ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

11 de Maio de 2006 *

No processo C-416/04 P,

que tem por objecto um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância, interposto em 27 de Setembro de 2004 ao abrigo do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça,

The Sunrider Corp., com sede em Torrance, Califórnia (Estados Unidos), representada por A. Kockläuner, Rechtsanwalt,

recorrente,

sendo a outra parte no processo:

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

recorrido em primeira instância,

* Língua do processo: inglês.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: P. Jann, presidente de secção, K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász e M. Ilešič (relator), juízes,

advogado-geral: F. G. Jacobs,

secretário: B. Fülöp, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 17 de Novembro de 2005,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 15 de Dezembro de 2005,

profere o presente

Acórdão

1 Com o seu recurso, The Sunrider Corp. pede a anulação do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 8 de Julho de 2004, Sunrider/ /IHMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT) (T-203/02, Colect., p. II-2811, a seguir «acórdão recorrido»), pelo qual este negou provimento ao recurso em que a recorrente pedia a anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 8 de Abril de 2002 (processo R 1046/2000-1), que recusou o registo da marca nominativa VITAFRUIT (a seguir «decisão impugnada»).

Quadro jurídico

2 O artigo 8.º 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), que tem por epígrafe «Motivos relativos de recusa», dispõe, nos n.os 1, alínea b), e 2, alínea a), ii):

«1. Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

[...]

b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

2. São consideradas 'marcas anteriores', na acepção do n.º 1:

a) As marcas cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária, tendo em conta, se aplicável, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:

[...]

ii) Marcas registadas num Estado-Membro [...]»

3 Nos termos do artigo 15.º do Regulamento n.º 40/94, epigrafado «Utilização da marca comunitária»:

«1. Se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca comunitária na Comunidade, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido suspensa por um período ininterrupto de cinco anos, a marca comunitária será sujeita às sanções previstas no presente regulamento, excepto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização.

[...]

3. A utilização da marca comunitária com o consentimento do titular é considerada como feita pelo titular.»

4 O artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94, epigrafado «Exame da oposição», determina, nos seus n.ºs 2 e 3:

«2. A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objecto de uma utilização séria

na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição será rejeitada. Se a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços.

3. O n.º 2 é aplicável às marcas nacionais anteriores referidas no n.º 2, alínea a), do artigo 8.º, partindo-se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontre protegida.»

5 A regra 22, 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), precisa que «[a]s indicações e comprovativos para fornecimento da prova da utilização devem consistir em indicações relativas ao local, período, extensão e natureza da utilização da marca oponível em relação aos produtos e serviços para os quais se encontra registada e nos quais se baseia a oposição [...]».

Antecedentes do litígio

6 Em 1 de Abril de 1996, a recorrente apresentou no IHMI, ao abrigo do Regulamento n.º 40/94, um pedido de registo como marca comunitária da marca nominativa VITAFRUIT.

7 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 5, 29 e 32 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. Os produtos pertencentes à classe 32 são: «cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e de legumes, sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas; bebidas de ervas e de vitaminas».

8 Em 1 de Abril de 1998, J. Espadafor Caba deduziu oposição, ao abrigo do artigo 42.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, ao registo da marca pedida quanto a todos os produtos referidos no pedido de marca.

9 A marca anterior de que J. Espadafor Caba é titular é a marca nominativa nacional VITAFRUT, registada em Espanha para os produtos «bebidas gasosas não alcoólicas e não terapêuticas, bebidas frias não terapêuticas de todos os tipos, preparações gasosas, granulados efervescentes, sumos de fruta e de legumes sem fermentação (com excepção do mosto), limonadas, laranjadas, bebidas frias (com excepção da orchata), águas gasosas, água de Seidlitz e gelo artificial», pertencentes às classes 30 e 32.

10 A pedido da recorrente, a Divisão de Oposição do IHMI convidou J. Espadafor Caba, nos termos do artigo 43.°, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94, a produzir prova de que a marca anterior fora objecto de uma utilização séria em Espanha no decurso dos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária.

11 J. Espadafor Caba juntou aos autos, por um lado, seis rótulos de garrafa nos quais figurava a marca anterior e, por outro, catorze facturas e notas de encomenda, dez das quais eram anteriores à referida publicação.

