



## Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção)

1 de fevereiro de 2012\*

«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marca figurativa comunitária Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Motivo absoluto de recusa — Inexistência de má-fé — Artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009»

No processo T-291/09,

**Carrols Corp.**, com sede em Dover, Delaware (Estados Unidos), representada por I. Temiño Ceniceros, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

**M. Giulio Gambettola**, residente em Los Realejos (Espanha), representado por F. Brandolini Kujman, advogado,

que tem por objeto um pedido de anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 7 de maio de 2009 (processo R 632/2008-1), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Carrols Corp. e Giulio Gambettola,

O TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção),

composto por: L. Truchot, presidente, M. E. Martins Ribeiro (relatora) e H. Kanninen, juízes,

secretário: C. Kristensen, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 27 de julho de 2009,

vista a resposta do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 26 de novembro de 2009,

vista a resposta do interveniente apresentada em 17 de novembro de 2009,

após a audiência de 22 de junho de 2011,

\* Língua do processo: espanhol.

profere o presente

## Acórdão

### Antecedentes do litígio

- 1 Em 20 de junho de 1994, o interveniente, Giulio Gambetolla, depositou junto da Oficina Española de Patentes y Marcas (Instituto Espanhol das Patentes e das Marcas, a seguir «OEPM») um pedido de registo da marca figurativa espanhola seguinte:



- 2 Esta marca foi registada em 20 de dezembro de 1995 sob o número 1909496.
- 3 A Pollo Tropical, Inc, sociedade à qual sucedeu a recorrente, Carrols Corp., depositou, em 21 de outubro de 1994, dois pedidos de registo junto da OEPM, um respeitante à marca nominativa n.º 1927280 POLLO TROPICAL e outro respeitante à marca figurativa n.º 1927282 Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, invocando a marca figurativa americana seguinte, cujo registo tinha sido pedido em 25 de abril de 1994 e havia sido registada nos Estados Unidos sob a referência US 74516740, em 19 de agosto de 1997:



- 4 Estes pedidos foram recusados em 22 de janeiro de 1996 pela OEPM, em razão da oposição do interveniente baseada na marca espanhola n.º 1909496 acima mencionada.
- 5 Em 9 de junho de 2000, a recorrente obteve o registo sob o número 2201552 da marca figurativa do Reino Unido Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, pedida em 30 de junho de 1999 para serviços de restauração da classe 42, que se apresenta como segue:



- 6 A recorrente obteve igualmente, em 19 de junho de 2000, o registo sob o número 2201543 da marca nominativa do Reino Unido POLLO TROPICAL, pedida em 30 de junho de 1999 para serviços de restauração da classe 42.
- 7 Em 22 de novembro de 2002, o interveniente apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do disposto no Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].

- 8 A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:



- 9 Os produtos e os serviços para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 25, 41 e 43 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, revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

classe 25: «Vestuário»;

classe 41: «Discotecas»;

classe 43: «Serviços de restauração (alimentação)».

- 10 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 75/2003, de 29 de setembro de 2003. A marca foi registada em 21 de abril de 2004.

- 11 Em 22 de janeiro de 2007, a recorrente depositou junto do IHMI um pedido de declaração de nulidade da marca comunitária invocando, por um lado, a existência de um risco de confusão no Reino Unido, onde possui dois registos de marcas prioritárias, ao abrigo do artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 [atual artigo 53.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009], e, por outro, o facto de o registo ter sido pedido de má-fé pelo interveniente, ao abrigo do artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 [atual artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009].

- 12 O pedido de declaração de nulidade baseava-se, no que respeita ao motivo enunciado no artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, nas duas marcas do Reino Unido acima mencionadas nos n.ºs 5 e 6.

- 13 Quanto ao motivo de nulidade visado no artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o pedido de declaração de nulidade baseava-se, nomeadamente, na marca figurativa americana registada sob a referência US 74516740 acima mencionada no n.º 3.

- 14 O pedido de declaração de nulidade visava todos os produtos e serviços abrangidos pela marca contestada.

- 15 Por decisão de 17 de março de 2008, a Divisão de Anulação indeferiu o pedido de declaração de nulidade. Na parte em que o pedido se baseava no artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, a Divisão de Anulação indeferiu-o com o fundamento de que a recorrente não havia feito prova da utilização da marca relativa aos direitos anteriores registados no Reino Unido, na sequência do pedido de prova de uso sério que tinha sido formulado pelo interveniente. Na parte em que o pedido se baseava no artigo 51.º, n.º 1, alínea b), deste mesmo regulamento, a Divisão de Anulação declarou que a recorrente não tinha sido capaz de fazer prova da má-fé do interveniente. A Divisão de Anulação considerou que a diferença de dois meses entre a data de depósito do pedido de registo da marca americana (25 de abril de 1994) e a data do pedido de registo da marca espanhola n.º 1909496 (20 de junho de 1994) excluía a má-fé. Por outro lado, sublinhou a existência de uma continuidade ou uma «trajetória comercial» que unia as marcas espanhola e comunitária do interveniente, razão pela qual a data de depósito do pedido de registo da marca espanhola tinha sido tomada em consideração. Segundo a Divisão de Anulação, o carácter notório no mercado americano, entre 1991 e 1994, bem como entre 1994 e 2002, da marca americana da recorrente nos Estados Unidos e o facto de o

