ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

10 de Julho de 2006 *

No processo T-323/03,

La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana, com sede em Turís (Espanha), representada por J. Carreño Moreno, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

* Língua do processo: francês.

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

Baron Philippe de Rothschild SA, com sede em Pauillac (França), representada por K. Manhaeve, advogado,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 9 de Julho de 2003 (processo R 57/2003-2), relativa a um processo de oposição entre La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana, e Baron Philippe de Rothschild SA,

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

composto por: J. D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e V. Trstenjak, juízes,

secretário: J. Plingers, administrador,

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

profere o presente

Acórdão

Quadro jurídico

1 Os artigos 59.º, 62.º, n.º 1, e 74.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado, dispõem:

«Artigo 59.º

Prazo e forma de recurso

O recurso [perante a Câmara de Recurso] deve ser interposto por escrito no Instituto [de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)] num prazo de dois meses a contar da data de notificação da decisão a que se refere. O recurso só se considera interposto depois do pagamento da taxa de recurso. As alegações com os fundamentos do recurso devem ser apresentadas por escrito num prazo de quatro meses a contar da data de notificação da decisão.

[...]

Artigo 62.º

Decisão do recurso

1. Depois de analisar o mérito do recurso, a Câmara de Recurso delibera sobre ele. A referida câmara pode exercer as competências da instância que tomou a decisão contestada, ou remeter o processo à referida instância, para lhe ser dado seguimento.

[...]

Artigo 74.º

Exame oficioso dos factos

1. No decurso do processo, o Instituto procederá ao exame oficioso dos factos; contudo, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame limitar-se-á às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes.

2. O Instituto pode não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil.»

Antecedentes do litígio

2 Em 26 de Janeiro de 2001, a Baron Philippe de Rothschild SA (a seguir «interveniente») apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento n.º 40/94.

3 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo LA BARONNIE. Em 23 de Julho de 2001, o pedido de marca foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias*.

4 Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido pertencem à classe 33 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 à seguinte descrição: «bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas)».

5 Em 2 de Outubro de 2001, La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana deduziu oposição ao registo da marca comunitária pedida. A oposição respeitava a todos os produtos indicados no pedido de marca comunitária.

6 O fundamento de oposição invocado era o risco de confusão, previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, entre a marca pedida e uma marca anterior de que a recorrente é titular. A marca anterior em questão é a marca nominativa BARONIA, registada em Espanha, em 3 de Novembro de 1976, sob o número 699.163/7. Os produtos para os quais a marca anterior está registada pertencem à classe 33 e correspondem à seguinte descrição: «todos os tipos de vinhos».

7 A oposição fundava-se também no artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94. A este respeito, a recorrente também invocou, sob a rubrica 99, intitulada «Explicação dos fundamentos», do formulário de oposição, direitos exclusivos associados ao seu nome comercial La Baronia de Turis, Coop. V. Em contrapartida, as rubricas 82 a 85 e 97 do formulário de oposição, que permitem ao opositor invocar a existência de um sinal anterior utilizado na vida comercial como base jurídica da oposição, em aplicação do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94, não foram preenchidas pela recorrente.

8 Em 28 de Janeiro de 2002, a recorrente apresentou documentos destinados a provar a utilização da marca anterior, a saber: um diploma de medalha de ouro da Exposição Internacional de Barcelona de 1929, uma cópia de um bilhete de lotaria de 1946, quatro cópias de rótulos não datados, cinco amostras de rótulos, um dos quais datado de 2000, duas cópias de rótulos de 1929, uma brochura sobre os vinhos BARONIA, duas cópias de uma fotografia publicitária utilizada nos autocarros, em Espanha, em 1984, uma cópia não datada de uma fotografia de garrafas de vinho, uma cópia não datada de um artigo sobre os vinhos e uma cópia não datada de rótulos de garrafas de vinho.

9 Por carta de 5 de Julho de 2002, a interveniente dirigiu-se à Divisão de Oposição do IHMI para pedir, nos termos do artigo 43.°, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94, que a recorrente produzisse a prova da utilização da marca anterior em que a oposição se baseava. Na sua carta, a interveniente precisava o seguinte:

«Pedimos que a opositora produza a prova da utilização da marca invocada em apoio da oposição durante os últimos cinco anos. Os documentos que apresentou em 4 de Abril de 2002 não provam uma utilização efectiva e não são datados do período em questão.»

10 Em 9 de Julho de 2002, o IHMI pediu à recorrente a produção de tal prova antes de 10 de Setembro de 2002, precisando que a oposição seria rejeitada quanto a todos os bens ou serviços relativamente aos quais não fosse produzida a prova da utilização da marca anterior. A recorrente não apresentou novos documentos.

