ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

8 de Julho de 2004 *

No processo T-334/01,

MFE Marienfelde GmbH, com sede em Hamburgo (Alemanha), representada por S. Rojahn e S. Freytag, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por E. Joly e G. Schneider, na qualidade de agentes,

recorrido,

tendo sido a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal de Primeira Instância,

Vétoquinol AG, anteriormente Chassot AG, com sede em Berna (Suíça), representada por A. Kochläuner, advogado,

que tem por objecto um recurso da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI, de 26 de Setembro de 2001 (processo R 578/2000-4), relativa a um processo de oposição entre a MFE Marienfelde GmbH e a Vétoquinol AG,

* Língua do processo: alemão

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Segunda Secção),

composto por: N. J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A. W. H. Meij, juízes,

secretário: D. Christensen, administradora,

vista a petição e a réplica apresentadas na Secretaria do Tribunal, respectivamente, em 24 de Dezembro de 2001 e em 29 de Julho de 2002,

vista a contestação e a tréplica do IHMI, apresentadas na Secretaria do Tribunal, respectivamente, em 24 de Abril e 30 de Outubro de 2002,

vista a contestação e a tréplica da interveniente, apresentadas na Secretaria do Tribunal, respectivamente, em 22 de Abril e 29 de Outubro de 2002,

após a audiência de 11 de Novembro de 2003,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 30 de Dezembro de 1996, a interveniente, agindo sob a sua anterior denominação, Chassot AG, apresentou um pedido de marca comunitária no

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), na sua versão alterada.

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo HIPOVITON.

3 Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido pertencem à classe 31, na acepção 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 à seguinte descrição: «Alimentos para animais».

4 Em 11 de Maio de 1998, o pedido de marca foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias.*

5 Em 11 de Agosto de 1998, a recorrente deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, contra o registo da marca solicitada para todos os produtos visados no pedido de marca. A oposição era fundada na existência de uma marca registada na Alemanha, em 17 de Maio de 1972, com data de prioridade de 16 de Maio de 1969. Essa marca (a seguir «marca anterior»), que consiste no sinal nominativo HIPPOVIT, foi registada para produtos pertencentes à classe 31, na acepção do acordo de Nice, e que correspondem à seguinte descrição: «Alimentos para animais».

6 Em apoio da oposição, a recorrente invocou o motivo relativo de recusa previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

7 Por carta de 15 de Março de 1999, a interveniente pediu que a recorrente apresentasse a prova, em conformidade com o artigo 43.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, de que a marca anterior fora objecto, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, de uma utilização séria no Estado-Membro em que essa marca era protegida. Por comunicação de 8 de Abril de 1999, a Divisão de Oposição do IHMI (a seguir «Divisão de Oposição») convidou a recorrente a fazer essa prova no prazo de dois meses.

8 Em 4 de Maio de 1999, a recorrente apresentou no IHMI, em primeiro lugar, quatro placas publicitárias nas quais figurava a marca anterior; todavia, na letra «O», figurava a cabeça e a parte dianteira do corpo de um cavalo. Em segundo lugar, apresentou a capa de uma brochura intitulada «Marienfelder Tierfutter-Programm» («Alimentos para animais — o Programa Marienfelde»), acompanhada de uma nota de encomenda, bem como uma brochura intitulada «Ich liebe Pferde von A-Z» («A paixão dos cavalos de A à Z»). Em terceiro lugar, apresentou uma declaração intitulada «Eidesstattliche Versicherung» («declaração com valor de juramento») do seu gerente, o Sr. Bode. Nela, este refere que o volume de negócios realizado com as vendas sob a marca anterior foi, durante o período compreendido entre Janeiro e Junho de 1998, de 12 500 marcos alemães (DEM) e, para o período compreendido entre Janeiro e Dezembro de 1998, de 21 100 DEM.

