ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção)

14 de Dezembro de 2011 *

No processo T-504/09,

Völkl GmbH & Co. KG, com sede em Erding (Alemanha), representada por C. Raßmann, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrida,

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

Marker Völkl International GmbH, com sede em Baar (Suíça), representada por J. Bauer, advogado,

* Língua do processo: alemão.

que tem por objecto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 30 de Setembro de 2009 (processo R 1387/2008-1), relativa a um processo de oposição entre a Marker Völkl International GmbH e a Völkl GmbH & Co. KG,

O TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção),

composto por: O. Czúcz, presidente, I. Labucka e D. Gratsias (relator), juízes,

secretário: T. Weiler, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 16 de Dezembro de 2009,

vista a contestação do IHMI, apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 29 de Março de 2010,

vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 8 de Março de 2010,

vista a decisão, de 19 de Abril de 2010, de não autorizar a apresentação de réplica,

após a audiência de 14 de Julho de 2011,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 25 de Abril de 2005, a recorrente, Völkl GmbH & Co. KG, apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 1, 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 sinal nominativo VÖLKL.

3 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 3, 9, 18 e 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, e correspondem, em relação a cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— Classe 3: «Produtos para a conservação do calçado»;

— Classe 9 : «Calçado especial (calçado para bombeiros)»;

— Classe 18 : «Couro e produtos em couro, com excepção de sacos desportivos e sacos de viagem»;

— Classe 25 : «Sapatos, em especial botas de esqui, botas para usar depois de praticar esqui, botas de montanhismo, botas em pele, sapatos de alpinismo, sapatos de marcha, calçado desportivo e informal».

4 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 5/2006, de 30 de Janeiro de 2006.

5 Em 27 de Abril de 2006, a interveniente, Marker Völkl International GmbH, deduziu oposição, ao abrigo do disposto no artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009), ao registo da marca pedida.

6 A oposição assentava na marca internacional VÖLKL (a seguir «marca anterior»), registada em 31 de Julho de 1991 sob o n.º 571440. Este registo estende-se, entre outros, à Espanha e à Itália e designa, nomeadamente, os produtos das classes 18, 25 e 28 correspondentes, para cada uma dessas classes, à descrição seguinte:

— Classe 18: «Sacos desportivos»;

— Classe 25 : «Peças de vestuário»;

— Classe 28 : «Aparelhos de ginástica e de desporto».

7 O motivo invocado para a oposição era o referido no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 [actual artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009].

8 Nas observações que apresentou ao IHMI em 20 de Dezembro de 2006, a recorrente requereu, nomeadamente, a produção de prova da utilização séria da marca anterior para os produtos invocados para fundamentar a oposição, nos termos do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009).

9 Na sequência da apresentação desse requerimento, a interveniente apresentou, em anexo às observações que apresentou no IHMI em 1 de Março de 2007, os elementos de prova seguintes:

— Estatísticas dos volumes de negócios que realizou, nomeadamente, com a venda de esquis e *snow-boards*, de vestuário de esqui e *snow-board*, e de acessórios de desporto, com os sacos desportivos, entre 2002 e 2006;

— Dois catálogos relativos aos produtos que comercializou na época de 2006/2007, um dos quais respeitante a esquis, *snow-boards* e sacos de esqui, e o outro a vestuário de esqui e *snow-board*;

— Duas séries de facturas respeitantes às vendas de produtos da interveniente aos seus distribuidores espanhol e italiano, respectivamente.

10 Além disso, em 2 de Março de 2007, a interveniente transmitiu ao IHMI uma declaração prestada sob juramento por G., colaborador de uma sociedade filial da interveniente. Este confirma, sob juramento, os volumes de negócios realizados pela interveniente entre 2002 e 2006, nomeadamente através da venda dos produtos mencionados no n.º 9, *supra*, e declara que todos esses produtos ostentavam a marca anterior.

11 Em 31 de Julho de 2008, a Divisão de Oposição considerou que a oposição respeitava apenas ao registo da marca pedida para os produtos «calçado para a prática de esqui, calçado para a prática de *snow-board*, calçado desportivo» da classe 25 (a seguir os «três produtos») e acolheu-a na parte que dizia respeito a esses produtos (n.º 1 do dispositivo da decisão da Divisão de Oposição).

12 A Divisão de Oposição considerou que a interveniente tinha produzido prova da utilização séria da marca anterior para os produtos indicados no n.º 6, *supra*. Nesse sentido, a Divisão de Oposição referiu, na sua decisão, as facturas, as estatísticas de volumes de negócios e a declaração prestada sob juramento por G. apresentadas pela interveniente e considerou que diziam respeito ao período e aos Estados-Membros relevantes, no caso concreto a Espanha e a Itália, e provavam um volume de vendas impressionante para os produtos em causa. A Divisão de Oposição verificou que as facturas ostentavam um sinal figurativo (a seguir «primeira marca figurativa»), reproduzido a seguir:



13 No entanto, a Divisão de Oposição considerou que a utilização deste sinal constituía uma utilização da marca anterior sob uma forma que não alterava o seu carácter

distintivo, na acepção do artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 [actual artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009], aplicável por analogia. Por outro lado, a Divisão de Oposição rejeitou o argumento da recorrente de que a alegada utilização da marca anterior tinha sido feita por outra empresa e não pela interveniente. Segundo a Divisão de Oposição, uma vez que a própria interveniente invocou actos de utilização da marca por um terceiro, alegou implicitamente que essa utilização foi feita com o seu consentimento, na acepção do artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009).

14 Quanto aos três produtos, a Divisão de Oposição considerou que existia um risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, entre a marca pedida e a anterior, atendendo à identidade das referidas marcas e à semelhança entre os produtos que as mesmas designam. A Divisão de Oposição observou, além disso, no n.º 2 do dispositivo da sua decisão, que o registo da marca pedida podia ser efectuado para os produtos das classes 3, 9 e 18 mencionadas no n.º 3 *supra* e para «calçado para a prática de esqui, calçado para a prática de *snow-board*, calçado desportivo» da classe 25 (a seguir designados conjuntamente por «os outros produtos»).

15 Em 25 de Setembro de 2008, a recorrente interpôs recurso no IHMI, nos termos dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94 (actuais artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009), da decisão da Divisão de Oposição.

16 Por decisão de 30 de Setembro de 2009 (a seguir «decisão impugnada»), de que a recorrente foi notificada em 16 de Outubro de 2009, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI anulou a decisão da Divisão de Oposição «na parte que diz respeito à declaração do risco de confusão e [remeteu] à Divisão de Oposição para ulterior seguimento» (n.º 1 do dispositivo da decisão impugnada). Em contrapartida, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI «[indeferiu] o recurso no respeitante à decisão sobre a prova da utilização» séria da marca anterior (n.º 2 do dispositivo da decisão impugnada).

17 Em primeiro lugar, a Câmara de Recurso observou que a Divisão de Oposição não tinha identificado correctamente os produtos designados pela oposição. Segundo a Câmara de Recurso, o acto de oposição apresentado pela interveniente não tinha nenhuma indicação dos produtos que visava. Por conseguinte, e em consonância com a regra 15, n.º 3, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária, conforme alterada, considerou-se que a oposição tinha sido deduzida contra todos os produtos designados pela marca pedida. A Câmara de Recurso observou, além disso, que embora o «calçado desportivo» e o «calçado para a prática de esqui» estivessem cobertos pelos termos «botas de esqui», utilizados no pedido de registo apresentado pela recorrente, o «calçado para a prática de *snow-board*» não era referido nesse pedido. A Câmara de Recurso concluiu, consequentemente, que a Divisão de Oposição se tinha debruçado sobre produtos que não constavam da lista de produtos designados pela marca pedida. Não obstante as partes não terem suscitado essa questão e se terem limitado à da utilização séria da marca anterior, a Câmara de Recurso considerou que a decisão da Divisão de Oposição devia ser anulada na parte que dizia respeito ao risco de confusão entre as marcas em conflito (n.os 15 a 18 da decisão impugnada).

18 Em segundo lugar, a Câmara de Recurso considerou, tal como a Divisão de Oposição, que a interveniente tinha provado a utilização séria, em Itália e em Espanha, da marca anterior para os produtos para os quais estava protegida (n.º 22 da decisão impugnada).

