ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Terceira Secção)

12 de Junho de 2009 *

No processo T-450/07,

Harwin International LLC, com sede em Albany, Nova Iorque (Estados Unidos), representada por D. Przedborski, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI

* Língua do processo: inglês.

Cuadrado, SA, com sede em Paterna (Espanha),

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 10 de Setembro de 2007 (processo R 1245/2006-2), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Cuadrado, SA e a Harwin International LLC,

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

composto por: J. Azizi, presidente, E. Cremona e S. Frimodt Nielsen (relator), juízes,

secretário: N. Rosner, administrador,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 3 de Dezembro de 2007,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 25 de Fevereiro de 2008,

após a audiência de 4 de Março de 2009, na qual não participou nenhuma das partes,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 15 de Maio de 1998, a recorrente, Harwin International LLC, apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), 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 era pedido é o seguinte sinal figurativo:



3 Os produtos para os quais o registo era pedido faziam parte da classe 25 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: «Vestuário, sapatos, chapelaria».

4 A marca comunitária foi registada em 1 de Setembro de 2000.

II - 1956

5 Em 10 de Janeiro de 2005, a Cuadrado, SA (a seguir «requerente da nulidade») apresentou um pedido de nulidade, nos termos do artigo 55.º do Regulamento n.º 40/94, desta marca comunitária. O pedido abrangia todos os produtos cobertos pela marca comunitária e tinha por base as seguintes marcas nacionais anteriores:

— a marca nominativa PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, depositada em 24 de Abril de 1989 e registada em 5 de Setembro de 1990 sob a referência 1318311 para os seguintes produtos da classe 25: «Artigos de vestuário para homem, mulher e criança e sapatos (excepto calçado ortopédico)»;

— a seguinte marca figurativa, depositada em 2 de Abril de 1997 e registada em 6 de Outubro de 1997 sob a referência 2083855 para os produtos da classe 25: «vestuário, roupa interior, sapatos, chapelaria»:



6 Por decisão de 31 de Julho de 2006, a Divisão de Anulação considerou o pedido de nulidade procedente.

7 Em 22 de Setembro de 2006, a recorrente interpôs recurso para o IHMI da decisão da Divisão de Anulação.

8 Por decisão de 10 de Setembro de 2007 (a seguir «decisão impugnada»), a Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. Nessa decisão, salientava que a recorrente lhe pedia, nomeadamente, a anulação da decisão da Divisão de Anulação, na medida em que esta não terá verificado se a requerente da nulidade tinha demonstrado a utilização das suas marcas. Em resposta, a Câmara de Recurso sublinhou que a Divisão de Anulação tinha correctamente considerado que não lhe assistia o direito de apreciar se a utilização das marcas anteriores da requerente da nulidade era conforme com o artigo 56.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 57.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009), na falta de um pedido expresso de prova da utilização formulado pela recorrente no decurso do processo de anulação. A Câmara de Recurso indicou ainda que tal pedido não podia ser apresentado pela primeira vez na fase do recurso da decisão da Divisão de Anulação (n.os 17 a 21 da decisão impugnada).

Pedidos das partes

9 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão recorrida;

— condenar o IHMI nas despesas.

10 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

11 A recorrente invoca dois fundamentos de recurso: o primeiro é relativo à violação do artigo 56.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 e o segundo à violação do artigo 52.º, n.º 1, alínea a), e do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 [actuais artigo 53.º, n.º 1, alínea a), e artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009]. Convém começar por analisar o primeiro fundamento.

Argumentos das partes

12 A recorrente sustenta que a apresentação voluntária de provas pela requerente da nulidade tornou inútil qualquer pedido formal de prova da utilização da sua parte, e isto em aplicação do artigo 56.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94. Considera que a Câmara de Recurso violou estas disposições ao recusar-se a examinar as objecções suscitadas pela recorrente relativamente aos documentos apresentados pela requerente da nulidade, no seu pedido de nulidade e na sequência desta, para provar a utilização das suas marcas anteriores. Entende que estas objecções eram confortadas pela decisão da Divisão de Oposição, de 2 de Março de 2004, relativa à marca nominativa PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA da requerente da nulidade, tomada num processo paralelo, na qual a Divisão de Oposição declarou que vários documentos apresentados pela requerente da nulidade não bastavam para provar a utilização séria. Esta decisão foi, segundo a recorrente, confirmada pela decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 28 de Fevereiro de 2005 (processo R 335/2004-1). A recorrente alega ainda que o presente processo é distinto daquele sobre o qual se pronunciou o Tribunal de Primeira Instância no acórdão 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), no qual a oponente, por sua própria iniciativa, tinha apresentado provas a fim de demonstrar a notoriedade e não a utilização séria da marca anterior.

