ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

16 de Dezembro de 2008 *

Nos processos apensos T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06,

Budějovický Budvar, národní podnik, com sede em Česke Budějovice (República Checa), representada por F. Fajgenbaum e C. Petsch, advogados,

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 na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal de Primeira Instância,

* Língua do processo: inglês.

Anheuser-Busch, Inc., com sede em Saint Louis, Missouri (Estados Unidos), representada inicialmente por V. von Bomhard, A. Renck, B. Goebel e A. Pohlmann, e em seguida por V. von Bomhard, A. Renck e B. Goebel, advogados,

que tem por objecto recursos interpostos das decisões da Segunda Câmara de Recurso do IHMI, proferidas em 14 de Junho (processo R 234/2005-2), 28 de Junho (processos R 241/2005-2 e R 802/2004-2) e 1 de Setembro de 2006 (processo R 305/2005-2), relativas a processos de oposição entre a Budějovický Budvar, národní podnik e a Anheuser-Busch, Inc.,

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

composto por: V. Tiili, presidente, F. Dehousse (relator) e I. Wiszniewska-Białecka, juízes,

secretário: K. Pocheć, administradora,

vistas as petições apresentadas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 26 de Agosto (processo T-225/06), 15 de Setembro (processos T-255/06 e T-257/06) e 14 de Novembro de 2006 (processo T-309/06),

vistas as contestações do IHMI apresentadas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 30 de Janeiro (processo T-225/06), 20 de Fevereiro (processo T-257/06), 26 de Abril (processo T-255/06) e 27 de Abril de 2007 (processo T-309/06),

vistas as respostas da Anheuser-Bush, Inc. apresentadas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 30 de Janeiro (processo T-225/06), 28 de Fevereiro (processo T-257/06), 7 de Maio (processo T-255/06) e 24 de Maio de 2007 (processo T-309/06),

visto o despacho do presidente da Primeira Secção do Tribunal de Primeira Instância, de 25 de Fevereiro de 2008, relativo à apensação dos presentes processos para efeitos de fase oral, nos termos do artigo 50.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância,

após a audiência de 1 de Abril de 2008,

profere o presente

Acórdão

Quadro jurídico

A — *Direito internacional*

1 Os artigos 1.º a 5.º do Acordo de Lisboa para a Protecção das Denominações de Origem e seu Registo Internacional (a seguir «Acordo de Lisboa»), de 31 de Outubro de 1958, revisto em Estocolmo em 14 de Julho de 1967 e modificado em 28 de Setembro de 1979, dispõem:

«*Artigo 1.º*

Os países a que se aplica o presente Acordo constituem-se em União Particular no âmbito da União para a Protecção da Propriedade Industrial.

Obrigam-se a proteger nos seus territórios, nos termos do presente Acordo, as denominações de origem dos produtos de outros países da União Particular, reconhecidas e protegidas como tal no país de origem e registadas na Secretaria Internacional da propriedade intelectual […], visada na Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual […]

Artigo 2.º

1. Entende-se por denominação de origem, no sentido do presente Acordo, a denominação geográfica de um país, de uma região ou de uma localidade que serve para designar um produto dele originário cuja qualidade ou características são devidas exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os factores naturais e os factores humanos.

2. O país de origem é aquele cujo nome, ou no qual está situada a região ou a localidade cujo nome constitui a denominação de origem que deu ao produto a sua notoriedade.

Artigo 3.º

A protecção será assegurada contra qualquer usurpação ou imitação, ainda que se indique a verdadeira origem do produto ou que a denominação seja usada em tradução ou acompanhada de expressões como 'género', 'tipo', 'maneira', 'imitação' ou outras semelhantes.

Artigo 4.º

As disposições do presente [A]cordo não excluem de modo algum a protecção já existente a favor das denominações de origem em cada um dos países da União Particular, em virtude de outros instrumentos internacionais, tais como a Convenção de Paris para a protecção da propriedade industrial de 20 de Março de 1883 e suas revisões subsequentes e o Acordo de Madrid de 14 de Abril de 1891 relativo à repressão das indicações de proveniência falsas ou falaciosas sobre os produtos e suas revisões subsequentes, ou em virtude da legislação nacional ou da jurisprudência.

Artigo 5.º

1. O registo das denominações de origem será efectuado na Secretaria Internacional, a requerimento das Administrações dos países da União Particular, em nome das pessoas físicas ou morais, públicas ou privadas, titulares do direito de usar essas denominações segundo a sua legislação nacional.

