# ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

6 de Fevereiro de 2007 *

No processo T-477/04,

**Aktieselskabet af 21. november 2001,** com sede em Brande (Dinamarca), representada por C. Barret Christiansen, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

sendo a outra parte na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal de Primeira Instância,

* Língua do processo: inglês.

**TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.),** com sede em Tóquio (Japão), representada por A. Norris, barrister,

que tem por objecto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 7 de Outubro de 2004 (processo R-364/2003-1), relativa a um processo de oposição entre a TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) e a Aktieselskabet af 21. november 2001,

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

composto por: R. García-Valdecasas, presidente, J. D. Cooke e I. Labucka, juízes,

secretário: B. Pastor, secretário adjunto,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 14 de Dezembro de 2004,

vista a contestação do IHMI entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 18 de Abril de 2005,

vista a contestação da interveniente entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 18 de Abril de 2005,

após a audiência de 13 de Setembro de 2006,

profere o presente

## Acórdão

### Antecedentes do litígio

1 Em 21 de Junho de 1999, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo 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).

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo TDK. Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem à classe 25, 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. Esses produtos correspondem à seguinte descrição: «vestuário, calçado e chapelaria». Em 24 de Janeiro de 2000, o pedido de marca foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 8/2000.

3 Em 25 de Abril de 2000, a TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) deduziu oposição ao registo da marca pedida.

4 A oposição baseava-se numa marca comunitária e em 35 marcas nacionais anteriores que tinham sido registadas para produtos da classe 9 (designadamente, «aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens»).

5 As marcas anteriores em questão eram a marca nominativa TDK e a marca nominativa e figurativa a seguir reproduzida:




6 Como fundamento da sua oposição, a recorrente invocou o artigo 8.°, n.° 1, alínea b), e o artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94. A oposição foi deduzida contra todos os produtos abrangidos pela marca pedida. Para demonstrar o prestígio das suas marcas anteriores, a interveniente apresentou anexos, referenciados de A a R.

7 Por decisão de 28 de Março de 2003, a Divisão de Oposição declarou que não existia qualquer risco de confusão na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94. No entanto, deferiu a oposição com base no artigo 8.°, n.° 5, do mesmo regulamento e rejeitou o pedido de marca comunitária.

8 Em 27 de Maio de 2003, a recorrente interpôs recurso da referida decisão com base nos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.° 40/94.

9 Por decisão de 7 de Outubro de 2004 (processo R 364-2003-1) (a seguir «decisão recorrida»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso interposto pela recorrente, confirmando assim a decisão da Divisão de Oposição.

## Pedidos das partes

10 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal de Primeira Instância se digne:

— anular a decisão recorrida;

— condenar o IHMI nas despesas.

11 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal de Primeira Instância se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

## Questão de direito

*Argumentos das partes*

Argumentos da recorrente

12 A recorrente invoca um único fundamento de recurso, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

13 A recorrente alega a título principal que a interveniente não demonstrou que as marcas anteriores possuíam um carácter distintivo ou um prestígio que lhes permita beneficiar da protecção alargada conferida pelo artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94.

14 A este respeito, a recorrente alega que os anexos apresentados pela interveniente para demonstrar o prestígio das suas marcas anteriores são desprovidos de carácter probatório. Assim, o estudo de mercado apresentado pela interveniente (anexo O) foi realizado imediatamente após os campeonatos mundiais de atletismo de Gotemburgo de 1995, ou seja, vários anos antes do pedido de registo da marca em causa. Desde então, é possível que o conhecimento das marcas anteriores por parte do público tenha diminuído rapidamente. A recorrente acrescenta que o estudo em causa, encomendado pela interveniente, não pode ser considerado tão fiável quanto um estudo independente. Na audiência, a recorrente salientou que o anexo O não indicava a amostra de pessoas interrogadas nem o número de pessoas que assistiram aos campeonatos em questão e não tinha em conta certos tipos de respostas. Acrescentou que a interveniente extraiu do referido anexo O conclusões manifestamente erradas, dado que dele não constavam, segundo as quais a percentagem de conhecimento das marcas anteriores por parte das populações alemã, sueca e britânica atingia 85%.

