ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção alargada)

17 de Março de 2010 *

No processo T-63/07,

Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, com sede em Stolberg (Alemanha), representada por D. Eickemeier, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

* Língua do processo: inglês.

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI):

Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, com sede em Jaén (Espanha),

que tem por objecto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 18 de Dezembro de 2006 (processo R 761/2006-2), relativa a um processo de oposição entre a Mülhens GmbH & Co. KG e a Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE,

O TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção alargada),

composto por: A. W. H. Meij (relator), presidente, V. Vadapalas, I. Labucka, N. Wahl e L. Truchot, juízes,

secretário: N. Rosner, administrador,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 1 de Março de 2007,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 20 de Junho de 2007,

visto o despacho de 30 de Março de 2009 que autoriza a substituição da Mülhens GmbH & Co. KG pela Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG,

vista a designação da juíza I. Labucka na constituição da Secção por impedimento do juiz T. Tchipev,

após a audiência de 11 de Junho de 2009,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 29 de Outubro de 2003, a Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) (a seguir «Instituto»), 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), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].

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



3 Os produtos e serviços para os quais o registo foi pedido integram as classes 16, 29, 35 e 39 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, conforme revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à descrição seguinte:

— classe 16: «Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução ou de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; *clichés* (estereótipos)»;

— classe 29: «Óleos comestíveis, em especial azeite»;

— classe 35: «Serviços de publicidade, gestão dos negócios comerciais; administração comercial, importação-exportação; serviços de apoio à exploração e à direcção de uma empresa comercial em regime de *franchising;* serviços de venda a retalho nos comércios e em redes informáticas mundiais, serviços de promoção e de representação de produtos»;

— classe 39: «Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens».

4 O pedido de marca foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 41/2004, de 11 de Outubro de 2004.

5 Em 7 de Janeiro de 2005, a Mülhens GmbH & Co. KG deduziu oposição ao registo da marca pedida, com base no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 [actual artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009].

6 Em apoio da sua oposição, a Mülhens invocou o registo das marcas anteriores seguintes:

— marca nominativa comunitária n.º 90852 TOSCA, registada em 16 de Fevereiro de 2001, para «perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, dentífricos, sabões»;

— marca nominativa alemã n.º 102194 TOSCA, registada em 26 de Outubro de 1907, para «sabões de Marselha e sabonetes sólidos e em pó, perfumaria, água-de-colónia, lanolina, pomadas cosméticas, maquilhagem, pós, óleos capilares, loções capilares, loções para o couro cabeludo, utensílios para tratamento dos dentes e da boca, para tratamento da pele e da barba, colorações capilares, embalagens perfumadas, escovas para os dentes e as unhas, sais de banho»;

— marca nominativa alemã n.º 258495 TOSCA, registada em 10 de Janeiro de 1921, para «preparações cosméticas, em especial preparações perfumadas»;

— marca nominativa alemã n.º 301590 TOSCA, registada em 7 de Maio de 1923, para «sabões de Marselha e sabonetes sólidos e em pó, perfumaria, água-de-colónia, lanolina, pomadas cosméticas, maquilhagem, pós, óleos capilares, loções capilares, loções para o couro cabeludo, utensílios para tratamento dos dentes

e da boca, para tratamento da pele e da barba, colorações capilares, embalagens perfumadas, escovas para os dentes e as unhas, sais de banho»;

— marca nominativa alemã n.º 1048297 TOSCA, registada em 13 de Maio de 1983, para «perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, sabões, dentífricos, loções capilares, produtos químicos para fins sanitários, desinfectantes»;

— marca notoriamente conhecida TOSCA, utilizada na Alemanha para «perfumaria, água de *toilette,* água-de-colónia, loção para o corpo, sabonetes, gel de duche, desodorizantes, pó de talco».

7 A oposição baseava-se em especial nas «perfumaria, água de *toilette,* água-de-colónia, loção para o corpo, sabonetes, gel de duche, desodorizantes, pó de talco», produtos para os quais a Mülhens invocava o prestígio das marcas anteriores, e dirigia-se contra todos os produtos e serviços designados no pedido de marca.