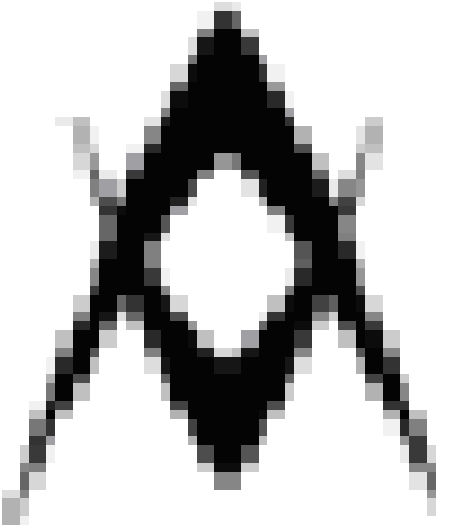
19 Para fundamentar esta conclusão, a Câmara de Recurso observou o seguinte, nos n.os 24 e 25 da decisão impugnada:

«24. As facturas apresentadas pela [interveniente] para os anos de 2002 a 2006 provam os volumes das vendas realizadas nesses anos em Espanha e em Itália, isto é, o lugar, a data e a importância da utilização. Embora seja certo que essas facturas mostram unicamente a [primeira marca figurativa da recorrente], é

forçoso reconhecer que não se pode exigir à opoente que, unicamente no tocante às facturas, apresente separadamente os volumes das vendas dos produtos que ostentam a marca [anterior]. Em geral, semelhante diferenciação entre os produtos é pura e simplesmente impossível, e isso é particularmente evidente quando nem todos os produtos ostentam o mesmo sinal de forma idêntica. Neste caso, uma diferenciação implica um esforço administrativo que, em regra, não é razoável esperar da empresa em causa, pois de contrário é-lhe quase impossível produzir prova da utilização.

25. Quanto à natureza da utilização da marca invocada na oposição, resulta dos extractos dos catálogos da [interveniente] que esta não utiliza somente a [primeira marca figurativa] para designar os seus produtos, os quais ostentam também [uma outra marca figurativa] e a marca [anterior]. A marca [anterior] aparece isolada, como elemento nominativo puro e simples, nos esquis, nos bastões de esqui e num grande número de outras peças de vestuário desportivo que são ilustrados nesses catálogos. Os produtos ilustrados nos catálogos apresentados pela opoente são também mencionados nas facturas juntas aos autos. Por exemplo, a factura de 12 de Janeiro de 2006 em nome de um cliente espanhol refere os artigos n.º 106001 (Racetiger OS Racing Titanium), n.º 106021 (Racetiger RC Titanium) e n.º 106051 (Supersport Allstar Titanium), e a factura de 21 de Dezembro de 2005 diz respeito, nomeadamente, aos produtos n.º 106031 (Racetiger SC Titanium) e n.º 106240 (Attiva Star). Estes artigos ostentam a marca [anterior] como pura marca nominativa e, noutro local, [uma outra marca figurativa da interveniente]. O catálogo de esquis em espanhol respeita unicamente ao mercado espanhol relevante, devido à língua utilizada. Contudo, resulta de uma comparação com as facturas em nome dos clientes italianos juntas aos autos pela opoente que os produtos são igualmente comercializados em Itália. A factura de 18 de Novembro de 2005, por exemplo, diz respeito aos artigos com o n.º 106021 (Racetiger RC Titanium), e a marca [anterior] aparece nesses produtos enquanto marca puramente nominativa. Alguns desses artigos apresentam também a outra marca figurativa da interveniente, aposta noutro local».

20 A outra marca figurativa da interveniente, referida no n.º 25 da decisão impugnada (a seguir «segunda marca figurativa») é a seguir reproduzida:



21 Além disso, a Câmara de Recurso, baseando-se na jurisprudência do Tribunal Geral, considerou que a interveniente não tinha de provar uma utilização isolada da marca anterior, mas que era suficiente provar que a tinha utilizado, nos produtos relevantes, juntamente com outras marcas (n.os 26 e 26 da decisão impugnada). Por último, face a estas conclusões, a Câmara de Recurso considerou que não era necessário analisar a questão, contemplada na jurisprudência, da extensão da protecção de que uma marca registada beneficia outra marca que consiste numa ligeira variante da primeira (n.º 28 da decisão impugnada).

Pedidos das partes

22 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— Anular a decisão impugnada;

— Anular a decisão da Divisão de Oposição na parte que deferiu a oposição;

— Indeferir a oposição;

— Condenar o IHMI nas despesas.

23 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— Negar provimento ao recurso, na parte que se refere ao n.º 2 do dispositivo da decisão impugnada, relativo à prova da utilização séria da marca anterior;

— Anular a decisão impugnada quanto ao restante;

— Condenar cada uma das partes a suportar as suas próprias despesas.

24 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— Negar provimento ao recurso;

— Condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

Quanto à admissibilidade

25 Em primeiro lugar, verifica-se que é necessário apreciar a admissibilidade do recurso à luz do artigo 65.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009. Nos termos desta disposição, o recurso no Tribunal Geral de uma decisão de uma Câmara de Recurso do IHMI «está aberto a qualquer parte no processo na Câmara de Recurso, desde que a decisão dessa câmara não tenha dado provimento às suas pretensões».

26 Considera-se que uma decisão de uma Câmara de Recurso deu provimento às pretensões de uma das partes nessa câmara quando essa decisão acolhe o pedido dessa parte com base num dos motivos de recusa do registo ou de nulidade de uma marca ou, mais geralmente, com base apenas em parte da argumentação apresentada pela referida parte, ainda que não analise ou rejeite os outros motivos ou argumentos invocados por essa mesma parte [v., nesse sentido, despacho do Tribunal de 14 de Julho de

2009, Hoo Hing/IHMI – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T-300/08, não publicado na Colectânea, n.os 29 a 37].

27 Em contrapartida, há que considerar que uma decisão de uma Câmara de Recurso não dá provimento, na acepção do artigo 65.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, às pretensões de uma parte, quando se pronuncia sobre um pedido que a mesma apresentou no IHMI, em sentido desfavorável àquela [v., nesse sentido, acórdão do Tribunal de 17 de Março de 2009, Laytoncrest/IHMI – Erico (TRENTON), T-171/06, Colect., p. II-539, n.os 20 e 21].

28 Deve-se considerar que esta última situação engloba o caso em que a Câmara de Recurso, após ter indeferido um pedido que, a ser deferido, teria posto termo ao processo no IHMI em sentido favorável à parte que o apresentou, remete o processo à instância inferior para reapreciação, e isso não obstante a eventualidade de essa reapreciação poder culminar numa decisão favorável a essa parte. Esta eventualidade não é suficiente para equiparar a situação à referida no n.º 26, *supra*, em que a Câmara de Recurso dá provimento a um pedido com base em determinados fundamentos ou argumentos apresentados para o sustentar, e recusa, ou não analisa, os restantes fundamentos ou argumentos constantes do pedido.

29 No caso vertente, é evidente que, no que diz respeito aos outros produtos, a decisão impugnada não deu provimento às pretensões da recorrente. Com efeito, no n.º 1 do dispositivo, essa decisão anulou integralmente a decisão da Divisão de Oposição na parte referente à declaração do risco de confusão entre os sinais em conflito. Ora, no n.º 2 do seu dispositivo, a decisão da Divisão de Oposição tinha salientado expressamente que o registo da marca pedida podia ser efectuado para os outros produtos e, nesse sentido, dado provimento, para esses produtos, ao pedido de registo apresentado pela recorrente.

30 Daqui se conclui que o recurso é admissível no que respeita ao pedido de anulação da decisão impugnada na parte em que anula o n.º 2 do dispositivo da decisão da Divisão de Oposição, relativo aos outros produtos.

31 Quanto aos três produtos, há que salientar que nem a recorrente nem a interveniente evocaram, nos seus articulados, a questão da admissibilidade do recurso na parte em que visa esses três produtos. Por seu lado, o IHMI salientou, na sua contestação, que a prova da utilização séria da marca anterior suscitava uma questão prévia à apreciação do risco de confusão, questão essa que podia ser apreciada pelo Tribunal Geral independentemente dos outros fundamentos de recurso. O IHMI considera que essa apreciação é relevante no caso vertente, na medida em que a apreciação do risco de confusão entre as marcas em conflito, ainda não efectuada pela Câmara de Recurso, apenas deve levar em conta os produtos para os quais a utilização séria da marca anterior foi provada.

32 O Tribunal Geral considera que o recurso também é admissível na parte em que visa os três produtos.

33 É certo que, no tocante a esses produtos, o n.º 1 do dispositivo da decisão impugnada limita-se a anular a decisão da instância inferior que era desfavorável à recorrente e a remeter o processo a essa instância, para nova decisão.