15 A recorrente salienta igualmente que, segundo a prática constante do IHMI, só campanhas de *marketing* muito intensas podem conferir a uma marca carácter distintivo ou prestígio. Ora, embora os anexos apresentados pela interveniente provem o uso das marcas anteriores em certos países da União para uma determinada categoria de produtos, não satisfazem, todavia, os critérios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça para determinar o prestígio da marca no seio do público visado (acórdão de 14 de Setembro de 1999, General Motors, C-375/97, Colect., p. I-5421, n.$^{os}$ 26 e 27).

16 Além disso, há que ter em mente que as despesas de *marketing* da interveniente, tal como demonstradas por esta última, cobriram uma grande parte do território comunitário. Assim, embora os anexos A a R sejam susceptíveis de provar que as marcas anteriores foram utilizadas numa grande parte do território comunitário durante um determinado período e que foram objecto de uma exposição mediática e de actividades de patrocínio (*sponsorship*), não podem, no entanto, demonstrar que as marcas anteriores em causa adquiriram carácter distintivo ou uma reputação intensa ou duradoura.

17 Na audiência, em resposta a uma questão do Tribunal, a recorrente admitiu que os anexos A a R deviam ser examinados em conjunto. No entanto, sustentou que, mesmo neste caso, esses anexos não eram capazes de demonstrar o prestígio das marcas anteriores na acepção do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94.

18 A recorrente sustenta ainda que, mesmo supondo que o carácter distintivo ou o prestígio das marcas anteriores tenham sido demonstrados, as restantes condições de aplicação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 não estão, em todo o caso, preenchidas.

19 A este respeito, a recorrente alega em primeiro lugar que não foi feita prova do aproveitamento indevido do carácter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores, ou do prejuízo causado a estas marcas, prova esta que incumbe à interveniente.

20 Com efeito, segundo a recorrente, parece resultar dos anexos apresentados pela interveniente que uma larga gama dos produtos da interveniente são comerciali-

zados junto de um público especializado, isto é, profissionais do sector médico ou da indústria, domínios nos quais os produtos da recorrente não são objecto de *marketing* nem de venda. Muito embora alguns dos produtos da interveniente sejam comercializados junto dos consumidores finais do grande público, os produtos da recorrente são comercializados noutro tipo de lojas.

21 A circunstância de a interveniente já ter colocado em vestuário as marcas anteriores em causa não pode alterar a conclusão acima referida, uma vez que as mesmas só foram colocadas em dorsais de atletas ou em *t-shirts* de uma marca distinta (Adidas, por exemplo). Nestas condições, no espírito do público, as marcas anteriores não podem ser associadas a vestuário, mas apenas a campanhas de publicidade ou de patrocínio.

22 Nestas condições, a recorrente considera que a concessão a seu favor do direito exclusivo de utilizar a marca TDK apenas para os produtos «calçado, vestuário e chapelaria» não é susceptível de lhe conferir a possibilidade de beneficiar indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores nem de retirar quaisquer vantagens das campanhas de *marketing* realizadas pela interveniente.

23 Quanto ao argumento, invocado pela interveniente, de que o uso da marca TDK pela recorrente terá um impacto negativo sobre ela e de que os consumidores associarão a interveniente à recorrente, esta última responde que a interveniente só utiliza as marcas em causa em relação a produtos muito diferentes, quanto à sua natureza e utilização, daqueles para os quais a marca é pedida. Da mesma forma, os circuitos de distribuição, os locais de venda e a utilização dos produtos variam consideravelmente entre esses produtos, sem que exista qualquer complementaridade entre os mesmos em termos de concorrência. Em consequência, não existe qualquer risco de transferência de imagem, pelo que é impossível à recorrente aproveitar-se indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio pretensamente adquirido pelas marcas anteriores.

24 Relativamente ao argumento da interveniente de que o seu prestígio poderia ser diminuído pela diluição das marcas anteriores ou pela utilização da marca TDK em relação a produtos de má qualidade, sem que a mesma se possa opor a estas situações, a recorrente responde que tal argumento é infundado. Em seu entender, os consumidores poderão distinguir claramente as marcas em causa. De resto, a recorrente alega que só vende produtos de grande luxo e que recorre a publicidade de topo de gama em que aparecem *top models*. Alega ainda que, em geral, os produtos abrangidos pela marca pedida não veiculam qualquer imagem negativa ou nociva.

