



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

10 de maio de 2012*

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca comunitária — Regulamento (CE) n.º 40/94 — Artigo 8.º, n.º 5 — Marcas nominativas comunitárias BOTOLIST e BOTOCYL — Marcas figurativas e nominativas comunitárias e nacionais BOTOX — Declaração de nulidade — Motivos relativos de recusa — Afetação do prestígio»

No processo C-100/11 P,

que tem por objeto um recurso de uma decisão do Tribunal Geral nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, interposto em 28 de fevereiro de 2011,

Helena Rubinstein SNC, com sede em Paris (França),

L'Oréal SA, com sede em Paris,

representadas por A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,

recorrentes,

sendo as outras partes no processo:

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrido em primeira instância,

Allergan Inc., com sede em Irvine (Estados Unidos), representada por F. Clark, barrister,

parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: A. Tizzano, presidente de secção, A. Borg Barthet (relator), E. Levits, J.-J. Kasel e M. Berger, juízes,

advogado-geral: P. Mengozzi,

secretário: L. Hewlett, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 11 de janeiro de 2012,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 16 de fevereiro de 2012,

* Língua do processo: inglês.

profere o presente

Acórdão

- 1 Com o seu recurso, a Helena Rubinstein SNC (a seguir «Helena Rubinstein») e a L'Oréal SA (a seguir «L'Oréal») pedem a anulação do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 16 de dezembro de 2010, Rubinstein e L'Oréal/IHMI — Allergan (BOTOLIST e BOTOCYL) (T-345/08 e T-357/08, a seguir «acórdão recorrido»), que negou provimento, no processo T-345/08, ao recurso interposto pela Helena Rubinstein e no qual era pedida a anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 28 de maio de 2008 (processo R 863/2007-1), relativa a um processo de anulação entre a Allergan Inc. e a Helena Rubinstein, e, no processo T-357/08, ao recurso interposto pela L'Oréal e no qual era pedida a anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 5 de junho de 2008 (processo R 865/2007-1), relativa a um processo de anulação entre a Allergan Inc. e a L'Oréal (a seguir, em conjunto, «decisões controvertidas»).

Quadro jurídico

- 2 O Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), foi revogado e 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), que entrou em vigor em 13 de abril de 2009. Todavia, tendo em conta a data dos factos do presente litígio, este continua a ser regido pelo Regulamento n.º 40/94.
- 3 O artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94, intitulado «Motivos relativos de recusa», dispõe, no seu n.º 5:
«Após oposição do titular de uma marca anterior na aceção do n.º 2, será [...] recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de prestígio na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los.»
- 4 O artigo 52.º deste regulamento, intitulado «Causas de nulidade relativa», enuncia, no seu n.º 1, alínea a), que a marca comunitária é declarada nula na sequência de pedido apresentado ao IHMI «[s]empre que exista uma marca anterior, referida no n.º 2 do artigo 8.º, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas no n.º 1 ou no n.º 5 do mesmo artigo».
- 5 O artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94, intitulado «Recurso para o Tribunal de Justiça», dispõe, nos seus n.º 1 a 3:
«1. As decisões das Câmaras de Recurso sobre recursos são suscetíveis de recurso para o Tribunal de Justiça.
2. O recurso terá por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder.
3. O Tribunal de Justiça é competente para anular e para reformar a decisão impugnada.»
- 6 O artigo 73.º deste mesmo regulamento prevê que as decisões do IHMI serão fundamentadas e que essas decisões só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.

7 O artigo 115.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 prevê que as línguas do IHMI são o alemão, o inglês, o espanhol, o francês e o italiano. O n.º 5 do mesmo artigo dispõe que o ato de oposição e o pedido de extinção ou de anulação deverão ser depositados numa das línguas do IHMI.

8 Nos termos da regra 38, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO L 303, p. 1):

«No caso de os comprovativos em apoio do pedido não serem apresentados na língua do processo de extinção nulidade, ou anulação, o requerente deve apresentar uma tradução para essa língua no prazo de dois meses a contar da data de apresentação desses comprovativos.»

Factos na origem do litígio

9 Em 6 de maio de 2002, a Helena Rubinstein apresentou no IHMI, ao abrigo do Regulamento n.º 40/94, um pedido de registo do sinal nominativo «BOTOLIST» como marca comunitária. A L'Oréal apresentou em 19 de julho de 2002 um pedido similar relativo ao sinal nominativo «BOTOCYL».

10 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem à classe 3 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: «Perfumes, águas de 'toilette'; geles e sais de banho e duche não para uso medicinal; sabões de 'toilette'; desodorizantes para uso pessoal; cosméticos, nomeadamente cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, o corpo e as mãos; leites, geles e óleos para bronzear e para depois da exposição ao sol (cosméticos); produtos de maquilhagem; champôs; geles, espumas e bálsamos, produtos sob a forma de aerossol para pentear e para os cuidados dos cabelos; lacas para os cabelos; tinturas e produtos para a descoloração dos cabelos; produtos para a ondulação e para a permanente dos cabelos; óleos essenciais».

11 As marcas comunitárias *BOTOLIST* e *BOTOCYL* (a seguir, em conjunto, «marcas controvertidas») foram registadas, respetivamente, em 14 de outubro e 19 de novembro de 2003.

12 Em 2 de fevereiro de 2005, a Allergan Inc. (a seguir «Allergan») apresentou um pedido de declaração de nulidade do registo das marcas controvertidas para os produtos a que se refere o n.º 10 do presente acórdão.

13 Os pedidos de declaração de nulidade baseavam-se na existência de várias marcas figurativas e nominativas, comunitárias e nacionais, anteriores, contendo o sinal «BOTOX», registadas nomeadamente para produtos da classe 5 na aceção do referido Acordo de Nice e correspondendo à descrição seguinte: «Produtos farmacêuticos para o tratamento de distúrbios neurológicos, distonias musculares, distúrbios dos músculos lisos, distúrbios dos nervos autonómicos, dores de cabeça, rugas, hiper-hidrose, lesões desportivas, paralisia cerebral, espasmos, tremuras e dor». A mais antiga destas marcas foi registada em 12 de abril de 1991 e a mais recente em 7 de agosto de 2003.

14 Os fundamentos invocados em apoio dos referidos pedidos de declaração de nulidade eram os constantes do artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, em conjugação com o n.º 1, alínea b), e os n.º 4 e 5 do artigo 8.º do referido regulamento.

15 Por decisões de 28 de março e 4 de abril de 2007, a Divisão de Anulação indeferiu os dois pedidos de declaração de nulidade.

16 Em 1 de junho de 2007, a Allergan interpôs recurso no IHMI de cada uma das decisões da Divisão de Anulação.

- 17 Através das decisões controvertidas, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI deu provimento aos dois recursos. Em particular, considerou que, ainda que as marcas controvertidas não se prestassem a confusão com a «marca anterior», os pedidos de declaração de nulidade baseados no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 deviam ser acolhidos.