12 Por decisão de 23 de Agosto de 2000, a Divisão de Oposição indeferiu o pedido de marca comunitária quanto aos produtos pertencentes à classe 32, diferentes das cervejas, referidos no pedido de marca. Considerou, em primeiro lugar, que os elementos de prova produzidos por J. Espadafor Caba demonstravam que a marca anterior fora objecto de uma utilização séria, na acepção do artigo 43.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, quanto aos produtos «sumos de fruta e de legumes sem fermentação, limonadas, laranjadas». Considerou, em segundo lugar, que estes produtos e os produtos pertencentes à classe 32, diferentes das cervejas, referidos no pedido de marca comunitária, eram em parte semelhantes e em parte idênticos e que existia um risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento, entre a marca anterior e a marca pedida.

13 A decisão impugnada negou provimento ao recurso interposto pela recorrente desta decisão. Em substância, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI confirmou as apreciações que se contêm na decisão da Divisão de Oposição, sublinhando no entanto que a utilização da marca anterior só havia sido demonstrada para os produtos denominados «concentrados de sumos de fruta».

A tramitação processual no Tribunal de Primeira Instância e o acórdão recorrido

14 Por petição que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 2 de Julho de 2002, a recorrente interpôs recurso de anulação da decisão impugnada por violação, por um lado, do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 e, por outro, do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento.

15 Na primeira parte do seu primeiro fundamento, alegou que a Câmara de Recurso tomou erradamente em conta a utilização da marca efectuada por um terceiro. Com efeito, sustentou que o opositor não demonstrou que a alegada utilização da marca anterior fora feita com o seu consentimento.

16 No n.º 23 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância declarou que a alegada utilização da marca anterior fora feita pela sociedade Industrias Espadafor SA, e não por J. Espadafor Caba, titular dessa marca, embora o nome deste figure também no nome da sociedade em questão. Considerou no entanto, nos n.os 24 a 28 do mesmo acórdão, que a Câmara de Recurso se baseou legitimamente na presunção de que a utilização da marca anterior fora feita com o consentimento do titular, tanto mais que a recorrente não contestara este ponto na Câmara de Recurso.

17 O Tribunal de Primeira Instância considerou, pois, improcedente a primeira parte do primeiro fundamento.

18 Através da segunda parte do mesmo fundamento, a recorrente alegou que a Câmara de Recurso fez uma interpretação errada do conceito de «utilização séria». Sustentou, em substância, que os elementos de prova produzidos por J. Espadafor Caba não demonstram o período, o lugar, a natureza nem, finalmente, a suficiência da alegada utilização da marca para a poder qualificar de séria.

19 Após ter recordado, nos n.os 36 a 42 do acórdão impugnado, a jurisprudência do Tribunal de Justiça (acórdão de 11 de Março de 2003, Ansul, C-40/01, Colect., p. I-2439), bem como a sua própria jurisprudência, e ter examinado, nos n.os 43 a 53 do mesmo acórdão, os elementos de prova produzidos pelo opositor, o Tribunal de Primeira Instância, no n.º 54 do referido acórdão, concluiu a sua análise do seguinte modo:

«Conclui-se que a outra parte no processo na Câmara de Recurso fez a prova de que foram vendidas, com o seu consentimento, a um cliente espanhol, durante o período compreendido entre Maio de 1996 e Maio de 1997, cerca de 300 [caixas] de doze peças cada uma de sumos concentrados de fruta variada, que equivalem a um volume de negócios de, aproximadamente, 4 800 euros. Embora a importância da utilização que foi feita da marca anterior seja limitada e possa ser preferível dispor de mais elementos de prova relativos à natureza da utilização durante o período

pertinente, os factos e provas apresentados pela outra parte no processo são suficientes para concluir pela utilização séria. Por conseguinte, foi a justo título que o IHMI considerou, na decisão impugnada, que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria em relação a uma parte dos produtos para os quais foi registada, ou seja, para os sumos de fruta.»

20 O Tribunal de Primeira Instância afastou, assim, a segunda parte do primeiro fundamento.

21 No seu segundo fundamento, a recorrente alegou que a Câmara de Recurso violou o artigo 8, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, ao considerar que os produtos «bebidas de ervas e de vitaminas», referidos no pedido de marca comunitária, e os produtos «sumos concentrados», relativamente aos quais a marca anterior terá sido objecto de uma utilização séria, eram semelhantes. Segundo a recorrente, existe, quando muito, uma pequena semelhança entre estes produtos.

22 No n.º 66 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância considerou que a marca anterior fora utilizada para sumos concentrados de frutas diferentes, destinados aos consumidores finais, e não para concentrados de sumos, destinados aos industriais que fabricam sumos de fruta. Afastou, assim, o argumento da recorrente de que as bebidas à base de ervas e de vitaminas e os produtos relativamente aos quais a marca anterior fora objecto de uma utilização séria se destinavam a diferentes compradores.