25 Por fim, a recorrente faz algumas observações a respeito dos anexos A a R. Em seu entender, alguns dos anexos apresentados pela interveniente não comprovam a utilização do sinal TDK como marca. Além do mais, a intensidade da utilização das marcas anteriores é menor do que a alegada pela interveniente. Na audiência, a recorrente afirmou, nomeadamente, que os anexos não quantificavam os volumes de vendas da interveniente no que se refere aos produtos em causa nem as despesas efectuadas em matéria de *marketing* e de patrocínio. Ora, na sua opinião, estas informações são fundamentais.

Argumentos do IHMI

26 O IHMI recorda a título liminar que a Câmara de Recurso declarou que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 era aplicável e concluiu, com base nos elementos de prova apresentados pela interveniente, que esta última conseguira fazer prova dos factos referidos no n.º 29 da decisão recorrida (v. n.º 53 *infra*). Nesta base, a Câmara de Recurso pôde extrair as conclusões constantes dos n.$^{os}$ 31 e 32 da decisão recorrida, segundo as quais, tal como a Divisão de Oposição considerou, as marcas anteriores da interveniente podiam beneficiar da protecção alargada conferida pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 e possuíam carácter altamente distintivo devido ao seu prestígio.

27 O IHMI sustenta que a apreciação da Câmara de Recurso relativa ao prestígio das marcas anteriores não enferma de nenhum erro. No que diz respeito aos elementos de prova apresentados pela interveniente, a Câmara de Recurso examinou, com razão, os 18 anexos em conjunto e não em separado. Este exame escrupuloso dos referidos anexos abrangeu igualmente as observações das partes a eles respeitantes.

28 No que se refere ao território relativamente ao qual o prestígio deve ser demonstrado, o IHMI considera que a recorrente fez prova de que as marcas anteriores eram particularmente conhecidas em França, na Alemanha, na Suécia e no Reino Unido, satisfazendo assim as condições de um prestígio aos níveis nacional e comunitário.

29 Além disso, o IHMI adere plenamente à conclusão da Câmara de Recurso de que os elementos de prova apresentados durante o processo de oposição demonstram o nascimento e a manutenção de um prestígio resultante de uma actividade de patrocínio significativa durante um longo período. Manifesta igualmente o seu acordo quanto à conclusão da Câmara de Recurso de que foi criado e mantido um valor comercial (*goodwill*) importante que constitui a base de uma expansão e de investimentos contínuos.

30 No entender do IHMI, é, por conseguinte, evidente que as marcas anteriores beneficiam de um grande prestígio pelo facto de serem conhecidas por uma grande parte do público pertinente na Comunidade, conforme atesta, designadamente, o estudo que constitui o objecto do anexo O, apesar de o IHMI ter, no entanto, admitido durante a audiência que, como a recorrente dera a entender (v. n.º 14 *supra*), o anexo O não preenchia os critérios de elaboração habitualmente exigidos pelo IHMI para efeitos da tomada em consideração de estudos de mercado.

31 Em seguida, o IHMI considera infundados os argumentos da recorrente de que a interveniente não demonstrou que a utilização da marca pedida beneficiaria indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores e de que, em todo o caso, sendo os produtos em causa muito diferentes, a aposição pela recorrente da marca TDK em vestuário por ela comercializado não poderia beneficiar indevidamente do carácter distintivo ou dos investimentos realizados pela interveniente.

32 O IHMI sustenta que a Câmara de Recurso aplicou correctamente os conceitos de benefício indevido e de prejuízo causado ao carácter distintivo da marca anterior. Assim, a Câmara de Recurso considerou com razão que os elementos de prova apresentados pela interveniente demonstravam que o prestígio de que gozava era reconhecido por uma grande parte do público, em particular na sua qualidade de fabricante de determinados produtos e de operador que exerce actividades de patrocínio no domínio do desporto e da produção de espectáculos de estrelas da música *pop*.

