



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)

15 de dezembro de 2015*

«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido da marca nominativa ARTHUR & ASTON — Marca nacional figurativa anterior Arthur — Não utilização séria de uma marca — Artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Forma que difere em elementos que alteram o caráter distintivo»

No processo T-83/14,

LTJ Diffusion, com sede em Colombes (França), representada inicialmente por S. Lederman, e em seguida por F. Fajgenbaum, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

Arthur e Aston SAS, com sede em Giberville (França), representada por N. Boespflug, advogado,

que tem por objeto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 2 de dezembro de 2013 (processo R 1963/2012-1), relativa a um processo de oposição entre a LTJ Diffusion e a Arthur e Aston SAS,

O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção),

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

secretário: E. Coulon,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 4 de fevereiro de 2014,

vista a resposta do IHMI, apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 16 de maio de 2014,

vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 2 de maio de 2014,

vista a réplica apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 12 de agosto de 2014,

* Língua do processo: francês.

visto não terem as partes apresentado um pedido de realização de audiência no prazo de um mês a contar da notificação do encerramento da fase escrita e tendo assim sido decidido, com base no relatório do juiz-relator e nos termos do artigo 135.º-A do Regulamento de Processo do Tribunal Geral de 2 de maio de 1991, julgar o processo prescindindo da fase oral,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 10 de novembro de 2010, a interveniente, a Arthur e Aston SAS, apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do 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 requerido é o sinal nominativo ARTHUR & ASTON.
- 3 Os produtos para os quais foi pedido o registo estão abrangidos pela classe 25 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 modificado, e correspondem à descrição seguinte: «Calçado; calçado de desporto; calçado de praia; sandálias; botas; botinas; tamancos (calçado); alpercatas; sapatos».
- 4 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 10/2011, de 17 de janeiro de 2011.
- 5 Em 14 de abril de 2011, a recorrente, a LTJ Diffusion, deduziu oposição, ao abrigo do artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009, ao registo da marca pedida para os produtos já referidos no n.º 3.
- 6 A oposição tinha por fundamento a marca figurativa francesa anterior registada sob o número 17731, a seguir reproduzida:



- 7 A marca anterior invocada em apoio da oposição tinha sido registada em França, em 16 de junho de 1983 e renovada em 11 de abril de 2003 para os seguintes produtos da classe 25: «Artigos têxteis, de pronto a vestir e por medida incluindo botas, sapatos e pantufas». A recorrente apresentou, a este respeito, diversos meios de prova que foram examinados pela Divisão de Oposição.
- 8 O fundamento invocado para a oposição foi o referido no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.
- 9 Tendo a interveniente requerido a apresentação da prova de utilização séria da marca anterior, nos termos do artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009, a recorrente apresentou apenas a prova da utilização séria do sinal a seguir reproduzido:



- 10 Em 27 de agosto de 2011, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição na totalidade, porque a recorrente não tinha feito prova da utilização séria da marca anterior sob a sua forma registada (a seguir «marca anterior sob a sua forma registada»), na aceção do artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009.
- 11 Em 23 de outubro de 2012, a recorrente interpôs no IHMI, ao abrigo dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009, recurso da decisão da Divisão de Oposição.
- 12 Por decisão de 2 de dezembro de 2013 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. À semelhança da Divisão de Oposição, a Câmara de Recurso declarou que o sinal reproduzido no n.º 9 já referido (a seguir «sinal utilizado»), diferia da forma da marca anterior sob a sua forma registada, de modo a alterar o seu carácter distintivo. Assim, concluiu que não ficou provada, em conformidade com o artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, a utilização da marca anterior invocada em apoio da oposição.