11 Em 19 de Novembro de 2002, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição pelo facto de as provas serem insuficientes para demonstrar uma utilização séria da marca BARONIA durante os cinco anos anteriores ao pedido de marca comunitária. Observou que o diploma, o bilhete de lotaria e as etiquetas de 1929 não respeitavam manifestamente ao período de referência — compreendido entre 23 de Julho de 1996 e 23 de Julho de 2001 — e que os outros documentos não forneciam qualquer indicação quanto ao período ou à extensão da utilização da marca anterior para os produtos registados. Quanto ao período de referência, registou apenas um rótulo datado de 2000. No que respeita à extensão da utilização, observou que dos documentos apresentados não podia resultar qualquer informação de natureza quantitativa. Quanto ao fundamento assente no artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição por a recorrente não ter produzido prova suficiente de uma utilização real, de âmbito não exclusivamente local, do nome comercial La Baronia de Turis, Coop. V. na vida comercial no momento em que foi apresentado o pedido de marca comunitária. Observou que, de igual modo, não era possível deduzir dos documentos apresentados qualquer indicação quanto à extensão, ao período e à duração da utilização desse sinal.

12 Em 8 de Janeiro de 2003, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição. Em apoio do recurso, apresentou novas provas, a saber, um documento autêntico que certificava que a recorrente era conhecida pelo nome «La Baronia de Turis, Coop. V.», um documento autêntico que certificava a existência de garrafas de vinho comercializadas sob a marca BARONIA, facturas datadas de 1993 a 2002, emitidas pelos fornecedores da recorrente para produtos que ostentavam a marca BARONIA, facturas emitidas pela recorrente em nome de vários clientes relativas à venda de vinhos comercializados sob a marca BARONIA, relativamente ao período

de 1996 a 2002, e vários maços de facturas emitidas pela recorrente, datadas dos anos de 1999 a 2002, mencionando vendas de vinhos com a marca BARONIA.

13 Por decisão de 9 de Julho de 2003, R 57/2003-2 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. Confirmou a apreciação das provas que tinha sido feita pela Divisão de Oposição, bem como as consequências que delas havia retirado quanto à insuficiência da prova de utilização. No que respeita à oposição baseada no nome comercial, a Câmara de Recurso considerou-a admissível, mas improcedente, por a opositora não ter produzido prova suficiente da utilização do nome comercial e não ter apresentado as normas do direito nacional aplicável. Quanto às provas apresentadas pela primeira vez na fase do recurso, declarou-as inadmissíveis, por terem sido apresentadas depois de decorrido o prazo fixado pela Divisão de Oposição.

Tramitação processual e pedidos das partes

14 Por petição recebida na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 12 de Setembro de 2003, a recorrente interpôs o presente recurso.

15 O IHMI e a interveniente apresentaram as suas observações na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância, respectivamente, em 19 de Março de 2004 e em 8 de Março de 2004.

16 Com base no relatório do juiz-relator, o Tribunal de Primeira Instância (Primeira Secção) decidiu dar início à fase oral do processo.

17 As partes foram ouvidas em alegações e nas suas respostas às questões que o Tribunal lhes colocou na audiência de 17 de Novembro de 2005.

18 A recorrente conclui pedindo, essencialmente, que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— recusar o pedido de registo da marca comunitária LA BARONNIE.

19 Na audiência, a recorrente desistiu dos pedidos de diligências de instrução, que constavam da sua petição, com excepção da que visava ordenar à Oficina Española de Patentes y Marcas (Instituto de Patentes e Marcas Espanhol, a seguir «OEPM») que precisasse a situação actual da marca BARONIA e que indicasse qual a documentação aí apresentada em apoio do pedido de renovação do registo número 699.163/7.

20 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

21 A interveniente conclui pedindo, essencialmente, que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— anular a decisão da Câmara de Recurso na medida em que declara admissível a oposição da recorrente baseada no artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 e, consequentemente, declarar a oposição inadmissível na medida em que se baseia nesta disposição;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

Quanto ao pedido de recusa de registo da marca comunitária pedida

22 No âmbito do seu segundo pedido, a recorrente visa, essencialmente, solicitar ao Tribunal que recuse o registo da marca pedida.

23 A este respeito, há que recordar que, nos termos do artigo 63.°, n.° 6, do Regulamento n.° 40/94, o IHMI deve tomar as medidas necessárias à execução do

acórdão do juiz comunitário. Por essa razão, não cabe ao Tribunal dirigir injunções ao IHMI. Com efeito, incumbe a este tirar as consequências do dispositivo e dos fundamentos dos acórdãos do Tribunal de Primeira Instância [acórdãos de 31 de Janeiro de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/IHMI (Giroform), T-331/99, Colect., p. II-433, n.º 33; de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.º 12; e de 3 de Julho de 2003, Alejandro/IHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect., p. II-2251, n.º 22].