33 Segundo o IHMI, o argumento da recorrente segundo o qual só tem a intenção de utilizar a marca em relação a vestuário (v. n.º 22 *supra*), de modo que essa utilização não poderá dar origem a qualquer benefício indevido nem a qualquer prejuízo, dado que o público distinguirá entre as marcas e os produtos em causa, não é pertinente nem fundado.

34 Com efeito, apesar de a interveniente não ter demonstrado qualquer presença no sector do vestuário nem que o público conhece as marcas anteriores neste sector, a semelhança dos produtos não constitui uma condição de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94. O prejuízo causado à reputação de uma marca anterior não constitui uma condição necessária. Basta que seja causado prejuízo ao carácter distintivo, o que não implica necessariamente uma degradação ou uma diluição da marca.

35 A este respeito, segundo o IHMI, nada permite excluir que a recorrente não fabricará vestuário desportivo (ou calçado ou artigos de chapelaria utilizados no âmbito de actividades desportivas) e não colocará no mesmo o sinal TDK. Assim, na medida em que a marca pedida é idêntica a uma ou a outra das marcas anteriores da interveniente, tudo parece levar a crer que o público pertinente poderá acreditar que os produtos vendidos pela recorrente são fabricados pela interveniente, ou sob sua licença, no âmbito das suas múltiplas actividades de patrocínio.

36 No que se refere, por fim, à última condição de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, a saber, a relativa ao carácter justificado da utilização, o IHMI alega que, não tendo a recorrente apresentado qualquer justificação para demonstrar que deseja utilizar a marca pedida com um justo motivo, partilha da conclusão da Câmara de Recurso de que a utilização da marca pedida é injustificada.

Argumentos da interveniente

37 A interveniente apoia, no essencial, os argumentos do IHMI.

38 No que respeita ao prestígio das marcas anteriores, insiste em certos aspectos dos elementos de prova apresentados ao IHMI, como o facto de o seu volume de negócios na Europa, em 1996, ter sido de 628 milhões de dólares dos Estados Unidos. Salienta igualmente que todas as cassetes áudio e vídeo vendidas na Europa também são aí fabricadas.

39 Em relação ao primeiro dos critérios estabelecidos no acórdão General Motors, já referido, relativo à quota de mercado, afirma deter uma das maiores quotas de mercado na Europa. No que se refere ao segundo critério, relativo à intensidade, ao alcance geográfico e à duração da utilização das marcas anteriores, a interveniente expõe, no essencial, que a intensidade da utilização das marcas anteriores é proporcional às elevadas quotas de mercado por si detidas, que começou as suas actividades na Europa em 1973, que as tem vindo a desenvolver desde então e que os seus produtos foram promovidos com as marcas em causa em todos os países da União Europeia. Salienta igualmente que as marcas anteriores em causa foram expostas ao público não apenas por ocasião das vendas dos produtos cobertos pelas referidas marcas mas também, com carácter mais geral, no âmbito das suas actividades de patrocínio de eventos musicais e desportivos.

40 Quanto às condições de aplicação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 que não a relativa ao prestígio, a interveniente sustenta que o argumento da recorrente de que as marcas anteriores não podem, seja como for, vir a sofrer prejuízos, porque a marca cujo registo é pedido se destina a ser colocada em vestuário de luxo, é desprovido de pertinência e que o prejuízo existe independentemente de os bens em questão serem ou não de luxo. Na audiência, a interveniente alegou ainda que nada permitia excluir que a recorrente não viesse a vender *t-shirts* que ostentassem o sinal TDK, no âmbito dos eventos por ela patrocinados.

41 A interveniente também salienta que a inexistência de um risco de confusão, alegada pela recorrente, não é determinante para efeitos da aplicação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94.

42 Por último, a interveniente observa que a recorrente não apresenta qualquer argumento sobre o carácter justificado da utilização da marca pedida.

