como as «resinas homopolímeras e copolímeras, películas e aprestos», não chegou a apresentar elementos de prova nos quais a marca anterior fosse representada em relação com esses produtos. Em contrapartida, os elementos de prova de que constava a marca *TEFLON* só diziam respeito, segundo a recorrente, aos produtos finais de terceiros. Ora, para estes últimos produtos, a interveniente não apresentou provas que permitam fazer uma estimativa do volume de vendas.
- 94 A este respeito, importa recordar que a questão de saber se uma marca foi objeto de utilização séria deve ser apreciada globalmente, levando em conta todos os elementos disponíveis. Essa apreciação implica uma certa interdependência entre os fatores levados em conta [v., neste sentido, acórdão de 8 de julho de 2004, *MFE Marienfelde/IHMI — Vétoquinol (HIPOVITON)*, T-334/01, Colet., EU:T:2004:223, n.º 36, e *VITAFRUIT*, n.º 44 *supra*, EU:T:2004:225, n.º 42]. Assim, não está em causa analisar isoladamente cada uma das provas, mas sim analisá-las conjuntamente, para identificar o sentido mais provável e coerente das mesmas. No âmbito dessa análise, não se pode excluir que uma série de elementos de prova permita provar os factos que carecem de prova, ao passo que cada um desses elementos, tomados isoladamente, não chega para fazer a prova da exatidão desses factos

[acórdãos de 15 de dezembro de 2010, Epcos/IHMI — Epcos Sistemas (EPCOS), T-132/09, EU:T:2010:518, n.º 28, e de 29 de fevereiro de 2012, Certmedica International e Lehning entreprise/IHMI — Lehning entreprise e Certmedica International (L112), T-77/10 e T-78/10, EU:T:2012:95, n.º 57].

- 95 No caso vertente, a marca anterior figura, nomeadamente, nas brochuras, no material publicitário ou nos extratos dos sítios Internet relativos aos produtos finais de terceiros, como a recorrente reconhece. É certo que alguns desses documentos não estão datados, mas, não obstante, podem ser levados em conta na apreciação global, combinados com outros elementos de prova que refiram o período relevante, para provar a utilização séria da marca anterior [v., neste sentido, acórdão de 17 de fevereiro de 2011, J & F Participações/IHMI — Plusfood Wrexham (Friboi), T-324/09, EU:T:2011:47, n.º 33].
- 96 A este respeito, refira-se, em primeiro lugar, que determinadas revistas ou extratos dos sítios Internet citados pela Câmara de Recurso têm, de facto, uma data e pertencem ao período relevante.
- 97 Seguidamente, como se concluiu no âmbito da análise da primeira parte do segundo fundamento, a marca anterior foi utilizada pelos terceiros para fazer referência a revestimentos ou matérias-primas provenientes da interveniente. Estes revestimentos e matérias-primas correspondem, atendendo às informações prestadas pela interveniente sobre as possíveis utilizações dos produtos que fabrica e comercializa sob a marca anterior, aos produtos vendidos pela interveniente sob essa marca no período relevante, como resulta, nomeadamente, de um depoimento e do documento sobre os volumes de negócios anuais realizados com a venda de «resinas homopolímeras e copolímeras, películas e aprestos» no território da União nos anos de 2003 a 2008, que a recorrente refere. A recorrente não produziu nenhum elemento suscetível de demonstrar a inexatidão desses volumes de negócios anuais apresentados pela interveniente e pertencentes ao período relevante. A recorrente tão-pouco contestou a relevância dos dados constantes desses documentos.
- 98 Por último, resulta também dos autos, mais especialmente dos dois documentos acima mencionados no n.º 97, cujo conteúdo a recorrente não contesta, que a interveniente envidou um esforço publicitário significativo durante o período relevante, quanto aos produtos que comercializava sob a marca *TEFLON*. Como resulta da jurisprudência, pode-se considerar séria a utilização de uma marca quando esta é utilizada para conquistar clientela, nomeadamente no âmbito de campanhas publicitárias [v., neste sentido, acórdão Ansul, n.º 89 *supra*, EU:C:2003:145, n.º 37]. Este elemento constitui, pois, outro indício significativo da utilização da marca anterior durante o período relevante para as matérias antiaderentes da interveniente [v., neste sentido, acórdão de 14 de dezembro de 2006, Gagliardi/IHMI — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T-392/04, EU:T:2006:400, n.º 86].
- 99 Daqui resulta que os elementos de prova que não têm data ou os elementos de prova em que a marca anterior é representada em relação com os produtos finais de terceiros podem ser legitimamente levados em conta pela Câmara de Recurso no âmbito da apreciação global dos elementos de prova da utilização séria da marca anterior para os produtos provenientes da interveniente. Por conseguinte, esta parte do segundo fundamento deve ser julgada improcedente.
- 100 Resulta do exposto que a decisão impugnada deve ser anulada, porquanto esta enferma, por um lado, de insuficiência de fundamentação quanto à conclusão da Câmara de Recurso constante do n.º 28 da decisão impugnada e, por outro, de erro de direito quanto à conclusão da Câmara de Recurso constante do n.º 26 da decisão impugnada. Nestas circunstâncias, não há que apreciar o primeiro fundamento aduzido pela recorrente nem a questão da admissibilidade dos documentos que aquela apresentou no Tribunal Geral para corroborar esse fundamento.

### **Quanto às despesas**

<sup>101</sup> Nos termos 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 o IHMI sido vencido, há que condená-lo nas despesas da recorrente, em conformidade com os pedidos desta. Não tendo a recorrente pedido a condenação da interveniente nas despesas, basta decidir que esta suporta as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)

decide:

- 1) É anulada a decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 29 de setembro de 2011 (processo R 2005/2010-1).**
- 2) O IHMI suportará as suas próprias despesas e as efetuadas pela Polytetra GmbH.**
- 3) A EI du Pont de Nemours and Company suportará as suas próprias despesas.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 16 de junho de 2015.

Assinaturas

## Índice

Antecedentes do litígio .....	2
Pedidos das partes .....	4
Questão de direito .....	4
Quanto ao dever de fundamentação .....	5
Quanto ao segundo fundamento, relativo a uma violação do artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, e do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 .....	8
Quanto ao período relevante .....	10
Quanto à primeira parte do segundo fundamento, relativa à utilização da marca anterior para os produtos diferentes das «resinas homopolímeras e copolímeras, películas e aprestos» .....	11
— Quanto à pertença de um componente, e de um produto que o integra, ao mesmo grupo de produtos .....	13
— Quanto à função essencial cumprida pela marca anterior .....	14
Quanto à segunda parte do segundo fundamento, relativa à utilização da marca anterior para as «resinas homopolímeras e copolímeras, películas e aprestos provavelmente pertencentes à classe 1» ..	17
Quanto às despesas .....	19