ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

22 de Junho de 2010 *

No processo T-255/08,

Eugenia Montero Padilla, residente em Madrid (Espanha), representada, inicialmente, por G. Aguillaume Gandasegui e P. Linde Puelles e, mais tarde, por A. Salerno e M. Di Stefano, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por J. F. Crespo Carrillo, na qualidade de agente,

recorrido,

* Língua do processo: espanhol.

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

José María Padilla Requena, residente em Santa Eulalia (Espanha), representado por J. F. Gallego Jiménez e J. R. Gil Cantons, advogados,

que tem por objecto um recurso interposto contra a decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 1 de Março de 2008 (processo R 516/2007-2), relativa a um processo de oposição entre Eugenia Montero Padilla e José María Padilla Requena,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção),

composto por: I. Pelikánová (relator), presidente, K. Jürimäe e S. Soldevila Fragoso, juízes,

secretário: E. Coulon,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 16 de Junho de 2008,

visto o articulado de resposta do IHMI, apresentado na Secretaria do Tribunal Geral em 22 de Outubro de 2008,

visto o articulado de resposta do interveniente apresentado na Secretaria do Tribunal Geral em 14 de Novembro de 2008,

visto o despacho de 13 de Julho de 2009 que concede à recorrente o benefício do apoio judiciário,

vista a não apresentação de um pedido de marcação de audiência pelas partes nos prazos estabelecidos, e tendo, por isso decidido, com base em relatório do juiz relator e em aplicação do disposto no artigo 135.º-A do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, julgar a causa prescindindo da fase oral do processo,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 12 de Setembro de 2002, o interveniente José María Padilla Requena apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de harmonia com o disposto no Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].

2 A marca cujo registo é pedido é o sinal nominativo JOSE PADILLA.

3 Os produtos e serviços para os quais o registo foi pedido estão incluídos nas classes 9, 25 e 41 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, para cada uma das classes, à seguinte descrição:

— classe 9: «Discos acústicos, compactos e magnéticos; bandas magnéticas, cassetes; bandas video»;

— classe 25: «Vestuário, calçado, chapelaria »;

— classe 41: «Educação; formação; divertimento; actividades culturais, concretamente, escrita, composição, gravação e actividade musical».

4 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 64/2003, de 4 de Agosto de 2003.

5 Em 4 de Novembro de 2003, a recorrente, Eugenia Montero Padilla deduziu oposição de harmonia com o 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 para os produtos e os serviços referidos no n.º 3 *supra*.

6 A oposição baseava-se nos seguintes direitos anteriores:

— as marcas nominativas espanholas JOSE PADILLA n.os 2427480 e 2476324, pedidas, respectivamente, em 28 de Setembro de 2001 e em 16 de Maio de 2002, para serviços e produtos incluídos, respectivamente, na classe 41 e na classe 9;

— a marca com prestígio JOSE PADILLA;

— a marca notória JOSE PADILLA;

— os direitos ligados ao sinal JOSE PADILLA utilizado no comércio.

7 A oposição dizia respeito a todos os produtos e serviços referidos pelo pedido de marca.

8 Os fundamentos invocados em apoio da oposição eram os referidos no artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), no artigo 8.º, n.º 2, alínea c), e no artigo 8.º, n.os 4 e 5, do Regulamento n.º 40/94 [actuais artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), artigo 8.º, n.º 2, alínea c), e artigo 8.º, n.os 4 e 5 do Regulamento n.º 207/2009].

9 Em 9 de Fevereiro de 2007, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição pela razão de que a existência das marcas anteriores espanholas bem como a utilização do nome José Padilla como marca e a notoriedade desta não foram demonstradas e de que os direitos de que se prevalece a recorrente a título do sinal anterior utilizado no comércio não poderão ser invocados no quadro do processo de oposição.

10 Em 4 de Abril de 2007, a recorrente interpôs recurso junto do IHMI, de harmonia com o disposto nos 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.