8 Em 10 de Abril de 2006, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição na íntegra, por um lado, devido ao facto de os produtos e serviços visados pelas marcas controvertidas serem claramente diferentes, o que obstava a qualquer risco de confusão na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, e, por outro, por a recorrente não ter apresentado factos, provas e observações adequadas no sentido de demonstrar que a utilização indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficiava do carácter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores ou podia prejudicá-lo, na acepção de artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

9 Em 31 de Maio de 2006, a Mülhens recorreu para o Instituto da decisão da Divisão de Oposição.

10 Por decisão de 18 de Dezembro de 2006 (a seguir «decisão impugnada»), a Câmara de Recurso negou provimento ao recurso. Antes de mais, confirmou a apreciação da Divisão de Oposição, de acordo com a qual os produtos e serviços designados pelas marcas controvertidas eram diferentes e, portanto, não existia risco de confusão na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Em seguida, a Câmara de Recurso julgou improcedente a oposição uma vez que esta se baseava no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, dado que a Mülhens tinha unicamente apresentado observações e provas no sentido de demonstrar o prestígio das suas marcas anteriores TOSCA na Alemanha, sem ter apresentado elementos ou observações para demonstrar que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual fora pedido o registo beneficiava do carácter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores ou podia causar-lhe prejuízo. Além disso, não acolheu o argumento da Mülhens relativo à existência de um risco de diluição por enfraquecimento do carácter distintivo das marcas anteriores, na medida em que este foi suscitado pela primeira vez em sede de recurso.

Pedidos das partes

11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— julgar improcedente o pedido de registo de marca comunitária;

— condenar o Instituto nas despesas.

12 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

Quanto à admissibilidade da segunda parte dos pedidos

13 Na segunda parte dos pedidos, a recorrente pede que o Tribunal julgue improcedente o pedido de registo de marca comunitária.

14 A este propósito, uma vez que esta parte do pedido da recorrente deve ser interpretada, no essencial, no sentido de ser ordenado ao Instituto que recuse o pedido de registo de marca comunitária, importa salientar que, nos termos do artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94 [actual artigo 65.º, n.º 6, do Regulamento n.º 207/2009], o Instituto deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal da União. Por isso, não cabe ao Tribunal dirigir uma intimação ao Instituto para agir. Com efeito, incumbe a este tirar as consequências do dispositivo e dos fundamentos dos acórdãos do Tribunal [v. acórdão do Tribunal Geral de 21 de Abril de 2005, Ampafrance/IHMI — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Colect., p. II-1401, n.º 24 e jurisprudência aí referida].

15 Por conseguinte, há que declarar inadmissível esta segunda parte do pedido.

Quanto ao mérito

16 A recorrente invoca, no essencial, três fundamentos, relativos, o primeiro, à violação do artigo 43.º, n.º 1, do artigo 73.º e do artigo 74.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento n.º 40/94 (respectivamente, actuais artigos 42.º, n.º 1, 75.º e 76.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento n.º 207/2009), o segundo, à violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 e, o terceiro, à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

17 O Tribunal entende que cabe examinar em primeiro lugar o terceiro fundamento.

Quanto ao terceiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94

— Argumentos das partes

18 A recorrente sustenta que os produtos e serviços visados pelas marcas controvertidas são parcialmente semelhantes, na medida em que, por um lado, o azeite é frequentemente utilizado para fins cosméticos no gel de duche e nos champôs da classe 29 e, por outro, o condicionamento destes produtos apresenta-se com o sinal visado pelas marcas anteriores, de modo que se pode verificar uma semelhança com as «embalagem e entreposto de mercadorias» da classe 39.

19 A recorrente alega também que existe um risco de confusão e entende que o consumidor médio poderá pensar que os produtos designados pelo pedido de marca e os seus produtos provêm da mesma empresa.