23 No n.º 67 do mesmo acórdão, o Tribunal de Primeira Instância considerou que as bebidas de ervas e de vitaminas e os sumos concentrados de fruta tinham a mesma finalidade, isto é, matar a sede, que se tratava, nos dois casos, de bebidas não alcoólicas consumidas normalmente frescas e que tais bebidas apresentavam, em larga medida, um carácter concorrente. Considerou que, embora a composição desses produtos seja diferente, tal facto não modificava a constatação de que são sucedâneos por se destinarem a satisfazer uma necessidade idêntica.

24 Deste modo, o Tribunal de Primeira Instância considerou improcedente o segundo fundamento e negou provimento ao recurso da recorrente na sua totalidade.

O presente recurso

25 No presente recurso, em apoio do qual invoca três fundamentos, a recorrente conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:

— a título principal, anular o acórdão recorrido;

— a título subsidiário, anular o acórdão recorrido na medida em que confirmou a recusa de registo da marca pedida quanto aos produtos «bebidas de ervas e de vitaminas»;

— anular a decisão impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas efectuadas tanto nas instâncias do próprio IHMI como no Tribunal de Primeira Instância e no Tribunal de Justiça.

26 O IHMI pede que o Tribunal de Justiça negue provimento ao recurso e condene a recorrente nas despesas.

Quanto à admissibilidade da resposta do IHMI

27 Na sua réplica, a recorrente conclui pela inadmissibilidade da resposta do IHMI, com o fundamento de que este não pediu que fosse dado provimento, no todo ou em parte, aos pedidos apresentados em primeira instância, como é exigido pelo artigo 116.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça.

28 O n.º 1 deste artigo dispõe:

«As conclusões da resposta devem ter como objecto:

— o indeferimento, total ou parcial, do recurso ou a anulação, total ou parcial, da decisão do Tribunal de Primeira Instância;

— o provimento, no todo ou em parte, dos pedidos apresentados em primeira instância, não sendo permitido formular pedidos novos.»

29 Esta disposição precisa as finalidades para que as partes no processo diferentes do recorrente estão autorizadas a apresentar uma resposta.

30 Para que esta resposta tenha um efeito útil, as referidas outras partes devem, em princípio, nela exprimir a sua posição quanto ao recurso, pedindo que lhe seja negado provimento, total ou parcialmente, ou que lhe seja dado provimento, também total ou parcialmente, ou mesmo formulando um pedido reconvencional, pedidos estes todos previstos no primeiro travessão do artigo 116.º, n.º 1, do Regulamento de Processo.

31 Em contrapartida, as outras partes no processo não podem ser obrigadas a formular, sob pena de nulidade da sua resposta, o pedido previsto no segundo travessão desta disposição. Com efeito, cada parte é livre de apresentar a um órgão jurisdicional os pedidos que entender apropriados. Assim, quando o Tribunal de Primeira Instância não acolhe, ou não acolhe inteiramente, os pedidos apresentados por uma parte, esta pode optar por não pedir ao Tribunal de Justiça, quando para este tenha sido interposto recurso da decisão do Tribunal de Primeira Instância, que os acolha.

32 *A fortiori*, quando, como no caso vertente, uma parte obteve inteiro vencimento no Tribunal de Primeira Instância e pede, na resposta que apresenta ao Tribunal de Justiça, que seja negado provimento ao recurso na sua totalidade, não tem de pedir que sejam acolhidos os pedidos que apresentou em primeira instância. De resto, se o Tribunal de Justiça der provimento ao recurso e, usando da faculdade que lhe é reconhecida pelo artigo 61.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, decidir definitivamente sobre o litígio, terá de tomar em consideração estes pedidos, quer voltando a acolhê-los, no todo ou em parte, quer não os acolhendo, sem poder basear esse não acolhimento na circunstância de a referida parte não os ter reiterado no Tribunal de Justiça.

33 Deste modo, é improcedente a questão prévia de inadmissibilidade da resposta do IHMI.

Quanto ao primeiro fundamento

Argumentação das partes

34 Através do seu primeiro fundamento, a recorrente alega que o Tribunal de Primeira Instância violou o artigo 43.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, conjugado com o artigo 15.º, n.os 1 e 3, do mesmo regulamento, ao tomar em conta a utilização da marca anterior por um terceiro.

35 Na primeira parte deste fundamento, a recorrente acusa o Tribunal de Primeira Instância de, simultaneamente, ter feito uma interpretação errada da repartição do ónus da prova, ter tomado em consideração elementos não probatórios fornecidos pelo opositor e ter-se baseado em presunções em vez de em provas.