Tramitação do processo no Tribunal Geral e acórdão recorrido

- 18 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral, respetivamente, em 22 de agosto e 1 de setembro de 2008, a Helena Rubinstein e a L'Oréal interpuseram um recurso de anulação, da decisão do IHMI de 28 de maio de 2008 e da decisão de 5 de junho de 2008.
- 19 Por despacho do presidente da Terceira Secção do Tribunal Geral de 11 de maio de 2010, os processos T-345/08 e T-357/08 foram apensados para efeitos da fase oral e da prolação do acórdão.
- 20 Em apoio dos recursos que interpuseram, as recorrentes invocaram dois fundamentos idênticos em ambos os processos. O primeiro fundamento era relativo à violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 e o segundo à violação do artigo 73.º deste mesmo regulamento.
- 21 No que se refere ao primeiro fundamento, o Tribunal Geral observou, nos n.º 38 a 41 do acórdão recorrido, no quadro de observações preliminares, que os pedidos de declaração de nulidade se baseavam sobretudo na existência de marcas, figurativas ou nominativas, comunitárias ou nacionais, que contêm o sinal «BOTOX», registadas, na quase totalidade, antes da apresentação do pedido das marcas *BOTOLIST* e *BOTOCYL*, respetivamente, em 6 de maio e 19 de julho de 2002.
- 22 O Tribunal Geral observou que a Câmara de Recurso se «distanciou da perspetiva seguida pela Divisão de Anulação, que tinha baseado as suas decisões apenas no registo da marca comunitária anterior n.º 2015832 do sinal figurativo 'BOTOX', considerando que o prestígio tinha sido adquirido tanto para as marcas figurativas como para as marcas nominativas *BOTOX* registadas antes de 6 de maio de 2002, fossem comunitárias ou nacionais». Segundo o Tribunal Geral, esta abordagem da Câmara de Recurso pode ser ilustrada pelo facto de nunca se ter referido, nas decisões controvertidas, ao elemento figurativo da marca comunitária *BOTOX*.
- 23 Neste contexto, o Tribunal Geral considerou, no n.º 40 do acórdão recorrido, que a sua análise se podia limitar às duas marcas nacionais anteriores registadas em 14 de dezembro de 2000 no Reino Unido para o tratamento de rugas, contendo o sinal «BOTOX» (a seguir «marcas anteriores»), visto que se trata do território para o qual foram apresentados pela Allergan mais elementos de prova e na medida em que a simples constatação de um motivo relativo de recusa num Estado-Membro é suficiente para justificar a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.
- 24 O Tribunal Geral declarou assim, no n.º 41 do acórdão recorrido, que ia verificar se as condições de aplicação desta disposição estavam reunidas no caso em apreço, a saber, em primeiro lugar, «se essas [marcas anteriores] beneficiam de algum prestígio no Reino Unido», em segundo lugar, «se as marcas [controvertidas] apresentam alguma semelhança com essas marcas anteriores» e, por último, em terceiro lugar, «se uma utilização sem motivo justo das marcas [controvertidas] tiraria partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores ou podia prejudicá-las». Acrescenta que uma vez que estes requisitos são cumulativos, o não preenchimento de um é suficiente para tornar inaplicáveis as disposições do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.
- 25 Em primeiro lugar, no que respeita ao prestígio das marcas anteriores, o Tribunal Geral procedeu, nos n.º 46 a 63 do acórdão recorrido, ao exame das diferentes provas apresentadas pela Allergan em apoio dos pedidos de declaração de nulidade e dos recursos na Câmara de Recurso, a saber, o montante das vendas dos produtos comercializados sob a marca *BOTOX* durante os anos de 1999 a 2003 em catorze Estados-Membros, a promoção dessa marca em artigos publicados em língua inglesa em revistas

científicas durante os anos de 1999 e 2001, a importante cobertura mediática a partir de 2001, nomeadamente na imprensa inglesa, dos produtos comercializados com essa marca, a inserção da palavra «BOTOX» em vários dicionários de língua inglesa, que reconhecem essa palavra como marca, uma decisão de 26 de abril de 2005 do United Kingdom Intellectual Property Office sobre o pedido de declaração de nulidade do registo da marca *BOTOMASK* no Reino Unido para cosméticos e uma declaração de um diretor da Allergan, bem como um estudo de mercado realizado nos meses de setembro e outubro de 2004 no Reino Unido.

- 26 No que respeita, particularmente, à admissibilidade dos artigos de jornal redigidos em língua inglesa, a qual foi contestada pelas recorrentes no Tribunal Geral com o fundamento de que a sua publicação era posterior à data de apresentação das marcas controvertidas, o Tribunal Geral, no n.º 52 do acórdão recorrido, recordou a jurisprudência segundo a qual «embora o prestígio de uma marca anterior deva estar confirmado à data de entrada do pedido da marca contestada, os documentos com data posterior a essa data não podem, contudo, ficar privados de valor probatório se permitem tirar conclusões sobre a situação tal como se apresentava nessa mesma data».
- 27 Do mesmo modo, no n.º 54 desse acórdão, o Tribunal Geral rejeitou os argumentos das recorrentes relativos à inadmissibilidade dos artigos publicados em revistas científicas e na imprensa generalista por não terem sido traduzidos para francês, a língua do processo no IHMI. Considerou que a própria existência desses artigos constituía «um elemento relevante para afirmar o prestígio da marca *BOTOX* junto do grande público, independentemente do conteúdo positivo ou negativo dos [referidos artigos]».
- 28 No que respeita ao argumento das recorrentes relativo à inadmissibilidade da decisão de 26 de abril de 2005 do United Kingdom Intellectual Property Office, por essa decisão ser posterior à data de depósito das marcas controvertidas, o Tribunal Geral rejeitou-o com base na jurisprudência referida no n.º 52 do acórdão recorrido.
- 29 Ainda quanto ao argumento das recorrentes relativo à inadmissibilidade da declaração do diretor da Allergan e do estudo de mercado, por esses elementos só terem sido apresentados pela primeira vez na Câmara de Recurso, o Tribunal Geral recordou, no n.º 62 desse acórdão, que, nos termos do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, «O [IHMI] pode não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil», de modo que a Câmara de Recurso dispõe de um amplo poder de apreciação. O Tribunal Geral considerou que, na falta de uma decisão expressa da Câmara de Recurso acerca da admissibilidade desses elementos de prova, a mesma tinha tacitamente, mas necessariamente, considerado admissíveis tais provas.
- 30 No n.º 64 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral concluiu que, tendo em conta o conjunto dos elementos de prova apresentados pela Allergan, a Câmara de Recurso não tinha violado o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 ao considerar que a marca *BOTOX* desfrutava, à data da apresentação das marcas controvertidas, de um prestígio relativamente aos «produtos farmacêuticos para tratamento das rugas», no Reino Unido.
- 31 Em segundo lugar, no que respeita à semelhança das marcas em causa, o Tribunal Geral, nos n.º 69 a 79 do acórdão recorrido, examinou se a Câmara de Recurso não tinha cometido um erro de direito ao considerar que existia entre as marcas anteriores e as marcas controvertidas um grau de semelhança tal que permitia ao público estabelecer uma ligação entre essas marcas.
- 32 O Tribunal Geral confirmou, no essencial, o raciocínio da Câmara de Recurso, que tinha tomado em consideração, para a apreciação da semelhança das marcas em causa, a circunstância de o prefixo «boto» ser comum a todas. Em seu entender, a sílaba «bot» não tem significado particular e, contrariamente ao que afirmam as recorrentes, não reenvia para o princípio ativo do produto farmacêutico vendido pela Allergan, ou seja, a toxina botulínica. Considerou ainda que não foi invocada nenhuma razão que permita compreender o motivo pelo qual essa sílaba deve ser preferida ao prefixo «boto» tido em consideração pela Câmara de Recurso.