24 O pedido da recorrente no sentido de que o Tribunal recuse o pedido de registo da marca comunitária LA BARONNIE é, portanto, inadmissível.

Quanto ao pedido, apresentado pela interveniente, de anulação parcial da decisão impugnada

25 No âmbito do seu segundo pedido, a interveniente pede ao Tribunal que anule a decisão da Câmara de Recurso na medida em que declara admissível a oposição da recorrente baseada no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 e, por conseguinte, que declare a oposição inadmissível na medida em que se baseia nesta disposição.

26 Há que recordar que, nos termos do artigo 134.º, n.º 3, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, um interveniente que tenha sido parte no processo perante a Câmara de Recurso pode, na sua resposta, formular pedidos de anulação ou de alteração da decisão da Câmara de Recurso, de pontos não suscitados na petição e apresentar fundamentos nela não invocados. O segundo pedido da interveniente é, portanto, admissível.

27 A interveniente alega que o formulário de oposição foi incorrectamente preenchido pela recorrente, nomeadamente nas partes respeitantes aos fundamentos jurídicos em que a oposição se baseia. Observa, mais precisamente, que a recorrente não assinalou as rubricas 82 a 85 e 97, relativas à existência de um nome comercial como sinal anterior utilizado na vida comercial. Acrescenta que, embora a recorrente tenha mencionado a existência do seu nome comercial La Baronia de Turis, Coop. V. na rubrica 99, intitulada «Explicação dos fundamentos», do formulário de oposição, resulta das indicações da recorrente que a base jurídica da oposição era o artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94. Considera que, na medida em que se baseia no artigo 8.°, n.° 4, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, a oposição não preenche as condições definidas nas normas aplicáveis em matéria de admissibilidade dos actos de oposição. Daí conclui que a Câmara de Recurso devia ter rejeitado a oposição, por inadmissível, na medida em que se baseava no nome comercial La Baronia de Turis, Coop. V.

28 O Tribunal observa que, por força do disposto na regra 18, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1), o IHMI rejeitará a oposição por inadmissibilidade, se o acto de oposição «não indicar claramente o [...] direito anterior em que a oposição se funda».

29 No caso em apreço, embora não se conteste que a recorrente não assinalou as rubricas 82 a 85 e 97 do formulário de oposição, que permitem ao opositor invocar a existência de um sinal anterior utilizado na vida comercial como base jurídica da oposição, é também manifesto que invocou, na rubrica 99, uma protecção associada à utilização do seu nome comercial La Baronia de Turis, Coop. V.

30 Por outro lado, verifica-se que o IHMI nunca considerou que o acto de oposição continha uma imprecisão quanto à invocação do nome comercial La Baronia de Turis, Coop. V. como base da oposição, apesar dos argumentos suscitados nesse sentido pela interveniente na carta de 5 de Julho de 2002. Com efeito, o ofício do

IHMI de 9 de Julho de 2002, que tinha por objecto a transmissão à recorrente do pedido da interveniente no sentido de exigir a prova de uma utilização séria da marca BARONIA, não continha nenhum pedido de explicações quanto a essa questão.

31 Portanto, foi com razão que a decisão impugnada julgou a oposição admissível, na medida em que se baseava na utilização do nome comercial La Baronia de Turis, Coop. V., nos termos do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94.

32 O segundo pedido da interveniente deve, portanto, ser julgado improcedente.

Quanto ao pedido de anulação da decisão impugnada

33 A recorrente invoca, essencialmente, três fundamentos de anulação. O primeiro fundamento é relativo a uma violação das disposições do artigo 43.°, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94 e da regra 22, n.° 1, do Regulamento n.° 2868/95. No âmbito dos segundo e terceiro fundamentos, a recorrente invoca uma violação, respectivamente, do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 e do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

34 No âmbito do primeiro fundamento, a recorrente invoca, essencialmente, a suficiência das provas que apresentou à Divisão de Oposição para demonstrar a utilização séria da sua marca anterior e a utilização do nome comercial La Baronia de Turis, Coop. V. e alega, por outro lado, a violação, pela Câmara de Recurso, da obrigação de examinar as provas que lhe transmitiu, pela primeira vez, em anexo às alegações com os fundamentos do recurso.