Pedidos das partes

- 13 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
 - Anular a decisão impugnada;
 - Remeter o processo à formação competente do IHMI, para decisão de mérito da oposição, no caso de o Tribunal Geral considerar não ter competência para decidir sobre o processo.
- 14 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:
 - Negar provimento ao recurso;

— Condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

- 15 A recorrente invoca um fundamento único de recurso, baseado na violação do artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009. Sustenta que a Câmara de Recurso apreciou erradamente esta disposição.
- 16 Nos termos do artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, a prova da utilização séria de uma marca comunitária compreende também a prova da utilização da marca comunitária sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual esta foi registada.
- 17 Embora este artigo se refira unicamente à utilização da marca comunitária, deve aplicar-se por analogia à utilização de uma marca nacional, na medida em que o artigo 42.º, n.º 3, de Regulamento n.º 207/2009 prevê que o seu n.º 2 se aplica às marcas nacionais anteriores previstas no artigo 8.º, n.º 2, alínea a), do referido regulamento, «entendendo-se que a utilização na [União] é substituída pela utilização no Estado-Membro onde a marca nacional anterior é protegida» [acórdão de 14 de julho de 2014, Vila Vita Hotel und Touristik/IHMI — Viavita (VIAVITA), T-204/12, EU:T:2014:646, n.º 24].
- 18 O artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, que, ao evitar a exigência de uma conformidade estrita entre a forma usada no comércio e a forma sob a qual a marca foi registada, tem por objetivo permitir ao titular desta última acrescentar ao sinal, na sua exploração comercial, variações que, sem alterarem o carácter distintivo, permitem uma melhor adaptação às exigências da comercialização e da promoção dos produtos ou dos serviços em causa. De acordo com esse objetivo, o âmbito de aplicação material da disposição deve ser limitado às situações em que o sinal concretamente utilizado pelo titular de uma marca para designar os produtos ou os serviços para os quais esta foi registada constitui a forma sob a qual essa mesma marca é comercialmente explorada. Em situações semelhantes, quando o sinal utilizado no comércio difere da forma sob a qual foi registado unicamente em elementos insignificantes, de modo a os dois sinais poderem ser considerados globalmente equivalentes, a obrigação de utilização da marca registada pode ser cumprida fazendo a prova da utilização do sinal que constitui a forma com que essa marca é utilizada no comércio [acórdãos de 10 de junho de 2010, Atlas Transport/IHMI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, EU:T:2010:229, n.º 30; de 21 de junho de 2012, Fruit of the Loom/IHMI — Blueshore Management (FRUIT), T-514/10, EU:T:2012:316, n.º 28, e de 12 de março de 2014, Borrajo Canelo/IHMI — Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T-381/12, EU:T:2014:119, n.º 26].
- 19 No caso presente, é pacífico que no período relevante entre 17 de janeiro de 2006 e 16 de janeiro de 2011, apenas a utilização séria do sinal foi provada no processo no IHMI. Por conseguinte, há que examinar se a Câmara de Recurso concluiu corretamente que esse sinal tinha diferenças em relação à marca anterior sob a sua forma registada, alterando o carácter distintivo desta.
- 20 A este propósito, importa recordar que o carácter distintivo de uma marca na aceção do Regulamento n.º 207/2009 significa que essa marca é adequada a identificar o produto para o qual é pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, distinguir esse produto das outras empresas (v. acórdão de 18 de julho de 2013, Specsavers International Healthcare e o., C-252/12, Colet., EU:C:2013:497, n.º 22 e jurisprudência aí referida).
- 21 A marca anterior na sua forma registada, representa o nome próprio Arthur na forma de uma assinatura manuscrita, a negro em fundo branco, colocada de forma oblíqua e compactada, com as letras representadas numa escrita muito apertada. A primeira letra da referida marca sobressai por estar escrita em maiúsculas e apoiada num ponto entre os traços oblíquos do «A». Se bem que o

elemento nominativo «arthur» constitua o elemento dominante da marca anterior na sua forma registada, o carácter distintivo desta provém não só desse elemento nominativo, mas também da sua representação gráfica, que, ainda que secundária não é, nem insignificante, nem banal.