36 Segundo a recorrente, resulta da jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância que a utilização séria de uma marca não pode ser provada por meio de probabilidades ou presunções, antes devendo assentar em elementos concretos e objectivos que provem uma utilização efectiva e suficiente da marca no mercado em causa.

37 No caso vertente, embora incumbisse ao opositor provar que a utilização da marca anterior pela sociedade Industrias Espadafor SA fora feita com o seu consentimento, o mesmo não produziu qualquer prova de ter consentido em tal utilização. Para chegar à conclusão de que o opositor consentiu na referida utilização, a Câmara de Recurso e o Tribunal de Primeira Instância basearam-se, portanto, erradamente, em probabilidades e em presunções.

38 Por meio da segunda parte do primeiro fundamento, a recorrente alega que o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito ao não averiguar, no quadro do exame da primeira parte do primeiro fundamento na primeira instância, se, no momento em que se pronunciou, podia legalmente adoptar uma nova decisão com uma parte decisória idêntica à da decisão impugnada, como lhe era exigido pela sua própria jurisprudência [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Setembro de 2003, Henkel/IHMI — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Colect., p. II-3253, n.º 29].

39 Resulta dos n.os 25 e 26 do acórdão recorrido que o Tribunal de Primeira Instância se limitou, com efeito, a averiguar se a Câmara de Recurso podia, no momento em que adoptou a decisão impugnada, basear-se na presunção de que o opositor consentira na utilização da marca anterior pela sociedade Industrias Espadafor SA.

40 No que se refere à primeira parte do primeiro fundamento, o IHMI considera que, no processo em causa, a presunção de que o opositor consentira na utilização da marca anterior pela sociedade Industrias Espadafor SA, presunção que o Tribunal de Primeira Instância fez sua, é inteiramente justificada pelas razões expostas nos n.os 24 a 29 do acórdão recorrido. Assim, a apreciação dos factos pelo Tribunal de Primeira Instância, na sequência da qual este admitiu que o opositor consentira na alegada utilização da marca anterior, não comporta qualquer erro de apreciação nem qualquer desvirtuação que autorize o Tribunal de Justiça a intervir na determinação da matéria de facto a que o Tribunal de Primeira Instância procedeu.

41 Quanto à segunda parte do primeiro fundamento, o IHMI alega que, segundo jurisprudência assente, o recurso para o Tribunal de Primeira Instância se destina a garantir a fiscalização da legalidade da decisão da Câmara de Recurso, na acepção do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94, pelo que o Tribunal de modo algum estava obrigado a averiguar se uma nova decisão com a parte decisória idêntica à da decisão impugnada podia ou não ser legalmente adoptada no momento em que se pronunciou.

Apreciação do Tribunal de Justiça

42 Em primeiro lugar, nos termos do artigo 43.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, a pedido do requerente de uma marca comunitária, o titular de uma marca anterior que tenha deduzido oposição deverá provar que a sua marca foi objecto de uma utilização séria.

43 Além disso, resulta do artigo 15.º, n.º 3, do mesmo regulamento que a utilização séria de uma marca é a utilização feita pelo titular dessa marca ou com o seu consentimento.

44 Daqui resulta que é ao titular da marca anterior que deduz a oposição que incumbe fazer a prova de que consentiu na alegada utilização dessa marca por um terceiro.

45 No caso vertente, por um lado, na medida em que nele se acusa o Tribunal de Primeira Instância de ter feito uma interpretação errada da repartição do ónus da prova, a primeira parte do primeiro fundamento é improcedente.

46 Com efeito, após ter realçado, no n.º 23 do acórdão recorrido, que a denominação da sociedade Industrias Espadafor SA, que fez uso da marca anterior, contém um elemento do patronímico do titular dessa marca, e após ter declarado, nos n.os 24 e 25 do mesmo acórdão, que é pouco provável que J. Espadafor Caba tivesse podido obter os elementos de prova da utilização da marca anterior que apresentou à Divisão de Oposição e à Câmara de Recurso do IHMI se tal utilização tivesse sido feita contra a sua vontade, o Tribunal de Primeira Instância considerou que fora com razão que o IHMI se fundara na presunção de que o opositor consentira na alegada utilização da marca anterior.

47 Ao fazê-lo, o Tribunal de Primeira Instância de modo algum exigiu à recorrente que comprovasse a falta de consentimento, antes se tendo baseado nos elementos produzidos pelo opositor para deles deduzir que fora feita prova do seu consentimento na alegada utilização. O Tribunal não inverteu, portanto, o ónus da prova.