1. Quanto à suficiência das provas apresentadas à Divisão de Oposição

— Argumentos das partes

35 A recorrente considera que a decisão impugnada viola as disposições aplicáveis à prova da utilização da marca anterior e invoca o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, bem como a regra 16, n.º 2, a regra 22, n.º 1, e a regra 92, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95. Na sua opinião, as provas anexas ao acto de oposição eram suficientes para demonstrar uma utilização efectiva da marca visada pelo registo espanhol número 699.163/7, pois demonstravam claramente que, desde há mais de 75 anos, não deixou de utilizar a denominação BARONIA para comercializar vinhos de todas as categorias. De igual modo, as formalidades de renovação do registo que cumpriu são, na sua opinião, prova de que esta marca continua em vigor.

36 A recorrente menciona especialmente o certificado de registo espanhol número 699.163/7, que revela que o pedido de registo foi feito em 16 de Janeiro de 1973 e que a marca BARONIA foi renovada em 25 de Outubro de 1996. Indica que, em conformidade com a legislação espanhola sobre as marcas, é indispensável, para obter a renovação de uma marca, demonstrar uma utilização da marca em questão durante os anos imediatamente anteriores à data do pedido de renovação. O certificado de registo número 699.163/7 demonstra pois incontestavelmente a utilização da marca anterior invocada.

37 O IHMI e a interveniente consideram que a apreciação da Câmara de Recurso sobre a insuficiência das provas produzidas perante a Divisão de Oposição é correcta.

38 O IHMI considera também que foi com razão que as instâncias do IHMI ignoraram todos os documentos com data anterior ao período de referência. Quanto aos outros documentos, observa que, com excepção de um único rótulo datado de 2000, não são datados e não permitem verificar se correspondem ao período pertinente. Por outro lado, estes documentos não permitem determinar a extensão da utilização da marca anterior uma vez que, no caso em apreço, nenhum deles indica a quantidade de garrafas de vinho vendida.

39 Quanto ao valor probatório do certificado de registo espanhol número 699.163/7, o IHMI observa que a OEPM, ao proceder à renovação de um registo, se limita a exigir à empresa interessada uma declaração sob compromisso de honra, não procedendo a qualquer exame da utilização efectiva da marca cuja renovação é pedida. O certificado de registo apenas constitui, quando muito, um indício de uma utilização real e séria, que não é corroborado por qualquer prova tangível e verificável.

40 A interveniente acrescenta que a recorrente não demonstrou a existência das condições pretensamente impostas pela legislação espanhola para obter a renovação de um registo nem produziu a prova dos documentos que apresentou à OEPM. A interveniente precisa também que, a ter em conta a renovação da marca, que teve lugar em 25 de Outubro de 1996, a recorrente só podia invocar uma utilização séria da sua marca anterior relativamente a um período de três meses no total dos cinco anos em questão.

— Apreciação do Tribunal

41 Segundo jurisprudência assente, a utilização séria de uma marca é uma utilização efectiva, que não se destine apenas à manutenção dos direitos conferidos pela marca. Deve tratar-se de uma utilização conforme à sua função essencial, que é a de garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem de um produto ou serviço, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, esse produto ou serviço dos que tenham proveniência diversa. A protecção da marca e os efeitos que o seu

registo torna oponíveis a terceiros não poderiam perdurar se a marca perdesse a sua razão de ser comercial, que consiste em criar ou conservar um mercado para os produtos ou serviços que ostentam o sinal que a constitui, em relação aos produtos ou serviços provenientes de outras empresas [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 2004, MFE Marienfelde/IHMI — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Colect., p. II-2787, n.º 33; v., também, por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Março de 2003, Ansul, C-40/01, Colect., p. I-2439, n.os 36, 37 e 43].

42 Uma utilização da marca que não tenha, essencialmente, por objectivo manter ou criar quotas de mercado para os produtos e/ou serviços que protege deve ser apreciada como tendo por objecto, na realidade, evitar a apresentação de um possível pedido de caducidade. Tal utilização não pode ser qualificada de «séria» (v., por analogia, despacho do Tribunal de Justiça de 27 de Janeiro de 2004, La Mer Technology, C-259/02, Colect., p. I-1159, n.º 26).

43 A apreciação do carácter sério da utilização da marca deve assentar em todos os factos e circunstâncias destinados a demonstrar a realidade da exploração comercial da marca, em especial as utilizações consideradas justificadas no sector económico em questão para manter ou criar partes de mercado em benefício dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, a natureza desses produtos ou desses serviços, as características do mercado, o alcance e a frequência da utilização da marca (acórdão HIPOVITON, já referido, n.º 34; v., também, por analogia, acórdão Ansul, já referido, n.º 43).