referido caráter notório ter sido levado ao conhecimento do interveniente não haviam sido provados. A correspondência trocada entre a recorrente e o interveniente por via eletrónica em 2006, na qual este último fixava o preço de venda da marca comunitária, não constituía uma prova concludente da sua má-fé. Por último, a Divisão de Anulação considerou que o facto de as marcas serem idênticas e de respeitarem ao mesmo âmbito de aplicação não podia basear a má-fé.

- 16 Em 17 de abril de 2008, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Anulação no IHMI, ao abrigo do disposto nos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94 (atuais artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009).
- 17 Por decisão de 7 de maio de 2009 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. Em primeiro lugar, a Câmara de Recurso confirmou a decisão da Divisão de Anulação de que a recorrente não tinha feito prova da utilização das marcas anteriores registadas no Reino Unido. Em segundo lugar, considerou que a alegada má-fé do interveniente, na aceção do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, não tinha sido demonstrada pela recorrente. A Câmara de Recurso precisou que a má-fé do titular devia existir no momento do depósito do pedido de marca comunitária, ou seja, 22 de novembro de 2002, pelo que a eventual má-fé do dito titular no momento do pedido de registo em Espanha não podia ser tomada em consideração. A Câmara de Recurso entendeu, no essencial, que nenhum dos elementos salientados pela recorrente permitia demonstrar a existência de má-fé por parte do interveniente.
- 18 Assim, em primeiro lugar, a Câmara de Recurso considerou que não fora apresentada nenhuma prova de que o interveniente tivesse conhecimento da atividade comercial da recorrente nos Estados Unidos. Além disso, a Câmara de Recurso considerou que o depósito do pedido de marca comunitária pelo interveniente mais não era que o desenvolvimento comercial normal e previsível da sua atividade de restauração, porquanto tinha começado uma atividade comercial naquele setor no princípio dos anos 90, iniciara uma série de processos que indicavam a sua intenção de lançar uma atividade comercial no setor da restauração num Estado-Membro e, oito anos mais tarde, tinha solicitado proteção ao nível da União Europeia. Por conseguinte, a Câmara de Recurso concluiu que não podia apreciar a existência de má-fé do interveniente no momento do depósito do pedido de marca comunitária, isto é, o facto de o mesmo estar consciente do prejuízo que causava à recorrente.
- 19 Em segundo lugar, a Câmara de Recurso considerou que esta conclusão não podia ser infirmada pela notoriedade presumida da marca Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL da recorrente, uma vez que essa notoriedade não tinha sido demonstrada.
- 20 Por outro lado, a Câmara de Recurso sublinhou que o pedido de marca comunitária fora publicado em 29 de setembro de 2003 e que o registo desta fora realizado em 28 de junho de 2004. Ora, a recorrente apresentou o pedido de declaração de nulidade em 22 de janeiro de 2007, ou seja, dois anos e meio após a publicação do registo, sem fornecer nos seus fundamentos qualquer informação relativa às razões pelas quais havia esperado tanto tempo para apresentar o referido pedido.
- 21 Em terceiro lugar, a Câmara de Recurso entendeu que, relativamente ao pedido reiterado do interveniente de obtenção de uma compensação financeira de cinco milhões de dólares dos Estados Unidos (USD), a recorrente não tinha provado que o interveniente tivesse agido de forma fraudulenta e especulativa quando do pedido de marca comunitária.
- 22 A este respeito, a Câmara de Recurso recordou, por um lado, que o pedido de marca comunitária depositado em 2002 mais não fora que a sequência lógica, a nível internacional, da utilização da marca em Espanha e, por outro, que não existia nenhuma relação direta ou indireta entre as partes em conflito que tivesse conduzido à apropriação fraudulenta da marca da recorrente em novembro de 2002, pelo que concluiu que, na falta de provas em contrário, a compensação financeira pela transferência da marca comunitária se inscrevia no quadro da liberdade de mercado.

- 23 Em quarto lugar, no que toca à identidade dos sinais e dos serviços em causa, compreendidos na classe 42, a Câmara de Recurso considerou que a má-fé do interveniente não podia ser objeto de presunção.
- 24 Em quinto lugar, no que respeita à alegação da recorrente segundo a qual o interveniente teria levado a cabo um ato de apropriação ilegal do seu sinal distintivo, a Câmara de Recurso considerou que era provável que a recorrente reivindicasse a propriedade da marca comunitária mais do que a nulidade, mas que a referida ação só podia ser proposta num órgão jurisdicional nacional, a menos que se tratasse de uma das hipóteses visadas no artigo 18.º do Regulamento n.º 207/2009.

