



## Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Nona Secção)

23 de setembro de 2020\*

«Marca da União Europeia — Processo de oposição — Pedido de marca tridimensional da União Europeia — Forma de uma canícula numa garrafa — Marca nacional tridimensional anterior — Utilização séria da marca anterior — Artigo 15.º, n.º 1, e artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento (CE) n.º 40/94 [atuais artigo 18.º, n.º 1, e artigo 47.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento (UE) 2017/1001] — Natureza da utilização — Alteração do caráter distintivo — Utilização em conjunto com outras marcas — Objeto da proteção — Exigência de clareza e precisão — Exigência de concordância entre a descrição e a representação — Decisão tomada na sequência da anulação pelo Tribunal Geral de uma decisão anterior — Reenvio para os fundamentos de uma decisão anterior anulada — Dever de fundamentação»

No processo T-796/16,

**CEDC International sp. z o.o.**, com sede em Oborniki Wielkopolskie (Polónia), representada por M. Siciarek, avocat,

recorrente,

contra

**Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)**, representado por D. Walicka e V. Ruzek, na qualidade de agentes,

recorrido,

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

**Underberg AG**, com sede em Dietlikon (Suíça), representada por A. Renck, avocat,

que tem por objeto um recurso da Decisão da Quarta Câmara de Recurso do EUIPO de 29 de agosto de 2016 (processo R 1248/2015-4), relativa a um processo de oposição entre a CEDC International e a Underberg,

O TRIBUNAL GERAL (Nona Secção),

composto por: M. J. Costeira, presidente, D. Gratsias e M. Kancheva (relatora), juízes,

secretário: A. Juhász-Tóth, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 11 de novembro de 2016,

vista a resposta do EUIPO apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 24 de fevereiro de 2017,

\* Língua do processo: inglês.

vista a resposta da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 8 de março de 2017,  
vista a decisão de suspensão da instância de 29 de maio de 2017,  
vista a decisão de reatamento da instância de 12 de agosto de 2019,  
vistas as medidas de organização do processo de 10 de dezembro de 2019 e as respostas das partes apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 23 de dezembro de 2019 e em 9 de janeiro de 2020,  
após a audiência de 6 de fevereiro de 2020,  
profere o presente

## Acórdão<sup>1</sup>

### Antecedentes do litígio

- 1 Em 1 de abril de 1996, a interveniente, a Underberg AG, apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia ao Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia (JO 2009, L 78, p. 1), conforme alterado, ele próprio substituído pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1)].
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal tridimensional representado da seguinte forma:



- 3 Esta representação da marca pedida foi acompanhada da seguinte descrição: «O objeto da marca é uma [canícula] de cor verde-acastanhada, colocada [numa] garrafa, cujo comprimento corresponde a mais ou menos [três quartos] da altura da garrafa.»
- 4 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem nomeadamente à classe 33 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 à seguinte descrição: «Bebidas espirituosas e licores».
- 5 O pedido de marca n.º 33266 foi publicado no *Boletim das Marcas Comunitárias* n.º 51/2003, de 23 de junho de 2003.

<sup>1</sup> Apenas são reproduzidos os números do presente acórdão cuja publicação o Tribunal Geral considera útil.

- 6 Em 15 de setembro de 2003, a Przedsiębiorstwo Polmos Białystok (Spółka Akcyjna), à qual a recorrente, a CEDC International sp. z o.o., se substituiu na sequência de uma fusão por absorção ocorrida em 27 de julho de 2011, deduziu oposição ao abrigo do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94 (que passou a artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009, e em seguida a artigo 46.º do Regulamento 2017/1001), ao registo da marca pedida para os produtos acima visados no n.º 4.
- 7 A oposição baseou-se nomeadamente na marca tridimensional francesa anterior, cujo pedido foi apresentado em 18 de setembro de 1995, registada em 18 de abril de 1997 sob o n.º 95588457, renovada em 9 de junho de 2005 e em 13 de julho de 2015 (após transmissão à recorrente em 28 de outubro de 2011) para «bebidas alcoólicas» pertencentes à classe 33 do Acordo de Nice, representada da seguinte forma:



- 8 Esta representação da marca tridimensional francesa anterior é acompanhada da seguinte descrição: «A marca compõe-se de uma garrafa como a acima representada, dentro da qual está colocada uma canícula em posição quase diagonal no corpo da garrafa.»

[Omissis]

- 10 Os motivos invocados em apoio da oposição foram os visados, primeiro, no artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 40/94 [que passou a artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 207/2009, e em seguida do Regulamento 2017/1001] ao abrigo da marca tridimensional francesa anterior n.º 95588457 acima reproduzida no n.º 7, segundo, no artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 [que passou a artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, e em seguida do Regulamento 2017/1001] ao abrigo da mesma marca, bem como das marcas registadas acima indicadas no n.º 9 e, terceiro, no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 [que passou a artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, e em seguida do Regulamento 2017/1001] a título dos sinais não registados acima mencionados no n.º 9.

[Omissis]

- 21 Através do Acórdão de 11 de dezembro de 2014, CEDC International/IHMI — Underberg (Forma de uma canícula dentro de uma garrafa) (T-235/12; a seguir «acórdão de anulação», EU:T:2014:1058), o Tribunal Geral anulou a primeira decisão.
- 22 A título preliminar, o Tribunal Geral salientou que a recorrente contestava as constatações e as apreciações do EUIPO a respeito de todos os motivos da oposição, a saber, os enunciados no artigo 8.º, n.º 1, alínea a), n.º 3, e n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, mas que, no entanto, indicava que limitava a sua argumentação unicamente às conclusões da Câmara de Recurso relativas à avaliação das provas de utilização apresentadas, pois essas conclusões diziam indistintamente respeito a todos os motivos da oposição (acórdão de anulação, n.º 29).

[Omissis]

- 32 Através da Decisão de 29 de agosto de 2016 (a seguir «decisão impugnada») no processo R 1248/2015-4, a Quarta Câmara de Recurso do EUIPO negou provimento ao recurso.
- 33 Em especial, a Câmara de Recurso considerou que, embora tivesse exercido o seu poder de apreciação para tomar em consideração provas apresentadas tardiamente a favor da recorrente, estas provas em nada alteravam a sua decisão anterior, segundo a qual a recorrente não tinha feito prova da natureza da utilização e, por conseguinte, da utilização séria da marca tridimensional francesa anterior, em conformidade com o artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009 (atual artigo 47.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento 2017/1001) (n.º 35 da decisão impugnada).
- 34 Desde logo, a Câmara de Recurso observou que era a representação gráfica da marca conforme foi apresentada, e não a descrição da marca que tinha sido apresentada pela recorrente, que definia o âmbito da respetiva proteção. Acrescentou que uma descrição da marca devia definir o que podia ser visto na representação de uma marca e que o âmbito da proteção não era alargado através de uma interpretação possível daquilo que a demandada queria dizer através dessa representação ou das ideias que tinha. No caso concreto, a Câmara de Recurso salientou que a representação gráfica da marca tridimensional francesa anterior mostrava uma garrafa com uma forma comum na qual aparecia uma linha que partia em diagonal do lado esquerdo da garrafa, que começava imediatamente abaixo do gargalo, em direção ao rebordo inferior da garrafa; que a linha, apresentada como uma parte fixa do corpo da garrafa, era uma linha diagonal direita e nada mais e que a descrição apresentada pela recorrente em nada alterava esta constatação porque o âmbito da proteção da marca não era definida pela intenção que a recorrente tivera no momento em que apresentou o pedido de marca (n.ºs 38 e 39 da decisão impugnada).
- 35 A Câmara de Recurso constatou que nenhuma das provas apresentadas em primeira instância mostrava a marca na forma com que foi registada, ou seja, conforme foi graficamente representada no registo. Com efeito, nenhuma das garrafas apresentava uma linha diagonal ininterrupta, e ainda menos a mesma linha que fazia parte da marca anterior; esta linha não estava aposta na superfície externa de uma das garrafas apresentadas e não aparecia no rótulo em si mesmo ou através deste e era impossível ver o que estava dentro da garrafa atrás do rótulo, porque o rótulo não transparente cobria quase integralmente a superfície da garrafa. A Câmara de Recurso acrescentou que a recorrente tinha apresentado perante si provas suplementares nas quais figuravam garrafas, algumas das quais tinham rótulos ilegíveis e outras tinham rótulos com a menção «żubrówka bison vodka», sendo que em todas as garrafas, como as apresentadas em primeira instância, estavam apostos rótulos não transparentes, que impediam que se visse o que estava atrás deste, e não apresentavam a linha diagonal que fazia parte da marca anterior na superfície exterior da garrafa ou que atravessava o próprio rótulo. No que respeita às provas apresentadas tardiamente e mais especificamente às fotografias, apenas à declaração do Senhor K., da garrafa em que está aposto o rótulo com a menção «żubrówka bison vodka» e representada desta vez não apenas com uma perspetiva de frente, mas também com perspetivas de trás e dos dois lados, a Câmara de Recurso constatou que, nas perspetivas laterais que figuram em cada fotografia, se podia observar uma linha alongada ininterrupta e que, embora sejam ligeiramente diferentes nas duas fotografias, estas linhas não eram de modo nenhum idênticas à linha diagonal direita que fazia parte da marca anterior: por exemplo, não tinham a mesma posição, eram bem mais compridas, não se iniciavam no mesmo sítio na parte inferior da garrafa e não eram totalmente direitas (n.ºs 40 a 42 da decisão impugnada).
- 36 A Câmara de Recurso considerou que esta utilização, conforme demonstrado pela recorrente, não era a utilização da marca nos termos em foi registada, mas também não era uma utilização sob uma forma que difere através de elementos que não alteram o carácter distintivo da marca na forma através da qual esta tinha sido registada na aceção do artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 18.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento 2017/1001]. A este respeito, a Câmara de Recurso tomou em consideração que o carácter distintivo da marca francesa anterior enquanto tal era mais fraco, porque esta era composta por uma garrafa com uma forma comum munida de uma linha direita simples colocada numa posição específica e com um