44 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 em que os actos de utilização foram praticados assim

como a frequência desses actos, por outro. Assim, quanto mais limitado for o volume comercial da exploração da marca, mais necessário será que a parte que se opôs forneça indicações suplementares que permitam afastar eventuais dúvidas quanto ao carácter sério da utilização da marca em questão (acórdão HIPOVITON, já referido, n.os 35 e 37).

45 No caso em apreço, foi com razão que as instâncias do IHMI consideraram insuficientes as provas, apresentadas perante a Divisão de Oposição, da utilização da marca BARONIA durante o período de cinco anos anterior à apresentação do pedido de marca comunitária da interveniente. A Divisão de Oposição observou correctamente que o diploma, o bilhete de lotaria e os rótulos de 1929 não respeitavam manifestamente ao período de referência — de 23 de Julho de 1996 a 23 de Julho de 2001 — e que os outros documentos — a saber, os outros rótulos, a brochura sobre os vinhos BARONIA, a fotografia das garrafas de vinho e o artigo de jornal — não forneciam, com excepção de um deles, qualquer indicação quanto ao período ou à importância da utilização da marca anterior para os produtos registados. Relativamente ao período a considerar, o único documento pertinente é um rótulo de garrafa de vinho, datado de 2000. No que respeita à importância da utilização da marca anterior, tal como a Divisão de Oposição correctamente observou, não é possível deduzir dos documentos apresentados qualquer informação de natureza quantitativa. Com efeito, um rótulo não fornece, por si só, qualquer indicação sobre o volume de vendas.

46 Por outro lado, como a Câmara de Recurso observou no n.º 19 da decisão impugnada, a recorrente não forneceu, com base nas provas admitidas, qualquer explicação sobre a importância da utilização da marca BARONIA, nomeadamente quanto ao volume de vendas, à extensão geográfica da distribuição — designadamente, o número de distribuidores e os canais de distribuição —, à duração do período durante o qual foram praticados os actos de utilização da marca, bem como à frequência desses actos.

47 A renovação do registo espanhol número 699.163/7 e o facto de a legislação espanhola exigir, para proceder à renovação de um registo, a demonstração de uma

utilização da marca durante os anos imediatamente anteriores ao pedido de renovação não bastam para provar uma utilização séria da marca anterior depois de 25 de Outubro de 1996, data da renovação do registo espanhol. A renovação do registo espanhol número 699.163/7 demonstra apenas que a marca BARONIA estava ainda em vigor, em Espanha, à data em que a interveniente apresentou o seu pedido de marca comunitária. Além disso, a recorrente não forneceu qualquer indicação sobre os documentos que apresentou à OEPM. Por último, de qualquer modo, a recorrente não apresentou à Divisão de Oposição qualquer elemento susceptível de demonstrar a utilização da sua marca BARONIA depois de 25 de Outubro de 1996, data da renovação do registo espanhol.

48 Aliás, mesmo admitindo que a OEPM procede a uma apreciação das provas da utilização recente de uma marca cuja renovação seja pedida, tal circunstância não pode dispensar a recorrente da obrigação de produzir a prova de uma utilização séria dos direitos invocados em apoio da sua oposição, quando a interveniente tenha apresentado um pedido nesse sentido. Efectivamente, a apresentação de tal pedido tem por efeito fazer recair sobre o opositor o ónus de provar a utilização séria — ou a existência de motivos justificados para a não utilização — sob pena de rejeição da sua oposição, devendo então tal prova ser apresentada no prazo fixado pelo IHMI, em conformidade com a regra 22 do Regulamento n.º 2868/95 [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 17 de Março de 2004, El Corte Inglés/IHMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 e T-184/02, Colect., p. II-965, n.º 38].

49 Finalmente, há que recordar que a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso deve ser apreciada unicamente com base no Regulamento n.º 40/94, tal como este é interpretado pelo tribunal comunitário, e não com base numa prática decisória anterior de um Estado-Membro [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Colect., p. II-2821, n.º 53].

50 Há que concluir que a recorrente não demonstrou, nem perante a Divisão de Oposição nem perante a Câmara de Recurso, à luz das provas apresentadas à Divisão de Oposição, a existência de uma utilização séria da marca anterior. A primeira parte deste fundamento deve, portanto, ser julgada improcedente.

2. Quanto à admissibilidade das provas apresentadas pela primeira vez perante a Câmara de Recurso

— Argumentação das partes

51 A recorrente considera que a Câmara de Recurso devia ter aceite as provas que foram apresentadas em anexo às alegações com os fundamentos do recurso. Segundo a recorrente, não se trata de documentos novos, que seriam inadmissíveis, mas, pelo contrário, de documentos complementares às provas atempadamente apresentadas à Divisão de Oposição.