9 Depois de várias trocas de correspondência entre a recorrente e a interveniente, o IHMI enviou-lhes uma comunicação, em 24 de Janeiro de 2000, com a seguinte redacção:

«O [IHMI] chama a vossa atenção para o facto de não poder ser apresentada qualquer observação suplementar.»

10 Por carta de 8 de Fevereiro de 2000, a interveniente comunicou, nomeadamente, por um lado, que o volume de negócios da recorrente, gerado pelas vendas de produtos sob a marca anterior, correspondia à venda de 459 unidades e, por outro, que o volume de negócios anual total da recorrente foi de 2,8 milhões de DEM em 1998.

11 Por comunicação de 8 de Março de 2000, o IHMI, referindo-se à sua comunicação de 24 de Janeiro de 2000, informou a recorrente e a interveniente de que o conteúdo da carta da interveniente de 8 de Fevereiro de 2000 não seria tomado em consideração na sua decisão.

12 Por decisão de 28 de Março de 2000 (decisão n.º 601/2000), a Divisão de Oposição rejeitou a oposição, nos termos do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, porque a recorrente não tinha provado que a marca anterior tinha sido objecto de uma utilização séria na acepção desta disposição. A este respeito, considerou que a declaração com valor de juramento apresentada pela recorrente, não tendo sido emanada de uma pessoa ou de uma instância neutra, devia ser apoiada por outras provas. Quanto aos outros elementos de prova apresentados pela recorrente, a Divisão de Oposição considerou que estes não continham nenhuma indicação relativa ao local, à duração ou à importância da utilização que foi feita da marca anterior.

13 Em 23 de Maio de 2000, a recorrente interpôs recurso para o IHMI, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, contra a decisão da Divisão de Oposição.

14 Em 28 de Julho de 2000, em anexo à petição que expõe os fundamentos desse recurso, a recorrente apresentou diversas facturas relativas à participação em diferentes feiras, em 1998, à locação de *stands* de exposição e à compra de rótulos e de material publicitário. Além disso, apresentou quinze facturas relativas a vendas de produtos sob a marca anterior, efectuadas entre 6 de Março de 1998 e 19 de Maio de 1998. Nessas facturas, os nomes dos compradores dos produtos foram ocultados. O volume de negócios correspondente a essas facturas, realizado antes de 11 de Maio de 1998, foi de 2 753,84 DEM.

15 Num articulado de 9 de Outubro de 2000, a interveniente, fazendo referência à sua carta de 8 de Fevereiro de 2000, reiterou as alegações nela contidas, referentes ao volume de negócios da recorrente. A carta do IHMI, de 24 de Outubro de 2000, mediante a qual este comunicou esse articulado à recorrente, indicava que essa comunicação era feita exclusivamente a título de informação.

16 Por decisão de 26 de Setembro de 2001, notificada à recorrente em 15 de Outubro de 2001 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. Essencialmente, referiu que o período pertinente, para efeitos de examinar a utilização séria da marca anterior, se estendia de 12 de Maio de 1993 a 11 de Maio de 1998 e que a recorrente não alegava ter utilizado essa marca antes de 1998. Quanto à declaração com valor de juramento do gerente da recorrente, a Câmara de Recurso considerou que não era necessário pronunciar-se sobre a sua força probatória. Com efeito, referiu que, partindo do princípio de que o volume de negócios realizado em 1998 com as vendas de produtos sob a marca anterior, tal como foi referido nessa declaração, seja provado, daí não resulta que essa marca tenha sido objecto de uma utilização séria durante o período pertinente. Segundo a Câmara de Recurso, o volume de negócios de 12 500 DEM, pressupondo que tenha sido realizado durante o período pertinente, por um lado, apenas correspondia à venda de cerca de 450 unidades dos produtos em causa e, por outro, era mínimo relativamente ao volume de negócios anual total realizado pela recorrente, que foi de 2,8 milhões de DEM em 1998. Nestas circunstâncias, a Câmara de Recurso considerou que não era necessário examinar a questão de saber se a recorrente, ao utilizar a marca anterior sob uma forma diferente daquela sob a qual foi registada, tinha ou não feito uma utilização dessa marca no sentido de proteger os seus direitos.