2. A Secretaria Internacional notificará sem demora os registos às Administrações dos diversos países da União Particular e publicá-los-á num compêndio periódico.

3. As Administrações dos países poderão declarar que não podem assegurar a protecção de uma denominação de origem cujo registo lhes tenha sido notificado, mas apenas quando a sua declaração for notificada à Secretaria Internacional, com indicação dos motivos dentro do prazo de um ano a contar da data da recepção da notificação do registo, e sem que esta declaração possa prejudicar, no país em causa, outras formas de protecção da denominação a que o seu titular possa pretender, de harmonia com o artigo 4.º anterior.

[…]»

2 As regras 9 e 16 do Regulamento de Execução do Acordo de Lisboa, entrado em vigor em 1 de Abril de 2002, prevêem o seguinte:

«Regra 9

Declaração de recusa

1) As declarações de recusa serão notificadas à Secretaria Internacional pela administração competente do país contratante em relação ao qual a recusa é emitida, devendo ser assinadas por essa administração.

[…]

Regra 16

Invalidação

1) Quando os efeitos de um registo internacional forem declarados nulos ou anulados num país contratante e a declaração de nulidade ou anulação não puder ser objecto de recurso, a administração competente desse país deverá notificar essa invalidação à Secretaria Internacional.

[…]»

3 Os artigos 1.º e 2.ºdo Tratado relativo à protecção das indicações de proveniência, denominações de origem e outras denominações relativas à proveniência de produtos agrícolas e industriais, celebrado em 11 de Junho de 1976 entre a Áustria e a República Socialista da Checoslováquia, que é desde então parte integrante da ordem jurídica da República Checa (a seguir «convenção bilateral») dispõem o seguinte:

«*Artigo 1.º*

Cada um dos Estados contratantes se obriga a adoptar todas as medidas necessárias para proteger eficazmente contra a concorrência desleal na vida comercial as indicações de proveniência, denominações de origem e outras denominações relativas

à proveniência de produtos agrícolas e industriais incluídos nas categorias previstas no artigo 5.º e especificadas no acordo previsto no artigo 6.º, bem como os nomes e ilustrações mencionados nos artigos 3.º, 4.º e 8.º, n.º 2.

Artigo 2.º

Consideram-se indicações de proveniência, denominações de origem e demais denominações relativas à proveniência, na acepção do presente Tratado, todas as indicações que directa ou indirectamente se referem à proveniência dos produtos. Trata-se, de modo geral, de uma designação geográfica. Pode, porém, tratar-se também de menções de outro tipo que, nos meios interessados do país de origem, sejam entendidas, em conexão com o produto assim designado, como referência ao país de proveniência. As referidas denominações podem conter, além da referência à origem do produto numa determinada área geográfica, também informações sobre a qualidade do produto. Tais propriedades particulares do produto serão exclusiva ou predominantemente a consequência de influências geográficas ou humanas.»

4 O artigo 5.º, n.º 1, B 2, da convenção bilateral inclui as cervejas nas categorias de produtos checos abrangidos pela protecção assegurada por esta convenção.

5 Nos termos do artigo 6.º da convenção bilateral, «as denominações relativas a produtos, a que se apliquem as disposições dos artigos 2.º e 5.º, que beneficiam da protecção do Tratado e que não são, assim, denominações genéricas serão enumeradas no acordo que deverá ser celebrado entre os governos dos dois Estados contratantes».

6 O artigo 16.º, n.º 3, da convenção bilateral dispõe que as duas partes contratantes podem denunciá-la mediante pré-aviso com a antecedência mínima de um ano, formulado por escrito e por via diplomática.

7 Nos termos do artigo 6.º da convenção bilateral, foi celebrado em 7 de Junho de 1979 um acordo sobre a sua aplicação (a seguir «acordo bilateral»). O anexo B do acordo bilateral contém, no que se refere às «denominações checoslovacas para produtos agrícolas e industriais», na categoria «cerveja», a denominação «Bud».

B — *Direito comunitário*

8 Os artigos 8.º e 43.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), alterado, estão assim redigidos:

«*Artigo 8.º*

Motivos relativos de recusa

[…]

4. Após oposição do titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local, será recusado o pedido de registo da marca quando e na medida em que, segundo a legislação comunitária ou o direito do Estado-Membro aplicável a esse sinal:

a) Tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depósito do pedido de marca comunitária ou, se for caso disso, antes da data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca comunitária;

b) Esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.