34 Contudo, o n.º 2 do dispositivo da decisão impugnada declara, na sequência da apresentação pela recorrente, na Divisão de Oposição, de um pedido de produção de prova da utilização séria da marca anterior, que essa prova foi produzida, ao passo que, com o referido pedido, a recorrente pretendia obter a declaração contrária, que teria implicado o indeferimento da oposição.

35 A este respeito, importa recordar que, segundo jurisprudência assente, o pedido de produção de prova da utilização séria da marca anterior acrescenta ao procedimento de oposição a questão específica e prévia da utilização séria da marca anterior, a qual, uma vez suscitada pelo requerente da marca, deve ser resolvida antes de se decidir sobre a oposição propriamente dita [acórdãos do Tribunal Geral de 16 de Março de 2005, L'Oréal/IHMI – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Colect., p. II-949, n.º 26; de 22 de Março de 2007, Saint-Gobain Pam/IHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Colect., p. II-757, n.º 37, e de 18 de Outubro de 2007, AMS/IHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T-425/03, Colect., p. II-4265, n.º 106].

36 Devido ao seu carácter específico e prévio, essa questão não se insere no âmbito da apreciação de uma oposição propriamente dita, assente na existência de um risco de confusão com a marca anterior. Assim, quando a Divisão de Oposição conclui, como sucede no caso vertente, que foi produzida prova do uso sério da marca anterior e, seguidamente, defere a oposição, a Câmara de Recurso só pode apreciar a questão relativa a essa prova se o requerente da marca a suscitar especificamente no seu recurso nessa câmara [v., nesse sentido, acórdão do Tribunal Geral de 13 de Setembro de 2010, Inditex/IHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, Colect., p. II-5119, n.ºs 33, 39 e 40].

37 Resulta destas considerações que, uma vez que, no n.º 2 do dispositivo da decisão impugnada, a Câmara de Recurso indeferiu o pedido de produção de prova da utilização séria da marca anterior, pedido esse que lhe foi especificamente apresentado pela recorrente, e que, de resto, não indeferiu a oposição por outro motivo, o que distingue o presente caso do referido no n.º 26, *supra*, a referida decisão enquadra-se, no tocante aos três produtos, na situação referida no n.º 28, *supra*. Consequentemente, há que considerar que essa decisão não deu provimento às pretensões da recorrente e que esta tem, pois, legitimidade para a impugnar no Tribunal Geral.

38 Com efeito, embora, por força do n.º 1 da decisão impugnada, a Divisão de Oposição seja efectivamente chamada a proceder a uma nova apreciação do risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior no tocante aos três produtos, não é menos

verdade que, face ao n.º 2 do dispositivo daquela decisão, esta nova apreciação não deverá incluir a questão específica e prévia da utilização séria da marca anterior, resolvida definitivamente pela Câmara de Recurso.

39 Em segundo lugar, importa apreciar a admissibilidade, contestada pelo IHMI, dos segundo e terceiro pedidos da recorrente de, por um lado, anulação da decisão da Divisão de Oposição na parte em que deferiu a oposição e, por outro, de indeferimento da oposição. O IHMI alega que estes pedidos são inadmissíveis, uma vez que com eles se pretende, na realidade, que o Tribunal Geral emita uma ordem ao IHMI, o que não está dentro das suas competências.

40 Esta argumentação não pode ser acolhida. Ao contrário do que o IHMI alega, a real finalidade desses pedidos é levar a que o Tribunal Geral tome a decisão que, segundo a recorrente, a Câmara de Recurso devia ter tomado quando o recurso lhe foi submetido. Com efeito, resulta do artigo 64.º, n.º 1, segundo período, do Regulamento n.º 207/2009, que a Câmara de Recurso pode anular a decisão da instância do IHMI que tomou a decisão impugnada e exercer as competências dessa instância, no caso vertente decidir da oposição e indeferi-la. Consequentemente, estas medidas figuram entre as que o Tribunal Geral pode tomar ao abrigo do seu poder de reforma, consagrado no artigo 65.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009 [acórdãos do Tribunal Geral de 8 de Julho de 2004, MFE Marienfelde/IHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Colect., p. II-2787, n.º 19; de 12 de Setembro de 2007, Koipe/IHMI – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, Colect., p. II-3355, n.ºs 29 e 30 e de 11 de Fevereiro de 2009, Bayern Innovativ/IHMI – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T-413/07, não publicado na Colectânea, n.ºs 15 e 16].

41 O segundo e terceiro pedidos são, pois, admissíveis.

42 Contudo, o terceiro pedido, de que o Tribunal Geral indefira a oposição, deve ser visto à luz da argumentação aduzida pela recorrente no âmbito do primeiro fundamento, de acordo com a qual a interveniente tinha limitado claramente, no acto de oposição, o alcance desta apenas aos três produtos, o que a Câmara de Recurso não verificou.

43 Conclui-se, pois, que o terceiro pedido só diz respeito aos três produtos. No tocante aos outros produtos, a anulação da decisão impugnada, tal como é requerida pela recorrente no seu primeiro pedido, permitiria que a decisão da Divisão de Oposição, que considerou que a marca pedida podia ser registada para esses outros produtos, produzisse todos os seus efeitos, pelo que seria por si só suficiente para satisfazer plenamente as pretensões da recorrente no respeitante a esses produtos.

44 Resulta de todo o exposto que o recurso é admissível, tanto na parte em que com ele se pretende, através do primeiro pedido, a anulação integral da decisão impugnada, como na parte em que com ele se pretende fundamentalmente, através do segundo e terceiro pedidos, o indeferimento da oposição no tocante aos três produtos.

Quanto ao mérito da causa

45 A recorrente invoca quatro fundamentos de recurso, assentes, em primeiro lugar, na violação do princípio do dispositivo, consagrado no artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, em segundo lugar, na violação do princípio da proibição da *reformatio in peius*, pela Câmara de Recurso, da decisão da instância inferior do IHMI impugnada nessa câmara, em terceiro lugar, na violação dos direitos de defesa consagrados no artigo 37.º, n.º 3, e no artigo 75.º, segundo período, do Regulamento n.º 207/2009, e, em quarto lugar, na violação do artigo 15.º, n.º 1, segundo período, alínea a), e do

artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009, e da regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95.

Quanto ao primeiro e segundo fundamentos, assentes na violação, respectivamente, do princípio do dispositivo consagrado no artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 e do princípio da proibição da *reformatio in peius*, pela Câmara de Recurso, da decisão da instância inferior do IHMI impugnada nessa câmara

46 Importa analisar conjuntamente o primeiro e o segundo fundamentos.

47 Com o primeiro fundamento, a recorrente alega que foi sem razão que a Câmara de Recurso considerou que a oposição dizia respeito a todos os produtos cobertos pela marca pedida. A interveniente tinha limitado claramente, no acto de oposição, o alcance desta apenas aos três produtos. Nesse aspecto, é indiferente o facto de os produtos para os quais foi pedido o registo da marca não incluírem o «calçado para a prática de *snow-board*». A Divisão devia ter julgado inadmissível a oposição no tocante a esses produtos. Em contrapartida, isso não justifica a extensão da oposição a todos os produtos visados pela marca pedida, como a Câmara de Recurso fez.

48 No âmbito da sua argumentação relativa ao segundo fundamento, a recorrente recorda que a Divisão de Oposição se limitou a apreciar o risco de confusão entre as marcas em conflito face aos três produtos. Na medida em que remeteu o processo à Divisão de Oposição para efeitos da apreciação do risco de confusão face a todos os produtos visados pelo pedido de registo apresentado pela recorrente, a Câmara de Recurso colocou-a numa posição menos favorável do que a que tinha antes de interpor o recurso. Deste modo, a Câmara de Recurso procedeu a uma *reformatio*

in peius da decisão da instância inferior, proibida pelo artigo 59.º do Regulamento n.º 207/2009.

49 Em resposta tanto ao primeiro como ao segundo fundamentos, o IHMI observa que há que dar provimento ao recurso, na parte em que visa o n.º 1 do dispositivo da decisão impugnada. A Divisão de Oposição considerou correctamente que a oposição era limitada apenas aos três produtos. Por razões inexplicáveis, a Câmara de Recurso não notou essa limitação.