Pedidos das partes

17 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada, bem como a decisão da Divisão de Oposição de 28 de Março de 2000;

— condenar o IHMI nas despesas.

18 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

Quanto à admissibilidade do pedido destinado à anulação da decisão da Divisão de Oposição

19 No caso em apreço, a recorrente pede tanto a anulação da decisão impugnada como da decisão da Divisão de Oposição. O Tribunal considera que este pedido é admissível. O pedido visa que o Tribunal tome a decisão que, segundo a recorrente, a Câmara de Recurso deveria legalmente tomar quando lhe foi apresentado o recurso interposto no IHMI. Ora, resulta do artigo 62.°, n.° 1, segundo período, do Regulamento n.° 40/94 que a Câmara de Recurso pode anular a decisão da unidade do IHMI que decidiu em primeira instância. Essa anulação figura entre as medidas que podem ser tomadas pelo Tribunal de Primeira Instância nos termos do seu poder de reforma, consagrado no artigo 63.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94 [v., neste sentido, quanto a um pedido destinado ao reenvio de um processo ao examinador, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/IHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Colect., p. II-723, n.° 19, confirmado por despacho do Tribunal de Justiça de 5 de Fevereir

Quanto ao mérito

20 A recorrente apresenta cinco fundamentos em apoio do seu recurso. O primeiro fundamento é baseado na violação das disposições conjugadas do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, e do artigo 15.º do Regulamento n.º 40/94. No segundo fundamento, a recorrente acusa a Câmara de Recurso de não ter tomado em consideração os elementos probatórios que apresentou durante o recurso. O terceiro fundamento é baseado na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. O quarto e o quinto fundamento são baseados na violação, respectivamente, do direito de ser ouvido e do dever de fundamentação.

Quanto ao fundamento baseado na violação das disposições conjugadas do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, e do artigo 15.º do Regulamento n.º 40/94 e quanto ao fundamento baseado na violação do direito de ser ouvido

— Argumentos das partes

21 A recorrente expõe, de um modo geral, que há que interpretar o conceito de «utilização séria» de uma marca no sentido de que abrange qualquer acto que, devido à sua natureza, à sua importância e à sua duração, constitui objectivamente uma utilização normal da marca no mercado em causa. Quanto à importância que essa utilização deve ter, sublinha que esta depende das circunstâncias do caso concreto e, mais especificamente, da dimensão da empresa em questão e do grau de diversificação das suas actividades.

22 No caso em apreço, a recorrente afirma que, ao aplicar correctamente os critérios de apreciação que enumerou, a Câmara de Recurso deveria concluir pelo carácter sério da utilização que foi feita da marca anterior. A este respeito, alega que, durante o período pertinente, efectuou vendas de produtos com essa marca em todo o

território alemão. Segundo a recorrente, resulta da declaração com valor de juramento do seu gerente que o volume de negócios realizado com essas vendas, embora sendo relativamente baixo devido ao lançamento dos produtos em causa, demonstra uma utilização normal da marca, tendo por objectivo assegurar o escoamento desses produtos.

23 Além disso, a recorrente invoca que o volume de negócios de 2,8 milhões de DEM, que foi considerado na decisão impugnada relativamente ao ano de 1998, não é correcto.

24 No âmbito do fundamento baseado na violação do direito de ser ouvida, a recorrente acusa a Câmara de Recurso de não a ter informado, antes da adopção da decisão impugnada, da sua intenção de fundamentar esta decisão no facto de, durante o período pertinente, ela apenas ter vendido, sob a marca anterior, cerca de 450 unidades de produto. Na réplica, precisa que a Câmara de Recurso tomou em conta, na decisão impugnada, o conteúdo do articulado da interveniente de 8 de Fevereiro de 2000, embora a Divisão de Oposição lhe tivesse comunicado que esse articulado não seria tomado em consideração.