### **Pedidos das partes**

- 25 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- declarar o presente recurso e seus anexos admissíveis;
- anular a decisão impugnada na medida em que a Câmara de Recurso não declarou a nulidade da marca contestada com fundamento no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009;
- condenar o IHMI nas despesas.
- 26 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- negar provimento ao recurso;
- condenar a recorrente nas despesas.
- 27 O interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- registar a sua resposta juntamente com todos os seus anexos e cópias correspondentes;
- acolher o oferecimento de prova efetuado;
- negar provimento ao recurso interposto da decisão impugnada e confirmá-la;
- condenar a recorrente nas despesas.

### **Questão de direito**

*Quanto à admissibilidade dos anexos apresentados no Tribunal Geral pela recorrente e pelo interveniente*

- 28 A recorrente pede ao Tribunal Geral que declare os anexos da petição inicial admissíveis. Na medida em que solicita ao Tribunal que registe todos os anexos juntos à sua resposta, o interveniente conclui igualmente, no essencial, pela admissibilidade destes últimos.
- 29 Todavia, na audiência, em resposta a uma questão do Tribunal Geral, tanto o IHMI como o interveniente suscitaram a questão da inadmissibilidade do anexo 5 da petição inicial, que contém, por um lado, uma cópia das novas páginas do sítio Internet do interveniente e, por outro, uma certidão emitida por um «notário» respeitante à utilização da marca espanhola registada sob o número 1909496 pelo interveniente, com o fundamento de que a referida certidão não foi apresentada no quadro do procedimento administrativo no IHMI.



- 30 A este respeito, cabe recordar que o recurso interposto para o Tribunal Geral tem por finalidade a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI na aceção do artigo 65.º do Regulamento n.º 207/2009. Por conseguinte, não é função do Tribunal Geral examinar de novo as circunstâncias de facto à luz das provas que sejam apresentadas perante si pela primeira vez [acórdãos do Tribunal Geral de 6 de março de 2003, DaimlerChrysler/IHMI (Calandre), T-128/01, Colet., p. II-701, n.º 18, e de 25 de junho de 2010, MIP metro/IHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Colet., p. II-2781, n.º 16; v., igualmente, neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de dezembro de 2008, Les Éditions Albert René/IHMI, C-16/06 P, Colet., p. I-10053, n.º 144].
- 31 Decorre da jurisprudência acima mencionada no n.º 30 que apenas os documentos que tenham sido apresentados no quadro do procedimento administrativo no IHMI são admissíveis.
- 32 Ora, como de resto reconheceu a recorrente na audiência, uma vez que não foi apresentado no quadro do procedimento administrativo no IHMI, o anexo 5 da petição inicial deve ser declarado inadmissível.
- 33 Por outro lado, há que sublinhar que o interveniente apresentou, no anexo 15 da sua resposta, uma decisão da Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Audiência Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Espanha) de 18 de setembro de 2009, que é, portanto, posterior à decisão impugnada, a qual confirma a sentença do Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria (Tribunal Mercantil n.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria) de 24 de abril de 2008, que indefere o pedido de declaração de nulidade apresentado pela recorrente contra a marca espanhola registada sob o número 1909496 do interveniente.
- 34 Resulta da jurisprudência que decisões judiciais nacionais, embora não invocadas no quadro do procedimento no IHMI, foram declaradas admissíveis [v. acórdãos do Tribunal Geral de 24 de novembro de 2005, Sadas/IHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Colet., p. II-4891, n.º 20; de 8 de dezembro de 2005, Castellblanch/IHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Colet., p. II-5309, n.º 16; e de 12 de julho de 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/IHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Colet., p. II-2211, n.ºs 69 a 71].
- 35 Como foi declarado no n.º 71 do acórdão VITACOAT, referido no n.º 34 *supra*, nem as partes nem o próprio Tribunal podem ser impedidos de se inspirar, na interpretação do direito da União, em elementos retirados da jurisprudência da União, nacional ou internacional. Daqui decorre que uma parte deve poder invocar decisões judiciais nacionais pela primeira vez no Tribunal Geral, desde que não se trate de acusar a Câmara de Recurso de não ter tomado em conta elementos de facto numa decisão nacional precisa, mas de ter violado uma disposição do Regulamento n.º 207/2009, e invocar a jurisprudência em apoio desse fundamento.
- 36 Atendendo a estas considerações, há que declarar o anexo 15 da resposta do interveniente admissível.
- 37 Quanto aos restantes anexos acima visados no n.º 28, na inexistência de razões invocadas pela recorrente e o interveniente que justifiquem sua apresentação na fase de recurso no Tribunal Geral e tendo em conta a jurisprudência acima mencionada no n.º 30, os mesmos devem ser declarados inadmissíveis porquanto não figuram no *dossier* do processo no IHMI [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 25 de março de 2009, L’Oréal/IHMI – Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, não publicado na Coletânea, n.º 14].

#### *Quanto ao mérito*

- 38 A recorrente invoca um fundamento único, relativo à violação do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, na medida em que o interveniente agiu de má-fé quando do depósito do pedido de marca comunitária.