*Apreciação do Tribunal*

43 A protecção alargada conferida à marca anterior pelo artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 pressupõe a reunião de várias condições. Em primeiro lugar, a marca anterior que alegadamente goza de prestígio deve estar registada. Em segundo lugar, esta última e aquela cujo registo é pedido devem ser idênticas ou semelhantes. Em terceiro lugar, deve gozar de prestígio na Comunidade, no caso de uma marca comunitária anterior, ou no Estado-Membro em questão, no caso de uma marca nacional anterior. Em quarto lugar, a utilização da marca pedida deve conduzir ao preenchimento de, pelo menos, uma das duas seguintes condições: i) deve beneficiar indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou ii) deve prejudicar o carácter distintivo ou o prestígio da marca anterior. Em último lugar, essa utilização da marca pedida deve ser injustificada.

44 No presente caso, é pacífico que a marca pedida é idêntica ou semelhante (v. n.° 25 da decisão recorrida) às marcas anteriores e que estas últimas estão registadas.

45 Por outro lado, uma vez que concluiu que a utilização da marca pedida beneficiaria indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores, e que as condições de aplicação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 são alternativas, a Câmara de Recurso não examinou se estava preenchida a condição enunciada no ponto ii) do n.° 43 deste acórdão. Também é pacífico que a recorrente não invocou nenhum fundamento relativo à justificação na acepção do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94.

46 Nestas condições, há que verificar, em primeiro lugar, se as marcas anteriores gozam de prestígio e, em segundo lugar, se a utilização da marca pedida beneficiaria indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores.

Quanto ao prestígio

47 A recorrente alega, no essencial, que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao apreciar o valor probatório dos anexos apresentados pela interveniente para demonstrar o prestígio e o carácter distintivo das marcas anteriores, na acepção do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94.

48 O artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 não define o conceito de prestígio. No entanto, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à interpretação do artigo 5.°, n.° 2, 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), cujo conteúdo normativo é, no essencial, idêntico ao do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, que, para satisfazer a condição relativa ao prestígio, a marca nacional anterior deve ser conhecida de parte significativa do público interessado pelos produtos ou serviços abrangidos por essa marca.

49 Ao examinar esta condição, há que tomar em consideração todos os elementos pertinentes do processo, a saber, designadamente, a quota de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da sua utilização, bem como a importância dos investimentos efectuados pela empresa para a promover (acórdão General Motors, já referido, n.$^{os}$ 26 e 27). No acórdão General Motors, já referido, o Tribunal de Justiça precisou que nem a letra nem o espírito do artigo 5.°, n.° 2, da directiva autorizam que se exija que a marca anterior seja conhecida de determinada percentagem do público visado (n.° 25) e que este prestígio deve existir numa parte substancial do território em causa (n.° 28). Dois acórdãos do Tribunal de Primeira Instância retomam explicitamente [acórdão de 13 de Dezembro de 2004, El Corte Inglés/IHMI — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Colect., p. II-4297, n.° 67] ou implicitamente [acórdão de 25 de Maio de 2005, Spa Monopole/IHMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Colect., p. II-1825, n.° 34] os critérios assim formulados pelo Tribunal de Justiça nesse acórdão.

50 O Tribunal observa, a título liminar, que a decisão recorrida (n.º 26) retoma correctamente os critérios estabelecidos no acórdão General Motors, já referido, para efeitos da apreciação do prestígio na acepção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

51 Seguidamente, o Tribunal considera que a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro ao apreciar os elementos de prova apresentados pela interveniente para demonstrar o prestígio das marcas anteriores.

52 A Câmara de Recurso teve acertadamente em consideração, no n.º 27 da decisão recorrida, os anexos A a R no seu todo, pronunciando-se mais em pormenor sobre as conclusões a extrair da intensidade, da duração e da cobertura geográfica da utilização das marcas anteriores em causa.

53 No n.º 29 da decisão recorrida, a Câmara de Recurso assinala que a interveniente demonstrou durante o processo perante a Divisão de Oposição que:

— «[estava] comercialmente presente na Europa desde 1973»;

— «fabrica[va] componentes de cassetes áudio e vídeo na Europa desde 1988»;

— «[tinha] estabelecimentos de venda na Alemanha, em França, em Itália, na Áustria, na Suécia, na Polónia e no Reino Unido»;

— «para além de uma marca comunitária, [possuía] registos nacionais quer da marca nominativa TDK quer da marca nominativa e figurativa TDK, quer das duas, em doze Estados-Membros da Comunidade Europeia, remontando o primeiro a 1969»;