48 Por outro lado, na medida em que acusa o Tribunal de Primeira Instância de ter decidido que os elementos de prova produzidos pelo opositor provavam o seu consentimento na alegada utilização, a referida parte do fundamento destina-se a levar o Tribunal de Justiça a substituir pela sua própria a apreciação dos factos feita pelo Tribunal de Primeira Instância, sendo, portanto, inadmissível.

49 Com efeito, como decorre dos artigos 225.°, n.° 1, CE e 58.°, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça, o recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância é limitado às questões de direito. O Tribunal de Primeira Instância é, portanto, o único competente para apurar e apreciar os factos pertinentes, bem como para apreciar os elementos de prova. A apreciação destes factos e elementos de prova não constitui, portanto, excepto em caso de desvirtuação dos mesmos, uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância (v., nomeadamente, acórdão de 15 de Setembro de 2005, BioID/IHMI, C-37/03 P, Colect., p. I-7975, n.° 43 e jurisprudência aí citada).

50 Ora, não se mostra que, nos n.ºs 23 a 25 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância tenha desvirtuado os factos e elementos de prova que lhe foram submetidos.

51 Há que acrescentar que foi a título superabundante que, nos n.ºs 26 e 27 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância declarou que «o IHMI podia basear-se na presunção [de que o opositor consentira na alegada utilização]», tanto mais que «a recorrente não contestou a utilização da marca anterior feita pela sociedade Industrias Espadafor SA».

52 Há, pois, que declarar que a primeira parte do primeiro fundamento é parcialmente improcedente e parcialmente inadmissível.

53 Em segundo lugar, contrariamente ao que sustenta a recorrente, não decorre da jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância que este deva averiguar se, no momento em que se pronuncia sobre um recurso interposto de uma decisão de uma Câmara de Recurso do IHMI, pode legalmente adoptar uma nova decisão com uma parte decisória idêntica à da decisão impugnada. Com efeito, nos n.ºs 25 e 26 do seu acórdão Henkel/IHMI — LHS (UK) (KLEENCARE), já referido, o Tribunal de Primeira Instância limitou-se a declarar que esta obrigação incumbe às Câmaras de

Recurso do IHMI, em razão do princípio da continuidade funcional entre as instâncias desse organismo que se pronunciam em primeira instância — como os examinadores e as divisões de oposição e de anulação — e as referidas Câmaras.

54 Nos termos do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94, o Tribunal de Primeira Instância só pode anular ou reformar a decisão de uma Câmara de Recurso do IHMI por «incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder».

55 Daqui resulta que o Tribunal só pode anular ou reformar a decisão objecto do recurso se, no momento em que foi adoptada, esta estava inquinada por um desses motivos de anulação ou de reforma. Em contrapartida, o Tribunal não pode anular ou reformar a referida decisão por motivos que tenham surgido posteriormente à sua pronúncia.

56 Deste modo, a segunda parte do primeiro fundamento é improcedente, devendo este ser afastado na sua totalidade.

Quanto ao segundo fundamento

Argumentação das partes

57 Na primeira parte do seu segundo fundamento, a recorrente alega que, uma vez que não estão providos de data, os rótulos apresentados pelo opositor não permitem fazer prova de uma utilização da marca anterior durante o período pertinente nem, portanto, apoiar os demais elementos de prova produzidos no decurso do processo.

58 Através da segunda parte do mesmo fundamento, a recorrente sustenta que o Tribunal de Primeira Instância violou o artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 ao não ter em conta o conceito de «utilização séria» na acepção deste artigo. Assim, não respeitou nomeadamente as condições de acordo com as quais a utilização de uma marca pode ser considerada séria.

59 Segundo a recorrente, decorre das conclusões do advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer e do acórdão do Tribunal de Justiça no processo Ansul, já referido, bem como da jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância, que a utilização séria não inclui as utilizações de carácter simbólico que têm como único objectivo manter os direitos conferidos pela marca, que o limiar a partir do qual a utilização comercial da marca pode ser qualificada de apropriada e séria está directamente ligado à natureza do produto ou ao tipo de serviço, que, independentemente do volume de transacções efectuado sob a marca e da sua frequência, se deve tratar de uma utilização contínua e de modo algum esporádica ou ocasional e que uma utilização séria pressupõe que a marca esteja presente numa parte substancial do território em que está protegida.