comprimento específico, e que, na realidade, na impressão global, era esta linha, o seu posicionamento e o seu comprimento específico que tornavam a marca ligeiramente distintiva. Assim, o alcance da proteção da marca anterior conforme era definida através da sua representação gráfica era muito reduzido e, por conseguinte, uma forma que é diferente da forma que foi exibida nas provas apresentadas não constituía de modo nenhum uma utilização da marca anterior. A Câmara de Recurso sublinhou ainda que a explicação da recorrente segundo a qual aquilo que se encontrava dentro das garrafas exibidas nas provas apresentadas era uma canícula, a qual é uma característica importante da sua vodka de marca *ŻUBRÓWKA*, não militava em seu favor e não era pertinente, porquanto a marca francesa anterior não protegia o conceito de uma canícula numa garrafa (n.ºs 43 a 45 da decisão impugnada).

- 37 A Câmara de Recurso concluiu que, mesmo tendo tomado em consideração as provas que foram apresentadas pela primeira vez perante si, a recorrente não tinha demonstrado a natureza da utilização da marca tridimensional francesa anterior, a qual era um requisito necessário para provar a utilização séria desta marca anterior em conformidade com o artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009. Daqui deduziu que, só por esta razão, já não era necessário começar por examinar as provas apresentadas tardiamente e se era ou não necessário tomar em consideração estas provas no seu conjunto. Em sua opinião, havia assim que rejeitar a oposição baseada na marca tridimensional francesa anterior e os motivos baseados no artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 207/2009. No que respeita aos outros motivos da oposição e aos outros direitos anteriores invocados, a Câmara de Recurso «remet[eu] expressamente para o raciocínio constante da sua Decisão de 26 de março de 2012 no processo R 2506/2010-4». A Câmara de Recurso concluiu que a oposição era rejeitada ao abrigo de todos os motivos e de todos os direitos anteriores nos quais a oposição se baseava (n.ºs 46 a 49 da decisão impugnada).

#### **Tramitação processual e pedidos das partes**

[*Omissis*]

- 48 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- anular a decisão impugnada na sua integralidade;
  - condenar o EUIPO e a interveniente nas despesas efetuadas no âmbito dos processos no Tribunal Geral e na Câmara de Recurso.
- 49 O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- negar provimento ao recurso;
  - condenar a recorrente nas despesas.
- 50 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- negar provimento ao recurso;
  - condenar a recorrente nas despesas, incluindo nas despesas efetuadas pela interveniente.

## Questão de direito

- 51 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca três fundamentos. O primeiro fundamento é relativo à violação do artigo 65.º, n.º 6, do Regulamento n.º 207/2009 (atual artigo 72.º, n.º 6, do Regulamento 2017/1001). O segundo fundamento é relativo à violação do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 e da regra 22, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95 (atual artigo 10.º, n.º 3, do Regulamento Delegado 2018/625), bem como do artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), e do artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009. O terceiro fundamento é relativo à violação do artigo 75.º e do artigo 76.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento n.º 207/2009.

## Observações preliminares

### *Quanto ao direito aplicável ratione temporis*

- 52 Resulta dos autos que a Câmara de Recurso aplicou o Regulamento n.º 207/2009 (v. n.º 3 da decisão impugnada), que a recorrente baseou os seus fundamentos neste regulamento (v. n.º 4 da petição inicial), que a interveniente baseou a sua resposta no referido regulamento e que o EUIPO, na sua resposta, invocou uma versão do «RMUE» cujos números das disposições correspondem às do mesmo regulamento.
- 53 No entanto, em resposta a uma pergunta do Tribunal Geral na audiência, o EUIPO salientou que, sendo determinante a data de apresentação do pedido de marca, o direito aplicável ao presente caso, pelo menos no que respeita aos aspetos relativos ao mérito, é o Regulamento n.º 40/94.
- 54 Há que considerar que, atendendo à data de apresentação do pedido de registo da marca pedida, no presente caso 1 de abril de 1996, a qual é determinante para efeitos da identificação do direito material aplicável (v., neste sentido, Despacho de 26 de outubro de 2015, Popp e Zech/IHMI, C-17/15 P, não publicado, EU:C:2015:728, n.º 2; Acórdão de 12 de dezembro de 2019, EUIPO/Wajos, C-783/18 P, não publicado, EU:C:2019:1073, n.º 2), e atendendo à data de adoção da decisão impugnada, no presente caso, 29 de agosto de 2016, a qual é determinante para efeitos da identificação do direito processual aplicável, o presente litígio é regulado, por um lado, pelas disposições substantivas do Regulamento n.º 40/94 e, por outro, através das disposições processuais do Regulamento n.º 207/2009. As disposições substantivas destes dois regulamentos pertinentes para as necessidades do presente litígio são, em substância, idênticas.
- 55 No que se refere ao segundo fundamento, relativo à violação de diversas disposições de direito substantivo, atendendo à identidade, em substância, das disposições pertinentes dos Regulamentos n.º 40/94 e n.º 207/2009, o Tribunal Geral aplicará as disposições substantivas do Regulamento n.º 40/94. No entanto, há que considerar que da aplicação, pela Câmara de Recurso, das disposições idênticas do Regulamento n.º 207/2009, aliás não contestada pela recorrente, não pode decorrer a anulação da decisão impugnada. Com efeito, a aplicação *ratione temporis* de um ou de outro destes regulamentos não conduz a um resultado diferente e seria inoperante colocar em causa a referida decisão ao abrigo deste fundamento.
- 56 No que se refere aos primeiro e terceiro fundamentos, relativos à violação de diversas disposições processuais, tendo a decisão impugnada sido adotada em 29 de agosto de 2016, são-lhes aplicáveis as disposições do Regulamento n.º 207/2009, se for caso disso conforme alteradas pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento n.º 207/2009 e o Regulamento n.º 2868/95, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (JO 2015, L 341, p. 21) (v., neste sentido, Acórdão de 31 de outubro de 2019, Repower/EUIPO, C-281/18 P, EU:C:2019:916, n.ºs 2 e 3). Mais concretamente, o artigo 4.º do

Regulamento 2015/2424 prevê o dia 23 de março de 2016 como data de entrada em vigor deste regulamento, sendo que certas disposições do Regulamento n.º 207/2009, entre as quais figura o artigo 75.º, só seriam aplicáveis a partir de 1 de outubro de 2017. No presente caso, atendendo à data de adoção da decisão em causa, continua a ser aplicável a esta decisão o artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009 na sua versão inicial. Em contrapartida, não havendo uma disposição transitória, o artigo 65.º, n.º 6, e o artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 aplicam-se à referida decisão conforme alterados pelo Regulamento 2015/2424. Seja como for, a aplicação *ratione temporis* das versões iniciais ou alteradas das disposições processuais do Regulamento n.º 207/2009 não conduz a um resultado diferente para o tratamento dos primeiro e terceiro fundamentos.