- 33 O Tribunal Geral considerou que, admitindo que o sinal «BOTOX» possa ser decomposto em «bo» para *botulinum* e «tox» para «toxina», relativamente ao princípio ativo utilizado, este sinal adquiriu um carácter distintivo, intrínseco ou pelo uso, pelo menos no Reino Unido.
- 34 O Tribunal Geral também concluiu, no n.º 76 do acórdão recorrido, que «a importância da quota de mercado de *BOTOX* no Reino Unido, 74,3% em 2003, assim como o grau de conhecimento da marca de 75% no que respeita ao público especializado habituado aos tratamentos farmacêuticos contra as rugas, basta para confirmar a existência de um grau considerável de reconhecimento no mercado».
- 35 Segundo o Tribunal Geral, foi com razão que a Câmara de Recurso concluiu que os produtos visados pelas marcas em causa, embora diferentes, pois a Allergan comercializa produtos farmacêuticos para o tratamento das rugas e as recorrentes produtos cosméticos, pertencem a «setores de mercado próximos».
- 36 Consequentemente, o Tribunal Geral concluiu que a Câmara de Recurso considerou acertadamente que o público relevante seria naturalmente levado a estabelecer uma ligação entre as marcas controvertidas e a marca de prestígio *BOTOX*, mesmo antes de as associar à *botulinum*.
- 37 Em terceiro lugar, no que respeita à apreciação dos efeitos da utilização das marcas controvertidas nas marcas anteriores, o Tribunal Geral, no n.º 81 do acórdão recorrido, recorda a existência de três tipos distintos de risco a este respeito. Assim, e antes de mais, a utilização sem motivo justo de uma marca cujo registo é pedido pode prejudicar o carácter distintivo da marca anterior. Em seguida, essa utilização pode igualmente prejudicar o prestígio da marca anterior. Por último, o titular de uma marca pedida pode, pelo uso da sua marca, tirar proveito indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior. Basta que exista um só destes três tipos de risco para que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 seja aplicável.
- 38 O Tribunal Geral, ainda que reconheça, no n.º 87 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso foi bastante lapidar quando estabeleceu os efeitos do uso das marcas controvertidas, salientou também que a razão dada pela Câmara de Recurso para esta insuficiência, ou seja, o facto de o público relevante se aperceber necessariamente de uma ligação entre as marcas em conflito, foi objeto de importantes desenvolvimentos no quadro do procedimento administrativo e no Tribunal Geral.
- 39 No n.º 88 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral evocou o argumento da Allergan segundo o qual as marcas controvertidas pretendiam concretamente beneficiar do carácter distintivo e do prestígio adquirido pela marca *BOTOX* na área do tratamento das rugas, causando uma redução do valor dessa marca. Segundo o Tribunal Geral, estes riscos são suficientemente sérios e não hipotéticos para justificar a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94. O Tribunal Geral sublinhou que, na audiência, as recorrentes reconheceram que, embora os seus produtos não contenham toxina botulínica, pretendiam de qualquer modo tirar partido da imagem que estava associada a esse produto, a qual se encontra na marca *BOTOX*, marca única a este respeito.
- 40 O Tribunal Geral negou, portanto, provimento ao primeiro fundamento na sua totalidade.
- 41 No que respeita ao segundo fundamento, o Tribunal Geral concluiu, no n.º 93 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso expôs nas decisões controvertidas a fundamentação que permite compreender as razões pelas quais a marca *BOTOX* tem prestígio.
- 42 Considerou, igualmente, no n.º 94 do acórdão recorrido, que as decisões controvertidas continham fundamentação suficiente no que respeita aos efeitos do uso sem motivo justo das marcas controvertidas, que deveria permitir que as recorrentes dispusessem de todas as informações relevantes para contestar no Tribunal Geral os motivos considerados procedentes pela Câmara de Recurso.
- 43 Consequentemente, o Tribunal Geral negou provimento ao segundo fundamento, bem como aos recursos na sua totalidade.

Pedidos no Tribunal de Justiça

- 44 Com o seu recurso, as recorrentes pedem que o Tribunal de Justiça se digne:
- anular o acórdão recorrido;
 - negar provimento aos recursos de anulação que a Allergan interpôs das decisões da Divisão de Anulação de 28 de março e 4 de abril de 2007; e
 - condenar o IHMI nas despesas efetuadas no âmbito do presente recurso, no processo no Tribunal Geral e no processo na Câmara de Recurso do IHMI.
- 45 O IHMI e a Allergan pedem que o Tribunal de Justiça negue provimento ao recurso e condene as recorrentes nas despesas.

Quanto ao presente recurso

- 46 Em apoio do seu recurso, as recorrentes invocam quatro fundamentos. O primeiro fundamento é relativo à violação dos artigos 52.º, n.º 1, e 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94. Com o segundo fundamento, as recorrentes sustentam que o Tribunal Geral violou o artigo 115.º do Regulamento n.º 40/94, em conjugação com a regra 38, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95. O terceiro e quarto fundamentos são relativos à violação, respetivamente, dos artigos 63.º e 73.º do Regulamento n.º 40/94.

Quanto ao primeiro fundamento

- 47 O primeiro fundamento está dividido em quatro partes.

Quanto à primeira parte

– Argumentos das partes

- 48 Com a primeira parte do primeiro fundamento, as recorrentes sustentam que o Tribunal Geral, ao considerar que o exame do pedido de declaração de nulidade pode ser efetuado em relação a duas marcas anteriormente registadas no Reino Unido, as quais não constituem o fundamento das decisões controvertidas, cometeu um erro de direito. A Câmara de Recurso do IHMI terá baseado as suas decisões unicamente na marca comunitária anterior n.º 2015832 composta pelo sinal figurativo «BOTOX».
- 49 O IHMI e a Allergan alegam que a primeira parte do primeiro fundamento deve ser julgada improcedente, dado que, nas decisões controvertidas, a Câmara de Recurso não se referiu expressamente ao registo dessa marca figurativa comunitária anterior.