52 O IHMI considera que o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Setembro de 2003, Henkel/IHMI — LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Colect., p. II-3253), não pode ser interpretado no sentido de autorizar uma parte a apresentar factos e provas em apoio da sua oposição pela primeira vez — ou, eventualmente, pela segunda — perante a Câmara de Recurso, quando essa parte não respeitou o prazo que lhe foi fixado para apresentar esses elementos de facto e provas à Divisão de Oposição.

53 O IHMI considera, como a interveniente, que a Câmara de Recurso teve razão ao declarar tais provas inadmissíveis, por terem sido apresentadas depois de decorrido o prazo que a Divisão de Oposição tinha concedido à recorrente, com base na regra 22, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95, para fazer prova da utilização da marca BARONIA. O IHMI invoca a jurisprudência decorrente do acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Institut für Lernsysteme/IHMI – Educational Services (ELS) (T-388/00, Colect., p. II-4301), e acrescenta que a recorrente optou por se abster de completar a documentação que tinha apresentado em 28 de Janeiro de 2002, apesar de o IHMI a ter formalmente convidado a fazê-lo.

54 O IHMI considera que, num processo *inter partes*, a existência de um prazo concedido nos termos da regra 22, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95 limita o poder discricionário de que dispõe para aceitar ou recusar provas que não tenham sido produzidas em tempo útil, em aplicação do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94. Esta análise é, na sua opinião, confirmada pelo próprio texto desta disposição, que só é aplicável quando as provas não tenham sido produzidas «em tempo útil» e não quando tenham sido produzidas «fora de prazo». Por outro lado, a possibilidade de produção de provas após o decurso do prazo fixado equivaleria a uma dilação dos processos de oposição incompatível com o princípio da economia processual. Por conseguinte, o IHMI entende que a interposição de um recurso nas Câmaras de Recurso não pode ter por efeito a reabertura dos prazos concedidos pela Divisão de Oposição depois de terem expirado. O facto de existir uma continuidade funcional entre a Divisão de Oposição e as Câmaras de Recurso não é relevante para esta apreciação. Qualquer outra interpretação seria, além disso, contrária ao princípio da igualdade das armas entre as partes e lesaria os interesses da outra parte.

55 A interveniente acrescenta que, mesmo admitindo que as novas provas apresentadas perante a Câmara de Recurso sejam admissíveis, são, de qualquer modo, insuficientes para provar uma utilização séria da marca BARONIA durante o período pertinente. As facturas relativas à impressão de rótulos não provam a intensidade da comercialização dos produtos vendidos sob a marca BARONIA. Existe apenas um número muito restrito de facturas que mencionam vinhos vendidos sob esta marca e o número de garrafas indicado nessas facturas nunca ultrapassa, quando muito, algumas dúzias.

— Apreciação do Tribunal

56 O artigo 62.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 dispõe que a Câmara de Recurso pode exercer as competências da instância que tomou a decisão contestada, ou remeter o processo à referida instância, para lhe ser dado seguimento. Resulta desta disposição,

bem como da economia do Regulamento n.º 40/94, que a Câmara de Recurso, ao deliberar sobre um recurso, dispõe das mesmas competências que a instância que tomou a decisão impugnada e que a sua análise abrange a totalidade do litígio, tal como o mesmo se apresenta no momento em que delibera.

57 Resulta também deste artigo assim como de jurisprudência assente que existe uma continuidade funcional entre as diferentes unidades do IHMI, a saber, o examinador, a Divisão de Oposição, a Divisão Jurídica e de Administração de Marcas e as Divisões de Anulação, por um lado, e as Câmaras de Recurso, por outro (v. acórdão KLEENCARE, já referido, n.º 25 e jurisprudência referida).

58 Decorre desta continuidade funcional entre as diferentes instâncias do IHMI que as Câmaras de Recurso, no âmbito da reapreciação que devem fazer das decisões tomadas pelas unidades do IHMI que decidem em primeira instância, devem basear a sua decisão em todos os elementos de facto e de direito que as partes tenham invocado quer no processo perante a unidade que decidiu em primeira instância quer no processo de recurso [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância KLEENCARE, já referido, n.º 32; de 1 de Fevereiro de 2005, SPAG/IHMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Colect., p. II-287, n.º 18; e de 9 de Novembro de 2005, Focus Magazin Verlag/IHMI — ECI Telecom (Hi-FOCuS), T-275/03, Colect., p. II-4725, n.º 37].