11 Por decisão de 1 de Março de 2008 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso negou provimento ao recurso. Em particular, ela considerou que a recorrente não tinha aduzido a prova do registo das marcas nacionais anteriores, nem a prova da utilização, na acepção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, que ela fizera dos outros direitos anteriores invocados.

Pedidos das partes

12 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— recusar o registo da marca pedida para os produtos e serviços incluídos nas classes 9, 25 e 41.

13 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

14 O interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso e confirmar a decisão impugnada;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

15 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca cinco fundamentos, extraídos, em primeiro lugar, dos «efeitos jurídicos da decisão impugnada», em segundo lugar, da violação do artigo 4.º e do artigo 7.º, n.º 1, alíneas a), b) e c) do Regulamento n.º 40/94 (actuais artigo 4.º e artigo 7.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), do Regulamento n.º 207/2009], em terceiro lugar, da violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 40/94 [actual artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 207/2009], em quarto lugar, da violação do artigo 8.º, n.ºs 1 e 5, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 8.º, n.ºs 1 e 5, do Regulamento n.º 207/2009) e, em quinto lugar, da violação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009).

Quanto ao primeiro fundamento, extraído dos «efeitos jurídicos da decisão impugnada»

Argumentos das partes

16 A recorrente alega, em substância, que o registo da marca requerida permite ao interveniente proibir-lhe a utilização do nome José Padilla no quadro da exploração dos seus direitos de propriedade intelectual.

17 A recorrente censura a Câmara de Recurso por não ter tomado suficientemente em conta a importância da indicação do nome do autor de uma obra para a exploração económica dos direitos de propriedade intelectual. A Câmara de Recurso ignora, por consequência, o artigo 5.º da Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO L 157, p. 45), que consagra uma presunção da qualidade de titular do direito de autor. Segundo a recorrente, decorre dessa disposição que a boa exploração dos direitos de propriedade intelectual de que ela é titular sobre a obra do seu tio está sujeita à indicação do nome José Padilla sobre a totalidade dos suportes fonográficos ou audiovisuais, bem como na publicidade ou nos programas de concerto.

18 Finalmente, a recorrente especifica que não pode invocar o artigo 12.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 12.º do Regulamento n.º 207/2009) que visa a protecção de terceiro que utilize o seu nome na vida comercial, na medida em que o nome José Padilla é o do seu tio e não o seu próprio nome.

19 O IHMI sustenta que a Directiva 2004/48 foi adoptada posteriormente à data da apresentação do acto de oposição e que esse fundamento é inadmissível por virtude do disposto no artigo 48.º, n.º 2 do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, lido em combinação com o artigo 135.º, n.º 4, do mesmo regulamento, segundo o qual os articulados das partes não podem modificar o objecto de recurso perante a instância de recurso.

20 O interveniente considera que a utilização da marca pedida não se opõe à exploração do nome José Padilla pela recorrente, desde que esta «identifique claramente» o autor das obras protegidas pelos direitos de autor de que é titular.

Apreciação do Tribunal Geral

21 Deve recordar-se que um recurso interposto para o Tribunal Geral de harmonia com o disposto no artigo 63.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 65.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009) visa a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso. No quadro do referido regulamento, em aplicação do disposto no artigo 74.º (actual artigo 76.º do Regulamento n.º 207/2009), essa fiscalização deve fazer-se por referência ao quadro factual e jurídico do litígio tal como foi levado à Câmara de Recurso [v. acórdão do Tribunal Geral de 1 de Fevereiro de 2005, SPAG/IHMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Colect., p. II-287, n.º 17 e a jurisprudência citada]. Segue-se que o Tribunal Geral não poderá anular ou reformar a decisão objecto de recurso por fundamentos supervenientes (acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Maio de 2006, Sunrider/IHMI, C-416/04 P, Colect., p. I-4237, n.º 55, e de 13 de Março de 2007, IHMI/Kaul, C-29/05 P, Colect., p. I-2213, n.º 53).