[*Omissis*]

***Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, e da regra 22, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95, bem como do artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), e do artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009***

- 83 Através do segundo fundamento, a recorrente acusa, em substância, a Câmara de Recurso de ter considerado que das provas apresentadas (na Divisão de Oposição e na Câmara de Recurso) não resultava uma utilização séria da marca tridimensional francesa anterior durante o período pertinente. Invoca a este respeito quatro acusações.

[*Omissis*]

- 93 Há que salientar que o presente fundamento se refere, em substância, à questão de saber se a marca anterior foi utilizada sob a forma em que foi registada (ou numa forma que não a altera, com variações negligenciáveis) e, por conseguinte, ao objeto exato da proteção conferida por esta marca.

[*Omissis*]

- 97 É à luz destas considerações que há que examinar as quatro acusações do segundo fundamento da recorrente e se foi com razão que a Câmara de Recurso, no n.º 46 da decisão impugnada, considerou que, mesmo tendo tomado em consideração provas apresentadas pela primeira vez perante si, a recorrente não fez prova da natureza da utilização da marca tridimensional francesa anterior, que era um requisito necessário para provar a utilização séria desta marca em conformidade com o disposto no artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009.

- 98 A título preliminar, no que respeita ao direito substantivo aplicável, há que recordar que, segundo a jurisprudência, quando o titular de uma marca da União Europeia pede que seja feita prova da utilização séria, esta utilização constitui uma condição que, ao abrigo do Regulamento n.º 40/94, tem de ser preenchida não apenas pelas marcas da União Europeia, mas também pelas marcas nacionais anteriores invocadas em apoio de uma oposição à referida marca da União Europeia. Por conseguinte, a aplicação do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 às nacionais anteriores ao abrigo do n.º 3 do referido artigo implica que o conceito de utilização séria deva ser definido ao abrigo do artigo 15.º do mesmo regulamento, e não apenas ao abrigo do direito nacional [v., por analogia, em matéria de processo de declaração de nulidade, Acórdão de 12 de julho de 2019, *mobile.de/EUIPO — Droujestvo S Ogranichena Otvornost «Rezon» (mobile.ro)*, T-412/18, não publicado, EU:T:2019:516, n.º 23]. Foi assim sem cometer um erro de direito que, no presente litígio, a Câmara de Recurso apreciou se a marca nacional anterior tinha sido objeto de uma utilização séria na aceção desta última disposição do direito da União, e não apenas ao abrigo do direito francês.

[*Omissis*]

101 Para determinar se estes elementos de prova permitem fazer provar da natureza da utilização da marca anterior, há que identificar previamente de forma correta o objeto da proteção conferida por esta.

[*Omissis*]

*Quanto à primeira acusação, relativa a uma identificação incorreta da marca anterior*

103 Com a primeira acusação, a recorrente alega que a Câmara de Recurso não identificou corretamente a marca anterior, embora se trate de uma garrafa dentro da qual está uma canícula.

*– Recordatória de legislação e de jurisprudência*

104 Há que recordar o contexto legislativo e jurisprudencial relativo ao objeto da proteção conferida por uma marca tridimensional, como a marca anterior, à exigência de clareza e de precisão da sua representação, bem como à exigência de concordância entre esta representação e uma eventual descrição de tal marca.

105 Ao abrigo de jurisprudência constante do Tribunal de Justiça relativa ao direito das marcas da União Europeia, um sinal só pode ser registado como marca se for objeto de uma representação gráfica apresentada pelo requerente, em conformidade com a exigência que figura no artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94 (que passou a artigo 4.º do Regulamento n.º 207/2009, e em seguida do Regulamento 2017/1001), no sentido de que o objeto e o âmbito da proteção requerida devem estar determinados de forma clara e precisa (v., neste sentido, Acórdão de 29 de julho de 2019, Red Bull/EUIPO, C-124/18 P, EU:C:2019:641, n.º 36; v. igualmente, neste sentido e por analogia, Acórdão de 27 de março de 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, n.º 38 e jurisprudência referida).

106 Quando o pedido é acompanhado de uma descrição nominativa do sinal, essa descrição deve contribuir para precisar o objeto e o âmbito da proteção solicitada ao abrigo do direito das marcas e essa descrição não pode entrar em contradição com a representação gráfica da marca, nem suscitar dúvidas quanto ao objeto e ao âmbito dessa representação gráfica (v., neste sentido, Acórdão de 29 de julho de 2019, Red Bull/EUIPO, C-124/18 P, EU:C:2019:641, n.º 37; v. igualmente, neste sentido e por analogia, Acórdão de 27 de março de 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, n.ºs 39 e 40).

107 A representação gráfica deve permitir ao sinal ser representado visualmente, em especial através de figuras, de linhas ou de caracteres, para que possa ser identificado com exatidão. Desde logo, a exigência da representação gráfica tem nomeadamente por função definir a própria marca para determinar o objeto exato da proteção conferida pela marca registada ao seu titular. Em seguida, para desempenhar esta função em relação às autoridades competentes e ao público, em especial aos operadores económicos, a representação gráfica deve ser clara, precisa, completa em si mesma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva [v., neste sentido, Acórdão de 21 de junho de 2017, M/S. Indeutsch International/EUIPO — Crafts Americana Group (Representação de curvas repetidas entre duas linhas paralelas), T-20/16, EU:T:2017:410, n.ºs 33 e 34 e jurisprudência referida; v. igualmente, neste sentido e por analogia, Acórdãos de 12 de dezembro de 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, n.ºs 46 e 48 a 55; e de 24 de junho de 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, n.ºs 25 e 27 a 32]. Em especial, a representação tem precisamente por objeto afastar qualquer elemento de subjetividade no processo de identificação e de perceção do sinal. Por conseguinte, o meio de representação gráfica deve ser inequívoco e objetivo (v., neste sentido e por analogia, Acórdão de 12 de dezembro de 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, n.º 54).

108 Uma representação gráfica à qual falte precisão e clareza não permite que se determine o âmbito da proteção pedida (v., neste sentido e por analogia, Acórdão de 27 de novembro de 2003, Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641, n.º 59). O fator determinante à luz do âmbito da proteção da marca é a forma através da qual será apreendida, ao abrigo apenas do sinal conforme foi registado [v., neste

sentido, Acórdão de 17 de janeiro de 2018, Deichmann/EUIPO — Munich (Representação de uma cruz na lateral de um sapato desportivo), T-68/16, EU:T:2018:7, n.º 44]. O requisito da representação gráfica tem designadamente por função definir a marca em si mesma para determinar o objeto exato da proteção conferida pela marca registada ao seu titular. Por conseguinte, cabe ao requerente apresentar uma representação gráfica da marca que corresponda precisamente ao objeto cuja proteção pretende obter. Depois de a marca ter sido registada, o titular desta não pode beneficiar de uma proteção que seja mais ampla do que aquela que foi conferida por esta representação gráfica ou que não lhe corresponda [v., neste sentido, Acórdãos de 30 de novembro de 2017, Red Bull/EUIPO — Optimum Mark (Combinação das cores azul e prateada), T-101/15 e T-102/15, EU:T:2017:852, n.º 71; e de 19 de junho de 2019, adidas/EUIPO — Shoe Branding Europe (Representação de três faixas paralelas), T-307/17, EU:T:2019:427, n.º 30 e jurisprudência referida].

109 Além disso, a regra 3, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95 prevê que o pedido de registo «pode incluir uma descrição da marca», a título facultativo. Assim, na hipótese de um pedido de registo conter uma descrição, esta descrição deve ser examinada em conjunto em a representação gráfica. Com efeito, resulta do Acórdão de 6 de maio de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), que pode ser necessária uma descrição de um sinal para satisfazer as exigências do artigo 4.º do Regulamento n.º 207/2009 (v., neste sentido, Acórdãos de 30 de novembro de 2017, Combinação das cores azul e prateada, T-101/15 e T-102/15, EU:T:2017:852, n.ºs 79 e 80; e de 19 de junho de 2019, Representação de três faixas paralelas, T-307/17, EU:T:2019:427, n.º 31). Contudo, o exame conjunto da descrição não pode alargar o objeto exato da proteção conforme definido pela representação (v. n.º 108, *supra*), podendo apenas contribuir para o clarificar e para o precisar.