25 O IHMI observa que resulta das diferentes versões linguísticas do artigo 43.°, n.° 2, e do artigo 15.° do Regulamento n.° 40/94 que a utilização séria exige uma utilização verdadeira, autêntica, efectiva ou real. Assim, segundo o IHMI, essa utilização deve ser de natureza a distinguir os produtos ou serviços designados e não simplesmente ter por objectivo manter um direito de marca existente.

26 Segundo o IHMI, para se apreciar, num caso concreto, o carácter sério da utilização que foi feita de uma marca, há que proceder a uma apreciação global, tomando em consideração o mercado em questão, o modo como os produtos ou os serviços em causa são normalmente comercializados, as capacidades de produção e de comercialização do titular da marca e a parte de mercado que este possui.

27 Quanto ao caso vertente, em primeiro lugar, o IHMI recorda que, segundo os elementos probatórios apresentados pela recorrente, a utilização da marca anterior apenas começou no início de 1998, isto é, pouco mais de quatro meses antes da publicação do pedido de marca. Em segundo lugar, o IHMI sustenta que o volume de negócios realizado com as vendas de produtos sob a marca anterior, durante o período pertinente, é mínimo, o que não pode ser explicado pela circunstância segundo a qual a comercialização dos produtos em causa só principiou no início de 1998. Com efeito, as vendas realizadas durante o segundo semestre desse ano são inferiores às realizadas no seu início. Em terceiro lugar, o IHMI afirma que o volume de negócios realizado pela recorrente com as vendas de produtos sob a marca anterior tem muito pouca importância em relação ao volume de negócios anual total da recorrente.

28 Por outro lado, o IHMI considera que o direito da recorrente a ser ouvida foi respeitado pela Câmara de Recurso.

29 A interveniente expõe que a recorrente não fez uma utilização séria da marca anterior. A este respeito, afirma que o volume de negócios realizado pela recorrente com as vendas de produtos sob essa marca representa, no máximo, 0,75% do seu volume de negócios anual total. Na audiência, precisou que, mesmo pressupondo que o volume de negócios realizado com a venda de produtos sob a marca anterior, mencionado na declaração do gerente da recorrente, seja correcto, as vendas desses produtos foram apenas de 38 unidades por mês, durante o período pertinente.

— Apreciação do Tribunal

30 Como decorre do nono considerando do Regulamento n.º 40/94, o legislador considerou que a protecção de uma marca anterior só se justifica na medida em que essa marca tenha efectivamente sido utilizada. Em conformidade com esse

considerando, o artigo 43.°, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94 prevê que o requerente de uma marca comunitária pode pedir a prova de que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria no território em que está protegida, durante os cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária que foi objecto de oposição [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/IHMI — Harrison (HIWATT), T-39/01, Colect., p. II-5233, n.° 34].

31 Por força da regra 22, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1), a prova da utilização deve consistir em indicações relativas ao local, ao período, à extensão e à natureza da utilização que foi feita da marca anterior.

32 Na interpretação do conceito de utilização séria, há que tomar em consideração o facto de que a *ratio legis* da exigência segundo a qual a marca anterior deve ter sido objecto de uma utilização séria para ser oponível a um pedido de marca comunitária consiste em limitar os conflitos entre duas marcas, na medida em que não exista motivo económico justo decorrente de uma função efectiva da marca no mercado [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Março de 2003, Goulbourn/ /IHMI — Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Colect., p. II-789, n.° 38]. Em contrapartida, a referida disposição não visa avaliar o êxito comercial nem controlar a estratégia económica de uma empresa nem tão-pouco reservar a protecção das marcas apenas às explorações comerciais quantitativamente importantes.