[…]

Artigo 43.º

Exame da oposição

1. No decurso do exame da oposição, o instituto convidará as partes, sempre que tal se revele necessário, a apresentarem observações sobre comunicações suas ou das outras partes, num prazo a fixar pelo instituto.

2. A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição, provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objecto de uma utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição será rejeitada. Se a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços.

3. O n.º 2 é aplicável às marcas nacionais anteriores referidas no n.º 2, alínea a), do artigo 8.º, partindo-se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontre protegida.

[…]»

Antecedentes do litígio

A — *Pedidos de marca comunitário depositados pela Anheuser-Busch*

9 A Anheuser-Busch, Inc. depositou em 1 de Abril de 1996, 28 de Julho de 1999, 11 de Abril e 4 de Julho de 2000, quatro pedidos de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) (respectivamente n.os 24711, 1257849, 1603539 e 1737121), ao abrigo do Regulamento n.º 40/94.

10 O pedido de registo n.º 1257849 (a seguir «pedido de registo n.º 1»), tinha por objecto a marca figurativa seguinte:



11 Os produtos para os quais o registo da marca figurativa foi pedido pertencem às classes 16, 21, 25 e 32 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, revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— classe 16: «Papel, cartão e produtos nestas matérias, incluídos na classe 16; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes), para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução ou de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem (incluídas na classe 16); cartas de jogar; caracteres de imprensa; clichés (estereótipos)»;

— classe 21: «Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha (não em metais preciosos nem em plaqué); pentes e esponjas; escovas (com excepção dos

pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; palha-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção do vidro de construção); vidraria, porcelana e faiança (incluídas na classe 21)»;

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

— classe 32: «Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas».

12 O pedido de registo da marca figurativa foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 34/00, de 2 de Maio de 2000.

13 Três pedidos de registo, os n.os 24711, 1603539 e 1737121, tinham por objecto a marca nominativa BUD (a seguir, respectivamente, «pedido de registo n.º 2», «pedido de registo n.º 3» e «pedido de registo n.º 4»).

14 Os produtos e serviços para os quais o registo da marca nominativa foi pedido pertencem às classes 32 (quanto ao pedido de registo n.º 2), 32 e 33 (quanto ao pedido de

registo n.º 3), e 35, 38, 41 e 42 (quanto ao pedido de registo n.º 4) na acepção do acordo de Nice e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— classe 32: «Cervejas, 'ale', 'porter', bebidas alcoólicas e não alcoólicas feitas com malte» (quanto ao pedido de registo n.º 2) e «Cervejas» (quanto ao pedido de registo n.º 3);

— classe 33: «Bebidas alcoólicas»;

— classe 35: «Criação de bases de dados, recolha de dados e informações em bases de dados»;

— classe 38: «Telecomunicações, nomeadamente disponibilização e fornecimento de dados e prestação de informações, fornecimento e comunicação da informação armazenada em bases de dados»;

— classe 41: «Educação, divertimento»;

— classe 42: «Serviços de restaurante, bar e pub; exploração de uma base de dados».

15 Os pedidos de registo da marca nominativa BUD foram publicados no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 93/98, de 7 de Dezembro de 1998 (quanto ao pedido de registo n.º 2), n.º 19/01, de 26 de Fevereiro de 2001 (quanto ao pedido de registo n.º 3), e n.º 22/01, de 5 de Março de 2001 (quanto ao pedido de registo n.º 4).

B — *Oposições aos pedidos de marca comunitária*

16 Em 1 de Agosto de 2000 (quanto ao pedido de registo n.º 1), 5 de Março de 1999 (quanto ao pedido de registo n.º 2), 22 de Maio de 2001 (para o pedido de registo n.º 3) e 5 de Junho de 2001 (quanto ao pedido de registo n.º 4), a sociedade Budějovický Budvar, národní podnik, com sede na República Checa (a seguir «Budvar»), deduziu oposições ao abrigo do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94 relativamente à totalidade dos produtos especificados nos pedidos de registo.

17 Em apoio destas oposições, a Budvar invocou, antes de mais, com fundamento no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, uma marca internacional figurativa n.º 361 566, registada para «todo o tipo de cerveja branca e preta», com efeitos na Áustria, no Benelux e em Itália e com a seguinte representação:



18 A Budvar invocou, seguidamente, com base no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, uma denominação de origem «bud» (denominação de origem n.º 598), registada em 10 de Março de 1975, para cerveja, na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), com efeitos em França, Itália e Portugal, ao abrigo do Acordo de Lisboa.