22 Além disso, segundo o artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo, os articulados das partes não podem alterar o objecto do litígio perante a instância de recurso.

23 Deve, portanto, examinar-se se, ao afirmar, pela primeira vez, perante o Tribunal Geral, que o registo da marca requerida permitiria ao interveniente proibir a utilização do nome José Padilla no quadro da exploração dos seus direitos de propriedade intelectual, a recorrente alterou o objecto do litígio.

24 A esse propósito, há que salientar que, mesmo que certos argumentos relativos ao alcance do direito exclusivo que é conferido ao interveniente em caso de registo da marca requerida tenham sido invocados pela recorrente no quadro do seu recurso para a Câmara de Recurso, eles foram alegados no quadro de fundamentos extraídos da existência de marcas e de um sinal anterior e invocados em apoio de um recurso dirigido contra uma decisão da Divisão de Oposição de 9 de Fevereiro de 2007. Com efeito, como indicado no n.º 8 *supra*, os fundamentos invocados em apoio da oposição eram os visados no artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), no artigo 8.º, n.º 2, alínea c), e no artigo 8.º, n.os 4 e 5, do Regulamento n.º 40/94.

25 Ora, com o presente fundamento, a recorrente pede, em substância, ao Tribunal Geral que fiscalize a legalidade da decisão impugnada à luz do artigo 9.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 9.º do Regulamento n.º 207/2009).

26 Por isso, em conformidade com as disposições do Regulamento n.º 40/94 e do Regulamento de Processo lembradas nos n.os 21 e 22 *supra*, há que rejeitar o primeiro fundamento por inadmissibilidade.

27 Para se ser exaustivo, deve salientar-se que, mesmo supondo que, como o afirma a recorrente, o artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 [actual artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009] permitisse ao interveniente, na hipótese de registo da marca requerida, proibir-lhe a utilização do nome de José Padilla para efeitos da exploração dos seus direitos de propriedade intelectual, isso não seria susceptível de afectar a legalidade da decisão impugnada, que rejeita a oposição da recorrente.

28 Com efeito, os fundamentos em que uma oposição pode basear-se, tal como enunciados no artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 41.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009), são unicamente os motivos relativos de recusa, tal como referidos no artigo 8.º do mesmo regulamento [acórdão do Tribunal Geral de 9 de Abril de 2003, Durferrit/IHMI — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Colect., p. II-1589, n.º 72]. Em contrapartida, o artigo 9.º do Regulamento n.º°40/94 define a extensão do direito conferido pela marca comunitária e, portanto, os efeitos do seu registo, mas não diz respeito às condições do registo. Por conseguinte, o referido artigo 9.º não faz parte do quadro jurídico a tomar em conta pelo IHMI quando examine um pedido de registo ou uma oposição.

29 Resulta do que precede que, mesmo que o primeiro fundamento não fosse inadmissível no caso em apreço, haveria, então, que rejeitá-lo por inoperância.

Quanto ao segundo e terceiro fundamentos, extraídos, respectivamente, da violação do artigo 4.º e do artigo 7.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), do Regulamento n.º 40/94 e da violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

30 A recorrente alega que o nome José Padilla não tem um carácter suficientemente distintivo para permitir aos consumidores distinguir no mercado os produtos e serviços incluídos nas classes 9 e 41, dado que se trata de um nome corrente em Espanha. Por consequência, a Câmara de Recurso ignora as disposições do artigo 4.º do

Regulamento n.º 40/94 por virtude das quais o sinal utilizado deve permitir distinguir o produto ou o serviço no mercado e as do artigo 7.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), que proíbem, respectivamente, o registo de sinais não conformes ao disposto no artigo 4.º do referido regulamento, de marcas desprovidas de carácter distintivo, bem como o registo de marcas constituídas exclusivamente por sinais susceptíveis de servir para designar as características dos produtos ou serviços em causa.