110 No que respeita às marcas tridimensionais, a regra 3, n.º 4, do Regulamento n.º 2868/95 [atual artigo 3.º, n.º 3, alínea c), do Regulamento de Execução (UE) 2018/626 da Comissão, de 5 de março de 2018, que estabelece as regras de execução de determinadas disposições do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a marca da União Europeia e que revoga o Regulamento de Execução (UE) 2017/1431 (JO 2018, L 104, p. 37)], que não exige descrição para tais marcas, prevê o seguinte:

«No caso de ser requerido o registo de uma marca tridimensional, o pedido deve incluir uma indicação nesse sentido. A representação consistirá numa reprodução fotográfica ou numa representação gráfica da marca. A representação pode incluir um máximo de seis perspetivas diferentes da marca.»

111 Resulta do que precede que, no que respeita à interpretação e à aplicação do direito das marcas da União Europeia, a representação da marca, que deve ser clara e precisa, define o objeto da proteção conferida pelo registo. Além disso, a descrição, que pode eventualmente acompanhar a representação, deve concordar com esta, conforme tenha sido registada, e não pode alargar o âmbito de aplicação da marca assim definido. Esta exigência de concordância de uma eventual descrição com a representação é assim um corolário da exigência de clareza e de precisão da representação que define o objeto da proteção.

112 À luz destes princípios, foi com razão que a Câmara de Recurso, no n.º 38 da decisão impugnada, observou que é a representação (gráfica à época) da marca conforme foi apresentada que define o âmbito da sua proteção, e não a descrição da marca que foi fornecida pela recorrente, antes de acrescentar que uma descrição de marca deve definir o que pode ser visto na representação de uma marca e que o âmbito de proteção não é alargado por uma interpretação possível daquilo que a recorrida quer dizer através desta representação ou das ideias que tinha.

– *Aplicação ao presente caso da definição do objeto exato da proteção conferida pela marca anterior e à concordância da sua descrição com a sua representação*

- 113 No presente caso, resulta do certificado de registo da marca tridimensional francesa anterior, emitido pelo Institut national de la propriété industrielle (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) (INPI, França), que esta marca comporta uma representação (acima reproduzida no n.º 7) acompanhada de uma descrição segundo a qual «[a] marca compõe-se de uma garrafa como a acima representada, dentro da qual está colocada uma canícula em posição quase diagonal no corpo da garrafa».
- 114 Atendendo a este certificado de registo, importa começar por sublinhar que a descrição da marca anterior não concorda com a sua representação. Com efeito, há que constatar que a representação comporta uma linha, e não uma canícula conforme descrito. Além disso, na representação, parece que a linha figura no corpo da garrafa e não resulta de forma clara que a linha se encontra dentro da garrafa. Por outro lado, a descrição da referida marca, uma vez que não concorda com a respetiva representação, não pode servir para clarificar ou precisar esta última.
- 115 Deste modo, há que constatar que foi com razão que a Câmara de Recurso, no n.º 39 da decisão impugnada, salientou que a representação gráfica da marca anterior mostrava «garrafa com uma forma comum na qual aparecia uma linha [direita] que partia em diagonal do lado esquerdo da garrafa, que começava imediatamente abaixo do gargalo, em direção ao rebordo inferior da garrafa», que a linha, apresentada como uma parte fixa do corpo da garrafa, era uma linha diagonal direita e nada mais e que a descrição apresentada pela recorrente em nada alterava esta constatação, uma vez que o âmbito da proteção da marca não é definido através da intenção da recorrente no momento em que apresentou a marca.
- 116 Conforme a interveniente salienta, esta apreciação da Câmara de Recurso é conforme com os princípios pertinentes para identificar corretamente uma marca tridimensional, segundo os quais é a representação que é decisiva para definir o âmbito da proteção de tal marca e a descrição não pode alterar ou interpretar a representação dessa marca.
- 117 Esta constatação não é posta em causa pelos argumentos da recorrente segundo os quais a perceção da marca tridimensional francesa anterior, no sentido de que está uma canícula dentro da garrafa, corresponde, primeiro, às constatações do Tribunal Geral no acórdão de anulação, segundo, à representação, ao tipo e à descrição desta marca, indicados no seu certificado de registo, e, terceiro, aos elementos de prova apresentados.
- 118 Primeiro, no acórdão de anulação, o Tribunal Geral não se pronunciou, de modo nenhum, no que respeita ao mérito, sobre o objeto exato da proteção conferida pela marca tridimensional francesa anterior. Limitou-se a julgar procedente o terceiro fundamento do primeiro recurso, assente na falta de fundamentação e no não exercício do poder de apreciação a respeito dos elementos de prova da utilização apresentados pela primeira vez na Câmara de Recurso, ou seja, um fundamento de natureza processual relativo à não tomada em consideração das provas da utilização, e não à definição do objeto da proteção (v. igualmente a resposta ao primeiro fundamento nos n.ºs 70 a 82, *supra*).
- 119 Segundo, é precisamente na representação da marca tridimensional francesa anterior no seu certificado de registo que se baseia a apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual esta marca protege «uma garrafa com uma forma comum na qual aparecia uma linha [direita] que partia em diagonal do lado esquerdo da garrafa, que começava imediatamente abaixo do gargalo, em direção ao rebordo inferior da garrafa». Em contrapartida, a alegada presença de uma canícula não resulta da representação, mas apenas da descrição.
- 120 Ora, conforme a interveniente salienta, esta descrição contém uma interpretação indevida da representação, porque interpreta o elemento gráfico da linha para além do que é visível ao afirmar que este elemento constitui uma canícula. Com efeito, na representação a preto e branco (e, por

consequente, não limitada a uma determinada cor como verde-acastanhado, antes cobrindo todas as cores), o elemento gráfico é uma linha preta muito direita, sem nenhuma curva ou irregularidade, ao passo que uma canícula não é habitualmente direita, apresentado curvas e irregularidades. Além disso, nesta mesma representação, não resulta claramente que a linha está dentro da garrafa, antes parecendo que figura no corpo desta. Assim, qualquer interpretação ou alteração da representação através da descrição contraria os princípios acima recordados nos n.ºs 104 a 112.

- 121 A interveniente acrescenta que se a recorrente tivesse querido proteger uma canícula numa garrafa, devia ter apresentado um pedido de registo de uma imagem de uma canícula inteiramente fiel à realidade, conforme sucedeu para outras marcas registadas pela recorrente.
- 122 A este respeito, há que salientar que o Tribunal Geral já se pronunciou sobre o objeto exato da proteção conferida pela marca polaca tridimensional n.º 189866 da recorrente, a seguir reproduzida:



- 123 Assim, o Tribunal Geral declarou, nos n.ºs 94, 95, 97 e 98 do Acórdão de 12 de novembro de 2015, CEDC International/IHMI — Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISSENT) (T-449/13, não publicado, EU:T:2015:839) e nos n.ºs 96, 97, 99 e 100 do Acórdão de 12 de novembro de 2015, CEDC International/IHMI — Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISSENT VODKA) (T-450/13, não publicado, EU:T:2015:841), que a marca anterior em conflito continha um elemento figurativo que consistia numa linha fina que atravessava a garrafa e que a referida linha era direita, ligeiramente inclinada para a esquerda, de cor verde, sendo interrompida pela etiqueta. De acordo com o Tribunal Geral, estas representações esquemáticas daquilo que pode constituir uma canícula não podem, no entanto, ser entendidas como uma verdadeira canícula. O traço presente nas marcas em conflito, conforme representadas e registadas, será apreendido como aquilo que é, a saber, uma simples linha e não como uma canícula. Só uma representação mais realista da canícula, ou a verdadeira imagem de uma canícula colocada dentro de uma garrafa, poderia remeter para a imagem de uma canícula, o que, por outro lado, pode ser confirmado pela descrição desta. Ora, o Tribunal Geral declarou que não era o que sucedia naquele caso. Assim, em sua opinião, fora devido ao facto de o referido elemento figurativo ser percecionado como uma simples linha direita ligeiramente inclinada ou em diagonal, que atravessa uma garrafa, que a Câmara de Recurso considerara, com razão, que, na presença de outros elementos figurativos, o referido elemento era menos distintivo e desempenhava um papel

secundário na apreciação da semelhança das marcas em conflito. Segundo o Tribunal Geral, esta conclusão não pode ser posta em causa pelo argumento da recorrente segundo o qual a canícula é um elemento especialmente marcante ou original. A este respeito, há que recordar, segundo o Tribunal Geral, que o elemento figurativo presente nas marcas em conflito, como as representadas e registadas, é uma linha direita ligeiramente inclinada ou na diagonal, que será percecionada como uma linha que atravessa a garrafa e não como uma canícula. Enquanto forma simples, a referida linha não parece ser particularmente original ou marcante. Além disso, no caso tanto da marca pedida como no caso da marca anterior, a linha passa para segundo plano devido à presença de outros elementos nominativos e figurativos nas referidas marcas. Desta forma, passa a ser menos visível e, desta forma, é mais reduzida a sua capacidade para marcar o espírito do consumidor.