20 O Instituto contesta os argumentos da recorrente.

— Apreciação do Tribunal

21 Como a Câmara de Recurso observou no n.º 16 da decisão impugnada, no recurso, a recorrente não adiantou nenhum argumento contestando a decisão da Divisão de Oposição na parte em que esta rejeitou a oposição deduzida com base no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

22 De acordo com o artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame é limitado aos fundamentos invocados e aos pedidos apresentados pelas partes. Daí resulta que, tratando-se de um motivo relativo de recusa do registo, os elementos de direito e de facto invocados no Tribunal sem terem sido anteriormente apresentados nas instâncias do IHMI não são susceptíveis de pôr em causa a legalidade de uma decisão da Câmara de Recurso do IHMI [acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de Março de 2007, IHMI/Kaul, C-29/05 P, Colect., p. I-2213, n.º 54, e acórdão do Tribunal Geral de 15 de Fevereiro de 2005, Cervecería Modelo/IHMI — Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), T-169/02, Colect., p. II-505, n.º 22].

23 Daqui resulta que, em sede de fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso, confiada ao Tribunal Geral pelo artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94, os elementos de direito e de facto invocados em juízo sem terem sido anteriormente apresentados nas instâncias do Instituto não podem ser examinados para apreciar a legalidade da decisão da Câmara de Recurso e devem, portanto, ser declarados inadmissíveis (acórdão NEGRA MODELO, já referido, n.ºs 22 e 23).

24 Na medida em que a recorrente, em apoio do recurso na Câmara de Recurso, não aduziu nenhum argumento para contestar a justeza da decisão da Divisão de Oposição relativamente à aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, cumpre julgar inadmissível o presente fundamento.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 43.º, n.º 1, do artigo 73.º e do artigo 74.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento n.º 40/94

— Argumentos das partes

25 A recorrente sustenta que a Câmara de Recurso errou ao declarar inadmissível, por introduzir um elemento novo de facto, o seu argumento baseado na existência de um risco de diluição por enfraquecimento do carácter distintivo das marcas anteriores. Observa que este argumento mais não faz do que suscitar um aspecto da questão do prejuízo causado ao carácter distintivo e ao prestígio das marcas anteriores e que, por conseguinte, foi apresentado no prazo estabelecido pelo Instituto. A recorrente considera ainda que não é proibido apresentar elementos novos posteriormente ao termo do prazo previsto no artigo 42.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 41.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009) e na regra 19 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), e que, no presente caso, a Câmara de Recurso não exerceu o poder de apreciação que lhe é conferido pelo artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94.

26 Além disso, a recorrente adianta que, ao não a ter informado de que não tomaria em consideração os elementos novos apresentados pela primeira vez na Câmara de Recurso, esta última violou o artigo 43.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, na medida em que não convidou as partes a apresentarem as suas observações tantas vezes quanto as necessárias. Além disso, violou também o artigo 73.º do Regulamento

n.º 40/94 baseando a decisão impugnada em fundamentos relativamente aos quais a recorrente não pôde pronunciar-se.

27 Antes de mais, o Instituto alega que o presente fundamento é supérfluo na medida em que, ainda que a Câmara de Recurso tivesse apreciado o argumento baseado no risco de enfraquecimento do carácter distintivo, o resultado do processo teria sido idêntico, uma vez que a recorrente não apresentou nenhum elemento em apoio da sua alegação.

28 Em seguida, o Instituto sustenta que, na medida em que este argumento novo é manifestamente insuficiente para justificar a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 e, assim, influir no resultado do processo, não está preenchida uma das condições estabelecidas no acórdão IHMI/Kaul, já referido, para tomar em consideração os argumentos apresentados extemporaneamente. Por outro lado, segundo o Instituto, a recorrente teria tido um comportamento intencionalmente dilatório, ou no mínimo demasiado negligente, não apresentando na Divisão de Oposição um argumento de tal forma determinante que, sem ele, nenhuma discussão efectiva acerca do motivo de recusa invocado poderia existir. O Instituto observa, a este propósito, que a recorrente não explicou a razão pela qual não o tinha apresentado na Divisão de Oposição.