– Apreciação do Tribunal

- 50 No n.º 38 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral observou que os pedidos de declaração de nulidade, apresentados pela Allergan, se baseavam no registo de várias marcas comunitárias, nacionais, figurativas e nominativas, que incluíam o sinal «BOTOX», registadas na sua maioria antes do depósito das marcas controvertidas *BOTOLIST* e *BOTOCYL*, respetivamente, em 6 de maio e 19 de julho de 2002. A este respeito, o Tribunal Geral referiu-se ao n.º 2 das decisões controvertidas, que enumera essas marcas.

- 51 No n.º 39 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral declarou que a Câmara de Recurso não seguiu a abordagem da Divisão de Anulação, a qual tinha baseado as suas decisões apenas no registo da marca figurativa comunitária anterior n.º 2015832, e que tinha considerado que o prestígio tinha sido adquirido tanto pelas marcas figurativas como pelas marcas nominativas *BOTOX* registadas antes de 6 de maio de 2002, sejam comunitárias ou nacionais. O Tribunal Geral indicou, também, que esta abordagem da Câmara de Recurso pode ser ilustrada pelo facto de não se referir, nas decisões controvertidas, ao elemento figurativo da marca comunitária anterior n.º 2015832.
- 52 Tendo em conta estes diferentes elementos, o Tribunal Geral limitou legitimamente o seu exame às marcas nacionais anteriores registadas no Reino Unido em 14 de dezembro de 2000 para o tratamento de rugas, visto que se tratava do território para o qual mais elementos de prova foram apresentados pela Allergan.
- 53 Cumpre ainda observar que as recorrentes se limitam a invocar de forma geral que a Câmara de Recurso baseou a sua apreciação, da mesma forma que a Divisão de Anulação, na única marca figurativa comunitária anterior, sem apresentar nenhum argumento suscetível de apoiar a sua argumentação.
- 54 Daqui se conclui que a primeira parte do primeiro fundamento deve ser julgada improcedente.

Quanto à segunda parte

– Argumentos das partes

- 55 Com a segunda parte do primeiro fundamento, as recorrentes entendem que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito ao considerar que as marcas anteriores eram prestigiadas.
- 56 No que respeita ao público relevante, embora as recorrentes não contestem a apreciação feita pelo Tribunal Geral a este respeito, ou seja, que este público é constituído pelo grande público e por profissionais da saúde, defendem que não foi feita nenhuma análise específica quanto à existência de um prestígio das referidas marcas entre qualquer das duas categorias de pessoas que compõem o público relevante.
- 57 Quanto ao território relevante, o acórdão recorrido não contém nenhuma indicação relativamente ao território no qual as marcas anteriores supostamente desfrutavam de prestígio.
- 58 No que respeita à prova do prestígio, as recorrentes contestam o valor probatório de certos elementos de prova apresentados pela Allergan, nomeadamente o volume de vendas dos produtos comercializados sob a marca *BOTOX*, que figuram nos n.º 46 e 47 do acórdão recorrido, bem como a promoção da marca *BOTOX* em revistas científicas, expostos nos n.º 48 e 49 desse acórdão. Quanto à importância da cobertura mediática dos referidos produtos, mencionada nos n.º 50 a 54 desse acórdão, sustentam que o Tribunal Geral desvirtuou este elemento de prova na medida em que não estava fundamentado pela prova da distribuição, no Reino Unido, de jornais ou revistas onde tenham sido publicados artigos relativos a produtos comercializados sob a marca *BOTOX*. As recorrentes consideram que a apreciação levada a cabo pelo Tribunal Geral nos n.º 55 e 56 do acórdão recorrido, relativa à inserção do termo «*BOTOX*» em vários dicionários, está baseada numa distorção dos factos. As recorrentes consideram igualmente que o Tribunal Geral, nos n.º 60 a 63 do acórdão recorrido, desvirtuou os elementos de prova no que respeita ao estudo de mercado realizado nos meses de setembro e outubro de 2004 no Reino Unido. Contestam, a este respeito, a pertinência desse estudo na medida em que não inclui elementos, que incumbia à Allergan apresentar, suscetíveis de estabelecer uma ligação entre os dados aí contidos e a situação existente à data do depósito do pedido de registo das marcas controvertidas.
- 59 No que respeita à decisão de 26 de abril de 2005 do United Kingdom Intellectual Property Office, as recorrentes consideram que este elemento de prova deveria ter sido declarado inadmissível pelo Tribunal Geral, na medida em que diz respeito a um litígio diferente no qual não eram partes.

- 60 O IHMI considera que a segunda parte do primeiro fundamento deve ser julgada parcialmente inadmissível e parcialmente improcedente.
- 61 Em primeiro lugar, no que respeita ao grau de notoriedade das marcas anteriores relativamente a cada uma das categorias de pessoas que compõem o público relevante, o IHMI sustenta que qualquer marca que desfrute de prestígio junto do grande público se deve presumir conhecida dos profissionais.
- 62 Em segundo lugar, no que respeita ao território relevante, o IHMI considera que o Tribunal Geral, ao limitar o seu exame às duas marcas anteriores registadas no Reino Unido, indicou claramente que o território relevante é o Reino Unido.
- 63 Em terceiro lugar, no que respeita à prova do prestígio, o IHMI e a Allergan alegam que os argumentos das recorrentes são, por um lado, incorretos, pois visam questionar o valor probatório de cada um dos elementos de prova, sendo certo que esses elementos devem ser apreciados no seu conjunto, e, por outro lado, inadmissíveis, pois dizem respeito a questões de facto.

– Apreciação do Tribunal

- 64 Em primeiro lugar, importa observar que o argumento das recorrentes, relativo a um pretenso erro de direito do Tribunal Geral no que respeita ao prestígio das marcas anteriores entre as duas categorias de pessoas que compõem o público relevante, se baseia numa leitura errada do acórdão recorrido.
- 65 Com efeito, decorre dos n.º 48, 49 e 54 do acórdão recorrido que o Tribunal Geral examinou, enquanto elementos de prova que visavam demonstrar o prestígio das marcas anteriores, a promoção da marca *BOTOX* efetuada, nomeadamente, através da publicação de artigos, redigidos em língua inglesa, tanto em revistas científicas, que se destinam precisamente aos profissionais, como na imprensa generalista.
- 66 Em seguida, como indicou o IHMI, se uma marca tem prestígio junto do grande público, presume-se, em princípio, que é conhecida dos profissionais. Dada a importante cobertura mediática junto do grande público dos produtos comercializados sob a marca *BOTOX* e a inserção do termo «*BOTOX*» nos dicionários de língua inglesa, não se pode sustentar validamente que o prestígio da marca fosse desconhecido dos profissionais de saúde.
- 67 Assim, ao proceder a estas constatações, de onde resulta que teve em conta tanto o grande público como os profissionais da saúde, o Tribunal Geral não cometeu um erro de direito ao declarar, no n.º 64 do acórdão recorrido, que a marca *BOTOX*, à data do depósito das marcas controvertidas, ou seja, em 6 de maio ou 19 de julho de 2002, desfrutava de prestígio no Reino Unido entre os «produtos farmacêuticos para o tratamento de rugas» relativamente a cada uma das categorias que compõem o público relevante.
- 68 Consequentemente, deve ser rejeitado o argumento segundo o qual o Tribunal Geral não procedeu a uma análise específica quanto à existência de prestígio das marcas anteriores entre cada uma das categorias de pessoas que compõem o público relevante.
- 69 Em segundo lugar, no que respeita à falta de indicações quanto ao território no qual se considera que as marcas anteriores desfrutavam de prestígio, importa salientar, por um lado, que se pode deduzir claramente do facto de o Tribunal Geral ter limitado o seu exame às duas marcas nacionais registadas no Reino Unido em 14 de dezembro de 2000 que considerou como território relevante o Reino Unido.
- 70 Por outro lado, decorre dos diferentes elementos de prova tidos em consideração pelo Tribunal Geral, nomeadamente dos artigos de imprensa redigidos em língua inglesa e publicados em revistas científicas ou em jornais diários ingleses, da inserção do termo «*BOTOX*» nos dicionários de língua inglesa e da decisão do United Kingdom Intellectual Property Office, que o exame do prestígio das marcas anteriores foi efetuado tendo em conta a totalidade do território do Reino Unido.