13 O IHMI confirma que a questão da utilização séria da marca espanhola anterior, PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, foi realmente evocada num processo paralelo de oposição. O IHMI salienta, porém, que este processo ainda estava pendente quando foi apresentado o pedido de nulidade em 10 de Janeiro de 2005, na medida em que a decisão da Primeira Câmara de Recurso foi proferida um mês depois, ou seja, em 28 de Fevereiro de 2005.

14 Segundo o IHMI, a requerente da nulidade considerava que os documentos apresentados em apoio do seu pedido iriam convencer a recorrente de que seria inútil uma segunda discussão a respeito da utilização. A requerente da nulidade procurava assim evitar que a recorrente apresentasse um pedido formal de prova da utilização. Portanto, a recorrente deveria ter precisado que tinha a intenção de submeter esta questão à Divisão de Anulação, para que esta apreciasse o carácter sério da utilização das marcas anteriores, antes de contestar o valor probatório dos documentos apresentados a esse respeito pela requerente da nulidade. Nesse caso, a Divisão de Anulação teria então dirigido uma notificação oficial à requerente da nulidade, nos termos da qual lhe seria concedido um prazo para apresentar provas da utilização. Tal solicitação oficial por parte do IHMI poderia ter incitado a requerente da nulidade a interrogar-se se os documentos juntos ao seu pedido de nulidade constituíam, à primeira vista, provas concludentes da utilização séria.

15 No plano dos princípios, o IHMI alega que o pedido de prova da utilização deve ser formulado expressamente por duas razões essenciais. Em primeiro lugar, um pedido formal de prova da utilização transfere o ónus da prova desta utilização para o titular da marca anterior. Em segundo lugar, este pedido confere ao IHMI a competência para determinar se a referida utilização é ou não séria. Esta questão deve ser resolvida antes da decisão de mérito sobre a oposição ou sobre o pedido de nulidade. A partir do momento em que o IHMI dispõe desta competência, pondera os elementos de prova e pronuncia-se sobre o seu valor sem estar vinculado por um eventual acordo entre as partes sobre um determinado ponto. Pouco importa que a recorrente conteste ou não o valor probatório das provas da utilização produzidas pela requerente da nulidade em resposta a um pedido de prova da utilização: o IHMI está habilitado a formar a sua própria opinião sobre estas provas e a rejeitar o pedido de nulidade se considerar que essas provas não confirmam a utilização séria da marca anterior. Inversamente, enquanto o pedido de prova da utilização não produzir o seu efeito, a saber, o de

desencadear a competência do IHMI para examinar a prova da utilização, este não pode tomar posição sobre a questão e deve presumir que a marca anterior é utilizada.

16 No caso em apreço, o IHMI sustenta que a simples refutação do alcance da utilização das marcas anteriores pela recorrente não constitui um pedido formal de prova da utilização na acepção do artigo 56.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94. Esta interpretação é corroborada por uma interpretação literal da referida disposição, a qual, referindo-se a um «pedido do titular da marca comunitária», exige um pedido formal para permitir ao IHMI pronunciar-se sobre a questão da utilização séria das marcas anteriores. De igual modo, resulta da jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância que, na falta de um pedido «expresso», o IHMI não é competente para se pronunciar sobre o carácter sério da utilização da marca ou das marcas anteriores [v., no tocante ao processo de oposição definido pelo 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), acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 22 de Março de 2007, Saint-Gobain Pam/IHMI — Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Colect., p. II-757, n.º 34]. O acórdão MUNDICOR, n.º 12 *supra*, é explícito a este respeito. É certo que nesse processo o Tribunal realçou que as provas documentais produzidas voluntariamente pela oponente visavam demonstrar a notoriedade da marca anterior. Porém, se esses documentos tivessem tido por objecto demonstrar a utilização séria da marca anterior, o resultado teria sido idêntico, como resulta claramente dos n.os 42 e 43 desse acórdão, aplicáveis por analogia ao processo de nulidade.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

17 O artigo 56.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 dispõe:

«2. A pedido do titular da marca comunitária, o titular de uma marca comunitária anterior, parte no processo de anulação, terá de provar que, nos cinco anos anteriores à

data do pedido de anulação, a marca comunitária anterior foi objecto de utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se fundamenta o pedido de nulidade […] Por outro lado, se a marca comunitária anterior estava registada há, pelo menos, cinco anos à data de publicação do pedido de marca comunitária, o titular da marca comunitária anterior terá igualmente de provar que nessa data se encontravam preenchidas as condições enunciadas no n.º 2 do artigo 43.º Na falta dessa prova, o pedido de anulação será rejeitado […]

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

18 No caso em apreço, por sua própria iniciativa, a requerente da nulidade juntou ao seu pedido de 10 de Janeiro de 2005 provas referentes à utilização das suas marcas anteriores (pedido de nulidade, citado pela recorrente, p. 200 do processo entregue pelo IHMI no Tribunal).