— «entre Outubro de 1998 e Setembro de 1999, utilizando as suas marcas TDK, [tinha] conquistado uma quota de mercado de 49,5% na Grã-Bretanha e de 22,1% na Europa quanto às cassetes de 8 mm para câmaras de vídeo e, durante o mesmo período, detinha uma quota de mercado de 64,1% na Grã-Bretanha e de 39,3% na Europa quanto às cassetes áudio»;

— «[patrocinara], utilizando as suas marcas, cinco digressões ou eventos musicais com os Rolling Stones (1990), Paul McCartney (1991), Phil Collins (1994), Tina Turner (1996) e Janet Jackson (1998); todos os campeonatos do mundo de atletismo desde 1983; ocasionalmente, a equipa nacional finlandesa de atletismo e de hóquei sobre gelo, o clube de futebol italiano Milan AC, o clube de futebol neerlandês Ajax Amsterdam, o clube de basquetebol espanhol TDK Manresa, o clube de basquetebol sueco Uppsala Gators e o clube de futebol inglês Crystal Palace»;

— «a marca [estava] impressa nos dorsais dos concorrentes ou directamente no vestuário dos atletas; esse vestuário [fora] comercializado com a marca TDK e [era] essencialmente composto por roupa desportiva, incluindo *t-shirts* e calções de futebol, *t-shirts* e calções de basquetebol, fatos de treino, etc.»;

— «as marcas [estavam] presentes em redor dos estádios, em painéis, balões, etc.».

54 No n.º 30 da decisão recorrida, a Câmara de Recurso considera que as actividades referidas no número anterior, tanto comerciais como de patrocínio, se expandiram por toda a Europa e implicaram investimentos consideráveis em termos de dinheiro, de tempo e de esforços. Afirma ainda que os eventos patrocinados foram frequentemente transmitidos na televisão ou gravados, pelo que a exposição das marcas anteriores ao público foi maior.

55 Nos n.os 31 e 32 da decisão recorrida, a Câmara de Recurso procede em seguida à apreciação dos elementos de prova apresentados pela interveniente e conclui pelo prestígio e pelo carácter distintivo das marcas anteriores. Nesses números, expõe o seguinte:

«Na opinião desta Câmara, os elementos acima referidos constituem o resultado de um investimento significativo em termos de esforços, de tempo e de dinheiro, que se prolongou por um período considerável e excepcionalmente longo no que se refere às cassetes áudio e vídeo da oponente e à promoção da marca. O facto de serem apresentados estudos de mercado em conjunto com os números reais das vendas e informações sobre a publicidade corrobora todos os argumentos da oponente a respeito do prestígio e da notoriedade das suas marcas.

Os documentos apresentados põem em evidência o nascimento e a manutenção de um prestígio ligado ao patrocínio durante um período significativo, bem como a criação e a existência de uma notoriedade pública considerável e de um valor comercial particular que justificam a continuação do investimento. Resulta claramente dos documentos apresentados e dos investimentos realizados pela oponente para promover a sua marca através do patrocínio que a marca goza de um prestígio significativo, que se deve ao facto de ser conhecida por uma parte significativa do público em causa na Comunidade. Uma vez que actividades como o atletismo, o basquetebol, o futebol e os eventos musicais suscitam a devoção e a fidelidade dos 'fãs', ardentes admiradores das vedetas da música, das equipas de futebol e do desporto em questão, a Câmara está convencida de que a relação entre a marca da oponente e essas actividades deu origem a uma notoriedade muito significativa e construiu um prestígio que vai para além daquele que estaria

simplesmente associado aos produtos da marca. Por conseguinte, a oponente tem o direito de reivindicar para a sua marca a protecção mais ampla acima referida, com base no artigo 8.°, n.° 5, do [Regulamento n.° 40/94], como a Divisão de Oposição concluiu. Resulta do exposto que, independentemente do eventual carácter distintivo que possua intrinsecamente, e não tendo o sinal TDK qualquer relação com nenhum dos produtos controvertidos, a marca possui um carácter distintivo acrescido devido ao prestígio por ela adquirido.»