- 71 É, portanto, improcedente o argumento segundo o qual o Tribunal Geral terá cometido um erro de direito quanto à delimitação do território relevante.
- 72 Em terceiro lugar, no que respeita à prova do prestígio da marca *BOTOX*, como resulta do n.º 64 do acórdão recorrido, importa salientar, a título preliminar, que o Tribunal Geral realizou, a este respeito, uma apreciação global dos elementos de prova apresentados pela Allergan. Ora, os argumentos das recorrentes que visam contestar a prova desse prestígio incidem sobre cada um dos referidos elementos de prova em separado. Consequentemente, como refere o advogado-geral no n.º 20 das suas conclusões, mesmo que o Tribunal de Justiça considerasse procedentes alguns dos argumentos aduzidos pelas recorrentes, isso não afetaria necessariamente a apreciação do Tribunal Geral, pois haveria ainda que determinar o peso, na avaliação global feita pelo Tribunal Geral, do elemento de prova a afastar. Ora, no âmbito do recurso, nenhum argumento neste sentido foi invocado pelas recorrentes.
- 73 Assim sendo, na medida em que as recorrentes contestam o valor probatório dos elementos de prova, como o volume de vendas dos produtos comercializados sob a marca *BOTOX*, bem como a promoção dessa marca nas revistas científicas, é suficiente constatar que, com essa argumentação, as recorrentes visam, na realidade, obter nova apreciação desses elementos de prova pelo Tribunal de Justiça.
- 74 Ora, segundo jurisprudência constante, o Tribunal de Justiça não é competente para proceder ao apuramento dos factos nem, em princípio, para analisar as provas que o Tribunal Geral considerou sustentarem esses factos. Com efeito, quando essas provas tiverem sido obtidas regularmente e os princípios gerais de direito e as normas processuais aplicáveis em matéria de ónus e de produção da prova tiverem sido respeitados, compete exclusivamente ao Tribunal Geral a apreciação do valor a atribuir aos elementos que lhe foram submetidos. Essa apreciação não constitui, por isso, exceto em caso de desvirtuação desses elementos, uma questão de direito sujeita, enquanto tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça (acórdão de 8 de maio de 2008, Eurohypo/IHMI, C-304/06 P, Colet., p. I-3297, n.º 33 e jurisprudência aí referida).
- 75 Daqui resulta que, não tendo sido alegada nenhuma desvirtuação no caso em apreço, o argumento das recorrentes que visa contestar o valor probatório de certos elementos de prova deve ser julgado inadmissível.
- 76 Dado que as recorrentes sustentam que o Tribunal Geral desvirtuou os elementos de prova relativos à importância da cobertura mediática dos produtos comercializados sob a marca *BOTOX* e ao estudo de mercado realizado no Reino Unido durante os meses de setembro e outubro do ano de 2004 e que baseou a sua apreciação relativa à inserção do termo «*BOTOX*» em vários dicionários numa distorção dos factos, importa observar que, ainda que invoquem uma desvirtuação desses elementos de prova ou uma distorção dos factos, as recorrentes limitam-se a contestar a pertinência dos mesmos através de afirmações gerais e não fundamentadas procurando, na realidade, obter uma nova apreciação destes elementos de prova por parte do Tribunal de Justiça.
- 77 Ora, como resulta de jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, evocada no n.º 74 do presente acórdão, estes argumentos devem ser julgados inadmissíveis.
- 78 Por último, no que respeita à inadmissibilidade, alegada pelas recorrentes, da decisão de 26 de abril de 2005 do United Kingdom Intellectual Property Office por dizer respeito a um litígio diferente, importa salientar que as conclusões que figuram nessa decisão constituem, em si mesmas, um facto que pode, se for relevante, ser tido em consideração pelo Tribunal Geral no âmbito do seu poder soberano de apreciação dos factos a fim de confirmar o prestígio das marcas anteriores no Reino Unido. Por outro lado, como resulta do n.º 58 do acórdão recorrido, as recorrentes não formularam nenhum argumento suscetível de contestar a exatidão das conclusões que figuram nessa decisão, nem no IHMI nem no Tribunal Geral.
- 79 O argumento das recorrentes relativo a uma pretensa inadmissibilidade da decisão de 26 de abril de 2005 do United Kingdom Intellectual Property Office deve, portanto, ser julgado improcedente.

80 Daqui resulta que a segunda parte do primeiro fundamento deve ser julgada parcialmente inadmissível e parcialmente improcedente.

Quanto à terceira parte

– Argumentos das partes

81 Com a terceira parte do primeiro fundamento, as recorrentes alegam que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito ao confirmar a existência de uma ligação entre as marcas anteriores *BOTOX* e as marcas controvertidas com base no elemento comum «bot» ou «boto», na medida em que esse elemento comum é descritivo ou genérico por se referir à «toxina botulínica». Essa ligação não deve ser estabelecida dado que o requerente de uma marca deve ser autorizado a incluir nessa marca um elemento descritivo dessa natureza.

82 Segundo o IHMI e a Allergan, esta terceira parte deve ser considerada inadmissível, por dizer respeito a uma questão factual submetida à apreciação soberana do Tribunal Geral.

– Apreciação do Tribunal

83 Na medida em que, com a terceira parte do primeiro fundamento, as recorrentes pretendem contestar a análise feita pelo Tribunal Geral, nos n.º 70 a 73 do acórdão recorrido, para demonstrar que o prefixo «bot» ou «boto» não é descritivo, importa observar que essa apreciação é de natureza factual.