50 A interveniente confirma, no mesmo contexto, que a oposição apenas visava os três produtos. Acrescenta que, ao contrário do que a recorrente afirma, a Divisão de Oposição tinha razão quando não julgou inadmissível a oposição para o «calçado para a prática de *snow-board*», na medida em que o pedido de registo apresentado pela recorrente visava todo o tipo de calçado, incluindo o calçado para a prática de *snow-board*. Os diferentes tipos de calçado indicados na lista dos produtos da classe 25 designados pelo pedido de registo (v. n.º 3, *supra*) são antecedidos da expressão «em especial», o que demonstra que apenas são indicados a título de exemplo. Segundo a interveniente, as directivas relativas ao procedimento de oposição no IHMI reconhecem a possibilidade de se visarem, numa oposição, produtos específicos incluídos num termo mais amplo coberto pelo pedido de registo.

51 O Tribunal Geral observa, a título preliminar, que embora o IHMI não disponha da legitimidade activa necessária para interpor recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso, não pode ser obrigado a defender sistematicamente toda e qualquer decisão impugnada de uma Câmara de Recurso ou a pedir obrigatoriamente que seja negado provimento a qualquer recurso interposto de uma tal decisão. Nada se opõe, portanto, a que o IHMI compartilhe um dos pedidos da recorrente, como sucede no caso vertente, relativamente ao primeiro pedido da recorrente [v. acórdão do Tribunal Geral de 14 de Dezembro de 2006, Mast-Jägermeister/IHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO com quadro e o.), T-81/03, T-82/03 e T-103/03, Colect., p. II-5409, n.ºs 26 e 27, e a jurisprudência aí referida].

52 Em seguida, verifica-se que, não obstante a sua epígrafe, o segundo fundamento levanta a questão mais específica da competência de uma Câmara de Recurso do IHMI para apreciar uma oposição a um pedido de registo de marca comunitária para determinados produtos ou serviços, quando essa câmara é apenas chamada a conhecer de um recurso interposto pelo requerente da marca, que impugna a decisão da Divisão de Oposição de dar provimento à oposição no tocante a outros produtos ou serviços visados pelo mesmo pedido. A apreciação dessa questão deve logicamente preceder a da impugnação, através do primeiro fundamento, da afirmação da decisão impugnada de que a interveniente não tinha limitado a lista dos produtos visados pela oposição.

53 Nos termos do artigo 64.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, após analisar o mérito do recurso, a Câmara de Recurso delibera sobre o mesmo e, ao fazê-lo, pode «exercer as competências da instância que tomou a decisão contestada», isto é, no caso vertente, pronunciar-se ela própria sobre a oposição, indeferindo-a ou julgando-a procedente, confirmando ou infirmando nessa medida a decisão impugnada. Como o Tribunal Geral decidiu no seu acórdão de 13 de Março de 2007, IHMI/Kaul (C-29/05 P, Colect., p. I-2213, n.º 57), resulta dessa disposição que, por força do recurso nela interposto, a Câmara de Recurso é chamada a proceder a uma nova apreciação integral do mérito da oposição, tanto quanto à matéria de direito como à matéria de facto.

54 Ora, quando o recurso na Câmara de Recurso apenas diz respeito a uma parte dos produtos ou dos serviços visados pelo pedido de registo ou pela oposição, esse recurso permite à Câmara de Recurso proceder a uma apreciação do mérito da oposição, mas unicamente face aos referidos produtos ou serviços, uma vez que o pedido de registo e a oposição não lhe foram submetidos no tocante aos demais produtos ou serviços visados.

55 É o que sucede no caso vertente. A recorrente impugnou, na Câmara de Recurso, a decisão da Divisão de Oposição unicamente na parte em que deferiu a oposição e recusou o pedido de registo para os três produtos. A recorrente não podia, aliás, impugnar a mesma decisão na parte em que concluiu que o registo da marca pedida podia ser efectuado para o resto dos produtos visados por essa marca. Com efeito,

resulta do artigo 59.º, primeiro período, do Regulamento n.º 207/2009, nos termos do qual «[t]odas as partes num processo que tenha conduzido a uma decisão podem recorrer dessa decisão na medida em que esta não tenha dado procedência às suas pretensões», que, na medida em que a decisão da instância inferior do IHMI deu provimento às pretensões de uma parte, esta não tem legitimidade para interpor recurso na Câmara de Recurso [despacho do Tribunal Geral de 11 de Maio de 2006, TeleTech Holdings/IHMI – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL), T-194/05, Colect., p. II-1367, n.º 22].

56 Consequentemente, e como a recorrente no essencial alega no segundo fundamento, a Câmara de Recurso, quando anulou o ponto 2 do dispositivo da decisão da Divisão de Oposição, relativo aos outros produtos, excedeu os limites da sua competência, definida no artigo 64.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009. O segundo fundamento é, pois, procedente.

57 Em todo o caso, é pacífico entre as partes e, aliás, confirmado pela leitura do acto de oposição constante dos autos do processo no IHMI, transmitido ao Tribunal Geral por aplicação do artigo 133.º, n.º 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, que, ao contrário do considerado na decisão impugnada, a oposição efectivamente se limitava apenas aos três produtos. Daqui se conclui que o primeiro fundamento também é procedente.

58 Nestas condições, não há que apreciar o terceiro fundamento. Uma vez que a Câmara de Recurso não podia, em todo o caso, apreciar o pedido de registo face aos outros produtos, é supérflua uma decisão sobre a questão de saber se essa câmara devia ter informado a recorrente da sua intenção de efectuar essa apreciação e ter-lhe dado oportunidade para apresentar as suas observações. Em contrapartida, há que apreciar o terceiro fundamento, uma vez que diz respeito aos três produtos, isto é, a um aspecto da decisão impugnada diferente do abordado pelos três primeiros fundamentos.

Quanto ao quarto fundamento, assente na violação do artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), e do artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009, e da regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95

59 No quarto fundamento, a recorrente alega que a interveniente não provou a utilização séria da marca anterior. Segundo afirma, a Câmara de Recurso, na medida em que chegou à conclusão inversa, violou o artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), e o artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009, e a regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2898/95.

60 A argumentação aduzida pela recorrente desdobra-se em duas vertentes. Na primeira vertente, a recorrente impugna a apreciação, pela Câmara de Recurso, dos elementos de prova da utilização séria da marca anterior apresentados pela interveniente.

61 Na segunda vertente, a recorrente sustenta que, atendendo à insuficiência dos elementos de prova da utilização séria da marca anterior, a Câmara de Recurso devia ter analisado se podia levar em conta, para efeitos dessa prova, a utilização da primeira marca figurativa da interveniente. A recorrente considera que a tomada em conta desta última marca é contrária à jurisprudência e à prática decisória do IHMI.

62 Importa desde já afastar a segunda vertente, por ser inoperante. Com efeito, como resulta do n.º 28 da decisão impugnada (v. também n.º 20, *supra*), a Câmara de Recurso, por considerar que os elementos de prova apresentados pela interveniente lhe permitiam concluir que estava provada a utilização séria da marca anterior, na forma sob a qual foi registada, decidiu não levar em conta, para efeitos da apreciação dessa questão, a utilização da primeira marca figurativa da interveniente.

63 Daqui se conclui que se, como a recorrente sustenta na primeira vertente do presente fundamento, a Câmara de Recurso tiver julgado erradamente que eram suficientes os elementos de prova da utilização séria da marca anterior, haverá que anular a decisão impugnada, sem levar em conta a eventual utilização da primeira marca figurativa da interveniente. Como a Câmara de Recurso não analisou o mérito desta última questão, não cabe ao Tribunal Geral fazê-lo, pela primeira vez, no âmbito da fiscalização da legalidade da decisão impugnada [v., nesse sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 5 de Julho de 2011 Edwin/IHMI, C-263/09 P, Colect., p. I-5853, n.os 72 e 73, e acórdão do Tribunal Geral de 12 de Maio de 2010, Beifa Group/IHMI – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Instrumento de escrita), T-148/08, Colect., p. II-1481, e jurisprudência referida].

64 No âmbito da primeira vertente do quarto fundamento, a recorrente aduz uma série de argumentos destinados a demonstrar o carácter errado da conclusão da Câmara de Recurso de que estava provada a utilização séria da marca anterior.

65 Em primeiro lugar, a recorrente recorda que as facturas apresentadas pela interveniente não ostentavam a marca anterior, mas sim a primeira marca figurativa. A recorrente duvida de que a diferenciação entre os produtos mencionados numa factura, consoante a marca que os designa, fosse impossível, como a Câmara de Recurso fundamentalmente observou no n.º 24 da decisão impugnada. Em todo o caso, a recorrente considera que a prova da utilização séria da marca anterior exige a apresentação de facturas que mencionem essa marca.