— Apreciação do Tribunal

29 Importa realçar que, no n.º 31 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso concluiu que a recorrente tinha assinalado a quadrícula 95 do acto de oposição, indicando assim que a oposição contra o registo da marca pedida assentava na consideração de que esta teria indevidamente beneficiado do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou que lhe causaria prejuízo e, portanto, que a oposição se basearia no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

30 No n.º 35 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso concluiu também que, no prazo que o artigo 42.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 prevê para a apresentação dos factos, provas e observações em apoio da oposição, a recorrente teria apresentado na Divisão de Oposição observações e provas com o intuito de demonstrar o prestígio na Alemanha das suas marcas nominativas anteriores TOSCA, mas não ofereceu nenhuma prova ou fez observações no sentido de demonstrar que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficiava do carácter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores ou podia causar-lhes prejuízo.

31 Em seguida, importa salientar que, como resulta do n.º 37 da decisão impugnada, a recorrente, na fase do processo na Câmara de Recurso, apresentou um argumento de que o uso da marca pedida causaria uma erosão do prestígio das marcas anteriores, na medida em que o público deixaria de associar os produtos da recorrente à marca TOSCA. Ora, no n.º 38 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso qualificou esta pretensão de «elemento novo de facto», cuja admissibilidade rejeitou nos termos do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, por ter sido invocado após o prazo prescrito pela Divisão de Oposição, não tendo a recorrente invocado a existência de elementos novos ou dificuldades de facto ou de direito que a tivessem impedido de apresentar esse argumento durante o procedimento na Divisão de Oposição (n.ºs 41 e 43 a 45 da decisão impugnada).

32 Ao invés da Câmara de Recurso, o Tribunal observa contudo que este argumento se limita a formular, na fase do processo na Câmara de Recurso, um elemento que já tinha sido invocado logo na apresentação do acto de oposição. Com efeito, ao assinalar a quadrícula 95 desse acto, a recorrente tinha dado a conhecer que a sua oposição assentava na consideração de que a marca pedida beneficiava indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores ou que lhes causaria prejuízo.

33 Assim, o argumento invocado na fase do processo na Câmara de Recurso especifica no máximo a natureza do prejuízo causado às marcas anteriores, a saber, o que a recorrente identifica como a erosão do seu prestígio, e dele apresenta uma justificação sumária, relativa ao facto alegado de que «o público deixaria de associar os seus produtos [...] à marca TOSCA».

34 A este propósito, importa lembrar que os critérios de aplicação de um motivo relativo de recusa ou de qualquer outra disposição invocados em apoio dos pedidos formulados pelas partes fazem naturalmente parte dos elementos de direito submetidos ao exame do Instituto [acórdãos do Tribunal Geral de 1 de Fevereiro de 2005, SPAG/IHMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Colect., p. II-287, n.º 21, e de 16 de Janeiro de 2007, Calavo Growers/IHMI — Calvo Sanz (Calvo), T-53/05, Colect., p. II-37, n.º 59]. Ora, o argumento da recorrente limita-se a afirmar que os requisitos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 estão preenchidos no presente caso e apresenta resumidamente o fundamento, a saber, que o público deixaria de associar às marcas anteriores os produtos que elas designam.

35 Tendo em conta os fundamentos de oposição deduzidos pela recorrente na Divisão de Oposição, o Tribunal considera que este argumento constitui uma simples especificação quanto à natureza do risco do alegado prejuízo e uma justificação deste, sem acrescentar nenhum elemento de facto novo na acepção do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94.

36 Por conseguinte, a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito ao qualificar o referido argumento, que visava esclarecer a natureza e a origem do prejuízo que a oposição ao registo da marca pedida pretendia prevenir por força do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, de elemento novo de facto invocado, na acepção do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, e ao julgá-lo inadmissível. O argumento da recorrente devia ter sido tomado em consideração pela Câmara de Recurso, em conformidade com o artigo 74.º, n.º 1, do dito regulamento.

37 O Instituto alega subsidiariamente que o argumento da recorrente é de todo o modo manifestamente insuficiente para julgar procedente a oposição nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, na medida em que não apresentou nenhum elemento de prova em apoio da sua alegação.