60 A recorrente sublinha que, no caso vertente, os produtos vendidos são bens de produção e de consumo correntes, destinados a uma utilização quotidiana do consumidor final, de baixo preço e, em consequência, fáceis de vender. Tendo em conta a natureza destes produtos, as vendas de um volume como o que foi comprovado no caso vertente não podem ser consideradas suficientes, na acepção do artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94. Por outro lado, o opositor, que apenas fez prova de cinco transacções em onze meses, limitou-se, no máximo, a uma utilização esporádica e ocasional da marca anterior. Uma utilização deste tipo não pode, em qualquer caso, ser considerada uma utilização contínua, efectiva e estável. Além disso, uma vez que as facturas produzidas foram todas dirigidas ao mesmo cliente, não foi feita prova de que a marca anterior estava presente numa parte substancial do território em que está protegida.

61 Acrescenta que a sua apreciação segundo a qual o Tribunal de Primeira Instância não teve em conta o conceito de «utilização séria» que decorre do artigo 43.°, n.° 2,

do Regulamento n.º 40/94 é confortada pelo facto de o Bundesgerichtshof (Alemanha) ter decidido, noutro processo, que um volume de negócios mensal de 4 400 EUR caracteriza uma utilização meramente formal.

62 A recorrente sustenta que de modo algum põe em causa os apuramentos de facto e a apreciação das provas feitos pelo Tribunal de Primeira Instância, mas acusa-o de não ter tido em correcta conta o conceito de «utilização séria». Trata-se de uma questão de direito que pode ser suscitada no quadro do presente recurso.

63 O IHMI realça que, nos n.ºs 32 a 42 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância expôs correctamente os princípios desenvolvidos tanto por ele próprio como pelo Tribunal de Justiça quanto ao conceito de «utilização séria», e afirma que a recorrente não contesta estes princípios, apenas considerando que os factos do caso vertente não comprovam uma tal utilização.

64 Daqui conclui, portanto, que o segundo fundamento de recurso se destina a obter o reexame pelo Tribunal de Justiça dos factos e elementos de prova, de modo que tal fundamento deve ser declarado inadmissível.

65 A título subsidiário, o IHMI considera que o Tribunal de Primeira Instância entendeu correctamente que a prova da utilização séria da marca anterior tinha sido feita, de modo que o fundamento não é procedente. O IHMI reconhece que a utilização provada tem uma importância bastante limitada e parece dizer respeito a um único cliente, mas sublinha que o montante total das transacções foi realizado num período bastante curto. Recorda ainda que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, não existe uma regra «*de minimis*» e considera que o Tribunal de Primeira Instância decidiu correctamente que uma utilização limitada pode ser compatível com uma presença efectiva no mercado.

66 No que se refere à afirmação da recorrente de que uma marca deve estar presente numa parte substancial do território em que está protegida a fim de que a sua utilização possa ser qualificada de séria, o IHMI considera que esta exigência não é válida à luz do acórdão Ansul, já referido, e do despacho de 27 de Janeiro de 2004, La Mer Technology (C-259/02, Colect., p. I-1159), e que a importância da cobertura territorial é apenas um dos elementos que deve ser tido em conta para determinar se a utilização é ou não séria.

67 Quanto ao argumento relativo à decisão do Bundesgerichtshof, o IHMI alega que as decisões de um órgão jurisdicional nacional não são vinculativas para o presente processo e que, além disso, uma vez que há que apreciar caso a caso se uma marca foi objecto de uma utilização séria, é praticamente impossível extrair conclusões gerais a partir de outros processos.

Apreciação do Tribunal de Justiça

68 Em primeiro lugar, há que realçar que a recorrente não põe em causa a constatação, efectuada pelo Tribunal de Primeira Instância nos n.os 46 a 48 do acórdão recorrido com base nas facturas apresentadas pelo opositor, de que o valor dos produtos comercializados sob a marca anterior, entre Maio de 1996 e Maio de 1997, com destino a um único cliente em Espanha, se elevou a um montante que não excede 4 800 EUR, correspondente à venda de 293 caixas de doze unidades cada.

69 Nestas condições, a primeira parte do segundo fundamento, que assenta na circunstância de os rótulos juntos pelo opositor não poderem, por natureza, fazer prova de uma utilização da marca anterior durante o período pertinente nem apoiar os demais elementos de prova, é insusceptível de acarretar a anulação do acórdão recorrido, devendo pois ser afastado por inoperante.

70 Em segundo lugar, como resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça, uma marca é objecto de uma «utilização séria» quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial de garantir a identidade de origem dos produtos ou dos serviços para as 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. A apreciação do carácter sério da utilização da marca deve assentar em todos os factos e circunstâncias adequados para 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 [v., a propósito do artigo 10.°, n.° 1, da Primeira 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), disposição que é idêntica à do artigo 15.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, acórdão Ansul, já referido, n.° 43, e despacho La Mer Technology, já referido, n.° 27].