- 22 Tal como a Câmara de Recurso observa acertadamente no n.º 27 da decisão impugnada, o sinal utilizado apresenta diferenças significativas em relação à marca anterior sob a sua forma registada. Embora o sinal utilizado reproduza o elemento nominativo «arthur», os caracteres utilizados para representar as letras que constituem este elemento nominativo são caracteres de imprensa maiúsculos brancos, com uma ligeira estilização, em fundo negro e dispostos horizontalmente. Por outro lado, o sinal utilizado coloca a palavra «arthur» numa moldura retangular a negro inserido ele próprio numa fina moldura de cor branca.
- 23 Essas diferenças são suscetíveis de alterar, na ótica do consumidor médio francês que é visado pelos produtos da classe 25, o carácter distintivo da marca anterior sob a sua forma registada. Com efeito, o elemento gráfico da referida marca, constituído por uma assinatura estilizada, desaparece completamente do sinal utilizado e é substituído por um elemento gráfico radicalmente diferente, bem clássico, simétrico e estático, enquanto, como o IHMI salienta acertadamente, a marca anterior sob a sua forma registada capta a atenção para a assimetria e o dinamismo conferidos pelo movimento das letras, da esquerda para a direita. As diferenças entre a marca e o sinal já referidos não são insignificantes e estes não podem ser considerados globalmente equivalentes, na aceção da jurisprudência referida no n.º 18.
- 24 Tendo em conta que o grafismo especial da palavra «arthur» contribui, com a referida palavra, para o carácter distintivo da marca anterior sob a sua forma registada e que se encontra radicalmente alterado no sinal utilizado, há que confirmar a decisão da Câmara de Recurso segundo a qual as diferenças entre a marca e o sinal em causa são tais que o carácter distintivo da primeira se encontra alterado.
- 25 Esta conclusão não é posta em causa pela argumentação da recorrente.
- 26 Em primeiro lugar, há que rejeitar, por falta de base factual, a alegação da recorrente de que a Câmara de Recurso não se pronunciou sobre uma eventual alteração do carácter distintivo da marca anterior sob a sua forma registada e não procedeu, a esse respeito, a uma análise concreta dessa marca e do sinal utilizado. Com efeito, basta reportarmo-nos aos n.ºs 26 a 30 e 34 a 36 da decisão recorrida para verificar que a Câmara de Recurso procedeu a uma análise concreta e pormenorizada da marca e do sinal já referidos para, no seu n.º 40, chegar à conclusão de que o sinal utilizado difere da marca anterior sob a sua forma registada de um modo que altera o carácter distintivo desta.
- 27 Improcede também a alegação da recorrente de que a Câmara de Recurso não se pronunciou sobre o carácter distintivo próprio do elemento gráfico da marca anterior sob a sua forma registada nem sobre a questão de saber se a utilização de uma nova apresentação da escrita, qualificada pela própria Câmara de Recurso de «bastante clássica», podia, só por si, levar a uma alteração do carácter distintivo da marca anterior sob a sua forma registada.
- 28 A este respeito, há que realçar que, no n.º 34 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que os elementos figurativos da marca anterior sob a sua forma registada não podiam ser considerados insignificantes. No n.º 35 da decisão impugnada, prosseguiu especificando que a palavra «arthur» não era representada em caracteres perfeitamente habituais e banais e lembrando que a marca anterior em que se baseava a oposição não estava registada como uma marca nominativa, mas sim como uma marca figurativa. Por fim, no n.º 36 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que o sinal utilizado produzia no consumidor uma impressão bem diferente da deixada pela marca anterior sob a sua forma registada, na medida em que não reproduzia nenhum dos elementos figurativos desta última e era constituída por outros elementos figurativos, designadamente, os caracteres de imprensa rigorosamente estilizados.