38 A este respeito, cumpre concluir que a fundamentação da decisão impugnada não apresenta nenhuma apreciação quanto a saber se o argumento da recorrente seria

sempre manifestamente insuficiente para justificar a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

39 Ora, importa salientar que a extensão do ónus de alegar e provar um risco futuro não hipotético do prejuízo causado às marcas anteriores ou do benefício indevidamente obtido pela marca pedida a cargo do oponente que invoca um motivo relativo de recusa previsto no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 varia em função de a marca para a qual foi pedido o registo surgir ou não, *prima facie*, como susceptível de criar um dos riscos visados por esta disposição.

40 Com efeito, é possível, designadamente no caso de uma oposição baseada numa marca que beneficia de um prestígio excepcionalmente elevado, que a probabilidade de um risco futuro não hipotético de prejuízo causado ou de proveito indevidamente retirado pela marca pedida da marca invocada em oposição seja tão evidente que o oponente não tenha necessidade de invocar e provar qualquer outro elemento factual para esse fim. Todavia, é possível que a marca pedida não surja, *prima facie*, como susceptível de criar um dos riscos visados pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 para a marca anterior de prestígio, não obstante a sua identidade ou a sua semelhança com esta última, caso em que o dito risco futuro não hipotético de prejuízo ou de proveito indevido deve ser demonstrado através de outros elementos, a serem invocados e provados pelo oponente [acórdão do Tribunal Geral de 22 de Março de 2007, Sigla/ /IHMI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Colect., p. II-711, n.º 48].

41 No presente caso, tendo em conta os elementos de prova fornecidos quanto ao prestígio das marcas anteriores, compete à Câmara de Recurso apreciar se a precisão dada pela recorrente quanto ao tipo de risco que poderá causar às referidas marcas o registo da marca pedida, a saber, o que a recorrente identificou como a erosão do seu prestígio, e a justificação aduzida a este propósito, a saber, a alegação de que o público deixaria de associar às marcas anteriores os produtos que elas designam, são suficientes para julgar procedente a oposição nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

42 Ora, como já foi assinalado, resulta da decisão impugnada que a Câmara de Recurso não apreciou de forma alguma esta questão, uma vez que julgou inadmissível o argumento da recorrente.

43 Nestas condições, impõe-se concluir que a afirmação do Instituto de que o argumento da recorrente é de todo o modo manifestamente insuficiente para justificar a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, na medida em que esta não apresentou nenhum elemento de prova em apoio do que alega, não pode ser tomada em consideração pelo Tribunal na apreciação da legalidade da decisão impugnada.

44 Com efeito, no âmbito de um pedido de declaração de nulidade, o Tribunal fiscaliza a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso. Se chegar à conclusão de que essa decisão, contestada em recurso que lhe foi submetido, está ferida de ilegalidade, deve anulá-la, não podendo negar provimento ao recurso substituindo a fundamentação da instância competente do IHMI, autora do acto impugnado, pela sua própria fundamentação.

45 Em face do exposto, há que concluir que, ao julgar inadmissível o argumento apresentado pela recorrente no processo que corre na Câmara de Recurso, de acordo com o qual o registo da marca pedida provoca uma erosão do prestígio das marcas anteriores dado que o público deixaria de lhes associar os produtos que designam, essa Câmara violou o artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94.

46 Por conseguinte, impõe-se admitir o primeiro fundamento da recorrente e anular a decisão impugnada quanto a este fundamento na medida em que a Câmara de Recurso rejeitou a oposição baseada no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, sem necessidade de examinar a procedência do segundo fundamento.

Quanto às despesas

47 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, se cada parte obtiver vencimento parcial, o Tribunal pode determinar que as despesas sejam repartidas entre as partes ou que cada uma das partes suporte as suas próprias despesas. Tendo o Instituto e a recorrente sido parcialmente vencidos, há que condená-los nas suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção alargada)

decide:

1) **A decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 18 de Dezembro de 2006 (processo R 761/2006-2) é anulada na medida em que rejeita a oposição deduzida com base no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária [actual artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária].**

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

3) A Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG e o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) suportarão as suas próprias despesas.

Meij Vadapalas Labucka

Wahl Truchot

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 17 de Março de 2010.

Assinaturas