33 Como resulta do acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Março de 2003, Ansul (C-40/01, Colect., p. I-2439), relativo à interpretação do artigo 12.°, n.° 1, da Directiva 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), cujo conteúdo normativo corresponde, no essencial, ao do artigo 43.° do Regulamento n.° 40/94, uma marca é objecto de uma utilização séria quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de origem dos produtos ou dos serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de utilizações de carácter

simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca (acórdão Ansul, já referido, n.º 43). A este respeito, a condição relativa à utilização séria da marca exige que esta, tal como é protegida no território pertinente, seja utilizada publicamente e com relevância exterior (acórdãos Ansul, já referido, n.º 37, e Silk Cocoon, já referido, n.º 39).

34 A apreciação do carácter da utilização séria da marca deve assentar em todos os factos e circunstâncias destinados a estabelecer a realidade da exploração comercial da marca, em especial, as utilizações consideradas justificadas num dado sector económico para manter ou criar partes de mercado em benefício dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, a natureza desses produtos ou desses serviços, as características do mercado, o alcance e a frequência da utilização da marca (acórdão Ansul, já referido, n.º 43).

35 Quanto à importância da utilização que foi feita da marca anterior, há que ter em conta, designadamente, o volume comercial de todos os actos de utilização, por um lado, e a duração do período durante o qual os actos de utilização foram efectuados, bem como a frequência desses actos, por outro.

36 Para examinar, num caso concreto, o carácter sério da utilização da marca anterior, há que proceder a uma apreciação global, tendo em conta todos os factores pertinentes no caso em apreço. Essa apreciação implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta. Assim, o baixo volume de produtos comercializados sob a referida marca pode ser compensado pela forte intensidade ou pela grande constância no tempo da utilização dessa marca e inversamente. Além disso, o volume de negócios realizado bem como a quantidade de vendas de produtos sob a marca anterior não podem ser apreciados de modo absoluto, mas sim em relação a outros factores pertinentes, tais como o volume da actividade comercial, as capacidades de produção ou de comercialização ou o grau de diversificação da empresa que explora a marca, bem como as características dos produtos ou serviços no mercado em causa. Por esse facto, o Tribunal de Justiça precisou que não é necessário que a utilização da marca anterior seja sempre quantitativamente importante para ser qualificada de séria (acórdão Ansul, já referido, n.º 39).

37 Todavia, quanto mais limitado for o volume comercial da exploração, mais será necessário que a parte que se opôs forneça indicações suplementares que permitam afastar eventuais dúvidas quanto ao carácter sério da utilização da marca em causa.

38 É à luz das considerações precedentes que há que examinar a decisão impugnada.

39 A título liminar, há que recordar que, tendo o pedido de marca comunitária sido publicado em 11 de Maio de 1998, o período de cinco anos previsto no artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 vai de 11 de Maio de 1993 a 10 de Maio de 1998 (a seguir «período pertinente»).

40 Ora, resulta do artigo 15.º, n.º 1, do mesmo regulamento que são abrangidas pelas sanções nele previstas apenas as marcas cuja utilização séria foi suspensa por um período ininterrupto de cinco anos. Basta, portanto, que uma marca tenha sido objecto de uma utilização séria durante uma parte do período pertinente para escapar às referidas sanções.

41 As partes estão de acordo quanto ao facto de a recorrente invocar ter utilizado a marca anterior apenas a partir de Janeiro de 1998. Assim, foi a justo título que a Câmara de Recurso fundamentou a decisão impugnada na apreciação da utilização alegada pela recorrente durante o período compreendido entre o início do ano de 1998 e 10 de Maio de 1998.

42 Sem que esse facto tenha sido expressamente mencionado na decisão impugnada, a Câmara de Recurso só tomou em consideração, para efeitos da sua apreciação, os impressos e a declaração com valor de juramento apresentados pela recorrente durante a oposição, bem como as observações apresentadas pela interveniente nos seus articulados de 8 de Fevereiro e de 9 de Outubro de 2000.