- 124 No que respeita à marca tridimensional francesa anterior em causa no presente processo, há que constatar, por maioria de razão, que só uma representação mais realista da canícula, ou a verdadeira imagem de uma canícula colocada dentro de uma garrafa, poderia ter determinado clara e precisamente a presença de uma canícula nesta marca, o que, aliás, poderia ter sido confirmado pela descrição desta, que teria então concordado com a representação. Não é, no entanto, o que sucede no presente processo.
- 125 Terceiro, em princípio, os elementos de prova da utilização apresentados não podem influenciar a definição do objeto exato da proteção conferida por uma marca. Com efeito, este objeto é definido através da representação da marca que figura no certificado de registo, eventualmente clarificada e precisada pela descrição nos casos em que concorde com a representação, mas não pode de modo nenhum ser alterado devido à utilização efetiva da marca no mercado. Aliás, o artigo 44.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 (que passou a artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, e em seguida a artigo 49.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001) não permite que uma alteração posterior ao pedido afete a marca de forma substancial.
- 126 Quanto ao demais, no presente caso, o carácter insuficientemente claro e preciso da representação, acompanhada da sua descrição, tende a ser confirmado pelo facto de a recorrente ter apresentado provas de utilização que reproduzem a marca anterior de forma diferente em relação à natureza, ao comprimento e à posição da linha na representação que figura no certificado de registo (v., neste sentido, Acórdãos de 29 de julho de 2019, Red Bull/EUIPO, C-124/18 P, EU:C:2019:641, n.º 45; e de 30 de novembro de 2017, Combinação das cores azul e prateada, T-101/15 e T-102/15, EU:T:2017:852, n.º 65).
- 127 Por último, no n.º 45 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso precisou, com razão, que a marca anterior não pode proteger o conceito de uma canícula numa garrafa.
- 128 A este respeito, o Tribunal de Justiça declarou que uma representação abstrata de um conceito sob todas as formas imagináveis não apresenta as características de precisão e de constância exigidas pelo artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94. Com efeito, tal apresentação autorizaria numerosas combinações diferentes que não permitiriam que o consumidor apreendesse e memorizasse uma combinação especial que poderia utilizar para reiterar, com certeza, uma experiência de compra, tal como não permitiriam que as autoridades competentes e os operadores económicos conhecessem o âmbito dos direitos protegidos do titular da marca (v., neste sentido, Acórdão de 29 de julho de 2019, Red Bull/EUIPO, C-124/18 P, EU:C:2019:641, n.º 38; v. igualmente, neste sentido e por analogia, Acórdão de 24 de junho de 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, n.ºs 33 a 35).
- 129 Além disso, o Tribunal de Justiça declarou que o objeto de um pedido de registo de marca relativo a todas as formas imagináveis de um produto ou de uma parte de um produto não constitui um «sinal» na aceção do artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94 e, por conseguinte, não é suscetível de constituir uma marca na aceção deste (v., por analogia, Acórdão de 25 de janeiro de 2007, Dyson, C-321/03, EU:C:2007:51, n.º 40).

- 130 Daqui resulta que a regulamentação sobre as marcas não permite proteger um conceito ou uma ideia, permitindo apenas uma expressão concreta de um conceito ou de uma ideia, conforme incorporada no sinal e definida através da representação do referido sinal.
- 131 A própria recorrente reconhece que não se pretende apropriar, em abstrato, de todas as representações de uma canícula numa garrafa, antes pretendendo beneficiar de forma exclusiva de uma representação concreta, que faz parte da sua marca, da combinação destes dois elementos.
- 132 É assim a representação concreta da marca anterior que determina o objeto exato da proteção conferida por esta marca para proceder ao exame da natureza da utilização da referida marca.
- 133 Ora, há que constatar que resulta da representação da marca anterior, conforme foi corretamente identificada pela Câmara de Recurso, que o objeto exato da proteção conferida por esta marca visa unicamente «uma garrafa com uma forma comum na qual aparecia uma linha [direita] que partia em diagonal do lado esquerdo da garrafa, que começava imediatamente abaixo do gargalo, em direção ao rebordo inferior da garrafa», mas não, como alegado pela recorrente, uma canícula.
- 134 A primeira acusação deve assim ser afastada por ser improcedente.

*Quanto às segunda, terceira e quarta acusações, relativas, respetivamente, à aplicação de um critério errado e desadequado da utilização séria da marca anterior, à não tomada em consideração da possibilidade da utilização em simultâneo de várias marcas e à não alteração do carácter distintivo da marca anterior quando da sua utilização*

- 135 Com a segunda acusação, a recorrente alega que a Câmara de Recurso aplicou, «uma vez mais», um critério errado e desadequado da utilização séria da marca tridimensional francesa anterior, devido à sua abordagem «simplista e bidimensional», sem abordagem dinâmica das perspetivas de vários lados, tendo-se limitado a apreciar os elementos de prova de forma independente uns dos outros, sem os analisar em conjunto. Com a terceira acusação, a recorrente alega que a Câmara de Recurso não tomou em consideração a possibilidade da utilização em simultâneo de várias marcas de diferentes tipos quando afirmou erradamente que a utilização do rótulo alterava o carácter distintivo da marca em causa. Com a quarta acusação, a recorrente alega que a Câmara de Recurso apreciou erradamente a utilização séria desta marca na aceção do artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, restringindo erradamente a utilização séria apenas aos casos em que a forma seja «a mesma» ou seja «idêntica» à que foi registada e ao não reconhecer que diferenças menores de comprimento e de posição da canícula na garrafa utilizada no mercado francês não tinham alterado o carácter distintivo da referida marca conforme foi registada.

*– Recordatória de legislação e de jurisprudência*

- 136 Nos termos das disposições do artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 [que passou a artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 e em seguida a artigo 18.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento 2017/1001], a prova da utilização séria de uma marca anterior, nacional ou da União Europeia, também compreende a prova da utilização da marca anterior sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo desta marca na forma sob a qual foi registada.
- 137 Decorre diretamente dos termos do artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 que a utilização da marca sob uma forma que difere da forma sob a qual esta foi registada é considerada uma utilização na aceção do n.º 1 deste artigo desde que o carácter distintivo da marca na forma sob a qual esta foi registada não tenha sido alterado [v., neste sentido, Acórdãos de 18 de julho de 2013, Specsavers International Healthcare e o., C-252/12, EU:C:2013:497, n.º 21; de 28 de fevereiro de 2017, Labeyrie/EUIPO — Delpeyrat (Representação de peixes claros sobre fundo azul), T-767/15, não

publicado, EU:T:2017:122, n.º 18, e de 28 de junho de 2017, Tayto Group/EUIPO — MIP Metro (real), T-287/15, não publicado, EU:T:2017:443, n.º 22]. A regra segundo a qual a utilização de uma marca sob uma forma que difere através de elementos que não alteram o caráter distintivo desta marca na forma sob a qual esta foi registada também é considerada uma utilização da referida marca que pode ser denominada, *brevitatis causa*, «Lei das Variantes Autorizadas» (v., neste sentido, Acórdão de 19 de junho de 2019, Representação de três faixas paralelas, T-307/17, EU:T:2019:427, n.º 48).