66 Em segundo lugar, os outros elementos de prova da utilização séria da marca anterior apresentados pela interveniente não esclarecem se dizem respeito a produtos designados por essa marca. O catálogo de produtos a que alude o n.º 25 da decisão impugnada não é suficiente para o efeito, uma vez que, por um lado, contém vários produtos que ostentam somente a primeira ou a segunda marca figurativa da interveniente e, por outro, diz respeito apenas à época 2006/2007 e unicamente ao mercado espanhol.

67 Em terceiro lugar, as vendas dos artigos designados pela marca anterior, a que alude o n.º 25 da decisão impugnada, dizem respeito a quantidades mínimas, as quais, segundo a jurisprudência e a prática decisória do IHMI, não bastam para provar a utilização séria de uma marca registada para produtos em massa como a marca anterior.

68 O IHMI e a interveniente consideram que a Câmara de Recurso tinha razão quando concluiu que a utilização séria da marca anterior tinha sido provada.

69 Segundo o IHMI, a Câmara de Recurso baseou-se, correctamente, nas facturas apresentadas pela interveniente, no tocante à prova do lugar, da duração e da importância da utilização da marca anterior. Ao contrário do que a recorrente afirma, não é necessário que essa marca seja mencionada nas próprias facturas, uma vez que o elemento determinante é a aposição da marca nos próprios produtos.

70 Quanto à apreciação da natureza da utilização da referida marca, a Câmara de Recurso baseou-se correctamente nos catálogos apresentados pela recorrente, que permitem provar, com o auxílio dos números de código dos artigos em causa, um nexo entre os produtos e as facturas da interveniente. Por outro lado, não se pode sustentar que os produtos que ostentam unicamente a marca anterior foram reproduzidos nos referidos catálogos, unicamente para efeitos de uma utilização simbólica dessa marca.

71 Quanto ao argumento da recorrente baseado na quantidade alegamente mínima das vendas a que alude o n.º 25 da decisão impugnada, o IHMI sustenta que a Câmara de Recurso não calculou o volume de negócios realizado por cada artigo designado pela marca anterior, mas apenas destacou, a título de exemplo, algumas rubricas das facturas apresentadas pela interveniente. Há outros exemplos de vendas de produtos

que ostentam essa marca, mas, em todo o caso, não é necessária uma discriminação puramente quantitativa dos volumes de negócios realizados para esses produtos, pois segundo a jurisprudência não é possível definir um grau mínimo de utilização.

72 A interveniente alega que a afirmação da recorrente, de que as facturas consideradas pela Câmara de Recurso apenas provam a venda de 21 artigos, é inexacta, como o demonstram vários outros exemplos de vendas de produtos designados pela marca anterior, enumerados nas referidas facturas. Por outro lado, a Câmara de Recurso observou correctamente que não é razoável exigir à interveniente que identifique cada produto mencionado nas referidas facturas.

73 As facturas em questão foram apresentadas a título de exemplo e não dizem respeito à totalidade das vendas realizadas pela interveniente em Espanha e em Itália durante o período relevante. Os impressionantes volumes das referidas vendas resultam da declaração prestada sob juramento por G., referida no n.º 10, *supra*.

74 Por outro lado, a argumentação da recorrente assente no volume alegadamente fraco dos produtos que ostentam a marca anterior não tem em conta que o IHMI tem de proceder a uma apreciação global de todas as provas da utilização séria. Essa apreciação não deixa nenhuma dúvida quanto à utilização séria da marca anterior no caso vertente. Em todo o caso, face aos critérios adoptados na jurisprudência, o volume das vendas a que a recorrente se refere não se afigura insuficiente.

75 O Tribunal Geral recorda que, por força do artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009, o autor de um pedido de registo de uma marca comunitária alvo de oposição pode requerer a produção de prova de que a marca anterior, invocada como fundamento dessa oposição e objecto de registo internacional com efeito num ou

mais Estados-Membros, foi objecto de utilização séria nos referidos Estados-Membros durante os cinco anos anteriores à apresentação do pedido.

76 Além disso, nos termos da regra 22, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95, conforme alterada, a prova da utilização deve incidir sobre o local, o período, a extensão e a natureza da utilização da marca anterior.

77 Segundo jurisprudência assente, resulta das disposições supramencionadas e do considerando 10 do Regulamento n.º 207/2009 que a *ratio legis* da exigência de que a marca anterior tenha sido objecto de uma utilização séria para ser oponível a um pedido de marca comunitária consiste em limitar os conflitos entre duas marcas, na medida em que não exista um motivo económico justo decorrente de uma função efectiva da marca no mercado. Em contrapartida, a referida disposição não visa avaliar o êxito comercial nem controlar a estratégia económica de uma empresa nem tão-pouco reservar a protecção das marcas apenas às explorações comerciais quantitativamente importantes [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 8 de Julho de 2004, Sunrider/IHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Colect., p. II-2811, n.ºs 36 a 38 e jurisprudência aí referida].

78 Uma marca é objecto de uso sério quando é utilizada em conformidade com a sua função essencial, que é garantir a identidade de origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada, para criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Março de 2003, Ansul, C-40/01, Colect., p. I-2439, n.º 43). Além disso, a condição relativa à utilização séria da marca exige que esta, tal como é protegida no território pertinente, seja utilizada publicamente e com relevância exterior (acórdão VITAFRUIT, referido no n.º 77 *supra*, n.º 39; v. ainda, neste sentido e por analogia, acórdão Ansul, já referido, n.º 37).

79 A apreciação do carácter sério da utilização da marca deve assentar em todos os factos e circunstâncias destinados a estabelecer a realidade da exploração comercial da marca, em especial, as utilizações consideradas justificadas num dado sector económico para manter ou criar quotas de mercado em benefício dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, a natureza desses produtos ou desses serviços, as características do mercado, o alcance e a frequência da utilização da marca (acórdão VITAFRUIT, referido no n.º 77 *supra*, n.º 40; v. ainda, por analogia, acórdão Ansul, referido no n.º 78 *supra*, n.º 43).

80 Quanto à importância da utilização que foi feita da marca anterior, há que ter em conta, designadamente, o volume comercial de todos os actos de utilização, por um lado, e a duração do período durante o qual os actos de utilização foram efectuados, bem como a frequência desses actos, por outro (acórdãos do Tribunal Geral, VITAFRUIT, referido no n.º 77 *supra*, n.º 41, e HIPOVITON, referido no n.º 40 *supra*, n.º 36).

81 Para examinar o carácter sério da utilização de uma marca anterior, há que proceder a uma apreciação global, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso específico. Essa apreciação implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta. Assim, o baixo volume de produtos comercializados sob a referida marca pode ser compensado pela forte intensidade ou pela grande constância no tempo da utilização dessa marca e inversamente (acórdãos VITAFRUIT, referido no n.º 77 *supra*, n.º 42, e HIPOVITON, referido no n.º 40 *supra*, n.º 36).

82 O volume de negócios realizado, bem como a quantidade de vendas de produtos sob a marca anterior, não podem ser apreciados de modo absoluto, mas sim em relação a outros factores pertinentes, tais como o volume da actividade comercial, as capacidades de produção ou de comercialização ou o grau de diversificação da empresa que explora a marca, bem como as características dos produtos ou dos serviços no mercado em causa. Por esse facto, o Tribunal de Justiça precisou que não é necessário que a utilização da marca anterior seja sempre quantitativamente importante para ser qualificada de séria (acórdãos VITAFRUIT, referido no n.º 77 *supra*, n.º 42, e HIPOVITON, referido no n.º 40 *supra*, n.º 36). Uma utilização, mesmo mínima, pode pois ser suficiente para ser qualificada de séria, desde que seja considerada justificada, no

sector económico em causa, para manter ou criar quotas de mercado para os produtos ou serviços protegidos pela marca. Consequentemente, 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, pelo que não pode ser fixada uma regra *de minimis*, que não permitiria ao IHMI ou, em sede de recurso, ao Tribunal Geral, apreciar a totalidade das circunstâncias do litígio que lhe é submetido (acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Maio de 2006, Sunrider/IHMI, C-416/04 P, Colect., p. I-4237, n.º 72).