31 A recorrente sustenta igualmente que a marca requerida é contrária à ordem pública na medida em que limita o exercício dos direitos de autor de que ela é titular sobre a obra do seu tio e que o seu registo é, por isso, contrário ao disposto no artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 40/94.

32 O IHMI considera que esses fundamentos são inadmissíveis pela razão de que não foram invocados pela recorrente perante a Divisão de Oposição, nem perante a Câmara de Recurso. Segundo o IHMI, os referidos fundamentos devem, por consequência, ser afastados por inadmissibilidade.

33 O interveniente sustenta que o nome José Padilla preenche todas as condições para distinguir os produtos e serviços em causa e que não poderá ser qualificado de nome genérico.

34 Além disso, o interveniente considera que o registo da marca requerida não é contrário à ordem pública e especifica que o artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 40/94 não é aplicável ao processo de oposição e não foi, de resto, invocado nesse quadro.

Apreciação do Tribunal Geral

35 No tocante ao segundo e terceiro fundamentos, há que recordar que resulta da redacção do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, bem como da sistemática dos seus artigos 42.º e 43.º (actual artigo 42.º do Regulamento n.º 207/2009), que os motivos absolutos de recusa indicados no artigo 7.º do mesmo regulamento (actual artigo 7.º do Regulamento n.º 207/2009) não têm de ser examinados no quadro de um processo de oposição. Com efeito, os fundamentos em que pode basear-se uma oposição, tal como enunciados no artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, são unicamente os motivos relativos de recusa, indicados no artigo 8.º do mesmo regulamento. Por outro lado, o processo de registo é caracterizado por diferentes etapas que podem ser resumidas como se segue. Antes de mais, no quadro do procedimento de exame, o IHMI examina oficiosamente se um motivo absoluto de recusa se opõe ao registo da marca pedida, em conformidade com o disposto no artigo 38.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 37.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009] e, se tal não acontecer, o pedido de marca é publicado em conformidade com o artigo 38.º, n.º 1, e com o artigo 40.º, n.º 1, do mesmo regulamento (actual artigo 39.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009). Em seguida, se for deduzida oposição no prazo de três meses a contar do dia da publicação do pedido de marca, de harmonia com o disposto no artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, o IHMI examina então, no quadro do processo de oposição, os motivos relativos de recusa invocados pelo oponente, em conformidade com o disposto no artigo 74.º, n.º 1, *in fine*, do mesmo regulamento (actual artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009) [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal Geral NU-TRIDE, já referido, n.º 72, e de 30 de Junho de 2004, BMI Bertollo/IHMI — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Colect., p. II-1887, n.º 71].

36 Deve igualmente salientar-se que, se bem que o artigo 41.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 40.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009) permita a terceiros dirigir observações ao IHMI no que respeita aos motivos absolutos de recusa não é menos verdade que não resulta dos autos que a recorrente, no caso em apreço, tenha apresentado ao IHMI tais observações respeitantes ao artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do mesmo regulamento. Além disso, mesmo que tal tivesse acontecido, os efeitos de tais observações seriam apenas no sentido de o IHMI apreciar se teria de reabrir eventualmente o procedimento de exame a fim de verificar se o motivo absoluto de recusa

invocado pela recorrente se opõe ao registo da marca requerida. Segue-se que não é no quadro de um processo de oposição que o IHMI deve ter em conta as observações de terceiros apresentadas de harmonia com o disposto no artigo 41.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94. e que isso continua a acontecer mesmo que tais observações de lhe tenham sido apresentadas (acórdão NU-TRIDE, já referido, n.º 73).

37 Por isso, nem o artigo 4.º, nem o artigo 7.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), do Regulamento n.º 40/94, nem o artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do mesmo regulamento figuram entre as disposições face às quais a legalidade da decisão impugnada deve ser apreciada.

38 À luz do que precede, há que rejeitar o segundo e terceiro fundamentos.

Quanto ao quarto fundamento, extraído da violação do artigo 8.º, n.ºs 1 e 5, do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

39 A recorrente sustenta que o nome José Padilla constitui uma marca notória anterior, de que é titular, que deve, por consequência, beneficiar de uma protecção que justifica que o pedido de registo do sinal nominativo JOSE PADILLA como marca comunitária seja indeferido.