43 Quanto à declaração com valor de juramento, o Tribunal observa que a Câmara de Recurso deixou expressamente em aberto a questão de saber qual era o valor probatório dessa declaração. No entanto, fundamentou a sua análise no pressuposto de que o conteúdo dessa declaração era exacto. Para as necessidades do presente processo, o Tribunal considera oportuno partir da mesma premissa.

44 A seguir, quanto aos impressos apresentados pela recorrente, a Câmara de Recurso verificou, justificadamente, que não dão qualquer indicação sobre a duração ou a data de utilização da marca anterior. Apesar disso, considerou que era possível daí deduzir a natureza e o local dessa utilização, sendo a nota de encomenda que figura nesses impressos claramente destinada ao mercado alemão.

45 Para determinar se essa utilização podia ser qualificada de séria, a Câmara de Recurso, essencialmente, apoiou-se em dois elementos diferentes. Em primeiro lugar, considerou que o volume de negócios de 12 500 DEM, mesmo pressupondo que tenha sido realizado de 1 de Janeiro a 11 de Maio de 1998, e não de 1 de Janeiro a 30 de Junho de 1998, bem como a quantidade de vendas realizadas, avaliada em cerca de 450 unidades, eram demasiado baixas dado que se trata de um produto de preço médio. Em seguida, considerou que o volume de negócios realizado com as vendas de produtos sob a marca anterior, que corresponde a cerca de 0,75% do volume de negócios anual total da recorrente, avaliado em 2,8 milhões de DEM, era insuficiente.

46 Decorre dos elementos factuais apurados pela Câmara de Recurso que, devido às vendas de produtos sob a marca anterior, a recorrente realizou um determinado volume de negócios. Assim, a marca anterior foi objecto de actos de utilização que, tendo em conta a situação do sector económico em causa, eram objectivamente próprios para criar ou para conservar um mercado para os produtos para os quais foi registada.

47 O Tribunal considera que se trata de um volume de negócios reduzido, realizado durante um período relativamente curto de quatro meses e meio, período imediatamente anterior à data de publicação do pedido de marca comunitária.

48 Por conseguinte, há que examinar se as dúvidas quanto ao carácter sério dessa utilização, que decorrem de uma reduzida importância da mesma ou da sua retoma pouco tempo antes da publicação do pedido de marca, eram justificadas com base nos factos e provas invocados pelas partes.

49 Quanto à relação entre o volume de negócios gerado pelas vendas de produtos sob a marca anterior e o volume de negócios anual da recorrente, há que observar que o grau de diversificação das actividades das empresas que operam no mesmo mercado é variável. Além disso, a obrigação de se fazer a prova de uma utilização séria de uma marca anterior não tem por objectivo controlar a estratégia comercial de uma empresa. Não se exclui que seja economicamente e objectivamente justificado que uma empresa comercialize um produto ou uma gama de produtos mesmo que seja mínima a parte destes no volume de negócios anual da empresa em causa. Além disso, numa empresa de dimensão modesta, uma baixa percentagem do volume de negócios anual corresponde a um baixo montante expresso em valor absoluto.

50 Conclui-se que, no caso em apreço, a relação entre o volume de negócios total da recorrente e o realizado com as vendas de produtos sob a marca anterior, considerado isoladamente, tem apenas um reduzido valor indicativo e não pode, assim, ser decisiva na apreciação do carácter sério da utilização dessa marca.

51 Quanto ao volume das vendas de produtos sob a marca anterior e ao volume de negócios por elas gerado, expressos em valor absoluto, o IHMI explicou, na audiência, que a Câmara de Recurso considerou que os produtos de preço médio serão, regra geral, vendidos em maior quantidade do que os produtos de preço muito elevado. Assim, é referido na decisão impugnada que o reduzido volume de negócios e de vendas, expressos em valor absoluto, de um produto de preço médio ou pouco elevado permite concluir pela utilização não séria da marca em causa. Embora esta consideração não seja errada em si mesma, é incompleta quando as características do mercado em causa não são tomadas em conta.