83 Como resulta do artigo 15.º, n.º 1, primeiro parágrafo, do Regulamento n.º 207/2009, são abrangidas pelas sanções nele previstas apenas as marcas cuja utilização séria foi suspensa por um período ininterrupto de cinco anos. Basta, portanto, que uma marca tenha sido objecto de uma utilização séria durante uma parte do período pertinente para escapar às referidas sanções (acórdãos VITAFRUIT, já referido no n.º 77 *supra*, n.º 45, e HIPOVITON, referido no n.º 40 *supra*, n.º 40).

84 Por último, 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 [acórdãos do Tribunal Geral de 12 de Dezembro de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/IHMI – Harrison (HIWATT), T-39/01, Colect., p. II-5233, n.º 47, e de 6 de Outubro de 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/IHMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Colect., p. II-3445, n.º 28].

85 É à luz destas considerações que importa analisar se, no caso vertente, a Câmara de Recurso tinha razão quando entendeu que os elementos de prova apresentados pela interveniente demonstravam uma utilização séria da marca anterior.

86 A este respeito, há que observar, em primeiro lugar, que, como o pedido de marca comunitária apresentado pela recorrente foi publicado em 30 de Janeiro de 2006 (v. n.º 4, *supra*), o período relevante de cinco anos referido no artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 é o compreendido entre 30 de Janeiro de 2001 e 30 de Janeiro de 2006, como a Câmara de Recurso notou com razão no n.º 22 da decisão impugnada.

87 Seguidamente, importa realçar que a Câmara de Recurso, embora tenha considerado, tal como a Divisão de Oposição, que a utilização séria da marca anterior durante o período supramencionado tinha sido provado, baseou essa conclusão em fundamentos significativamente diferentes dos expostos na decisão da Divisão de Oposição.

88 Com efeito, como resulta da sua decisão, resumida nos n.ºs 12 e 13, *supra*, a Divisão de Oposição, por um lado, baseou-se não só nas facturas da interveniente, mas também nas estatísticas que esta apresentou e na declaração prestada sob juramento por G. Por outro lado, no tocante às facturas em causa, a Divisão de Oposição baseou-se unicamente na presença, nos respectivos cabeçalhos, da primeira marca figurativa, o que considerou prova suficiente e adequada da utilização da marca anterior, idêntica ao elemento nominativo dessa marca figurativa. No entanto, a decisão da Divisão de Oposição dá a impressão de ter ignorado que a primeira marca figurativa não era uma simples justaposição da marca anterior e de um elemento figurativo, mas antes constituía uma marca distinta registada. Deste modo, a Divisão de Oposição não tomou posição sobre a questão de saber se a utilização séria de uma marca figurativa que incluía um elemento nominativo também podia servir para provar a utilização séria de uma marca nominativa distinta, composta unicamente pelo referido elemento nominativo.

89 A Câmara de Recurso, por seu lado, referiu unicamente dois grupos de elementos de prova apresentados pela interveniente, a saber, as facturas e os catálogos (v. n.ºs 24 e 25 da decisão impugnada). Além disso, considerou que tinha sido provada a utilização séria da marca anterior, conforme foi registada, e que por isso não era necessário

tomar em consideração, para esse efeito, a eventual utilização séria da primeira marca figurativa, como resulta do n.º 28 da decisão impugnada.

90 Em especial, no n.º 24 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que as facturas apresentadas pela interveniente para os anos de 2002 a 2006 provavam «os volumes das vendas realizadas nesses anos em Espanha e em Itália, isto é, o lugar, a data e a importância da utilização». No n.º 25 da mesma decisão, a Câmara de Recurso evocou os catálogos da interveniente, que considerou serem elementos de prova da natureza da utilização da marca anterior, na medida em que esta «aparece isolada, como elemento nominativo puro e simples, nos esquis, nos bastões de esqui e num grande número de outras peças de vestuário desportivo que são ilustrados nesses catálogos».

91 Além disso, a Câmara de Recurso também verificou que os produtos ilustrados nos catálogos eram «mencionados nas facturas juntas aos autos» e referiu, a título de «exemplo», duas facturas relativas à venda a um cliente, em Espanha, de cinco produtos diferentes. A Câmara de Recurso admitiu que o catálogo de esquis, redigido em espanhol, só respeitava ao mercado espanhol, mas acrescentou que resultava de uma comparação com as facturas dirigidas ao distribuidor italiano da interveniente que os produtos enumerados nesse catálogo também eram comercializados em Itália. A Câmara de Recurso mencionou, a esse respeito e a título de «exemplo», uma factura de 18 de Novembro de 2005, relativa à venda de um produto que ostentava a marca anterior.

92 Como já se referiu no n.º 53, *supra*, por força do recurso nela interposto, a Câmara de Recurso é chamada a proceder a uma nova apreciação integral do mérito da oposição, tanto quanto à matéria de direito como à matéria de facto. Na sequência dessa apreciação a Câmara de Recurso pode, nomeadamente, confirmar a decisão da Divisão de Oposição, com fundamentos diferentes dos invocados por esta última. Nesse caso, e se for interposto recurso no Tribunal Geral da decisão da Câmara de Recurso, é a

legalidade dos fundamentos invocados por esta última e não dos fundamentos constantes da decisão da Divisão de Oposição que deve ser fiscalizada.

93 Por outro lado, importa salientar que, quando a Câmara de Recurso confirma a decisão da instância inferior do IHMI na sua integralidade, essa decisão bem como a sua fundamentação fazem parte do contexto em que a decisão da Câmara de Recurso foi adoptada, contexto esse que é conhecido das partes e que permite ao juiz exercer plenamente o seu controlo de legalidade quanto à justeza da apreciação da Câmara de Recurso [acórdãos do Tribunal de 9 de Julho de 2008, Reber/IHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Colect., p. II-1927, n.º 47, e de 24 de Setembro de 2008, HUP Uslugi Polska/IHMI – Manpower (I.T.@MANPOWER), T-248/05, não publicado na Colectânea, n.º 48]. Contudo, esta consideração não permite que se levem em conta os fundamentos da decisão da instância inferior quando a Câmara de Recurso, embora tenha chegado à mesma conclusão de que a instância inferior, não fez seus os fundamentos da decisão dessa instância e nem lhes fez referência na sua própria decisão [v., nesse sentido, acórdão do Tribunal Geral de 30 de Junho de 2010, Matratzen Concord/IHMI – Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), T-351/08, não publicado na Colectânea, n.º 26].

94 Uma que é isso que sucede no caso vertente, há que proceder à fiscalização dos fundamentos aduzidos pela Câmara de Recurso na decisão impugnada para justificar a sua decisão de que a utilização séria da marca anterior tinha sido provada, sem levar em conta os fundamentos constantes da decisão da Divisão de Oposição.

95 Nesse sentido, há que realçar que os autos do IHMI contêm, efectivamente, um grande número de facturas que mostram a venda, pela interveniente, de determinados produtos a uma sociedade em Itália e a uma outra sociedade em Espanha, as quais, segundo as explicações prestadas pela interveniente ao IHMI, são as distribuidoras dos seus produtos nesses dois países. As facturas em questão ostentam, no cabeçalho, a primeira marca figurativa da interveniente. Em algumas delas, essa marca é apresentada ao lado de um outro sinal figurativo, que inclui o elemento nominativo «*marker*». Em cada factura, os produtos vendidos são identificados por um código

e por um nome de modelo, sem menção da natureza do produto em causa nem da marca anterior. As quantidades e o valor total dos produtos a que cada factura diz respeito parecem significativos, dizendo várias facturas respeito a vendas que ascendem a centenas de milhares de euros. O período a que as facturas dizem respeito vai de 19 de Fevereiro de 2002 a 14 de Dezembro de 2006 para as vendas em Itália e de 11 de Dezembro de 2002 a 18 de Agosto de 2006 para as vendas em Espanha e compreende, pois, nos dois casos, uma grande parte do período relevante, mencionado no n.º 86, *supra*.

96 O facto de a marca anterior não ser mencionada nas referidas facturas não pode, por si só, demonstrar a irrelevância destas para efeitos da prova da utilização séria da referida marca [v., nesse sentido, acórdão do Tribunal Geral de 27 de Setembro de 2007, La Mer Technology/IHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, não publicado na Colectânea, n.º 65]. No caso vertente, isto é tanto mais assim quanto é certo que essas facturas não se destinavam aos consumidores finais dos produtos cobertos pela marca anterior, no caso vertente o público em geral, mas sim aos distribuidores da interveniente.