84 Ora, como resulta dos artigos 256.º TFUE e 58.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, o recurso das decisões do Tribunal Geral está limitado às questões de direito e, por isso, só Tribunal Geral é competente para apurar os factos, salvo no caso de a inexatidão material das suas conclusões resultar dos elementos dos autos que lhe foram submetidos, e para apreciar esses factos. A apreciação dos factos não constitui, portanto, exceto em caso de desvirtuação dos elementos de prova no Tribunal Geral, uma questão de direito submetida, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça (v., designadamente, acórdãos de 5 de junho de 2003, *O'Hannrachain/Parlamento*, C-121/01 P, Colet., p. I-5539, n.º 35, e de 2 de abril de 2009, *Bouygues e Bouygues Télécom/Comissão*, C-431/07 P, Colet., p. I-2665, n.º 137).

85 Não tendo sido alegada, no que respeita à apreciação que figura nos n.º 70 a 73 do acórdão recorrido, a desvirtuação dos factos ou dos elementos de prova que foram submetidos ao Tribunal Geral, deve julgar-se esta terceira parte inadmissível, na medida em que visa contestar essa apreciação.

86 Em contrapartida, nesta terceira parte, as recorrentes alegam também que o requerente de uma marca deve poder incluir, na marca para a qual solicita o registo, um elemento que faz parte da marca anterior de terceiros, desde que esse elemento comum tenha caráter descritivo. Importa observar que este argumento suscita uma questão de direito sujeita à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de decisão do Tribunal Geral.

87 Importa observar, a este respeito, que esta argumentação assenta na premissa de que o elemento comum «bot» ou «boto» é descritivo.

88 Ora, por um lado, resulta dos n.º 70 a 73 do acórdão recorrido que o Tribunal Geral considerou o prefixo «bot» ou «boto» como não descritivo. Por outro, como resulta dos n.º 83 a 85 do presente acórdão, os argumentos invocados pelas recorrentes para pôr em causa esta apreciação não podem ser submetidos ao Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de decisão do Tribunal Geral.

89 Nestas condições, a terceira parte do primeiro fundamento, na parte em que as recorrentes alegam o direito de incluir, nas marcas controvertidas, um elemento comum a uma marca anterior, por esse elemento ser descritivo, é inoperante.

90 Resulta do exposto que a terceira parte do primeiro fundamento deve ser julgada improcedente.

Quanto à quarta parte

– Argumentos das partes

91 Com a quarta parte do primeiro fundamento, as recorrentes sustentam que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito ao considerar demonstrado o risco de prejuízo para o prestígio das marcas anteriores. A apreciação do Tribunal Geral, no n.º 88 do acórdão recorrido, segundo a qual as marcas controvertidas pretendem concretamente beneficiar do caráter distintivo e do prestígio adquirido pelas marcas anteriores *BOTOX* em matéria de tratamento de rugas, não se baseia em nenhum elemento de prova. Alegam igualmente que, embora as marcas controvertidas contenham eventualmente uma referência à toxina botulínica, não visam nem desejam ou querem estar associadas à marca *BOTOX*, registada para produtos farmacêuticos vendidos exclusivamente sob receita médica.

92 Segundo o IHMI e a Allergan, esta parte deve ser julgada improcedente. Com efeito, a ligação entre as marcas anteriores e as marcas controvertidas é suscetível de conduzir a um desvio do prestígio das marcas anteriores, na medida em que sugere que os produtos cosméticos das recorrentes têm um efeito comparável ao obtido com o produto *BOTOX*. Esta situação teria como efeito a redução do valor das marcas anteriores.

– Apreciação do Tribunal

93 Importa recordar que, para beneficiar da proteção instituída pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, o titular da marca anterior deve fazer prova de que o uso da marca cujo registo é pedido procura tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou pode prejudicá-lo. Para este efeito, o titular da marca anterior não tem de demonstrar a existência de uma violação efetiva e atual da sua marca, na aceção do referido artigo 8.º, n.º 5. Com efeito, quando seja previsível que do uso que o titular da marca posterior possa ser levado a fazer da sua marca resulte essa violação, o titular da marca anterior não pode ser obrigado a esperar a sua realização efetiva para poder fazer proibir o referido uso. Contudo, o titular da marca anterior deve demonstrar a existência de elementos que permitam concluir pela existência de um risco sério de que essa violação venha a concretizar-se no futuro (v., por analogia, acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, Colet., p. I-8823, n.º 37 e 38).

94 Por outro lado, para determinar se a utilização do sinal tira indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca, há que proceder a uma apreciação global que tenha em conta todos os fatores relevantes do caso (acórdão de 18 de junho de 2009, L'Oréal e o., C-487/07, Colet., p. I-5185, n.º 44).

95 Assim, foi com razão que o Tribunal Geral considerou, no n.º 82 do acórdão recorrido, que o titular da marca anterior não tem de demonstrar a existência de uma violação efetiva e atual da sua marca, mas deve apresentar elementos que permitam concluir *prima facie* pela existência de um risco sério não hipotético de benefício indevido ou de prejuízo e que essa conclusão pode ser estabelecida, nomeadamente, com base em deduções lógicas que resultem de uma análise das probabilidades e que tenha em conta as práticas habituais no setor comercial relevante assim como qualquer outra circunstância do caso.

96 Há também que observar que foi após a análise de diferentes elementos que o Tribunal Geral concluiu pela existência de uma ligação entre as marcas anteriores e as marcas controvertidas. Considerou, assim, provado, nomeadamente, nos n.º 70 a 72 do acórdão recorrido, o caráter comum às marcas em causa do prefixo «boto», que não pode ser visto como abreviatura de botulínica ou de *botulinum*, nos n.º 73 e 74 desse acórdão, a aquisição do caráter distintivo do sinal «*BOTOX*», no n.º 76 do referido

acórdão, a importância do prestígio das marcas anteriores e, no n.º 78 do mesmo acórdão, o facto de os produtos em causa se integrarem em «setores de mercado próximos». O Tribunal Geral considerou igualmente que o público relevante estabelecerá essa ligação mesmo antes de associar as marcas controvertidas à *botulinum*. O Tribunal Geral salientou também, no n.º 88 do acórdão recorrido, que, na audiência, as recorrentes reconheceram que, ainda que os seus produtos não contivessem toxina botulínica, pretendiam aproveitar a imagem que estava associada a esse produto, que se encontra na marca *BOTOX*.