- 39 Em apoio do seu pedido de anulação da decisão impugnada, a recorrente alega, em primeiro lugar, que a Câmara de Recurso não teve razão ao concluir através de uma presunção que a marca comunitária se justificava na medida em que constituía o «desenvolvimento normal» da extensão das atividades do interveniente, pressupondo assim que existia uma intenção de utilização, a qual é contraditória com os elementos de prova seguintes: o facto de, diversas vezes, desde 2005, o interveniente ter tentado vender os seus direitos à recorrente em contrapartida de montantes exorbitantes, a posse de uma única pizaria numa aldeia das ilhas Canárias (Espanha), que se encontra no mesmo estado desde 1990 e funciona sob a denominação comercial «Pizaria Giulio», a inexistência de uma estrutura juridicamente apropriada para realizar qualquer extensão ou internacionalização de uma atividade comercial, a não abertura de uma única sucursal em vinte anos e a criação de uma utilização fictícia da marca Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL sob o nome de domínio «www.pollotropicaleuropa.com».
- 40 Em segundo lugar, a recorrente sublinha que a conclusão da alegada falta de prova quanto ao conhecimento anterior da marca americana registada sob a referência US 74516740 cria um obstáculo à sua expansão na União Europeia, no sentido de que, embora possua mais de cem estabelecimentos em mais de dez países, a referida expansão está a ser obstruída devido ao direito exclusivo reconhecido ao interveniente.
- 41 Em terceiro lugar, não é exato afirmar, como fez a Câmara de Recurso no n.º 33 da decisão impugnada, que não existia uma relação de concorrência entre as duas partes no procedimento administrativo no IHMI, quando essas relações existiam desde 1994, uma vez que os pedidos de marcas espanholas n.ºs 1927280 e 1927282 da recorrente foram recusados em razão do registo, sob o número 1909496, da marca espanhola do interveniente, depositada dois meses antes.
- 42 Em quarto lugar, a recorrente entende que, para determinar a existência ou inexistência de má fé do interveniente, é necessário examinar os seguintes critérios: a identidade absoluta dos sinais mistos coloridos, o tempo decorrido entre o pedido da recorrente nos Estados Unidos (marca figurativa americana registada sob a referência US 74516740 pedida em 25 de abril de 1994 e primeira utilização em 13 de setembro de 1991) e o pedido da marca figurativa espanhola registada sob o número 1909496, depositado pelo interveniente em 20 de junho de 1994, a notoriedade da referida marca americana no setor da restauração, a existência de relações anteriores entre a recorrente e o interveniente e a reclamação de uma compensação financeira exorbitante feita pelo interveniente.
- 43 A título preliminar, importa referir que o artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 prevê que a nulidade da marca comunitária é declarada, na sequência de pedido apresentado ao IHMI ou de pedido reconvenicional numa ação por contrafação, sempre que o titular da marca esteja de má-fé no ato de depósito do pedido de marca.
- 44 O conceito de «má-fé» visado no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 não está, como enunciou a advogada-geral E. Sharpston nas suas conclusões no processo que deu origem ao acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Colet., p. I-4893), nem definido nem delimitado, nem sequer descrito seja de que maneira for na legislação.
- 45 Interrogado no quadro de um reenvio prejudicial quanto à interpretação dessa mesma disposição, o Tribunal de Justiça forneceu precisões quanto ao conceito de «má-fé», no acórdão Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, referido no n.º 44.
- 46 Esse processo dizia respeito a uma ação por contrafação proposta pela Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (a seguir «Lindt»), com sede na Suíça, a qual, no ano 2000, tinha obtido o registo de uma marca tridimensional representada por um coelho dourado em chocolate, que a mesma comercializava desde os anos 50 e, na Áustria, desde 1994, contra um dos seus concorrentes, com sede na Áustria, que comercializava, desde 1962, um sinal semelhante representado igualmente por

um coelho de chocolate. Este último solicitava, no quadro de um pedido reconvenicional, a declaração da nulidade da marca registada pela Lindt, com o fundamento de que, no momento do depósito do pedido de registo, vários produtores utilizavam no mercado sinais idênticos ou semelhantes para produtos idênticos ou semelhantes suscetíveis de confusão com o sinal cujo registo era pedido (acórdão Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, referido no n.º 44 *supra*, n.º 36).