97 Não obstante, para que essas facturas pudessem constituir elementos de prova relevantes da utilização da marca anterior relativamente aos produtos referidos no n.º 6, *supra*, era necessário verificar se as mesmas efectivamente diziam respeito a esses produtos e, em caso afirmativo, se os referidos produtos ostentavam a marca anterior ou, pelo menos, se esta era utilizada, em consonância com a sua função essencial, publicamente e com relevância exterior, em relação com a venda dos referidos produtos aos consumidores.

98 A apresentação pela interveniente, para efeitos dessa verificação, dos volumes separados das vendas somente dos produtos que ostentam a marcar anterior, que a Câmara de Recurso considerou muito laboriosa e decididamente impossível, não era indispensável. Teria bastado identificar nas facturas, se necessário por referência a outros elementos de prova, produtos das categorias mencionadas no n.º 6, *supra* que ostentassem a marca anterior, e isso numa quantidade que permitisse excluir qualquer

possibilidade de utilização puramente simbólica da referida marca e, consequentemente, que bastasse para provar a sua utilização séria.

99 Os dois catálogos apresentados pela interveniente constituíam elementos de prova que podiam servir para esse efeito, como a Câmara de Recurso observou no n.º 25 da decisão impugnada. O primeiro desses catálogos está redigido em espanhol e mostra vários modelos de esquis comercializados pela interveniente. Inclui, para cada modelo, uma fotografia do produto, o seu nome e várias outras informações relevantes, entre as quais, nomeadamente, o código utilizado pela interveniente para a sua identificação. O segundo catálogo está redigido em italiano e inglês e inclui indicações análogas para o vestuário desportivo comercializado pela interveniente.

100 Como a Câmara de Recurso observou no n.º 25 da decisão impugnada, um grande número dos produtos ilustrados nesses dois catálogos ostentava a marca anterior. Em vários casos, esta aparecia com a primeira marca figurativa ou a segunda marca figurativa da interveniente. Todavia, como a Câmara de Recurso observou, em síntese, no n.º 26 da decisão impugnada, esse facto era irrelevante no que toca à questão de saber se a interveniente tinha provado a utilização séria da marca. Com efeito, não existe nenhuma regra em matéria de marcas comunitárias que obrigue o opoente a provar a utilização da marca anterior de maneira isolada, independentemente de qualquer outra marca [v., nesse sentido, acórdão do Tribunal Geral de 8 de Dezembro de 2005, Castellblanch/IHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Colect., p. II-5309, n.ºs 33 e 34].

101 Os catálogos em questão não constituem, pois, apenas elementos de prova da natureza da utilização séria da marca anterior feita pela interveniente. Uma vez que continham, nomeadamente, os números de código dos produtos que nele eram apresentados, esses catálogos permitiam verificar se esses produtos eram igualmente mencionados nas facturas apresentadas pela interveniente.

102 Para efeitos dessa verificação, a Câmara de Recurso, ao utilizar a expressão «por exemplo», referiu, a título indicativo, no n.º 25 da decisão impugnada, seis produtos diferentes, mencionados em três «facturas», de 18 de Novembro e de 21 de Dezembro de 2005 e de 12 Janeiro de 2006. Resulta da leitura dos catálogos da interveniente que todos esses seis produtos são esquis (a saber, «Aparelhos de ginástica e de desporto» da classe 28) e ostentam, efectivamente, a marca anterior.

103 Mais genericamente, pode-se verificar, pela leitura conjugada dos três documentos a que alude o n.º 25 da decisão impugnada e do catálogo de esquis da interveniente, que a factura de 18 de Novembro de 2005 menciona, no total, seis pares de esquis, de vários tipos, que ostentam a marca anterior. A factura de 21 de Dezembro de 2005 compreende, no total, a menção de dez pares de esquis de vários tipos, todos os quais ostentavam igualmente a marca anterior, como confirma a leitura do catálogo. A «factura de 12 de Janeiro de 2006, em nome de um cliente espanhol» inclui a menção de 43 pares de esquis de vários tipos, que ostentavam também a marca anterior. Todavia, segundo a sua própria epígrafe, este último documento não é uma factura, mas sim uma guia de entrega que não menciona nenhum preço dos artigos a que se refere. Na audiência, o representante da interveniente esclareceu, em resposta a uma questão do Tribunal Geral, que não se tratava de um documento contabilístico.

104 Além disso, entre as numerosas facturas apresentadas pela interveniente, há uma, de 20 de Dezembro de 2005, que é dirigida ao seu distribuidor italiano. Essa factura tem 27 páginas, diz respeito a produtos num valor total de 54 938,98 euros e menciona, nas duas primeiras páginas, vários pares de esquis de tipos diversos, os quais, como se pode confirmar com o auxílio do catálogo de esquis, ostentavam a marca anterior. Porém, com excepção de um par de esquis vendido ao preço de 88 euros, para todos os outros pares o preço de venda mencionado é de 0 euro. Em resposta a uma outra questão do Tribunal Geral, o representante da interveniente declarou que não conhecia os detalhes da factura em questão, mas acrescentou que, quando novos modelos de esquis eram disponibilizados a um distribuidor para realização de testes, era uso mencionar na factura correspondente um preço igual a zero. Estas declarações foram registadas na acta da audiência.

105 Uma outra factura, dirigida ao distribuidor italiano da interveniente, e com data de 12 de Janeiro de 2006, diz respeito à venda de produtos num valor total de 408 625,40 euros. Grande número dos produtos mencionados são esquis que ostentam a marca anterior. Nomeadamente, a factura menciona a venda de 600 unidades de esquis do modelo «Racetiger GS Racing Tit Moti 06/07», que ostenta o número de código 106001, no valor total de 124 200 euros, e de 350 unidades de esquis do modelo «Racetiger SL Racing Motion 06/07», que ostenta o numero de código 106011, no valor total de 72 450 euros. Estes dois modelos constam do catálogo de esquis da interveniente, pelo que se pode confirmar que ostentavam a marca anterior.

106 Uma terceira factura, de 27 de Janeiro de 2006, dirigida ao distribuidor espanhol da interveniente, no valor total de 13 631,90 euros, diz respeito à venda de esquis de vários modelos mencionados no catálogo de esquis da interveniente, que ostentam a marca anterior, em quantidades que variam entre um a quatro pares por modelo.

107 No entanto, e com excepção dos três documentos referidos no n.º 25 da decisão impugnada, das três facturas mencionadas nos n.ºs 104 a 106, *supra*, e determinadas facturas posteriores ao período relevante, definido no n.º 86, *supra*, o resto das facturas apresentadas pela interveniente, a saber, a sua grande maioria, diz respeito a produtos que não podem ser identificados nos catálogos juntos aos autos pela interveniente, uma vez que incluem números de código não mencionados nesses catálogos.

108 O representante da interveniente, convidado na audiência a apresentar as suas observações sobre a identificação dos produtos a que diziam respeito os números de código mencionados na maioria das facturas apresentadas por aquela, observou, no essencial, que os números de código utilizados pela interveniente evoluíam frequentemente de uma época para outra, por razões de logística. Ora, esta explicação, por

muito plausível que pareça, não resolve o problema da identificação dos produtos designados nas facturas por números de código que não constam dos catálogos da interveniente.

109 Assim, sem esclarecimentos adicionais nenhuma factura permite concluir que a interveniente vendera, durante o período relevante, «sacos desportivos» da classe 18 e «Peças de vestuário» da classe 25, que ostentassem a marca anterior. É de facto verdade que, dos dois catálogos apresentados pela interveniente, o relativo aos esquis mostra vários tipos de sacos que ostentam a marca anterior e o outro inclui determinadas peças de vestuário desportivo que ostentam essa marca. Porém, nenhum desses artigos consta das facturas do período relevante apresentadas pela interveniente. O IHMI invoca, na sua contestação, um único exemplo dessa menção, mas que diz respeito a uma factura de 18 de Agosto de 2006, isto é, posterior ao período relevante. Importa, além disso, notar que os catálogos da interveniente não podem, por si só, ser considerados elementos de prova suficientes da utilização da marca anterior, uma vez que dos autos não se infere minimamente o grau de difusão dos mesmos.

110 No tocante aos «Aparelhos de ginástica e de desporto» da classe 28, é certo que, como se realçou nos n.os 102 a 105, *supra*, há certas facturas que mostram vendas de esquis, que constituem produtos dessa categoria; as partes estão em litígio sobre a questão de saber se as quantidades em causa nessas vendas eram ou não suficientes para justificar uma utilização séria da marca anterior.