19 Nas suas observações sobre o pedido de nulidade enviadas ao IHMI em 21 de Julho de 2005, a recorrente afirmou que estas provas não eram suficientes para demonstrar uma utilização séria (observações sobre o pedido de nulidade, citadas pela recorrente, p. 361 do processo entregue pelo IHMI no Tribunal).

20 A recorrente salienta igualmente, nas suas observações, que as suas objecções relativamente aos documentos apresentados pela requerente da nulidade são confortadas pela decisão de 28 de Fevereiro de 2005 da Primeira Câmara de Recurso do IHMI (processo R 335/2004-1), que se pronunciou sobre estes mesmos documentos e considerou que não eram suficientes para demonstrar a utilização séria da marca PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA. As referidas observações terminavam com um pedido à Divisão de Anulação para que rejeitasse o pedido de nulidade apresentado

pela requerente da nulidade (observações sobre o pedido de nulidade, citadas pela recorrente, p. 364 do processo entregue pelo IHMI no Tribunal).

21 Em resposta a estas observações, a requerente da nulidade apresentou, por carta de 3 de Outubro de 2005, documentos suplementares relativos à prova da utilização (resposta às observações sobre o pedido de nulidade, citada pela recorrente, p. 386 do processo entregue pelo IHMI no Tribunal).

22 Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso pronunciou-se sobre a prova da utilização séria nos termos do artigo 56.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, alegando, por um lado, que a Divisão de Anulação tinha correctamente considerado que, na falta de um pedido expresso de prova da referida utilização formulado pela recorrente no decurso do processo de anulação, não lhe assistia o direito de apreciar se a utilização das marcas anteriores da requerente era conforme com as referidas disposições e, por outro lado, que tal pedido não podia ser apresentado pela primeira vez na fase do recurso interposto da decisão da Divisão de Anulação (v. n.º 8 *supra*).

23 Para o IHMI, a falta de um pedido expresso de prova da referida utilização, o qual deveria, por exemplo, ter sido formulado pela recorrente quando o IHMI a convidou a apresentar as suas observações a respeito do pedido de nulidade, teve como consequência privá-la de qualquer possibilidade de contestar a utilização séria da marca anterior invocada em apoio do pedido de nulidade. No presente caso, o IHMI recusou-se a equiparar as observações apresentadas sobre esta questão pela recorrente na sua resposta ao pedido de nulidade a um pedido expresso na acepção do artigo 56.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94.

24 Tal abordagem não tem em conta os elementos pertinentes comunicados sobre este ponto atempadamente pelas partes à Divisão de Anulação e, subsequentemente, à Câmara de Recurso.

25 No plano dos princípios, importa definir do seguinte modo a lógica do mecanismo previsto pelo artigo 56.º do Regulamento n.º 40/94 no que se refere ao processo de nulidade, o qual remete igualmente para o artigo 43.º do referido regulamento no que respeita ao processo de oposição:

— o titular de uma marca anterior só é obrigado a provar a utilização da sua marca se esta utilização for contestada pelo titular da marca cuja nulidade é pedida;

— na falta de tal contestação, o IHMI pode limitar-se a apreciar a existência de um risco de confusão sem proceder ao exame da prova da utilização;

— perante tal contestação da utilização, quer esta seja feita por meio de um pedido de prova da utilização apresentado pelo titular da marca cuja nulidade é pedida ou por meio de contestação por este último dos elementos de prova apresentados para esse efeito pelo titular da marca anterior, o IHMI é obrigado a apreciar a questão da prova da utilização antes de proceder ao exame da existência de um risco de confusão.

26 No tocante à interpretação literal dos termos «[a] pedido do titular da marca comunitária» utilizada pelo artigo 56.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, cabe sublinhar que estes podem ser entendidos no sentido de que visam um pedido como o formulado nas observações da recorrente sobre o pedido de nulidade. De resto, este pedido foi perfeitamente compreendido pela requerente da nulidade, pois apresentou provas complementares a fim de responder à recorrente (v. n.º 21 *supra*).

27 No referente à jurisprudência invocada pelo IHMI, embora seja possível raciocinar por analogia a partir da jurisprudência relativa ao artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, que visa o processo de oposição, na medida em que estas disposições são semelhantes às definidas pelo artigo 56.º, n.ºs 2 e 3, do referido regulamento, que visa o processo de nulidade, esta jurisprudência não é, todavia, transponível para a situação factual do presente processo. Portanto, as conclusões do IHMI (v. n.º 16 *supra*) são erradas.