59 Assim, as Câmaras de Recurso podem, com a única reserva do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, conceder provimento ao recurso, com base em novos factos invocados pela parte que o interpôs ou com base em novas provas por ela apresentadas [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 3 de Dezembro de 2003, Audi/IHMI (TDI), T-16/02, Colect., p. II-5167, n.º 81, e KLEENCARE, já referido, n.º 26]. A fiscalização exercida pelas Câmaras de Recursos não se limita à fiscalização da legalidade da decisão impugnada, mas, em razão do efeito devolutivo do processo de recurso, implica uma nova apreciação do litígio no seu todo, devendo as Câmaras de Recurso reexaminar integralmente o pedido inicial e ter em conta as provas apresentadas em tempo útil.

60 Contrariamente ao que o IHMI sustenta, no caso dos processos *inter partes*, a continuidade funcional que existe entre as diferentes instâncias do IHMI não tem por consequência que seja inadmissível a uma parte, por força do artigo 74.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, invocar perante a Câmara de Recurso elementos de facto e de direito novos que não tenham sido apresentados perante a unidade que decidiu em primeira instância (acórdão Hi-FOCuS, já referido, n.° 37). A tese do IHMI equivaleria à negação da competência geral da Câmara de Recurso para se pronunciar sobre o litígio.

61 A regra enunciada no artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, segundo a qual o IHMI procede ao exame oficioso dos factos, prevê duas limitações. Por um lado, nos processos respeitantes a motivos relativos de recusa de registo, o exame limita-se aos factos relativos aos fundamentos e aos pedidos apresentados pelas partes. Por outro lado, o n.° 2 deste artigo confere ao IHMI, a título facultativo, o poder de não tomar em consideração as provas que as partes não tenham apresentado «em tempo útil».

62 Ora, resulta da continuidade funcional que caracteriza a relação entre as instâncias do IHMI que, no âmbito de um processo de recurso perante uma Câmara de Recurso, o conceito de «tempo útil» deve ser interpretado no sentido de se referir ao prazo aplicável à interposição do recurso, bem como aos prazos fixados durante o processo em questão. Aplicando-se este conceito no âmbito de cada um dos processos pendentes no IHMI, o decurso dos prazos fixados pela unidade que decide em primeira instância para apresentar elementos de prova não é, portanto, relevante para a questão de saber se tais elementos foram apresentados «em tempo útil» perante a Câmara de Recurso. A Câmara de Recurso é, assim, obrigada a tomar em consideração os elementos de prova que lhe sejam apresentados, independentemente de terem ou não sido apresentados perante a Divisão de Oposição.

63 No caso em apreço, a recorrente apresentou, perante a Câmara de Recurso, por um lado, dois certificados notariais e, por outro, uma série de facturas que mencionavam vinhos vendidos sob a marca BARONIA durante o período de 1996 a 2002, emitidas pela recorrente ou pelo seu fornecedor de rótulos de vinho. Estes documentos foram apresentados em apoio da argumentação, já apresentada na Divisão de Oposição, segundo a qual esta marca tinha sido objecto de utilização séria.

64 Consequentemente, tendo os documentos em litígio sido apresentados pela recorrente em anexo às suas alegações perante a Câmara de Recurso dentro do prazo de quatro meses fixado pelo artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, a sua apresentação não pode ser considerada tardia, na acepção do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94. A Câmara de Recurso não podia, assim, recusar-se a tomá-los em consideração (v., neste sentido, acórdão Hi-FOCuS, já referido, n.º 38).

65 A referência feita pelo IHMI ao acórdão ELS, já referido, relativamente à produção das provas da utilização da marca anterior depois de decorrido o prazo fixado pelo IHMI na Divisão de Oposição, não é procedente, uma vez que, se tiverem sido apresentados elementos de prova perante a Câmara de Recurso dentro dos prazos, a Câmara de Recurso tem que os tomar em consideração na sua apreciação do recurso (acórdãos KLEENCARE, já referido, n.º 32, e Hi-FOCuS, já referido, n.º 40). Além disso, no caso em apreço, a Divisão de Oposição não tinha pedido à recorrente que apresentasse determinados documentos, mas sim quaisquer tipos de documentos destinados a provar a utilização anterior da marca. Tendo a recorrente apresentado certos documentos que a Divisão de Oposição não considerou serem susceptíveis de provar a utilização anterior da marca, nada a impedia de apresentar novos documentos perante a Câmara de Recurso.