40 Além disso, a recorrente acusa a Câmara de Recurso de ter considerado erradamente que os documentos fornecidos atestavam o prestígio, a popularidade e a fama de que gozava o compositor falecido, mas não demonstravam de forma alguma a «notoriedade da marca anterior», de ter ignorado as provas que ela aduzira no que se refere ao volume de vendas, à duração, à intensidade ou ao alcance geográfico da utilização da marca anterior e de não ter analisado em detalhe a integralidade dos documentos por razões de economia processual, quando os referidos documentos eram susceptíveis de demonstrar a notoriedade da marca anterior.

41 Finalmente, a recorrente alega que existe uma identidade total entre a marca requerida e a marca notória anterior, que é objecto de uma utilização contínua local e internacionalmente, na vida comercial, desde a criação da obra, existindo, portanto, um risco de confusão total.

42 O IHMI considera que a recorrente confunde a notoriedade do compositor, que ele não contesta, com a utilização do seu nome como marca.

43 Segundo o IHMI, admitindo que possa considerar-se que a difusão das melodias do compositor na rádio, na televisão ou no cinema seja constitutiva da exploração de uma marca, só a melodia, o título da canção ou o nome do intérprete dessa canção serão ligados à marca. O IHMI sustenta que o público só excepcionalmente associa uma melodia ao seu compositor, como o ilustram certas pesquisas efectuadas na Internet. O IHMI considera, portanto, que a recorrente não demonstrou qualquer utilização comercial do nome José Padilla como marca.

44 Por outro lado, o IHMI admite que a explicação relativa à ausência de exame exaustivo dos documentos fornecidos pela recorrente por razões de economia processual é desajeitada e um pouco confusa, mas essa formulação não dissimula contradição ou falta de fundamentação, na medida em que os documentos foram objecto de uma apreciação à luz dos parâmetros claramente estabelecidos, tais como a quota de mercado detida pela marca, a intensidade, a extensão geográfica e a duração da sua

utilização e a importância dos investimentos realizados para a promover. Não tendo a recorrente aduzido qualquer documento que comporte informações relativas aos referidos parâmetros, o IHMI considera que a utilização do nome José Padilla como marca não foi demonstrado. Em particular, nem a utilização do referido nome nos genéricos de filmes, nem as capas de CD (disco compacto), nem as folhas de montagem das sequências musicais (cue-sheets), nem os selos editados com a imagem do compositor, nem a criação de uma casa-museu, nem a declaração de interesse universal da obra do compositor falecido pela Organização Mundial das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) atestam a utilização do nome José Padilla como marca. Por consequência, o IHMI sustenta que o referido nome é objecto unicamente de uma «utilização institucional» pela recorrente e não de uma utilização comercial.

45 Finalmente, o IHMI alega que o nome José Padilla é unicamente utilizado para identificar o autor das composições musicais e não para distinguir a origem comercial dos produtos e dos serviços em causa. Por consequência, não poderá deduzir-se do prestígio do compositor a existência de uma exploração do seu nome como marca notoriamente conhecida. Tal exploração não é demonstrada por qualquer dos documentos produzidos pela recorrente.

46 O interveniente salienta que a recorrente não aduziu a prova da existência de uma marca registada, de que ela seja titular, nem a de uma marca anterior notoriamente conhecida.

Apreciação do Tribunal Geral

47 No tocante ao motivo de crítica extraído da violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, na medida em que a recorrente teve a intenção de invocar o prestígio da marca anterior JOSE PADILLA, na acepção dessa disposição, deve recordar-se

que, segundo a jurisprudência, resulta da redacção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, que utiliza os termos «para os quais a marca anterior foi registada», que essa disposição só se aplica às marcas anteriores na acepção do artigo 8.º, n.º 2, desse regulamento na medida em que tenham sido objecto de registo [acórdão do Tribunal Geral de 11 de Julho de 2007, Mülhens/IHMI — Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Colect., p. II-2353, n.º 55; v. igualmente, neste sentido e por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 14 de Setembro de 1999, General Motors, C-375/97, Colect., p. I-5421, n.º 23, e de 23 de Outubro de 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, C-408/01, Colect., p. I-12537, n.º 22].