- 29 Resulta, assim dos n.ºs 34 a 36 da decisão impugnada que a Câmara de Recurso, contrariamente às alegações da recorrente, examinou o caráter distintivo próprio dos elementos figurativos da marca anterior sob a sua forma registada e concluiu que esses elementos não eram habituais nem banais. Por isso, considerou, implícita mas necessariamente, que esses elementos figurativos contribuíam para o caráter distintivo da marca anterior sob a sua forma registada. Resulta também dos números já referidos da decisão impugnada, em especial do n.º 36 da mesma, que a Câmara de Recurso considerou que a alteração do caráter distintivo da marca anterior sob a sua forma registada resultava do desaparecimento, no sinal utilizado, dos elementos figurativos já referidos e da sua substituição por outros mais banais e menos estilizados.
- 30 Em segundo lugar, a recorrente sustentou que o elemento nominativo «arthur» constituía o único elemento distintivo e dominante da marca anterior sob a sua forma registada, sendo o grafismo que caracteriza esse elemento nominativo banal e secundário. Portanto, segundo a recorrente, uma correta aplicação do artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, deveria ter levado a Câmara de Recurso a considerar que o sinal utilizado, que reproduz na íntegra esse elemento nominativo distintivo e dominante, sem acrescentar nenhum outro elemento nominativo nem qualquer elemento gráfico distintivo com uma apresentação diferente perfeitamente banal e secundário, não altera o caráter distintivo da marca anterior sob a sua forma registada.
- 31 Em apoio da argumentação de que o elemento nominativo «arthur» constituía o único elemento distintivo e dominante da marca anterior sob a sua forma registada, a recorrente alegou que numerosas decisões dos órgãos jurisdicionais, quer franceses quer da União, tinham decidido nesse sentido. A recorrente invocou, em especial, o acórdão de 24 de novembro de 2005, Sadas/IHMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE) (T-346/04, Colet., EU:T:2005:420), relativamente à oposição que tinha deduzido, baseada na marca anterior sob a sua forma registada contra o pedido de registo, enquanto marca comunitária, do sinal nominativo ARTHUR ET FELICIE. A recorrente também invocou o acórdão da cour d'appel de Paris de 11 de maio de 2005 proferido no quadro de uma ação de contrafação que tinha intentado contra a utilização da marca nominativa ARTHUR ET FELICIE.
- 32 Além disso, a recorrente censurou a Câmara de Recurso por ter considerado não pertinente o acórdão ARTHUR ET FELICIE, n.º 31 já referido (EU:T:2005:420), e as decisões das instâncias nacionais por si invocadas no procedimento administrativo. Ao contestar a apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual eram irrelevantes as considerações apresentadas no acórdão e nas decisões já referidas, uma vez que tinham sido feitas no âmbito de um exame quanto ao risco de confusão e não no âmbito do exame quanto à natureza da utilização da marca anterior sob a sua forma registada (n.ºs 32 e 38 da decisão impugnada), a recorrente sustenta, em substância, que a análise do caráter distintivo da referida marca devia ser a mesma no contexto do artigo 8.º do Regulamento n.º 207/2009, relativo ao risco de confusão, e do artigo 15.º do referido regulamento, relativo à utilização da marca registada.
- 33 Em resposta à argumentação da recorrente já apresentada n.ºs 30 a 32, há que lembrar antes de mais que, como resulta do n.º 21 já referido, o elemento nominativo «arthur» constitui o elemento dominante da marca anterior sob a sua forma registada, no sentido de que domina a impressão de conjunto produzida por essa marca. A apresentação gráfica deste elemento nominativo reveste um aspeto secundário, mas não insignificante, nessa impressão de conjunto.
- 34 Assim sendo, importa salientar que não basta que o elemento dominante da marca anterior sob a sua forma registada seja retomado no sinal utilizado, como ocorre no caso presente tratando-se do elemento nominativo «arthur» para que se reconheça que este sinal não altera o caráter distintivo da marca anterior sob a sua forma registada. O exame da alteração do caráter distintivo consiste na comparação da marca anterior sob a sua forma registada com o sinal utilizado com o objetivo de examinar se esta marca e este sinal diferem ou não em elementos insignificantes e se estes podem ser considerados globalmente equivalentes (acórdãos ATLAS TRANSPORT, n.º 18, *supra*, EU:T:2010:229; FRUIT, n.º 18, *supra*, EU:T:2012:316, e PALMA MULATA, n.º 18, *supra*, EU:T:2014:119). Tal como se concluiu, as considerações da Câmara de Recurso a este propósito não estão feridas de erro.