[*Omissis*]

- 140 Para efeitos de semelhante constatação, há que tomar igualmente em consideração qualidades intrínsecas e, em especial, o grau mais ou menos elevado do caráter distintivo da marca registada se esta só for utilizada como parte de uma marca complexa ou em conjunto com outra marca. Com efeito, quanto mais o caráter distintivo desta seja reduzido, mais facilmente será alterado através da adição de um elemento que seja ele próprio distintivo e mais a marca em questão perderá a sua aptidão para ser percecionada como uma indicação da origem do produto. A consideração inversa também se impõe (Acórdãos de 24 de setembro de 2015, Formato de um forno, T-317/14, não publicado, EU:T:2015:689, n.º 33; de 13 de setembro de 2016, Representação de um polígono, T-146/15, EU:T:2016:469, n.º 29; e de 28 de fevereiro de 2017, Representação de peixes claros sobre fundo azul, T-767/15, não publicado, EU:T:2017:122, n.º 22).

[*Omissis*]

- 142 Desta forma, o requisito da condição da utilização séria de uma marca pode ser preenchido quando uma marca seja utilizada em conjunto com outra marca, desde que a marca continue a ser percecionada como uma indicação da origem do produto em cause [Acórdãos de 28 de fevereiro de 2017, Representação de peixes claros sobre fundo azul, T-767/15, não publicado, EU:T:2017:122, n.º 48; de 10 de outubro de 2017, Klement/EUIPO — Bullerjan (Formato de um forno), T-211/14 RENV, não publicado, EU:T:2017:715, n.º 47; e de 28 de fevereiro de 2019, PEPERO original, T-459/18, não publicado, EU:T:2019:119, n.º 97].

[*Omissis*]

- 147 No que respeita a uma marca tridimensional constituída pela aparência do produto em si mesmo, para chegar à conclusão de que a marca anterior foi efetivamente utilizada em conformidade com a sua função essencial, a prova da sua utilização deve materializar-se através de elementos que permitem concluir de forma inequívoca que o consumidor pode associar a uma determinada empresa a forma protegida pela marca anterior [v., neste sentido, Acórdãos de 27 de setembro de 2018, M J Quinlan & Associates/EUIPO — Intersnack Group (Forma de um canguru), T-219/17, não publicado, EU:T:2018:610, n.º 33; e de 28 de fevereiro de 2019, PEPERO original, T-459/18, não publicado, EU:T:2019:119, n.º 72].

- 148 Por último, há que considerar que, na presença de uma marca extremamente simples, mesmo alterações ligeiras introduzidas a esta marca são suscetíveis de constituir variações não negligenciáveis, pelo que não se poderá considerar que a forma alterada é globalmente equivalente à forma registada da referida marca. Com efeito, quanto mais uma marca for simples, menos é suscetível de ter um caráter distintivo e mais uma alteração introduzida a essa marca será suscetível de afetar uma das suas características essenciais e assim alterar a perceção da referida marca pelo público pertinente (v., neste sentido, Acórdãos de 13 de setembro de 2016, Representação de um polígono, T-146/15, EU:T:2016:469, n.ºs 33 e 52 e jurisprudência referida; e de 19 de junho de 2019, Representação de três faixas paralelas, T-307/17, EU:T:2019:427, n.º 72).

– Aplicação ao presente caso

- 149 No presente caso, no que se refere à quarta acusação, em primeiro lugar, há que constatar que a marca anterior, conforme representada, que tem por objeto a proteção de «uma garrafa com uma forma comum na qual aparecia uma linha [direita] que partia em diagonal do lado esquerdo da garrafa, que começava imediatamente abaixo do gargalo, em direção ao rebordo inferior da garrafa», e não uma canícula (v. n.ºs 115 e 133, *supra*), não foi utilizada enquanto tal, sob uma forma idêntica, pela recorrente em todas as provas de utilização apresentadas.
- 150 No que se refere às provas apresentadas na Divisão de Oposição (v. n.º 15, *supra*) nas quais figuram garrafas, nenhuma destas garrafas apresenta uma linha diagonal ininterrupta, ainda menos uma linha direita idêntica à que figura na marca anterior. Além disso, esta linha não está aposta na superfície exterior de uma das garrafas e não aparece no próprio rótulo desta ou através deste. Para mais, cada uma das garrafas tem um rótulo não transparente (ilegível ou que contém a menção «żubrówka bison vodka»), suscetível de afetar a visibilidade e a perceção do que se encontra atrás do rótulo.
- 151 No que se refere às provas apresentadas tardiamente na Câmara de Recurso (v. n.º 25, *supra*) e mais especificamente às fotografias, anexas à declaração do Senhor K., da garrafa com o rótulo que tem a menção «żubrówka bison vodka» e desta vez representada não apenas com uma perspetiva de frente, mas também com perspetivas da parte de trás e dos dois lados, há que constatar que é certo que, nas perspetivas dos lados, se pode observar uma linha ininterrupta comprida.
- 152 Contudo, estas linhas que surgem nas duas perspetivas dos lados desta prova da utilização, embora tenham ligeiras diferenças entre si, são fortemente diferentes da linha diagonal direita que figura na marca anterior. São diferentes pela sua natureza, não sendo totalmente direitas mas sendo ligeiramente curvas, pelo seu comprimento superior e pela sua posição, porque começam e acabam em pontos diferentes no rebordo e na parte inferior da garrafa, o que também implica uma inclinação diferente.
- 153 Foi assim com razão que a Câmara de Recurso, nos n.ºs 40 a 42 da decisão impugnada, constatou que nenhuma das provas apresentadas na Divisão de Oposição (v. n.º 15, *supra*) ou perante si (v. n.º 25, *supra*) mostrava a marca na sua forma registada, ou seja, conforme foi representada graficamente no certificado de registo.
- 154 Em segundo lugar, há que constatar que a marca anterior, conforme representada, que tem por objeto a proteção de «uma garrafa com uma forma comum na qual aparecia uma linha [direita] que partia em diagonal do lado esquerdo da garrafa, que começava imediatamente abaixo do gargalo, em direção ao rebordo inferior da garrafa», e não uma canícula (v. n.ºs 115 e 133, *supra*), também não foi utilizada pela recorrente sob uma forma que diferia através de elementos que não alteravam o carácter distintivo da marca na forma sob a qual esta foi registada ou através de variações negligenciáveis.
- 155 A este respeito, há que tomar em consideração, à semelhança da Câmara de Recurso no n.º 44 da decisão impugnada, que o carácter distintivo da marca anterior enquanto tal é reduzido. Com efeito, esta marca é composta por uma garrafa com uma forma comum na qual aparece uma linha direita simples que tem um comprimento preciso, que está colocada numa posição específica de que resulta uma determinada inclinação. Na impressão global, é esta linha direita simples, com o seu comprimento preciso e a sua posição específica, que torna a referida marca ligeiramente distintiva.
- 156 Deste modo, o âmbito da proteção da marca anterior conforme é definida pela sua representação gráfica é reduzido e o seu carácter distintivo é facilmente alterado (v. n.º 140, *supra*), tanto mais porque se trata de uma marca tridimensional (v. n.ºs 143 e 147, *supra*).

157 Ora, as formas presentes nas provas apresentadas diferem da forma protegida da marca anterior através de variações não negligenciáveis de natureza, de comprimento e de posição (v. n.º 152, *supra*) e não se pode considerar que são «não negligenciáveis» ou «globalmente equivalentes» à forma registada da referida marca na aceção da jurisprudência (v. n.º 148, *supra*).

158 Foi assim com razão que a Câmara de Recurso, nos n.ºs 43 a 45 da decisão impugnada, considerou que esta utilização, conforme mostrada através das provas apresentadas perante si pela primeira vez, não só não constituía a utilização da marca anterior conforme foi registada, como também não era uma utilização sob uma forma que difere através de elementos que não alteram o carácter distintivo da marca na forma sob a qual esta foi registada na aceção do artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009.

159 Deste modo, há que constatar que a marca anterior conforme foi utilizada, segundo o que resulta das provas apresentadas, não concorda com a referida marca conforme foi representada e registada, e que as diferenças entre si constituem uma alteração do carácter distintivo desta última que vai para além de variações negligenciáveis ao abrigo da «Lei das Variantes Autorizadas».

160 A quarta acusação tem assim de ser afastada por ser improcedente.

[*Omissis*]

166 Quanto à terceira acusação, relativa à possibilidade da utilização em simultâneo de várias marcas de diferentes tipos, há que recordar que é certo que, segundo jurisprudência constante, a utilização de uma marca pode englobar tanto a utilização independente desta marca como a sua utilização enquanto componente de outra marca ou em conjunto com esta (Acórdão de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, n.º 32; v. igualmente, neste sentido, Acórdãos de 18 de julho de 2013, Specsavers International Healthcare e o., C-252/12, EU:C:2013:497, n.ºs 23, 24 e 26; e de 24 de setembro de 2015, Formato de um forno, T-317/14, não publicado, EU:T:2015:689, n.º 29).