56 Vistos os autos, o Tribunal considera que as conclusões dos n.$^{os}$ 29 a 32 da decisão recorrida devem ser aprovadas. Com efeito, com base nos anexos A a R globalmente considerados, a interveniente fez prova da natureza e da extensão das suas actividades comerciais na Europa desde 1988, tanto no que diz respeito à produção como à comercialização, ao patrocínio e à publicidade em relação com as marcas anteriores em causa, incluindo em Estados-Membros com uma população muito elevada.

57 Importa ainda observar que os níveis de vendas atingidos pelos produtos que ostentam as marcas anteriores em causa, como as cassetes áudio ou vídeo, muito difundidas nos lares europeus, assim como a dimensão, a frequência e a regularidade dos patrocínios de eventos que atraem muitos espectadores e durante os quais as referidas marcas são usadas, corroboram a conclusão da Câmara de Recurso de que as marcas anteriores em questão preenchem o critério jurisprudencial do prestígio, isto é, são conhecidas por uma parte substancial do público.

58 No que diz respeito à alegada falta de carácter probatório de alguns dos anexos apresentados pela interveniente com o objectivo de demonstrar o prestígio das suas marcas anteriores na acepção do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 (v. n.$^{os}$ 14 e 15 *supra*), a saber, principalmente do anexo O, deve observar-se que, mesmo admitindo que esse valor probatório é insuficiente, tal situação não é susceptível de infirmar as conclusões constantes dos n.$^{os}$ 56 e 57 do presente acórdão. Com efeito, a Câmara de Recurso baseou o seu exame do prestígio das marcas anteriores em causa em todos os anexos apresentados pela interveniente.

Resulta da sua leitura conjugada que a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro ao apreciar a força probatória dos referidos anexos considerados globalmente.

59 Por conseguinte, não há que anular a decisão recorrida na parte relativa ao prestígio das marcas anteriores em causa, na acepção do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94.

Quanto ao aproveitamento indevido do carácter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores

60 Importa, pois, examinar se a utilização da marca pedida beneficiaria indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores.

61 A Câmara de Recurso expõe a este respeito (n.$^{os}$ 33 a 39 da decisão recorrida) as razões pelas quais esse benefício indevido existiria e tece, nomeadamente, as seguintes considerações:

«37 Na opinião desta Câmara, os documentos apresentados pela oponente demonstram que o prestígio por ela adquirido é reconhecido por uma parte significativa do público, não só enquanto fabricante de determinados produtos mas também enquanto reflexo das suas actividades de patrocínio, essencialmente no domínio dos desportos e da organização de grandes eventos musicais.

38 É inegável que, no âmbito das suas actividades de patrocínio, a oponente produz ou ocupa-se da produção de vestuário que ostenta a sua marca. Embora a primeira finalidade dos produtos seja a promoção da marca, não deixa de ser verdade que o público em causa está habituado a ver a marca aposta nesses produtos durante eventos desportivos ou musicais.

39 A requerente propõe-se utilizar a marca em vestuário, calçado e chapelaria sem quaisquer restrições. Isto significa que a designação inclui todo o tipo de vestuário, incluindo vestuário desportivo. Não há razão para supor que a requerente não utilizaria as letras TDK em *t-shirts*, calções, fatos de treino ou artigos desportivos semelhantes. As mesmas considerações devem ser consideradas válidas para o calçado e os artigos de chapelaria utilizados em eventos desportivos. Uma vez que a marca pedida é idêntica a uma das marcas da oponente, o público em causa suporá que o vestuário, o calçado e os artigos de chapelaria são fabricados pela oponente ou produzidos sob licença da TDK no âmbito das suas actividades de patrocínio. Por outras palavras, a requerente atrairá para os seus produtos toda a notoriedade actualmente ligada à oponente enquanto patrocinadora de eventos desportivos de âmbito mundial e de eventos musicais europeus, nos quais a oponente investiu muito tempo, esforços e dinheiro, como é referido na decisão recorrida. Trata-se ao mesmo tempo de parasitismo em relação a marcas prestigiadas e de uma tentativa de retirar vantagens comerciais do seu prestígio. No entender desta Câmara, tal situação constituiria um aproveitamento indevido quer do carácter distintivo quer do prestígio das marcas anteriores.»