- 35 Por conseguinte, no caso da alegação da recorrente de que o elemento nominativo «arthur» constitui o único elemento distintivo da marca anterior sob a sua forma registada, essa alegação é errada pelas razões expostas nos já referidos n.ºs 21 a 24, na medida em que o carácter distintivo desta marca resulta não só desse elemento nominativo, mas também da apresentação gráfica do referido elemento, que não é insignificante e banal.
- 36 Em suma, a alegação da recorrente anteriormente mencionada não é corroborada pelo acórdão ARTHUR ET FELICIE, n.º 31 já referido (EU:T:2005:420). Neste acórdão, o Tribunal Geral não concluiu de modo algum que o elemento nominativo «arthur» constituía o único elemento distintivo da marca anterior sob a sua forma registada. No âmbito da comparação dos sinais controvertidos no processo na origem do acórdão ARTHUR ET FELICIE, n.º 31 já referido (EU:T:2005:420), e mais exatamente no n.º 46, constatou apenas, como no caso presente (v. n.º 21 já referido), o carácter predominante desse elemento nominativo e o carácter secundário dos elementos figurativos.
- 37 Por fim, quanto à referência da recorrente ao acórdão da cour d'appel de Paris de 11 de maio de 2005 (v. n.º 31 já referido) e a outras decisões das instâncias nacionais, também invocadas no IHMI, há que observar que nem esse acórdão nem essas decisões são suscetíveis de pôr em causa a conclusão do Tribunal Geral no n.º 24 já referido, na medida em que não se concluiu de modo algum que o elemento gráfico da marca anterior sob a sua forma registada era insignificante e que não contribuía, com o elemento nominativo «arthur», para o carácter distintivo dessa marca. Pelo contrário, esse elemento gráfico, com a forma de uma assinatura manuscrita era qualificado de «especial». Era assim que, designadamente, a cour d'appel de Paris, no seu acórdão já referido, tinha descrito a marca anterior sob a sua forma registada como «apresentada com um grafismo especial sob a forma de assinatura manuscrita, aliada a uma forma ascendente, com um ponto na letra A». De todo o modo, há que recordar que o regime comunitário das marcas é autónomo e que a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso é apreciada unicamente à luz do Regulamento n.º 207/2009, de modo que o IHMI ou, em sede de recurso, o Tribunal Geral não está obrigado a alcançar resultados idênticos aos obtidos pelas administrações ou pelos órgãos jurisdicionais nacionais em situação semelhante [v., nesse sentido, acórdãos de 12 de janeiro de 2006, Deutsche SiSi-Werke/IHMI, C-173/04 P, Colet., EU:C:2006:20, n.º 49, e de 23 de janeiro de 2014, Coppenrath-Verlag/IHMI — Sembella (Rebella), T-551/12, EU:T:2014:30, n.º 61 e jurisprudência aí referida].
- 38 Com base nas considerações que constam dos n.ºs 33 a 37 já referidos, e sem necessidade de decidir do mérito da alegação da recorrente de que a análise do carácter distintivo da marca sob a sua forma registada devia ser a mesma no âmbito dos artigos 8.º e 15.º do Regulamento n.º 207/2009 (v. n.º 32 já referido), há que rejeitar a argumentação da recorrente segundo a qual o elemento nominativo «arthur» constitui o único elemento distintivo e dominante da marca anterior sob a sua forma registada. Por conseguinte, há que julgar improcedente a restante argumentação da recorrente que se baseia nessa premissa errada (v. n.º 30 já referido).
- 39 Em terceiro lugar, há que julgar improcedente o argumento da recorrente de que a solução acolhida na decisão controvertida é contrária à solução da Segunda Secção da Câmara de Recurso do IHMI de 4 de outubro de 2013 (processo R 737/2013-2). Basta observar que os quadros factuais em que se inscrevem essas duas decisões são diferentes, na medida em que a relação entre a forma da marca anterior sob a sua forma registada e a forma do sinal utilizado como definida na decisão impugnada difere da relação entre a forma da marca anterior e a do sinal utilizado como definida na já referida decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 4 de outubro de 2013. Por outro lado, há que recordar que o IHMI é chamado a decidir em função das circunstâncias de cada caso e não está vinculado pelas decisões anteriores tomadas noutros processos. Com efeito, a legalidade das decisões da Câmara de Recurso deve ser apreciada unicamente à luz do Regulamento n.º 207/2009 e não com base numa prática decisória que lhe é anterior. Além disso, no âmbito da sua fiscalização da legalidade, o Tribunal Geral não está vinculado por uma prática decisória do IHMI (v. acórdão PALMA MULATA, n.º 18, *supra*, EU:T:2014:119, n.º 43 e jurisprudência aí referida).

40 Com base nestas considerações, há que julgar improcedente o fundamento de anulação baseado na violação do artigo 15.º, n.º 1, alínea a), de Regulamento n.º 207/2009. Daqui resulta que deve ser negado provimento ao recurso na íntegra.

Quanto às despesas

41 Nos termos do artigo 134.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.

42 Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, nos termos do pedido do IHMI e da interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A LTJ Diffusion é condenada nas despesas.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 15 de dezembro de 2015.

Assinaturas