- 47 O Tribunal de Justiça começou por declarar, no n.º 35 do acórdão Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, referido no n.º 44 *supra*, que decorre do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 que o momento relevante para efeitos da apreciação da existência de má-fé do requerente é o do depósito, pelo interessado, do pedido de registo.
- 48 Em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça precisou, no n.º 37 desse mesmo acórdão, que a existência de má-fé do requerente, na aceção do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, deve ser apreciada globalmente, atendendo a todos os fatores relevantes do caso concreto.
- 49 Em segundo lugar, referindo-se aos elementos mencionados nas questões prejudiciais que lhe tinham sido submetidas, o Tribunal de Justiça salientou, primeiro, no n.º 39 do acórdão Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, referido no n.º 44 *supra*, que uma presunção de conhecimento, por parte do requerente, da utilização por um terceiro de um sinal idêntico ou semelhante para um produto idêntico ou semelhante suscetível de confusão com o sinal cujo registo é pedido pode resultar designadamente de um conhecimento geral dessa utilização no setor económico em causa, podendo este conhecimento ser deduzido, nomeadamente, da duração dessa utilização. Com efeito, quanto mais antiga é esta utilização, mais verosímil é que o requerente dela tenha tido conhecimento no momento do depósito do pedido de registo.
- 50 Segundo, o Tribunal de Justiça acrescentou, no n.º 40 do acórdão Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, referido no n.º 44 *supra*, que, no entanto, a circunstância de o requerente saber ou dever saber que um terceiro utiliza, pelo menos num Estado-Membro, há bastante tempo, um sinal idêntico ou semelhante para um produto idêntico ou semelhante suscetível de confusão com o sinal cujo registo é pedido não basta, só por si, para que fique demonstrada a existência da má-fé do requerente. Com efeito, segundo os n.ºs 41 e 42 do referido acórdão, há que ter em conta a intenção do requerente no momento relevante, a qual é um elemento subjetivo que deve ser determinado com referência às circunstâncias objetivas do caso concreto.
- 51 Assim, a intenção de impedir um terceiro de comercializar um produto pode, em determinadas circunstâncias, caracterizar a má-fé do requerente (acórdão Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, referido no n.º 44 *supra*, n.º 43).
- 52 Assim é, designadamente, quando o requerente registou como marca comunitária um sinal sem intenção de o utilizar, unicamente com o objetivo de impedir a entrada de um terceiro no mercado (acórdão Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, referido no n.º 44 *supra*, n.º 44).
- 53 Terceiro, o Tribunal de Justiça considerou que o facto de um terceiro utilizar há bastante tempo um sinal para um produto idêntico ou semelhante suscetível de confusão com a marca pedida e de este sinal gozar de um certo grau de proteção jurídica é um dos fatores relevantes para apreciar a existência de má-fé do requerente (acórdão Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, referido no n.º 44 *supra*, n.º 46). Todavia, mesmo nesse caso, o registo de uma marca comunitária não pode ser interpretado como tendo sido feito de má-fé, nomeadamente, quando o requerente sabe, no momento do depósito do pedido de registo, que um terceiro, que é um operador recente no mercado, tenta aproveitar o referido sinal copiando a sua apresentação, o que leva o requerente a registá-lo com o objetivo de impedir a utilização dessa apresentação (acórdão Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, referido no n.º 44 *supra*, n.ºs 48 e 49).



- 54 Quarto, o Tribunal de Justiça declarou, no n.º 51 do acórdão *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, referido no n.º 44 *supra*, que, para efeitos da apreciação da existência de má-fé do requerente, pode ser tomado em consideração o grau de notoriedade de que goza um sinal no momento do depósito do pedido de registo como marca comunitária. Segundo o Tribunal de Justiça, esse grau de notoriedade pode precisamente justificar o interesse do requerente em assegurar uma proteção jurídica mais alargada do seu sinal.
- 55 É precisamente à luz das considerações precedentes e na medida em que se aplicam ao presente processo que deve ser fiscalizada a legalidade da decisão impugnada, na parte em que a Câmara de Recurso concluiu pela existência de má-fé do interveniente no momento do depósito do pedido de marca comunitária.
- 56 Em primeiro lugar, deve considerar-se, como resulta do n.º 35 do acórdão *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, referido no n.º 44 *supra*, e a Câmara de Recurso sublinhou acertadamente no n.º 26 da decisão impugnada, que a existência de má-fé do interveniente devia ser demonstrada no momento do depósito da marca comunitária, isto é, em 22 de novembro de 2002.
- 57 Todavia, os factos do presente processo levaram a Câmara de Recurso a examinar as circunstâncias anteriores a essa data, porquanto o pedido de marca comunitária apresentado pelo interveniente é consecutivo ao registo de uma marca nacional anterior idêntica.
- 58 Como salientou, com razão, a Divisão de Anulação, existe uma continuidade ou uma «trajetória comercial» que une as marcas do interveniente, razão pela qual a data da apresentação da marca espanhola deve ser igualmente tida em consideração.
- 59 É verdade que a Câmara de Recurso parece ter excluído a tomada em consideração da data da apresentação do pedido de marca nacional anterior, no n.º 26 da decisão impugnada, ao afirmar que «a Câmara de Recurso não procederá à apreciação da má-fé ou da boa fé do [interveniente] no momento do depósito dos pedidos de registo em Espanha, não só na medida em que estes pedidos tiveram lugar há oito anos mas também porque se trata de uma questão cuja competência cabe exclusivamente ao órgão jurisdicional nacional, em especial ao órgão jurisdicional espanhol».
- 60 Não obstante, ao declarar, no n.º 27 da decisão impugnada, que «o depósito do pedido de marca comunitária em 2002 pelo [interveniente] mais não era que o desenvolvimento comercial normal e previsível da sua atividade de restauração», a Câmara de Recurso procedeu necessariamente ao exame das circunstâncias anteriores ao pedido da referida marca.
- 61 Ora, não resulta de nenhum elemento dos autos que o conhecimento da marca americana pelo interveniente pudesse ser presumido, na medida em que, por um lado, esta última marca beneficiava de um registo não apenas num Estado-Membro mas num país terceiro e, por outro, entre o pedido da marca espanhola, ou seja, 20 de junho de 1994, e o pedido de marca americana, ou seja, 25 de abril de 1994, decorreu apenas um período de dois meses. Mesmo que a data da primeira utilização da marca americana devesse ser tida em consideração, a saber, em 13 de setembro de 1991, já teria passado um período de três anos e meio, mas este simples facto seria, em qualquer dos casos, insuficiente, tendo em conta a localização geográfica da marca, para permitir presumir que o interveniente tivesse conhecimento dela no momento do depósito do pedido de marca espanhola. Assim, não se pode considerar que a mera abertura de um ou vários restaurantes na Florida (Estados Unidos) ou noutros países da América do Sul é susceptível de demonstrar o conhecimento, pelo interveniente, da utilização anterior da marca americana.
- 62 Por conseguinte, a recorrente não juntou aos autos nenhum início de prova que permitisse premunir que o interveniente não podia ignorar a existência da referida marca.
- 63 Deve, portanto, concluir-se que, em 22 de novembro de 2002, o único direito de que o interveniente tinha conhecimento era do seu próprio direito, a saber, a marca espanhola registada sob o número 1909496.