62 Assim, a Câmara de Recurso baseou a sua conclusão, no essencial, nas seguintes considerações. O prestígio das marcas anteriores, tal como demonstrado, e o seu carácter distintivo estendem-se às actividades de promoção e de publicidade da interveniente no âmbito do patrocínio de eventos desportivos e musicais. No que se refere, mais particularmente, aos eventos desportivos, o público está habituado a ver a marca TDK em vestuário relacionado com os referidos eventos. Além do mais, o uso da marca pedida pela recorrente em vestuário em geral, nomeadamente no que é habitualmente utilizado pela interveniente no âmbito das suas actividades de

patrocínio desportivo, seria susceptível de conduzir o público a supor que esse vestuário é fabricado pela interveniente ou sob sua licença. Com base nos elementos de prova de que dispunha, a Câmara de Recurso concluiu que a utilização pela recorrente da marca pedida era susceptível de incitar o público a comprar os produtos da recorrente devido à provável associação que faria entre a marca TDK e o valor comercial ligado à reputação e ao carácter distintivo das marcas anteriores.

63 No essencial, a recorrente põe em causa o valor probatório dos elementos de prova que fazem parte do processo e nos quais a Câmara de Recurso baseou as suas conclusões. Salienta, em particular, o facto de os produtos que se propõe vender ao público serem comercializados através de circuitos de distribuição muito diferentes e de o público apenas associar as marcas anteriores que aparecem nos dorsais dos atletas e nas *t-shirts* de marca (Adidas, por exemplo) às actividades de patrocínio da interveniente (v. n.os 33 e 21 *supra*).

64 Ora, o Tribunal recorda que a Câmara de Recurso não está obrigada a demonstrar a existência de um prejuízo efectivo e actual para uma marca anterior. Deve simplesmente dispor de elementos que permitam concluir *prima facie* pela existência de um risco futuro não hipotético de benefícios indevidos (acórdão SPA-FINDERS, já referido, n.º 40).

65 O Tribunal recorda igualmente que o benefício indevidamente retirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior deve ser entendido como englobando os casos nos quais existe claramente exploração e aproveitamento, por parasitismo, de uma marca célebre ou tentativa de tirar partido da sua reputação (acórdão SPA-FINDERS, já referido, n.º 51). A este respeito, quanto mais significativas forem a natureza distintiva e o prestígio da marca anterior, mais facilmente será de admitir a existência de uma violação (acórdãos, já referidos, General Motors, n.º 30, e SPA-FINDERS, n.º 41).

66 No presente caso, há que salientar que a interveniente fez prova do prestígio das suas marcas anteriores na acepção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 e

que a Câmara de Recurso concluiu (n.º 32 da decisão recorrida), sem ser seriamente contraditada neste ponto, que as marcas anteriores tinham um carácter distintivo acrescido devido ao seu prestígio. Esta conclusão é, por outro lado, sustentada pela muito elevada penetração das marcas anteriores nos seus mercados de referência.

67 Nestas circunstâncias, o Tribunal de Primeira Instância considera que a Câmara de Recurso podia legitimamente considerar, com base nas actividades de patrocínio, nomeadamente desportivo, da interveniente, que a utilização, que não pode ser excluída, da marca pedida pela recorrente em vestuário desportivo levaria a pensar que este vestuário é fabricado pela interveniente ou sob sua licença. Esta situação constitui, por si só, um elemento que permite concluir *prima facie* pela existência de um risco futuro não hipotético de que a recorrente beneficie indevidamente da reputação das marcas anteriores, reputação que resulta das actividades, dos esforços e dos investimentos realizados pela interveniente desde há mais de 20 anos.

68 Conclui-se das considerações que precedem que o fundamento único invocado pela recorrente e, portanto, o recurso devem ser julgados improcedentes.

**Quanto às despesas**

69 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI e a interveniente pedido a condenação da recorrente nas despesas e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

decide:

1) **É negado provimento ao recurso.**

2) **A recorrente, a Aktieselskabet af 21. november 2001, é condenada nas despesas.**

García-Valdecasas Cooke Labucka

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 6 de Fevereiro de 2007.

O secretário

E. Coulon

O presidente

J. D. Cooke