28 Com efeito, há que salientar que o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Março de 2005, L'Oréal/IHMI — Revlon (FLEXI AIR) (T-112/03, Colect., p. II-949), citado na decisão impugnada, recorda que, em conformidade com o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, para efeitos do exame de uma oposição deduzida por força do artigo 42.º deste mesmo regulamento (actual artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009), se presume que a marca anterior é objecto de utilização séria enquanto não for apresentado um pedido do requerente no sentido de ser provada tal utilização. A apresentação desse pedido tem pois por efeito fazer recair sobre o oponente o ónus da prova da utilização séria (ou a existência de motivos justificados para a não utilização), sob pena de rejeição da sua oposição. Para que tal efeito se produza, o pedido deve ser formulado expressa e atempadamente no IHMI (acórdão FLEXI AIR, já referido, n.º 24, citando o acórdão MUNDICOR, n.º 12 *supra*, n.º 38; acórdão PAM PLUVIAL, n.º 16 *supra*, n.º 34).

29 Pelas razões indicadas no n.º 26 *supra*, o pedido de prova da utilização foi formulado pela recorrente expressa e atempadamente. Em todo o caso, foi perfeitamente compreendido pela requerente, que lhe respondeu na sua resposta às observações apresentadas pela recorrente a esse propósito.

30 Neste contexto, a referência feita no n.º 18 da decisão impugnada ao acórdão FLEXI AIR, n.º 28 *supra* (n.º 28), segundo o qual, em princípio, a recorrente deveria ter pedido a prova da utilização séria da marca anterior no prazo fixado pelo IHMI para apresentar observações em resposta ao acto de oposição, não basta para considerar que a recorrente não apresentou um pedido relativo à prova da utilização. Pelo contrário, o

exame das observações apresentadas em resposta ao pedido de nulidade permite concluir que tal pedido de prova da utilização foi realmente formulado nesse documento.

31 No que respeita ao acórdão MUNDICOR, n.º 12 *supra*, importa referir que este, após ter exposto os princípios recordados no n.º 28 *supra*, concluiu que «a falta de prova de utilização séria só pode ser sancionada por rejeição da oposição no caso de essa prova ter sido exigida expressa e atempadamente pelo requerente [da marca comunitária] no IHMI» (n.º 39). Nesse processo, o Tribunal de Primeira Instância constatou que nunca foi apresentado no IHMI um pedido na acepção do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, tendo esclarecido que «[e]sta conclusão não pode ser infirmada pelo argumento da recorrente de que o motivo para não ter requerido a prova da utilização foi o de que a Iberia tinha apresentado *motu proprio* na Divisão de Oposição documentação que demonstrava a utilização de marcas anteriores sob forma distinta daquela em que tinham sido registadas» (n.º 42). Sobre este ponto, o Tribunal realçou ainda que este argumento carecia claramente de fundamento, pois resultava dos autos que a documentação em causa tinha sido apresentada pela Iberia na Divisão de Oposição não para provar a utilização das suas marcas anteriores mas sim a notoriedade das referidas marcas e, assim, fundamentar a existência de um risco de confusão na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Ora, segundo o Tribunal, a apresentação da referida documentação não podia em caso algum substituir a exigência de pedido expresso do requerente, tendo como objecto a prova da utilização séria, para que a questão dessa utilização devesse ser apreciada e decidida pelo IHMI (n.º 43).

32 No caso em apreço, a situação não é comparável à que conduziu ao acórdão MUNDICOR, n.º 12 *supra*. Efectivamente, no presente processo, houve um debate contraditório entre as partes no respeitante à questão da utilização da marca anterior. Iniciado com o pedido de nulidade, esse debate foi expressamente abordado pela recorrente tanto nas suas observações relativas a este pedido como na sequência destas observações, sem que a requerente da nulidade se tenha podido equivocar quanto à natureza do debate.

33 Consequentemente, tendo em conta as observações apresentadas pela recorrente a propósito da utilização séria da marca anterior em resposta às observações feitas sobre este ponto pela requerente da nulidade e na sequência das quais a referida requerente apresentou novos elementos de prova a esse respeito, a Câmara de Recurso violou o artigo 56.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, quando considerou na decisão impugnada que a questão da utilização séria da marca anterior não tinha de ser examinada pela Divisão de Anulação.

34 Resulta destes elementos que a decisão impugnada deve ser anulada, sem ser necessário examinar o segundo fundamento relativo à violação do artigo 52.º, n.º 1, alínea a), e do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, uma vez que a questão da prova da utilização precede a da apreciação do risco de confusão que é evocada neste segundo fundamento.

Quanto às despesas

35 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

36 Tendo o IHMI sido vencido e tendo a recorrente pedido a sua condenação nas despesas, há que condená-lo a suportar as suas próprias despesas e as despesas efectuadas pela recorrente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Terceira Secção)

decide:

1) **A decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 10 de Setembro de 2007 (processo R 1245/2006-2) é anulada.**

2) **O IHMI suportará as suas próprias despesas e as despesas efectuadas pela Harwin International LLC.**

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 12 de Junho de 2009.

Assinaturas