48 Por conseguinte, contrariamente ao artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, que permite, face a produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, as oposições baseadas em marcas em relação às quais nenhuma prova de registo tenha sido apresentada, mas que sejam notoriamente conhecidas na acepção do artigo 6.º-bis da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883, conforme revista e alterada (a seguir «Convenção de Paris»), o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 apenas protege, em relação a produtos ou serviços não semelhantes, as marcas notoriamente conhecidas, na acepção do artigo 6.º-bis da Convenção de Paris em relação às quais seja apresentada uma prova de registo (acórdão TOSCA BLU, já referido, n.º 56).

49 No caso em apreço, a prova do registo da marca anterior JOSE PADILLA, invocada pela recorrente, não foi produzida. Deve sublinhar-se, a esse propósito, que a recorrente não se prevalece, no quadro do presente recurso, das marcas nacionais anteriores registadas que invocara perante o IHMI (v. n.º 6 *supra*), mas limita-se a alegar que a marca não registada JOSE PADILLA é notoriamente conhecida.

50 Por isso, há que rejeitar o motivo de crítica extraído de uma violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

51 No tocante ao motivo de crítica extraído da violação do artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, devido à Câmara de Recurso ter considerado sem razão que os documentos fornecidos não demonstravam a notoriedade da marca anterior JOSE PADILLA, deve recordar-se que, em conformidade com o disposto no artigo 8.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, para efeitos do n.º 1 desse mesmo artigo, são consideradas «marcas anteriores» as marcas que, à data do depósito do pedido de marca comunitária ou, se aplicável, à data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca comunitária, sejam notoriamente conhecidas num Estado-Membro, na acepção do artigo 6.º-bis da Convenção de Paris.

52 Por força do artigo 6.º-bis da Convenção de Paris, os Estados Partes nessa convenção comprometem-se a recusar ou invalidar, quer oficiosamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido de quem nisso tiver interesse, o registo e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, susceptíveis de criar confusão, de uma marca que a autoridade competente do país de registo ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa a quem a Convenção aproveite e que seja utilizada para produtos idênticos ou semelhantes.

53 Incumbia, portanto, à recorrente aduzir a prova de que, à data do depósito da marca pedida, a marca anterior JOSE PADILLA invocada por ela era notoriamente conhecida num Estado-Membro e utilizada para produtos semelhantes ou idênticos aos designados pela marca pedida.

54 Ora, no caso em apreço, a recorrente não avançou elementos susceptíveis de fornecer informações sobre a utilização do nome José Padilla como marca. Com efeito, se bem que os documentos produzidos pela recorrente dêem conta do sucesso encontrado pela música composta por José Padilla, bem como da sua notoriedade e prestígio como compositor, não é menos verdade que se trata apenas de indicações relativas ao carácter artístico da obra musical do compositor falecido e não de indicações que incidam sobre a origem comercial dos produtos e dos serviços que são comercializados

com a menção do nome José Padilla, nomeadamente dos filmes, dos DVD (Digital Versatile Disc) ou dos programas de televisão.