167 No entanto, importa sublinhar que uma marca registada que só é utilizada como parte de uma marca complexa ou em conjunto com outra marca deve continuar a ser percecionada como uma indicação da origem do produto em causa para que essa utilização observe o conceito de «utilização séria» na aceção do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 (Acórdãos de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, n.º 35; e de 24 de setembro de 2015, Formato de um forno, T-317/14, não publicado, EU:T:2015:689, n.º 30).

168 No presente caso, em primeiro lugar, há que salientar que se a Câmara de Recurso mencionou a presença do rótulo (ilegível ou com a menção «żubrówka bison vodka»), tal sucedeu antes de mais porque considerou que a presença de tal rótulo afeta a visibilidade e a perceção da marca tridimensional francesa anterior nas provas da utilização, e não apenas porque a presença de uma marca de outro tipo, nominativo ou figurativo, alteraria o carácter distintivo desta marca. Com efeito, nas fotografias acima reproduzidas no n.º 15, consoante os casos, não é visível nenhuma linha, ou nada é visível na parte inferior da garrafa, por baixo do rótulo, ou são visíveis várias (duas ou três) linhas por baixo do rótulo.

169 Como notado pelo EUIPO, não foi assim apenas o facto de várias marcas serem utilizadas no mesmo produto que levou a Câmara de Recurso a concluir que não fora feita prova da utilização da marca anterior, tendo tal sucedido principalmente porque era difícil vislumbrar o que estava por detrás do rótulo, nomeadamente na medida em que as fotografias eram contraditórias no que diz respeito à presença ou não de uma linha ou de uma canícula.

- 170 Daqui resulta que a Câmara de Recurso não pôs de modo nenhum em causa a jurisprudência relativa à possibilidade de uma utilização conjunta de várias marcas de diferentes tipos acima citada nos n.ºs 166 e 167, segundo a qual o requisito de utilização séria de uma marca pode ser preenchido quando uma marca seja utilizada em conjunto com outra marca, desde que a marca continue a ser percecionada como uma indicação da origem do produto em causa.
- 171 Em segundo lugar e seja como for, há que considerar, à semelhança da interveniente, que os requisitos de tal utilização conjunta de uma marca tridimensional em conjunto com outras marcas não estão preenchidos no presente caso. Com efeito, embora seja certo que a utilização combinada de duas marcas pode, em princípio, constituir a utilização de uma destas marcas, tal só sucede no entanto se o carácter distintivo desta marca não for alterado, requisito que só está preenchido se o público pertinente apreender a referida marca de forma individual e independente da outra marca, como uma indicação de origem.
- 172 Ora, no presente caso, não apenas a marca anterior é utilizada em conjunto com outra marca, aposta num rótulo não transparente, que impede a visibilidade e afeta a perceção da parte distintiva da referida marca anterior, como, seja como for, a recorrente não demonstrou, nas provas da utilização que apresentou, a perceção individual e independente desta marca como uma indicação da origem por parte do público pertinente, por exemplo através da apresentação de um estudo de mercado.
- 173 A este respeito, o Tribunal Geral já declarou, a respeito de um desenho comparável a estas fotografias, que a linha passava para segundo plano devido à presença de outros elementos nominativos e figurativos nas marcas utilizadas em combinação, a qual, desta forma, passava a ser menos visível pelo que, por este motivo, a sua capacidade de marcar o espírito do consumidor era mais reduzida (v., neste sentido, Acórdãos de 12 de novembro de 2015, WISENT, T-449/13, não publicado, EU:T:2015:839, n.º 98; e de 12 de novembro de 2015, WISENT VODKA, T-450/13, não publicado, EU:T:2015:841, n.º 100).
- 174 É também isto que sucede no presente caso. Não foi demonstrado que a marca anterior, quando seja utilizada em conjunto com a marca nominativa *ŻUBRÓWKA VODKA BISON* ou com os elementos gráficos associados ao bisonte que figura no rótulo, continua a ser apreendida como uma indicação de origem pelo público pertinente. Ainda menos assim o será porque o carácter distintivo intrínseco da marca anterior é reduzido (v. n.º 155, *supra*), de forma evidente mais reduzido do que o da referida marca nominativa, e, por conseguinte, fortemente alterado por este (v. n.º 156, *supra*).
- 175 Quanto ao demais, há que recordar que o carácter distintivo da marca anterior é antes de tudo alterado porque as linhas presentes nas provas de utilização, ainda que tardias, diferem fortemente da que figura na representação da marca anterior pela sua natureza, não sendo totalmente direitas, mas ligeiramente curvas, devido ao seu comprimento superior e à sua diferente posição, por não se iniciarem no mesmo sítio na parte inferior da garrafa, o que implica uma inclinação diferente (v. n.º 151, *supra*). Ora, na impressão global, é esta linha direita, com a sua posição e o seu comprimento específicos, que torna a marca anterior reduzidamente distintiva, porquanto esta se compõe de uma garrafa com uma forma comum acompanhada de tal linha.
- [*Omissis*]
- 177 Na medida em que o carácter distintivo da marca anterior, intrinsecamente reduzido, se encontra fortemente alterado nas provas de utilização através das provas de utilização através das outras marcas ou dos outros elementos que figuram no rótulo, não estão preenchidos os requisitos de uma utilização conjunta.
- 178 Há que afastar a terceira acusação por não assentar em factos e por, seja como for, ser improcedente.

- 179 Por conseguinte, há que confirmar que a apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual não foi feita prova da utilização da marca tridimensional francesa anterior, conforme representada e registada.
- 180 Atendendo a todas as considerações que precedem, há que rejeitar o segundo fundamento.

***Quanto ao terceiro fundamento, relativo à violação do artigo 75.º e do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009***

- 181 Com o terceiro fundamento, a recorrente alega que a Câmara de Recurso violou o artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009 (falta de fundamentação) e o artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 (exame incorreto dos factos). A este respeito, invoca quatro acusações, havendo que examinar em conjunto as três primeiras, relativas ao motivo de oposição enunciado no artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, e em separado a última, relativa aos motivos de oposição enunciados no artigo 8.º, n.ºs 3 e 4, do mesmo regulamento.

[Omissis]

*Quanto à quarta acusação, relativa ao reenvio pela Câmara de Recurso para os fundamentos de uma decisão anterior anulada pelo Tribunal Geral*

- 194 Com a quarta acusação, a recorrente alega que a Câmara de Recurso não examinou os restantes fundamentos do recurso e da oposição, relativos ao artigo 8.º, n.ºs 3 e 4, do Regulamento n.º 207/2009. No n.º 48 da decisão impugnada, limitou-se simplesmente a remeter para os fundamentos da sua primeira decisão no processo R 2506/2010-4. Parece ter-lhe «escapado» que esta decisão anterior tinha sido anulada na íntegra pelo acórdão de anulação. Por conseguinte, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso devia ter-se pronunciado sobre todos os fundamentos invocados pela recorrente no seu recurso e não devia ter remetido para uma decisão que já não existia.
- 195 O EUIPO contesta estes argumentos. Sublinha que, como indicado no n.º 29 do acórdão de anulação, foi a própria recorrente que limitou a sua argumentação apenas às conclusões da Câmara de Recurso relativas à avaliação das provas da utilização apresentadas na primeira decisão e que alegou que estas conclusões diziam igualmente respeito a todos os fundamentos invocados em apoio da oposição.
- 196 A interveniente contesta estes argumentos. Considera que a referência feita pela Câmara de Recurso à primeira Decisão, de 26 de março de 2012, no processo R 2506/2010-4 para demonstrar que não foram respeitadas as exigências do artigo 8.º, n.ºs 3 e 4, do Regulamento n.º 207/2009, não constituiu, também ela, uma violação dos artigos 75.º e 76.º do mesmo regulamento. Considera que, após o processo no Tribunal Geral, o artigo 8.º, n.ºs 3 e 4, do referido regulamento, deixou de fazer parte do objeto do litígio na Câmara de Recurso porque o acórdão de anulação devia ter tido por objeto a violação dos artigos 75.º e 76.º do mesmo regulamento em correlação com o artigo 8.º, n.º 1, alínea a), deste regulamento, e dizia apenas respeito às provas da utilização. A interveniente salienta que o objeto do litígio foi limitado — pela própria recorrente — à violação destas disposições porque a recorrente tinha declarado no ponto 5.2 da petição inicial apresentada no processo anterior que «limita[va] a sua argumentação unicamente às conclusões da Câmara de Recurso relativas à avaliação das provas da utilização apresentadas, porque estas conclusões diz[ia]m respeito da mesma maneira a todos os fundamentos da oposição». Ora, a interveniente considera que as provas relativas à utilização não dizem respeito a todos os motivos de oposição visados no artigo 8.º, n.ºs 3 e 4, do Regulamento n.º 207/2009, porque, segundo a jurisprudência decorrente do Acórdão de 29 de março de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, n.º 143), ela própria não tem nenhum direito de pedir prova da utilização destes direitos. Pelo contrário, um requisito de utilização só se pode ser exigido para direitos anteriores na aceção do artigo 8.º, n.º 1, do mesmo regulamento. É