- 64 Em segundo lugar, a recorrente contesta a conclusão que figura no n.º 27 da decisão impugnada segundo a qual «decorre dos factos expostos no presente caso que o depósito do pedido de marca comunitária em 2002 pelo [interveniente] mais não era que o desenvolvimento comercial normal e previsível da sua atividade de restauração» e segundo a qual, «concretamente, está provado que o [interveniente] começou uma atividade comercial no setor da restauração no princípio dos anos 90, iniciou, em 1994, uma série de processos que indicavam a sua intenção de lançar uma atividade comercial no setor da restauração num Estado-Membro e, oito anos mais tarde, solicitou proteção ao nível comunitário, o que deu lugar, conseqüentemente, a uma trajetória comercial no setor da restauração».
- 65 É verdade que, embora seja dado assente que, em 1994, foi instaurado na OEPM um processo contra o pedido de registo das marcas espanholas acima mencionadas no n.º 3, o IHMI não precisou, porém, na audiência, os diferentes processos instaurados em 1994 pelo interveniente que indicam a sua intenção de lançar a sua atividade comercial num Estado-Membro, aos quais a decisão impugnada faz referência.
- 66 A este respeito, há que sublinhar que, não obstante a inexistência de expansão comercial do interveniente desde o registo da marca espanhola em 20 de junho de 1994, resulta dos autos que, em 9 de junho de 2006, isto é, antes do depósito do pedido de anulação da marca comunitária de 22 de janeiro de 2007, aquele assinou um contrato de licença da marca Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL (v., *a contrario*, acórdão Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, referido no n.º 44 *supra*, n.º 44).
- 67 Ainda que, segundo as precisões do interveniente na audiência, não tenha sido executado, pode considerar-se que esse contrato marca a vontade daquele de desenvolver a sua atividade comercial.
- 68 Em terceiro lugar, quanto à notoriedade da marca americana anterior, a Câmara de Recurso examinou-a, no n.º 28 da decisão impugnada, à luz dos critérios enunciados pela jurisprudência da União em matéria de prestígio, conceito este vizinho do de notoriedade (acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de novembro de 2007, Nieto Nuño, C-328/06, Colet., p. I-10093, n.º 17), que figura na Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883, conforme revista e alterada.
- 69 Segundo a jurisprudência, o conceito de «prestígio» implica um certo grau de conhecimento pelo público relevante. Por outro lado, no que diz respeito à marca comunitária, o Tribunal Geral recordou que o público relevante é o interessado na marca em causa, quer dizer, em função do produto ou do serviço comercializado, nuns casos, o grande público, noutros, um público mais especializado, por exemplo, determinado meio profissional. Não se pode exigir que a referida marca seja conhecida por determinada percentagem do público assim definido. Deve considerar-se atingido o grau de conhecimento exigido quando a marca anterior é conhecida por parte significativa do público interessado nos produtos ou serviços abrangidos por essa marca. Ao examinar esta condição, há que tomar em consideração todos os elementos pertinentes do processo, a saber, designadamente, a quota de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da sua utilização, bem como a importância dos investimentos efetuados pela empresa para a promover (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 6 de outubro de 2009, PAGO International, C-301/07, Colet., p. I-9429, n.ºs 21 a 27 e jurisprudência referida).
- 70 No caso vertente, a Câmara de Recurso fez as seguintes constatações no n.º 28 da decisão impugnada:
- «A conclusão anterior não pode ser alterada pela notoriedade presumida da marca ‘Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL’, porquanto esta notoriedade não foi demonstrada. O facto de existirem diversos estabelecimentos que ostentam a referida marca, de terem sido apresentados documentos relativos a uma atividade publicitária mínima e ao volume de negócios e de poderem ser encontradas referências à marca em causa mediante uma busca no Google não significa que essa marca seja