111 Ora, esta questão não pode ser resolvida pelo Tribunal Geral. Com efeito, não se pode deixar de observar que a Câmara de Recurso não considerou que as vendas a que aludia o n.º 25 da decisão impugnada provavam, por si só, a utilização séria da marca anterior. Pelo contrário, resulta dos termos utilizados nesse ponto que essas vendas foram invocadas como puros exemplos. Por outras palavras, a Câmara de Recurso considerou implícita mas claramente que as outras facturas apresentadas pela interveniente também diziam respeito, pelo menos parcialmente, a vendas de produtos designados pela marca anterior e que ostentavam essa marca. Foi com esse fundamento que a Câmara de Recurso concluiu que tinha sido provada a utilização séria

da referida marca. Compete, pois, ao Tribunal Geral, no âmbito da sua fiscalização da legalidade da decisão da Câmara de Recurso, verificar se os autos submetidos à Câmara de Recurso permitiam tirar semelhante conclusão.

112 Não é isso que sucede. Com efeito, como já se referiu no n.º 107, *supra*, os produtos em causa na grande maioria das facturas apresentadas pela interveniente não podiam ser identificados claramente. Ao contrário do que dão a entender os termos utilizados pela Câmara de Recurso no n.º 25 da decisão impugnada, os três documentos nela mencionados não eram exemplos típicos escolhidos ao acaso, antes faziam parte de um grupo muito restrito de documentos, todos datados de um período que durou pouco mais de dois meses, no caso vertente de 18 de Novembro de 2005 a 27 de Janeiro de 2006, e que eram os únicos que se podia confirmar que diziam respeito aos produtos designados pela marca anterior e que a ostentavam.

113 Daqui se conclui que os elementos de prova da utilização séria da marca anterior tomados em consideração pela Câmara de Recurso, a saber, as facturas e os catálogos juntos aos autos pela interveniente, não eram suficientes para corroborar a conclusão da decisão impugnada de que a marca anterior tinha sido objecto de utilização séria para os produtos das classes 18, 25 e 28 que designava, durante todo o período a que diziam respeito as referidas facturas. Quando muito, esses elementos constituíam indícios que permitiam considerar provável a hipótese dessa utilização. Ora, segundo a jurisprudência referida no n.º 84, *supra*, uma simples hipótese, por mais verosímil que possa parecer, não é suficiente para efeitos da aplicação do artigo 42.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009, que exige a prova dessa utilização.

114 A Câmara de Recurso tinha então de aprofundar a sua análise do processo e levar também em conta os outros elementos de prova apresentados pela interveniente, nomeadamente a declaração prestada sob juramento por G., cujo valor probatório era necessário determinar. Se fosse caso disso, a Câmara de Recurso podia, em aplicação do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, convidar as partes a apresentar

observações adicionais, ou mesmo tomar, ao abrigo do artigo 78.º do mesmo regulamento, medidas de instrução (v., nesse sentido, acórdão HIPOVITON, referido no n.º 40, *supra*, n.ºs 57 e 58).

115 Conclui-se, pois, com base em todo o exposto, que o quarto fundamento também é procedente e deve ser acolhido.

Quanto ao pedido de reforma da decisão impugnada

116 Como se referiu no n.º 40, *supra*, a recorrente requer, através do seu segundo e terceiro pedidos, a reforma da decisão impugnada. Importa, pois, apreciar se os primeiro, segundo e quarto fundamentos, que já se referiu que devem ser acolhidos no que toca ao pedido de anulação da decisão impugnada, justificam essa reforma.

117 Em primeiro lugar, recorde-se que, no âmbito da sua argumentação relativa ao primeiro fundamento (v. n.º 47, *supra*), a recorrente sustenta que a declaração, feita na decisão impugnada, de que o «calçado para a prática de *snow-board*» não era visado pelo pedido de registo, estava correcta, mas que a consequência a tirar daí devia ser o indeferimento da oposição, na parte que diz respeito ao referido calçado.

118 Esta parte da argumentação da recorrente destina-se, pois, essencialmente a obter a reforma da decisão impugnada, no sentido de que o n.º 1 do dispositivo da decisão impugnada seja anulado e a oposição indeferida, na parte em que visa o «calçado para a prática de *snow-board*».

119 Este pedido é improcedente e há que indeferi-lo. Como a interveniente alega com razão, todos os produtos visados na oposição estavam cobertos pelo pedido de registo apresentado pela recorrente. No tocante aos produtos da classe 25, a letra desse pedido (v. n.º 3, *supra*) menciona, em primeiro lugar, os «sapatos» e, em seguida, vários tipos de sapatos, antecedidos da expressão «em especial». Ora, segundo a jurisprudência, esta expressão, utilizada numa descrição de produtos, tem um simples valor de exemplo [acórdão do Tribunal Geral de 12 de Novembro de 2008, Scil proteins/IHMI – Indena (affilene), T-87/07, não publicado na Colectânea, n.º 38; v., nesse sentido, acórdão do Tribunal Geral de 9 de Abril de 2003, Durferrit/IHMI – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Colect., p. II-1589, n.º 41]. Utilizada numa lista de produtos, essa expressão serve para distinguir os produtos que têm um interesse específico para o titular de uma marca, sem por isso excluir qualquer outro produto da lista (v., nesse sentido, acórdão affilene, já referido, n.º 39). Daqui se conclui que a recorrente pediu o registo da sua marca para os «sapatos» em geral, e portanto também para o «calçado para a prática de esqui, calçado para a prática de *snow-board*, calçado desportivo» visado na oposição.

120 De resto, recorde-se que a letra do pedido de registo refere igualmente, no tocante aos produtos da classe 25, o «calçado desportivo», que constitui uma categoria mais geral que engloba o «calçado para a prática de *snow-board*».

121 Em segundo lugar, quanto à finalidade do pedido de reforma da decisão impugnada de que o próprio Tribunal Geral declare que não foi provada a utilização séria da marca anterior e que por esse motivo indefira a oposição, há que realçar que é certo que a questão da utilização séria da marca anterior foi apreciada, do ponto de vista do seu mérito, pelo IHMI, mas de forma incompleta, como se referiu nos n.ºs 113 e 114, *supra*. A apreciação dessa questão pelo Tribunal Geral implicaria, no essencial, o exercício de funções administrativas e de investigação próprias do IHMI e seria, por isso, contrário ao equilíbrio institucional em que se inspira o princípio de repartição das competências entre o IHMI e o Tribunal Geral. Nestas circunstâncias, o Tribunal Geral considera que não é de acolher o supramencionado pedido da recorrente [acórdão de Tribunal Geral de 14 de Maio de 2009, Fiorucci/IHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, Colect., p. II-1375, n.º 67; v., nesse sentido, acórdão do Tribunal

Geral de 4 de Outubro de 2006, Freixenet/IHMI (Forma de uma garrafa esmerilada negra mate), T-188/04, não publicado na Colectânea, n.º 47].

122 Há, pois, que anular a decisão impugnada e negar provimento ao recurso quanto ao restante.

Quanto às despesas

123 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Contudo, nos termos do artigo 87.º, n.º 3, primeiro parágrafo, perante circunstâncias excepcionais o Tribunal Geral pode determinar que as despesas sejam repartidas entre as partes.

124 No caso vertente, o IHMI pediu que o Tribunal Geral ordene a cada parte que suporte as suas próprias despesas e, por outro lado, apoiou o pedido de anulação da decisão impugnada, com excepção das disposições relativas à prova da utilização séria da marca anterior (v. n.º 49, *supra*). Contudo, isso não constitui uma circunstância excepcional, na acepção do artigo 87.º, n.º 3, primeiro parágrafo, do Regulamento de Processo, que justifique a repartição das despesas, nem obsta à condenação do IHMI nas despesas da recorrente, conforme esta peticionou, na medida em que a decisão impugnada provém de uma Câmara de Recurso do IHMI (v., nesse sentido, acórdão VENADO com quadro e o., referido no n.º 51, *supra*, n.º 115, e jurisprudência aí referida). Há, pois, que condenar o IHMI a suportar as suas próprias despesas e as efectuadas pela recorrente.

125 A interveniente, uma vez que saiu vencida quanto aos seus pedidos, suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção)

decide:

1) A decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 30 de Setembro de 2009 (processo R 1387/2008-1) é anulada.

2) É negado provimento ao recurso quanto ao restante.

3) O IHMI suportará as suas próprias despesas e as despesas efectuadas pela Völkl GmbH & Co. KG.

4) A Marker Völkl International GmbH suportará as suas próprias despesas.

Czúcz Labucka Gratsias

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 14 de Dezembro de 2011.

Assinaturas