66 Ao contrário do que o IHMI sustenta, a admissão de novas provas na Câmara de Recurso de modo algum constitui uma violação dos direitos de defesa do requerente do registo quando este se possa assegurar da existência e do alcance exacto da

protecção do direito anterior invocado em apoio da oposição. Se, como no caso em apreço, estes documentos só forem levados a debate na fase do processo de recurso, os direitos de defesa do requerente do registo não são violados se este puder contestar a existência ou o alcance dos direitos anteriores, perante a Câmara de Recurso, nos termos do artigo 61.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94. No caso em apreço, a interveniente podia ter apresentado todas as observações úteis sobre esses documentos na Câmara de Recurso. À luz destas considerações, o IHMI não pode sustentar que a interveniente não podia assegurar-se da existência e do alcance exacto da protecção dos direitos anteriores invocados em apoio da oposição. Há que concluir que a admissibilidade dos documentos em litígio, na fase do processo de recurso, não lesa os direitos de defesa da interveniente nem viola o princípio da igualdade das armas entre as partes.

67 Por outro lado, o argumento do IHMI segundo o qual o processo de registo das marcas comunitárias sofreria uma dilação considerável se as partes pudessem ainda apresentar elementos de facto ou provas, pela primeira vez, perante a Câmara de Recurso não é procedente. Pelo contrário, aliás, a recusa de aceitação das provas adicionais apresentadas na Câmara de Recurso teve como consequência o prolongamento deste processo (v., neste sentido, acórdão Hi-FOCuS, já referido, n.° 42).

68 Conclui-se que, ao não tomar em consideração os elementos que lhe foram apresentados pela recorrente no prazo fixado pelo artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, a Câmara de Recurso violou o artigo 74.° do mesmo regulamento (v., neste sentido, acórdão Hi-FOCuS, já referido, n.° 43).

69 Há, porém, que examinar as consequências a retirar deste erro de direito. Com efeito, segundo jurisprudência assente, uma irregularidade processual só leva à anulação total ou parcial de uma decisão se se provar que, na falta dessa irregularidade, a decisão impugnada poderia ter tido um conteúdo diferente

(acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Outubro de 1980, Van Landewyck e o./ /Comissão, 209/78 a 215/78 e 218/78, Recueil, p. 2111, n.º 47, e de 23 de Abril de 1986, Bernardi/Parlamento, 150/84, Colect., p. 1375, n.º 28; acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 6 de Julho de 2000, Volkswagen/Comissão, T-62/98, Colect., p. II-2707, n.º 283, e de 5 de Abril de 2006, Degussa/Comissão, T-279/02, Colect., p. II-897, n.º 416). De igual modo, resulta da leitura conjugada dos n.os 2 e 3 do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94 que a anulação assim como a reforma de uma decisão das Câmaras de Recurso só são possíveis se a mesma estiver ferida de ilegalidade substancial ou formal [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, eCopy/IHMI (ECOPY), T-247/01, Colect., p. II-5301, n.º 46].

70 No caso em apreço, não se pode excluir que as provas que a Câmara de Recurso se recusou indevidamente a tomar em consideração sejam susceptíveis de alterar o conteúdo da decisão impugnada. Com efeito, respeitam ao período de referência — ou seja, de 23 de Julho de 1996 a 23 de Julho de 2001 —, quando a Divisão de Oposição tinha rejeitado a oposição, nomeadamente, porque entre as provas apresentadas só um rótulo, datado de 2000, correspondia ao período de referência. A este respeito, não compete, todavia, ao Tribunal de Primeira Instância substituir o IHMI na apreciação dos elementos em questão.

71 À luz de tudo o que precede, há que anular a decisão impugnada, sem que seja necessário proceder ao exame dos outros fundamentos, nem deferir o pedido de diligências de instrução apresentado pela recorrente. Por outro lado, o Tribunal observa que a recorrente não indica a razão pela qual não pôde apresentar os elementos de prova em questão e necessitou da intervenção do Tribunal.

Quanto às despesas

72 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. Nos termos do

artigo 87.°, n.° 4, terceiro parágrafo, do mesmo regulamento, o Tribunal pode determinar que um interveniente suporte as respectivas despesas.

73 No caso em apreço, o IHMI e a interveniente foram vencidos. Porém, a recorrente não pediu a condenação do IHMI e da interveniente nas despesas.

74 Por conseguinte, há que decidir que cada uma das partes suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

decide:

1) É anulada a decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 9 de Julho de 2003 (processo R 57/2003-2).

2) **O pedido da recorrente, La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana, no sentido da recusa de registo da marca comunitária pedida é julgado inadmissível.**

3) **O pedido da interveniente, Baron Philippe de Rothschild SA, no sentido da declaração de inadmissibilidade da oposição, na medida em que se baseia no artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, é julgado improcedente.**

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

5) **Cada uma das partes suportará as suas próprias despesas.**

Cooke García-Valdecasas Trstenjak

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 10 de Julho de 2006.

O secretário O presidente

E. Coulon R. García-Valdecasas