notória nos países mencionados. Por exemplo, não foi apresentado nenhum documento que ateste a quota de mercado detida pela marca nos países onde são reivindicadas a notoriedade ou a importância dos investimentos realizados pela Carrols Corporation para efeitos da sua promoção. De igual modo, não foi apresentado nenhum certificado emanado de terceiros e que ateste a referida notoriedade, etc. Por outro lado, não foi apresentado nenhum documento que prove que G. Gambettola conhecia a existência dos serviços de restauração da requerente e a sua notoriedade.»

- 71 A recorrente transmitiu dados quantificados expressos em USD que figuram numa folha de papel desprovida de cabeçalho, sob a forma de uma lista que menciona a data de abertura de numerosos restaurantes, bem como cópias de publicidade à marca Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL em diversos jornais, dois dos quais datam de fevereiro de 1997 (em *Horizonte*) e de maio de 1997 (em *El Nuevo Impacto*), e os restantes de 2006. Por outro lado, a recorrente apresentou cópias de ementas, fotografias de restaurantes, bem como material promocional.
- 72 A recorrente juntou igualmente aos autos documentos onde são estabelecidas comparações entre os restaurantes da marca Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL e outros tipos de restaurantes, sob a forma de simples gráficos em folhas de papel, que não emanam de um gabinete de contabilidade ou de auditoria.
- 73 Importa recordar que, em matéria de valor probatório de documentos juntos aos autos que emanam da própria empresa, o Tribunal Geral declarou, no n.º 42 do acórdão de 7 de junho de 2005, Lidl Stiftung/IHMI – REWE-Zentral (Salvita) (T-303/03, Colet., p. II-1917), que, para apreciar o valor probatório de um documento, é necessário, em primeiro lugar, verificar a verosimilhança da informação nele contida. Acrescentou que se devia então ter em conta, nomeadamente, a origem do documento, as circunstâncias da sua elaboração, o seu destinatário e perguntar se, em função do seu conteúdo, se afigura razoável e fidedigno. O Tribunal Geral concluiu, no n.º 43 do referido acórdão, que em nenhum momento do processo no IHMI a recorrente tinha apresentado outros elementos que permitissem corroborar, nomeadamente, os números indicados na sua declaração solene e na sua lista dos produtos comercializados.
- 74 A este respeito, cumpre sublinhar que, mesmo tendo em consideração os documentos que não estão redigidos na língua do processo, o que o interveniente contesta, eles não podem demonstrar a notoriedade da marca americana porquanto, no que respeita aos dados quantificados, estes figuram numa mera folha de papel e, no que respeita aos restantes documentos, os mesmos não estão datados. Por outro lado, simples ementas, fotografias de restaurantes, gráficos ou material promocional que não sustentam nenhum documento tangível e seguro não podem, isoladamente, constituir a prova da alegada notoriedade da marca americana.
- 75 Em particular, nenhum documento mencionando a quota de mercado detida pela marca, nem sequer um documento que demonstre a intensidade da utilização assim como a importância dos investimentos, nem qualquer certificado emanado de terceiros relativo à notoriedade foi fornecido pela recorrente em apoio da sua argumentação (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de setembro de 1999, General Motors, C-375/97, Colet., p. I-5421, n.º 27).
- 76 Por fim, no que respeita à tomada em consideração de documentos posteriores à data do pedido de marca comunitária, deve recordar-se que, quanto à Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), o Tribunal de Justiça declarou, no quadro da prova de uso sério de uma marca, nos n.ºs 30 e 31 do despacho de 27 de janeiro de 2004, La Mer Technology (C-259/02, Colet., p. I-1159), que esta diretiva subordina a qualificação de «uso sério» da marca apenas à tomada em consideração das circunstâncias que ocorreram durante o período relevante e que, por conseguinte, são anteriores à apresentação do pedido de caducidade. No entanto, a diretiva não exclui expressamente que a apreciação do caráter sério do uso no decurso do período relevante, se for caso disso, possa ter em conta eventuais circunstâncias posteriores a essa apresentação. Tais circunstâncias

podem permitir confirmar ou apreciar melhor o alcance da utilização da marca no decurso do período relevante assim como as reais intenções do titular no decurso do mesmo período. Esta jurisprudência foi retomada, no quadro do Regulamento n.º 40/94, nomeadamente, no n.º 38 do acórdão do Tribunal Geral de 10 de setembro de 2008, Boston Scientific/IHMI – Terumo (CAPIO) (T-325/06, não publicado na Coletânea), jurisprudência essa que deve igualmente aplicar-se no quadro do Regulamento n.º 207/2009.