52 A este respeito, a recorrente alega, no âmbito do processo na Câmara de Recurso, que os produtos vendidos sob a marca anterior só são utilizados em pequena quantidade. Esta afirmação não foi contestada pela interveniente no decurso desse processo. A afirmação é aliás apoiada nas placas publicitárias apresentadas pela recorrente que continham indicações quanto à dose dos produtos em causa. Por outro lado, essa indicação não é invocada na decisão impugnada, mesmo que pudesse explicar o reduzido volume de vendas realizadas sob a marca anterior.

53 A Câmara de Recurso também não teve em consideração a afirmação da recorrente, contida na fundamentação do seu requerimento de oposição e no articulado apresentado na Câmara de Recurso, segundo a qual tinha relançado a comercialização dos produtos em causa e que, portanto, o volume comercial por estes representado era reduzido. Ora, esta indicação podia ser pertinente na apreciação do carácter sério da utilização que foi feita da marca anterior, e isto não obstante o facto de o volume de negócios alegadamente realizado durante o segundo semestre de 1998 ter sido menos elevado do que o do primeiro semestre. Efectivamente, é possível que a fase inicial de comercialização de um produto seja superior a alguns meses.

54 Todavia, a recorrente não fez a prova de que os produtos comercializados sob a marca anterior estavam em fase de lançamento, embora a interveniente tenha posto em causa essa afirmação — pela primeira vez — na contestação de 9 de Outubro de 2000 na Câmara de Recurso. No entanto, essa omissão só podia ser censurada à recorrente se esta tivesse tido a possibilidade de reagir ao articulado da interveniente de 9 de Outubro de 2000. A este respeito, o Tribunal observa que resulta do autos que o IHMI comunicou esse articulado à recorrente, por carta de 24 de Outubro de 2000, referindo-lhe que essa comunicação era unicamente a título de informação. Além disso, no que diz respeito ao articulado da interveniente de 8 de Fevereiro de 2000, ao qual esta se referiu no seu articulado de 9 de Outubro de 2000, a Divisão de Oposição do IHMI informara a recorrente, por comunicação de 8 de Março de 2000, de que o conteúdo desse articulado de 8 de Fevereiro de 2000 não seria tomado em consideração. Conclui-se que, não tendo a recorrente sido convidada a tomar posição sobre o articulado de 9 de Outubro de 2000, foi privada da possibilidade de avaliar a utilidade de apresentar elementos de provas suplementares.

55 Esta consideração é também válida no que diz respeito às indicações relativas ao número de produtos vendidos, expresso em valor absoluto, e ao alegado volume de negócios anual total da recorrente, que figura no articulado da interveniente de 8 de Fevereiro de 2000 (n.º 10 *supra*), indicações a que a interveniente se referiu no seu articulado de 9 de Outubro de 2000 e que a Câmara de Recurso considerou na decisão impugnada.

56 Deve-se acrescentar que a regra 22, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95, que prevê que a prova da utilização da marca anterior deve ser fornecida no prazo fixado pelo IHMI ao opositor, sendo a oposição rejeitada se essa prova não for apresentada no referido prazo, não pode ser interpretada no sentido de que se opõe à tomada em consideração de elementos de prova suplementares, tendo em conta a existência de elementos novos, mesmo que sejam fornecidos depois do termo desse prazo.

57 Com efeito, tendo o Regulamento n.º 2868/95 sido adoptado pela Comissão, nos termos do artigo 140.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, as suas disposições devem ser interpretadas em conformidade com as disposições deste último regulamento. A este respeito, há que ter em consideração, em especial, o artigo 43.º, n.º 1, e o artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94. Por um lado, o artigo 43.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 dispõe que, no decurso do exame da oposição, o IHMI convidará as partes, sempre que tal se revele necessário, a apresentarem, dentro de um prazo que lhes é fixado, observações sobre comunicações suas ou das outras partes. Por outro lado, o artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, que prevê que o IHMI pode não tomar em consideração factos que as partes não tenham alegado ou provas que não tenham sido produzidas em tempo útil, confere às instâncias do IHMI um poder de apreciação em relação à tomada em consideração de elementos apresentados depois do termo do prazo.