- 97 Nestas condições, como salientou o advogado-geral no n.º 36 das suas conclusões, foi após uma avaliação global dos elementos relevantes do caso que o Tribunal Geral concluiu, no n.º 88 do acórdão recorrido, que as marcas controvertidas pretendiam tirar partido do carácter distintivo e do prestígio adquirido pelas marcas anteriores *BOTOX*. Consequentemente, carece de fundamento o argumento das recorrentes segundo o qual a apreciação da existência de uma intenção parasitária não se apoia em nenhum elemento de prova.
- 98 Por outro lado, deve ser rejeitado o argumento das recorrentes segundo o qual, ainda que as marcas controvertidas contenham uma eventual referência à toxina botulínica, não visam ser associadas à marca *BOTOX*. Com efeito, este argumento questiona a apreciação do Tribunal Geral segundo a qual o prefixo «boto» não é descritivo e não pode ser considerado uma referência à toxina botulínica e na qual se baseia a constatação do mesmo que figura no n.º 88 do acórdão recorrido. Ora, em conformidade com a jurisprudência recordada no n.º 84 do presente acórdão, sendo tal apreciação de natureza factual não pode ser submetida à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de decisão do Tribunal Geral.
- 99 Daqui decorre que a quarta parte do primeiro fundamento não pode ser acolhida. Assim, o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente na íntegra.

Quanto ao segundo fundamento

Argumentos das partes

- 100 Com o seu segundo fundamento, as recorrentes alegam que o Tribunal Geral violou o artigo 115.º do Regulamento n.º 40/94 e a regra 38, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95, por não ter acolhido o fundamento relativo à decisão da Câmara de Recurso que declarava admissíveis os artigos de imprensa redigidos em língua inglesa, embora devessem ter sido traduzidos para a língua do processo na Câmara de Recurso, a saber, a língua francesa.
- 101 O IHMI, apoiado pela Allergan, alega que o segundo fundamento deve ser julgado improcedente, na medida em que a regra 38, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95, que trata do processo de declaração de nulidade, não prevê uma sanção para o caso de o requerente de nulidade não apresentar uma tradução, na língua do processo, das provas fornecidas em apoio do seu pedido.

Apreciação do Tribunal

- 102 Importa recordar que, de acordo com a jurisprudência, a regra segundo a qual as provas em que assenta a oposição ou o pedido de declaração de nulidade ou de extinção da marca devem ser apresentadas na língua do processo de oposição ou vir acompanhadas de uma tradução nessa língua se justifica pela necessidade de respeitar o princípio do contraditório, bem como a igualdade das armas entre as partes nos procedimentos entre estas [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal Geral de 30 de junho de 2004, *GE Betz/IHMI — Atofina Chemicals (BIOMATE)*, T-107/02, Colet., p. II-1845, n.º 72, e de 6 de novembro de 2007, *SAEME/IHMI — Racke (REVIAN's)*, T-407/05, Colet., p. II-4385, n.º 35].

- 103 No caso, não se pode considerar que a falta de tradução dos artigos de imprensa apresentados em língua inglesa tenha afetado o exercício dos direitos de defesa das recorrentes, na medida em que estas puderam contestar perante o Tribunal Geral o valor probatório dos referidos artigos, admitindo, no n.º 112 do seu recurso, ter compreendido o conteúdo dos mesmos e sendo a língua inglesa a língua do processo do recurso no Tribunal Geral.
- 104 Além disso, importa observar, como salientou o Tribunal Geral no n.º 54 do acórdão recorrido, que as recorrentes não emitiram, na Divisão de Anulação ou na Câmara de Recurso, nenhuma objeção nem contestaram a aceitação dos elementos de prova apresentados em língua inglesa que acompanhavam o pedido de declaração de nulidade das marcas controvertidas.
- 105 Por conseguinte, o segundo fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto ao quarto fundamento

- 106 Com vista a facilitar uma boa administração da justiça, importa tratar o quarto fundamento antes do terceiro.

Argumentos das partes

- 107 Com o seu quarto fundamento, as recorrentes alegam que o Tribunal Geral violou o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, ao rejeitar o seu fundamento baseado na falta de fundamentação das decisões controvertidas no que respeita à conclusão da existência de um prestígio das marcas anteriores *BOTOX* assim como de um risco de prejuízo para as mesmas.
- 108 O IHMI sustenta que o quarto fundamento deve ser julgado inadmissível na medida em que as recorrentes se limitaram a reproduzir um fundamento que já tinham invocado no Tribunal Geral.
- 109 Em qualquer caso, segundo o IHMI e a Allergan, este fundamento deve ser julgado improcedente na medida em que a Câmara de Recurso não tem a obrigação de fundamentar expressamente as suas apreciações relativamente ao valor de cada elemento de prova que lhe é apresentado nem de basear os seus fundamentos em factos.

Apreciação do Tribunal

- 110 Importa, antes de mais, salientar que, ao alegar que o Tribunal Geral violou o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 ao rejeitar o seu fundamento relativo à falta de fundamentação das decisões controvertidas, as recorrentes contestam a interpretação ou a aplicação do direito da União feita pelo Tribunal Geral. Assim, as questões de direito examinadas em primeira instância podem ser de novo discutidas no âmbito do presente recurso. Com efeito, se um recorrente não pudesse basear o seu recurso em fundamentos e argumentos já apresentados no Tribunal Geral, este processo de recurso ficaria privado de uma parte do seu sentido (v., designadamente, acórdãos de 6 de março de 2003, Interporc/Comissão, C-41/00 P, Colet., p. I-2125, n.º 17, e de 18 de dezembro de 2008, Les Éditions Albert René/IHMI, C-16/06 P, Colet., p. I-10053, n.º 110). O quarto fundamento é, portanto, admissível.
- 111 Em seguida, importa recordar, como indicou acertadamente o Tribunal Geral no n.º 92 do acórdão recorrido, que a obrigação de fundamentação das decisões do IHMI, enunciada no artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, responde ao duplo objetivo de permitir, por um lado, aos interessados conhecer as justificações da medida adotada, a fim de defenderem os seus direitos, e, por outro, ao juiz da União exercer a sua fiscalização da legalidade da decisão.
- 112 Esta obrigação pode ser satisfeita sem que seja necessário responder expressamente e de forma exhaustiva ao conjunto dos argumentos apresentados por um recorrente.