- 77 Impõe-se referir quanto a este aspeto que, mesmo admitindo que, no quadro do estabelecimento da prova da notoriedade de uma marca, possam ser tomados em consideração documentos posteriores, a notoriedade da marca americana não se pode apenas basear em publicidade publicada em revistas, uma vez que, por si só, são insuficientes e não vêm apoiar nenhum outro elemento pertinente.
- 78 Por conseguinte, importa concluir, à semelhança do que fez a Divisão de Anulação e a Câmara de Recurso, que os dados transmitidos pela recorrente ao IHMI são insuficientes para demonstrar a notoriedade da marca americana tanto no momento do pedido de registo da marca comunitária como no do pedido de registo da marca espanhola.
- 79 Em quarto lugar, não resulta de nenhum elemento junto aos autos que o interveniente não tivesse intenção de utilizar a marca quando do depósito desta última e que o depósito do pedido de marca comunitária se explicasse pelo facto de o mesmo pretender impedir a recorrente de comercializar os seus produtos. Com efeito, não foi validamente demonstrado que o interveniente não utilizava, em Espanha, a marca de que é titular e que não tinha efetuado diligências para desenvolver a sua marca no território da União.
- 80 Em contrapartida, embora tenha obtido o registo de duas marcas no Reino Unido (v. n.º 12 *supra*) idênticas à marca contestada, é dado assente que a recorrente não fez prova, tanto na Divisão de Anulação como na Câmara de Recurso, de uso sério dessas duas marcas, conclusão esta que, de resto, não foi posta em causa no quadro do presente processo.
- 81 Daqui decorre que a Câmara de Recurso teve razão ao considerar, no n.º 18 da decisão impugnada, que, dada a inexistência de qualquer documento relativo à utilização das marcas cujo registo a recorrente tinha obtido no Reino Unido, foi esta última, e não o interveniente, que não teve intenção de utilizar as referidas marcas cujo registo tinha, porém, obtido.
- 82 As explicações dadas pela recorrente a este respeito também não são convincentes.
- 83 Com efeito, embora relacione a não utilização das suas marcas no Reino Unido ao facto de o interveniente utilizar essa marca em Espanha, e ter pretendido resolver o contencioso com o interveniente antes da exploração das suas marcas, deve concluir-se que a recorrente esperou até 22 de janeiro de 2007 para pedir a anulação da marca comunitária do interveniente, quando a publicação desta última marca foi efetuada em 29 de setembro de 2003.
- 84 Por outro lado, a recorrente não pode, como indica na sua petição inicial, relacionar a não utilização das suas marcas no Reino Unido com o facto de o interveniente bloquear, através da marca nacional, a sua expansão, nomeadamente naquele país. Com efeito, como sublinhou o IHMI nos seus articulados, é duvidoso que o proprietário de uma pequena pizaria numa aldeia das ilhas Canárias possa paralisar, através da sua marca nacional, a expansão da recorrente no resto da União Europeia e muito menos até ao depósito da marca espanhola anterior. Não se pode considerar que a não utilização das marcas no Reino Unido seja devida à existência da marca espanhola.
- 85 Em quinto lugar, como resulta do n.º 33 da decisão impugnada, a recorrente não demonstrou, nem sequer alegou, a existência, antes do depósito da marca contestada, de relações diretas ou indiretas entre as partes em conflito que pudesse explicar a má-fé do interveniente.

- 86 É verdade que antes do registo da marca comunitária, a recorrente e o interveniente tiveram contatos, mas esses contatos explicam-se pela oposição do interveniente, fundada no seu direito espanhol anterior, ao registo em Espanha, pela recorrente, de marcas idênticas ou semelhantes à sua, e não podem explicar a alegada má-fé do interveniente.
- 87 Todavia, não foi demonstrado nem sequer alegado que o interveniente tivesse tido uma relação contratual de qualquer natureza com a recorrente antes do pedido de registo da marca espanhola.
- 88 Em sexto lugar, a proposta de uma compensação financeira de um montante de cinco milhões de USD pela transferência para a recorrente da marca comunitária feita pelo interveniente, por importante que seja, não pode permitir, no caso vertente, demonstrar, por si só, a má-fé do interveniente no momento do depósito da marca contestada.
- 89 Com efeito, na falta de qualquer outro elemento, e mesmo que esse pedido de compensação seja desproporcionado relativamente ao desenvolvimento da marca espanhola anterior, não se pode deduzir daí que o interveniente estava de má-fé no momento do pedido de registo da marca comunitária.
- 90 Por último, quanto à identidade dos sinais em causa, a mesma não pode demonstrar a má-fé do interveniente na falta de qualquer outro elemento pertinente.
- 91 Resulta do conjunto das considerações precedentes que o fundamento único deve ser julgado improcedente e, por conseguinte, todo o recurso.

#### **Quanto às despesas**

- 92 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, em conformidade com os pedidos do IHMI e do interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção)

decide:

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

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 1 de fevereiro de 2012.

Assinaturas