58 À luz de todas estas considerações, o Tribunal considera que a Câmara de Recurso não tomou em consideração todos os factores pertinentes para apreciar se a utilização que foi feita da marca anterior podia ser qualificada de séria. Além disso, apoiou-se numa base factual incompleta, não tendo convidado a recorrente a tomar

posição sobre os factos e argumentos novos invocados no articulado da interveniente de 9 de Outubro de 2000, isto é, o alegado volume de negócios anual total da recorrente, os argumentos relativos à quantidade de produtos vendidos e a contestação, por parte da interveniente, da alegação da recorrente segundo a qual os produtos designados pela marca anterior estavam em fase de lançamento.

59 Conclui-se que há que anular a decisão impugnada, sem que seja necessário que o Tribunal se pronuncie sobre os outros fundamentos invocados pela recorrente.

Quanto ao pedido destinado à reforma da decisão impugnada

60 Em apoio do pedido agora em causa, a recorrente censura a Câmara de Recurso por não ter anulado a decisão da Divisão de Oposição na medida em que esta última considerou que uma declaração com valor de juramento, feita pelo gerente do titular da marca anterior, não pode constituir um elemento de prova suficiente.

61 A este respeito, há que observar que a continuidade funcional no IHMI implica que a Câmara de Recurso é obrigada a proceder a uma nova apreciação das provas apresentadas pela recorrente. Quando essa apreciação conduz a um resultado diferente do da unidade que decidiu em primeira instância, a Câmara de Recurso pode, nos termos do artigo 62.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, pronunciar-se sobre a oposição ou remeter o processo à Divisão de Oposição.

62 Conclui-se que, mesmo que se aceite a argumentação da recorrente tal como foi exposta no n.° 60 *supra*, a Câmara de Recurso poderia ter ela própria decidido sobre a oposição ou remetido o processo à Divisão de Oposição.

63 Ora, o Tribunal, ao anular a decisão da Divisão de Oposição, procede a uma reforma da decisão impugnada. Esta possibilidade, prevista no artigo 63.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, está, em princípio, limitada às situações em que o processo esteja em condições de ser julgado [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 2 de Julho de 2002, SAT.1/IHMI (SAT.2), T-323/00, Colect., p. II-2839, n.° 18, recurso pendente]. Isto implica que o Tribunal, com base nos elementos de prova que lhe foram apresentados, possa tomar a decisão que a Câmara de Recurso era obrigada a tomar, por força das disposições aplicáveis no caso em apreço. Resulta do número anterior que, no caso concreto, esta condição não está preenchida.

64 À luz das considerações precedentes, o Tribunal não deve reformar a decisão impugnada.

Quanto às despesas

65 Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Nos termos do artigo 87.°, n.° 4, terceiro parágrafo, do Regulamento de Processo, o Tribunal pode determinar que o interveniente suporte as respectivas despesas.

66 No caso em apreço, a interveniente e o IHMI foram vencidos. Todavia, a recorrente não requereu que a interveniente fosse condenada nas despesas e o IHMI não pôs em causa o pedido destinado a que fosse exclusivamente condenado nas despesas efectuadas pela interveniente.

67 Por conseguinte, há que decidir que o IHMI suportará, além das suas próprias despesas, as despesas efectuadas pela recorrente e que a interveniente suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

1) **É anulada a decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de 26 de Setembro de 2001 (processo R 578/2000-4).**

2) **É negado provimento ao recurso quanto ao restante.**

3) **O IHMI suportará as suas próprias despesas, bem como as despesas efectuadas pelo recorrente.**

4) **A interveniente suportará as suas próprias despesas.**

Forwood Pirrung Meij

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 8 de Julho de 2004.

O secretário

H. Jung

O presidente

J. Pirrung