71 A questão de saber se uma utilização é quantitativamente suficiente para manter ou criar quotas de mercado para os produtos ou serviços protegidos pela marca depende, assim, de vários factores e de uma apreciação caso a caso. As características desses produtos ou serviços, a frequência ou a regularidade do uso da marca, o facto de a marca ser utilizada para comercializar a totalidade dos produtos ou serviços idênticos da empresa titular ou simplesmente alguns deles, ou ainda as provas relativas ao uso da marca que o titular tem de apresentar são alguns dos factores que podem ser tomados em consideração (v., neste sentido, despacho La Mer Technology, já referido, n.° 22).

72 Daqui resulta que, não é possível determinar *a priori*, de forma abstracta, qual o limite quantitativo que deve ser considerado para determinar se a utilização tem ou não carácter sério. Uma regra *de minimis* que não permita ao IHMI ou, em recurso, ao Tribunal de Primeira Instância apreciar a totalidade das circunstâncias do litígio que lhe é submetido não pode, por conseguinte, ser fixada (v., neste sentido,

despacho La Mer Technology, já referido, n.º 25). Assim, quando corresponde a uma justificação comercial efectiva, nas condições mencionadas no n.º 70 do presente acórdão, uma utilização, mesmo mínima, pode ser suficiente para comprovar a existência de um carácter sério (despacho La Mer Technology, já referido, n.º 27).

73 No caso vertente, o Tribunal de Primeira Instância não cometeu qualquer erro de direito no quadro da sua apreciação do carácter sério da utilização da marca anterior.

74 Com efeito, em primeiro lugar, por aplicação da regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95, o Tribunal analisou, nos n.ºs 46 a 54 do acórdão recorrido, o lugar, a duração, a importância e a natureza dessa utilização.

75 Em segundo lugar, de acordo com a jurisprudência recordada nos n.ºs 70 a 72 do presente acórdão, averiguou se a marca anterior fora utilizada para criar ou conservar um mercado para os produtos «sumos concentrados de fruta», relativamente aos quais foi feita a prova da alegada utilização, ou se, pelo contrário, tal utilização tinha por único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca e, assim, devia ser qualificada de simbólica.

76 Em terceiro lugar, contrariamente ao que sustenta a recorrente, a circunstância de, no caso vertente, a prova da utilização da marca anterior só ter sido feita quanto à venda de produtos com destino a um único cliente não permite excluir *a priori* o seu carácter sério (v., neste sentido, despacho La Mer Technology, já referido, n.º 24), ainda que daqui decorra que a referida marca não estava presente numa parte substancial do território espanhol, no qual está protegida. Com efeito, como o IHMI alega, a importância territorial da utilização é apenas um dos factores que deve ser tido em conta, entre outros, para determinar se esta é ou não séria.

77 Finalmente, em quarto lugar, quanto à argumentação da recorrente assente num acórdão proferido pelo Bundesgerichtshof num processo relativo a uma marca que não a VITAFRUT, como resulta da jurisprudência recordada nos n.os 70 a 72 do presente acórdão, a apreciação do carácter sério da utilização de uma marca necessita de ter em consideração todas as circunstâncias do caso vertente, não sendo possível determinar *a priori*, de modo abstracto, que limiar quantitativo deverá ser adoptado para determinar se a utilização tem ou não tal carácter. Daqui resulta que órgãos jurisdicionais que se pronunciam em dois processos distintos podem apreciar diferentemente o carácter sério das utilizações perante eles alegadas, apesar de tais utilizações terem eventualmente gerado um volume de negócios comparável.

78 Além disso, a argumentação da recorrente de que, tendo nomeadamente em conta a natureza dos produtos comercializados sob a marca anterior, a importância quantitativa da utilização dessa marca era insuficiente para ser qualificada de séria na acepção do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, destina-se a pedir ao Tribunal de Justiça que substitua pela sua própria a apreciação dos factos e dos elementos de prova feita pelo Tribunal de Primeira Instância. Salvo em caso de desvirtuação, que não foi alegada no caso vertente, uma argumentação deste tipo não constitui uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça, pelas razões recordadas no n.º 49 do presente acórdão.

79 Assim, a segunda parte do segundo fundamento, relativa à incorrecta tomada em conta do conceito de «utilização séria» que se contém no artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, é em parte inadmissível e em parte improcedente, pelo que este fundamento deve ser julgado improcedente na totalidade.

Quanto ao terceiro fundamento

Argumentação das partes

80 Através do seu terceiro fundamento, invocado em apoio do seu pedido subsidiário de anulação parcial do acórdão recorrido, a recorrente sustenta que o Tribunal de

Primeira Instância violou o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 quando concluiu que os produtos «bebidas de ervas e de vitaminas», para os quais o registo foi pedido, e os produtos «sumos concentrados de fruta», relativamente aos quais foi comprovada uma utilização séria da marca anterior, são produtos semelhantes na acepção desta disposição.