55 Em particular, os exemplos citados da «importante exploração económica ou comercial» de que a obra de José Padilla foi objecto, segundo a recorrente, não são susceptíveis de demonstrar uma utilização desse nome como marca. A recorrente alega que essa exploração consistira na edição das partituras desse compositor, na interpretação das suas obras em suportes fonográficos e videográficos (CD e DVD), a inclusão da sua música em bandas originais de filmes, o fabrico de produtos têxteis associados a José Padilla e ao museu que lhe é consagrado e a rotulagem de um vinho com uma etiqueta portadora do nome em questão. Ora, há que reconhecer que, no quadro de todas essas actividades, a utilização do nome José Padilla não foi feita para efeitos de permitir a identificação da origem comercial desses produtos. Com efeito, o público em causa não terá certamente pensado que os CD, DVD, produtos têxteis e o vinho tenham sido produzidos por José Padilha ou por uma empresa portadora desse nome, mas que os CD e DVD reproduzam uma obra de José Padilla e que os produtos têxteis e o vinho portadores do seu nome ou da sua imagem são destinados a prestar-lhe homenagem. Por outro lado, há que salientar que a recorrente não produziu qualquer elemento de prova susceptível de demonstrar a quota de mercado detida pela pretensa marca notória JOSE PADILLA, a intensidade e a extensão geográfica da sua utilização, bem como a importância dos investimentos realizados para a promover.

56 Resulta do que precede que a recorrente não demonstrou a utilização do nome José Padilla como marca e que a Câmara de Recurso, ao subscrever, no ponto 16 da decisão impugnada, a fundamentação da Divisão de Oposição, pôde concluir com razão que os documentos fornecidos demonstravam unicamente a notoriedade do compositor falecido e a utilização do seu nome para identificar o autor das composições musicais e não a utilização desse nome como marca.

57 No que diz respeito ao argumento da recorrente relativo à ausência de exame, pela Câmara de Recurso, da totalidade dos documentos fornecidos «por razões de economia processual», resulta do ponto 7 da decisão impugnada, que resume os fundamentos da decisão da Divisão de Oposição em que a Câmara de Recurso se louvou, que esta apreciou a integralidade dos documentos apresentados pela recorrente antes de concluir, com razão, que esses documentos eram desprovidos de relação com a utilização do nome de José Padilla como marca e eram, portanto, desprovidos de pertinência. Não poderá, portanto, censurar-se o IHMI por não ter tido devidamente em conta os elementos de prova produzidos pela recorrente.

58 Por isso, à luz do que precede, o quarto fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto ao quinto fundamento, extraído da violação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

59 A recorrente alega que o nome José Padilla é utilizado na vida comercial dado que a exploração de uma obra musical constitui uma actividade económica. Neste caso, essa actividade tem um alcance internacional e não puramente local. Considera, além disso, que os direitos de autor são susceptíveis de constituir um limite à utilização de uma marca segundo o direito espanhol e o direito da União.

60 O IHMI sustenta que o direito ao nome não é um direito anterior visado no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 e que o mesmo só pode ser objecto de um pedido de declaração de nulidade de uma marca registada e não de uma oposição. Por outro lado, o direito espanhol não reconhece as marcas não registadas, contrariamente ao que alega a recorrente.

61 Além disso, o IHMI considera que a interpretação a que se dedicou a recorrente que respeita ao artigo 9.º, n.º 1, da Ley de marcas (Lei de marcas espanhola), relativa à proibição de o titular de um nome civil o utilizar como marca, quando esse nome identifique outra pessoa conhecida do público, é dificilmente compatível com o facto de o interveniente ser o titular da marca nominativa espanhola JOSE PADILLA, registada em 1 de Julho de 2000 sob o n.º 2 272 097 para produtos incluídos na classe 9.

62 o interveniente sublinha que a recorrente não aduziu a prova do carácter distintivo do nome José Padilla, dado que ele foi utilizado para efeitos de designar o autor das composições musicais e não como marca.

Apreciação do Tribunal Geral

63 No tocante, em primeiro lugar, à protecção do direito ao nome como sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não é somente local, deve salientar-se que, como o sublinhou com razão a recorrente, o nome José Padilla não é o seu e que ela, não é, portanto, titular de um direito sobre esse nome. Por isso, a recorrente não poderá alegar tal protecção.

64 Daqui se conclui que, na medida em que a recorrente teve a intenção de invocar uma violação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, a título do direito ao nome, o quinto fundamento deve ser rejeitado.