- 113 No caso concreto, o Tribunal Geral salienta, no n.º 93 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso expôs, nas decisões controvertidas, as razões pelas quais a marca *BOTOX* gozava de prestígio. Indicou, a este respeito, que essas «razões resultavam, com efeito, tanto de um resumo dos factos relevantes para a análise como da análise jurídica propriamente dita efetuada pela Câmara de Recurso nas decisões [controvertidas].»
- 114 Impõe-se ainda observar que os argumentos circunstanciados apresentados pelas recorrentes ao Tribunal Geral, resumidos no n.º 27 do acórdão recorrido, com vista a contestar o valor probatório dos diferentes elementos de prova do prestígio da referida marca, ou a sua admissibilidade, demonstram que as recorrentes tiveram a possibilidade de fazer valer os seus direitos de defesa.
- 115 Portanto, o Tribunal Geral pôde, sem cometer um erro de direito, julgar improcedente o fundamento relativo à insuficiência de fundamentação das decisões controvertidas no que respeita à existência de prestígio da marca *BOTOX*.
- 116 No que respeita à fundamentação relativa ao risco de prejuízo causado às marcas anteriores, embora o Tribunal Geral tenha na verdade salientado que a mesma era lapidar, considerou contudo que as decisões controvertidas contêm os fundamentos que permitem demonstrar que, com as marcas controvertidas, as recorrentes visavam retirar indevidamente proveito do carácter distintivo das marcas anteriores. O Tribunal Geral referiu-se, a este respeito, aos n.º 42 a 44 da decisão Helena Rubinstein e aos n.º 43 a 45 da decisão L'Oréal, reproduzidos no n.º 86 do acórdão recorrido. Acrescentou que as recorrentes dispunham de todas as informações relevantes para lhes permitir contestar essa fundamentação no âmbito do recurso que interpuseram no Tribunal Geral.
- 117 Importa ainda observar que as recorrentes se limitam a sustentar, de forma perentória, que as decisões controvertidas não foram fundamentadas a este respeito, sem no entanto aduzir nenhum argumento em apoio da sua afirmação nem demonstrar de que modo essa pretensa falta de fundamentação afetou o exercício do seu direito de recurso.
- 118 Nestas condições, o Tribunal Geral não cometeu um erro de direito ao julgar improcedente o fundamento relativo à falta de fundamentação das decisões controvertidas no que respeita ao risco de prejuízo causado às marcas anteriores.
- 119 Daqui resulta que o quarto fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto ao terceiro fundamento

Argumentos das partes

- 120 Com o seu terceiro fundamento, as recorrentes sustentam que o Tribunal Geral violou o artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94. Este fundamento está dividido em duas partes.
- 121 Com a primeira parte do referido fundamento, as recorrentes consideram que o Tribunal Geral, ao analisar o prestígio das marcas anteriores, por um lado, teve em conta marcas diferentes das consideradas pela Divisão de Anulação e pela Câmara de Recurso e, por outro, procedeu a um exame específico dos elementos de prova apresentados pela Allergan, não tendo a Câmara de Recurso, a este respeito, procedido a qualquer análise.
- 122 Com a segunda parte desse mesmo fundamento, as recorrentes alegam que o Tribunal Geral tomou em consideração, sem razão, elementos de prova relativos ao prestígio das marcas anteriores *BOTOX* apresentados pela primeira vez na Câmara de Recurso e cuja admissibilidade fora contestada pelas recorrentes, a saber, uma declaração de um diretor da Allergan e um estudo de mercado. A Câmara de Recurso não teve em conta estes elementos, tendo-se baseado unicamente na publicidade indireta e numa intensa cobertura mediática.

- 123 O IHMI, apoiado pela Allergan, sustenta que o terceiro fundamento deve ser julgado improcedente, dado que o Tribunal Geral não ultrapassou os limites da sua fiscalização jurisdicional.
- 124 No que respeita à primeira parte desse fundamento, recorda que a Câmara de Recurso não é obrigada a fundamentar de forma expressa as suas apreciações sobre o valor de cada elemento de prova que lhe é apresentado. O Tribunal Geral limitou-se a tratar cada um dos argumentos apresentados pelas recorrentes no seu recurso.
- 125 No que respeita à segunda parte do referido fundamento, cabe presumir que a Câmara de Recurso considerou a declaração do diretor da Allergan e o estudo de mercado elementos de prova admissíveis, uma vez que, se os tivesse considerado intempestivos, teria tomado posição expressa sobre a sua admissibilidade, nos termos do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94.

Apreciação do Tribunal

- 126 Quanto à primeira parte do terceiro fundamento, há que rejeitar, pelas razões expostas no âmbito do exame da primeira parte do primeiro fundamento, a alegação de que o Tribunal Geral terá cometido um erro de direito ao basear-se em marcas anteriores diferentes das consideradas pela Divisão de Anulação e pela Câmara de Recurso, ou seja, as duas marcas nacionais registadas no Reino Unido.
- 127 No que respeita à alegação relativa ao exame específico pelo Tribunal Geral de cada elemento de prova do prestígio das marcas anteriores apresentado pela Allergan, por um lado, importa observar que assenta na premissa de que a Câmara de Recurso não procedeu a uma análise individual desses elementos de prova, a qual se baseia, por seu turno, na constatação de que as decisões controvertidas não estão fundamentadas relativamente ao valor probatório de cada elemento de prova. Ora, como resulta do exame do quarto fundamento, as decisões controvertidas estão devidamente fundamentadas no que respeita à constatação do prestígio das marcas anteriores, não sendo a Câmara de Recurso, portanto, obrigada a fundamentar expressamente as suas apreciações quanto ao valor probatório de cada elemento de prova.
- 128 Por outro lado, na medida em que as recorrentes contestaram cada elemento de prova do ponto de vista do seu valor probatório e/ou da sua admissibilidade, o Tribunal Geral examinou os argumentos das recorrentes e respondeu-lhes. Consequentemente, foi após uma análise desses elementos que o Tribunal Geral considerou que as decisões controvertidas, como salienta o advogado-geral no n.º 50 das suas conclusões, não estavam feridas de um erro de direito. Esta parte deve, por consequência, ser julgada improcedente.
- 129 No que respeita à segunda parte do terceiro fundamento, importa salientar que as recorrentes se limitam a alegar que a Câmara de Recurso se baseou unicamente na publicidade indireta e numa intensa campanha mediática para concluir que a marca *BOTOX* gozava de prestígio. Ora, basta observar que, segundo a Câmara de Recurso, o prestígio desta marca resulta sobretudo da publicidade indireta do produto pelos meios de comunicação social. Ao utilizar o termo «sobretudo», a Câmara de Recurso privilegiou o elemento probatório relativo à intensa campanha mediática lançada no início dos anos 2000 para estabelecer o prestígio da marca *BOTOX* sem, porém, excluir os outros elementos de prova apresentados pela Allergan.
- 130 Daqui resulta que as recorrentes não apresentaram nenhum argumento suscetível de pôr em causa a afirmação do Tribunal Geral segundo a qual a Câmara de Recurso teve em consideração a declaração do diretor da Allergan e o estudo de mercado enquanto elementos de prova do prestígio da marca *BOTOX*. Pelo contrário, como resulta dos n.º 44 e 45 das petições apresentadas no Tribunal Geral, as recorrentes defenderam neste último que essas provas foram incorretamente tidas em consideração pela Câmara de Recurso.
- 131 Nestas condições, não se pode censurar o Tribunal Geral de violação do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94, devendo a segunda parte do terceiro fundamento ser, assim, julgada improcedente.

- 132 Por conseguinte, o terceiro fundamento deve ser julgado improcedente.
- 133 Resulta do conjunto das considerações precedentes que há que negar provimento ao recurso na totalidade.

Quanto às despesas

- 134 Nos termos do artigo 69.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, aplicável aos recursos de decisões do Tribunal Geral por força do artigo 118.º do mesmo regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI pedido a condenação da Helena Rubinstein e da L'Oréal e tendo estas sido vencidas, há que condená-las nas despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A Helena Rubinstein SNC e a L'Oréal SA são condenadas nas despesas.**

Assinaturas