81 Por um lado, a recorrente alega que o Tribunal de Primeira Instância não teve em conta a natureza respectiva dos produtos, o que todavia constitui, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça, um factor pertinente que deve ser tido em conta para apreciar se os produtos ou os serviços são semelhantes.

82 Por outro lado, alega que esses produtos são muito diferentes quanto aos seus modos de fabrico, à maneira como são utilizados, ao seu destino e aos seus locais de comercialização, e que o conjunto destas diferenças supera a única característica comum deles, que é a de se dirigirem aos mesmos consumidores potenciais.

83 A recorrente sustenta que, com este fundamento, de modo nenhum põe em causa as conclusões de facto e a apreciação das provas efectuadas pelo Tribunal de Primeira Instância, mas acusa-o de não ter tido em devida conta o conceito de «semelhança dos produtos». Trata-se, segundo ela, de uma questão de direito que pode ser suscitada no quadro do presente recurso.

84 A título principal, o IHMI conclui pela inadmissibilidade do terceiro fundamento do presente recurso pelo motivo de a recorrente se limitar a criticar a apreciação dos factos feita pelo Tribunal. A título subsidiário, alega que os produtos em causa são semelhantes.

Apreciação do Tribunal de Justiça

85 Como o Tribunal de Primeira Instância correctamente recordou no n.º 65 do acórdão recorrido, para apreciar a semelhança entre produtos ou serviços, há que ter em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação entre esses produtos ou serviços. Tais factores incluem, em especial, a sua natureza, o seu destino e a sua utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar [v., a propósito do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104, disposição que é idêntica, em substância, ao artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, acórdão de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 23].

86 De acordo com esta jurisprudência, o Tribunal de Primeira Instância declarou, no n.º 66 do acórdão recorrido, que os produtos «bebidas de ervas e de vitaminas», para os quais o registo foi pedido, e os produtos «sumos concentrados de fruta», relativamente aos quais foi comprovada uma utilização séria da marca anterior, são destinados aos consumidores finais. Do mesmo modo, declarou no n.º 67 do acórdão recorrido que os referidos produtos têm a mesma finalidade — matar a sede —, têm em grande medida um carácter concorrente e têm a mesma natureza e o mesmo modo de utilização — trata-se de bebidas não alcoólicas consumidas normalmente frescas —, e que a sua diferente composição não impede que sejam sucedâneos, uma vez que destinados a satisfazer uma necessidade idêntica.

87 Na medida em que acusa o Tribunal de Primeira Instância de não ter tido em conta a natureza dos produtos em causa para apreciar a sua semelhança, a recorrente baseia-se numa leitura errada do acórdão recorrido. Com efeito, no n.º 67 desse acórdão, o Tribunal de Primeira Instância averiguou se os referidos produtos eram ou não similares tendo, nomeadamente, em conta a sua natureza respectiva.

88 Na parte em que acusa o Tribunal de Primeira Instância de não ter declarado que as diferenças entre os produtos em causa são mais importantes que a única característica comum deles, que é a de tais produtos se dirigirem aos mesmos consumidores potenciais, a recorrente pede na realidade ao Tribunal de Justiça que substitua pela sua própria a apreciação dos factos feita pelo Tribunal de Primeira

Instância nos n.os 66 e 67 do acórdão recorrido (v., por analogia, no que se refere à apreciação da semelhança das duas marcas, acórdãos de 12 de Janeiro de 2006, Ruiz-Picasso e o./IHMI, C-361/04 P, Colect., p. I-643, n.º 23, e de 23 de Março de 2006, Mühlens/IHMI, C-206/04 P, Colect., p. I-2717, n.º 41). Salvo em caso de desvirtuação, que não foi alegada no caso vertente, esta argumentação não constitui uma questão de direito sujeita enquanto tal à fiscalização do Tribunal de Justiça, pelos motivos recordados no n.º 49 do presente acórdão.

89 Em consequência, há que afastar o terceiro fundamento do presente recurso, por ser em parte improcedente e em parte inadmissível, devendo, portanto, negar-se provimento ao recurso na íntegra.

Quanto às despesas

90 Nos termos do artigo 69.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, aplicável aos recursos de decisões do Tribunal de Primeira Instância 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 recorrente e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas.

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

1) É negado provimento ao recurso.

2) The Sunrider Corp. é condenada nas despesas.

Assinaturas