por este motivo que a interveniente considera que já não estava em causa o artigo 8.º, n.ºs 3 e 4, do referido regulamento no anterior processo que correu no Tribunal Geral e que estas disposições também não são objeto do presente processo que tem por objeto a decisão impugnada.

- 197 Por outro lado, a interveniente salienta que, na primeira decisão, nos n.ºs 20 a 34, a Câmara de Recurso apresentou fundamentos detalhados que explicam por que motivo estas disposições não eram aplicáveis. Ora, a recorrente não apresentou nenhum argumento nem nenhum raciocínio que explique por que motivo esta parte da decisão estava viciada, tendo-se referido apenas, erradamente, à questão da utilização séria como sendo um requisito prévio para a apreciação destes fundamentos. Segundo a interveniente, tal não é conforme com o artigo 76.º, alínea d), do Regulamento de Processo, que exige que a parte recorrente apresente de forma detalhada os argumentos segundo os quais o EUIPO violou o direito. Por conseguinte, ainda que a recorrente tivesse querido impugnar a primeira decisão do ponto de vista do artigo 8.º, n.ºs 3 e 4, do Regulamento n.º 207/2009, este fundamento era inadmissível e a decisão não podia ser anulada ao abrigo destas disposições. A interveniente conclui que o Tribunal Geral, quando anulou a decisão na sua integralidade, só a pôde anular em relação à parte em que era contestada. Ora, a recorrente não contestou a rejeição dos motivos de oposição enunciados no artigo 8.º, n.ºs 3 e 4, do Regulamento n.º 207/2009. Além disso, a limitação ao motivo de oposição enunciado no artigo 8.º, n.º 1, do mesmo regulamento também resulta da argumentação da recorrente, que invocou apenas uma violação deste motivo.
- 198 Há que salientar que a Câmara de Recurso, no n.º 48 da decisão impugnada, «[n]o que respeita aos outros motivos de oposição e aos outros direitos anteriores invocados, remete[u] expressamente para o raciocínio constante da Decisão de 26 de março de 2012 no processo R 2506/2010-4».
- 199 Ora, há que constatar que esta primeira decisão foi integralmente anulada pelo Tribunal Geral no acórdão de anulação, do qual não foi interposto recurso no Tribunal de Justiça e que adquiriu força de caso julgado.
- 200 Na medida em que um acórdão de anulação opera *ex tunc* e tem por efeito eliminar retroativamente o ato anulado da ordem jurídica (v. n.º 72, *supra*), a referida primeira decisão não existe na ordem jurídica da União e não pode aí produzir nenhum efeito.
- 201 Por conseguinte, esta primeira decisão não faz parte do contexto jurídico à luz do qual deve ser apreciada a fundamentação da decisão impugnada.
- 202 Por outro lado, uma oposição assente em vários fundamentos só pode ser rejeitada se todos os fundamentos invocados em seu apoio forem examinados e afastados.
- 203 Daqui resulta que a Câmara de Recurso não podia, para fundamentar o dispositivo da decisão impugnada que rejeitou todos os motivos de oposição invocados, em relação a alguns destes motivos, remeter para a fundamentação de uma primeira decisão que foi integralmente anulada pelo Tribunal Geral, sem examinar e afastar cada um dos motivos da oposição.
- 204 Há assim que concluir que, ao ter-se limitado a «remeter expressamente», no que respeita aos motivos de oposição enunciados no artigo 8.º, n.ºs 3 e 4, do Regulamento n.º 207/2009, para o raciocínio constante da primeira decisão, a qual foi integralmente anulada pelo Tribunal Geral, e ao ter em seguida baseado o dispositivo que negou provimento ao recurso perante si interposto nessa remissão, a Câmara de Recurso não fundamentou a de forma juridicamente bastante decisão impugnada, em violação do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009.

205 Esta conclusão não é posta em causa pelo facto de, no n.º 29 do acórdão de anulação, o Tribunal Geral, a título preliminar, ter salientado o seguinte:

«[A] recorrente contesta as constatações e apreciações do [EUIPO] respeitantes a todos os motivos da oposição, a saber, os enunciados no artigo 8.º, n.º 1, alínea a), n.º 3, e n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009. No entanto, a recorrente indica que limita a sua argumentação unicamente às conclusões da Câmara de Recurso relativas à avaliação das provas da utilização apresentadas, porque estas conclusões dizem indistintamente respeito a todos os fundamentos da oposição.»

206 A este respeito, sem que seja necessário determinar se a avaliação das provas de utilização apresentadas diz ou não indistintamente respeito a todos os motivos de oposição, basta constatar que o facto de o Tribunal Geral ter julgado procedente, no acórdão de anulação, o terceiro fundamento, relativo à violação do artigo 75.º e do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 e relativo à não tomada em consideração, não fundamentada, de certas provas de utilização pela Câmara de Recurso, era suscetível de pôr em causa, pelo menos, o exame do motivo de oposição enunciado no artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), do mesmo regulamento e, por conseguinte, a integralidade do dispositivo da primeira decisão, que negou provimento ao recurso da decisão da divisão de oposição que julgou a oposição improcedente.

207 Com efeito, quando, tendo-lhe sido submetido um recurso de uma decisão da Câmara de Recurso como a primeira decisão, o Tribunal Geral constate que a apreciação da Câmara de Recurso é inválida nem que seja em relação a um único dos motivos de oposição invocados, cabe-lhe anular essa decisão na íntegra, conforme fez no acórdão de anulação.

208 Há assim que julgar procedente a quarta acusação do terceiro fundamento invocado em apoio do presente recurso.

209 Atendendo a todas as considerações que precedem, há que anular a decisão impugnada unicamente no que diz respeito aos motivos de oposição enunciados no artigo 8.º, n.ºs 3 e 4, do Regulamento n.º 207/2009, conforme visados na quarta acusação do terceiro fundamento e negar provimento ao recurso quanto ao demais, ou seja, em relação a tudo o que diz respeito ao motivo de oposição enunciado no artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), do mesmo regulamento.

### **Quanto às despesas**

210 Nos termos do artigo 134.º, n.º 1, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Por outro lado, nos termos do artigo 134.º, n.º 3, do Regulamento de Processo, se as partes obtiverem vencimento parcial, cada uma das partes suporta as suas próprias despesas.

211 No presente caso, a recorrente foi parcialmente vencida porque a constatação da procedência da quarta acusação do terceiro fundamento só conduz à anulação da decisão impugnada no que respeita aos motivos de oposição enunciados no artigo 8.º, n.ºs 3 e 4, do Regulamento n.º 207/2009, sendo negado provimento ao recurso quanto ao demais. Pelo seu lado, o EUIPO e a interveniente só foram vencidos em relação a esta acusação, embora seja negado provimento ao recurso em relação a tudo o que diz respeito ao motivo de oposição enunciado no artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), do mesmo regulamento.

212 Por conseguinte, há que decidir que cada parte suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Nona Secção)

decide:

- 1) **A Decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 29 de agosto de 2016 (processo R 1248/2015-4) é anulada no que diz respeito aos motivos de oposição enunciados no artigo 8.º, n.ºs 3 e 4, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia.**
- 2) **É negado provimento ao recurso quanto ao demais.**
- 3) **A CEDC International sp. z o.o., o EUIPO e a Underberg AG suportarão cada um as suas próprias despesas.**

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 23 de setembro de 2020.

Assinaturas