65 No tocante, em seguida, à protecção que deve ser reconhecida aos direitos de autor de que ela é titular sobre a obra do seu tio, há que considerar que o direito de autor não poderá constituir um «sinal utilizado na vida comercial», na acepção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94. Com efeito, resulta da sistemática do artigo 52.º do referido regulamento (actual artigo 53.º do Regulamento n.º 207/2009) que um direito de autor não constitui tal sinal. Esta última disposição prevê, no seu n.º 1, alínea c), [actual artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009], que uma marca comunitária é declarada nula quando existir um direito anterior visado no artigo 8.º, n.º 4, e as condições enunciadas nesse n.º estiverem preenchidas. O n.º 2, alínea c), do mesmo artigo [actual artigo 53.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009] dispõe que uma marca comunitária é igualmente declarada nula se a sua utilização puder ser proibida por força de «outro» direito anterior, nomeadamente, de um direito de autor. Donde se conclui que o direito de autor não faz parte dos direitos anteriores referidos no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94.

66 No que diz respeito, finalmente, à utilização do nome José Padilla no quadro da venda, pela recorrente, de têxteis e de vinho portadores do nome de José Padilla, a ausência total de provas que atestam a realidade e a importância de tal actividade económica foi já salientada no n.º 55 *supra*.

67 Por isso, há que rejeitar o argumento extraído da violação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94.

68 Para se ser exaustivo, há igualmente que rejeitar o argumento da recorrente relativo ao limite que constituem, por força do direito nacional e do direito da União, os direitos de que ela é titular em relação à utilização de uma marca mais recente.

69 Por um lado, a recorrente não demonstrou que o direito espanhol permitia aos titulares de direitos de autor proibir a utilização de uma marca mais recente. Há que recordar, a esse propósito, que, para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, deve tomar-se em consideração tanto a legislação nacional aplicável por força da remissão feita por essa disposição como as decisões judiciais proferidas no Estado-Membro em causa [v. acórdão do Tribunal Geral de 11 de Junho de 2009, Last Minute Network/IHMI — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 e T-115/07, Colect., p. II-1919, n.º 47 e a jurisprudência citada; v. igualmente, neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 24 de Março de 2009, Moreira da Fonseca/IHMI — General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 a T-321/06, Colect., p. II-663, n.os 32 e 34]. Ora no caso em apreço, resulta dos autos que o recurso de declaração de nulidade interposto pela recorrente contra a marca nominativa espanhola JOSE PADILLA da qual o interveniente é titular era baseado, entre outras coisas, nos direitos de autor de que ela é titular. A esse recurso foi negado provimento pela decisão n.º 523/2002 do Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (Juiz de Primeira Instância de Palma de Maiorca, Espanha) de 29 de Outubro de 2004, tendo-se tornado definitiva a referida decisão.

70 Por outro lado, no que respeita ao direito da União, basta, no caso em apreço, salientar que, no quadro de um processo de oposição, os direitos de autor não são susceptíveis de serem invocados para servir de base a uma oposição ao registo de uma marca comunitária, como acaba de ser exposto no n.º 65 *supra*.

71 Segue-se que os direitos de autor de que a recorrente é titular sobre a obra de José Padilla não poderão ser opostos ao registo da marca comunitária requerida nem por virtude do direito espanhol nem por virtude do direito comunitário.

72 Há, por isso, que rejeitar o quinto fundamento.

73 Portanto, deve negar-se provimento ao recurso na sua integralidade, sem que seja necessário pronunciarmo-nos sobre o segundo pedido da recorrente no sentido de que o Tribunal Geral recuse o registo da marca pedida para os produtos e os serviços incluídos nas classes 9, 25 e 41.

Quanto às despesas

74 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas, se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, em conformidade com os pedidos do IHMI e do interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) Eugenia Montero Padilla suportará as suas próprias despesas, bem como as do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), e as de José María Padilla Requena.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 22 de Junho de 2010.

Assinaturas