19 Por outro lado, no âmbito dos pedidos de registo n.os 1, 2 e 3, a Budvar invocou igualmente uma denominação de origem «bud», protegida na Áustria, para a cerveja, ao abrigo da convenção bilateral.

C — *Decisões da Divisão de Oposição*

20 Por decisão de 16 de Julho de 2004 (n.º 2326/2004), proferida no quadro do pedido de registo n.º 4, a Divisão de Oposição admitiu parcialmente a oposição deduzida contra o registo da marca pedida.

21 A Divisão de Oposição considerou, em primeiro lugar, que a Budvar tinha provado possuir um direito sobre a denominação de origem «bud» em França, Itália e Portugal.

22 Em segundo lugar, no que se refere à Itália e Portugal, a Divisão de Oposição considerou que os argumentos adiantados pela Budvar não eram suficientemente precisos para determinar o âmbito da protecção invocada a título dos direitos nacionais desses dois Estados-Membros.

23 Em terceiro lugar, considerando que os «serviços de restaurante, bar e pub», designados no pedido de registo n.º 4 (classe 42), eram semelhantes à «cerveja», abrangida pela denominação de origem «bud», a Divisão de Oposição concluiu que existia um risco de confusão na medida em que os sinais em causa eram idênticos.

24 Em quarto lugar, quanto aos outros produtos, e no âmbito do direito francês aplicável ao caso, a Divisão de Oposição indicou que a Budvar não conseguira demonstrar como podia a utilização da marca pedida enfraquecer ou desviar a notoriedade da denominação de origem em causa, no caso de produtos diferentes.

25 Por conseguinte, a Divisão de Oposição admitiu a oposição deduzida pela Budvar, no que se refere aos «serviços de restaurante, bar e pub» (classe 42) do pedido de registo n.º 4.

26 Por decisões de 12 de Dezembro de 2004 (n.os 4474/2004 e 4475/2004) e de 26 de Janeiro de 2005 (n.º 117/2005), a Divisão de Oposição rejeitou as oposições deduzidas contra os registos das marcas que são objecto, respectivamente, dos pedidos de registo n.os 1, 3 e 2.

27 A Divisão de Oposição considerou, no essencial, que não tinha sido feita prova de que a denominação de origem «bud», no que toca à Áustria, à França, à Itália e a Portugal, fosse um sinal utilizado na vida comercial com um alcance não apenas local. Para chegar a esta conclusão, a Divisão de Oposição considerou que cabia aplicar os mesmos critérios que os previstos no artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, interpretado à luz da regra 22, n.os 2 e 3, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO L 303, p. 1), respeitantes à prova da «utilização séria» das marcas anteriores que pode ser invocada para fundamentar uma oposição.

D — *Decisões da Segunda Câmara de Recurso do IHMI*

28 Em 21 de Fevereiro e em 18 de Março de 2005, a Budvar interpôs três recursos das decisões da Divisão de Oposição que rejeitaram as oposições deduzidas no âmbito dos pedidos de registo n.os 1, 2 e 3 (respectivamente decisões n.os 4474/2004, 117/2005 e 4475/2004 da Divisão de Oposição).

29 Em 8 de Setembro de 2004, a Anheuser-Busch interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição que admitiu parcialmente, no que toca aos «serviços de restaurante, bar e pub» (classe 42), a oposição deduzida no âmbito do pedido de registo n.º 4 (decisão n.º 2326/2004 da Divisão de Oposição). A Budvar pediu, por seu turno, a anulação da decisão da Divisão de Oposição, na parte em que rejeitou a oposição relativamente aos outros serviços compreendidos nas classes 35, 38, 41 e 42.

30 Por três decisões proferidas em 14 de Junho (processo R 234/2005-2), 28 de Junho (processo R 241/2005-2) e 1 de Setembro de 2006 (processo R 305/2005-2), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento aos recursos interpostos pela Budvar no âmbito dos pedidos de registo n.os 1, 2 e 3.

31 Por decisão proferida em 28 de Junho de 2006 (processo R 802/2004-2), a Câmara de Recurso deu provimento ao recurso interposto pela Anheuser-Busch no âmbito do pedido de registo n.º 4 e rejeitou, na totalidade, a oposição deduzida pela Budvar.

32 As decisões proferidas em 28 de Junho (processos R 241/2005-2 e R 802/2004-2) e 1 de Setembro de 2006 (processo R 305/2005-2) remeteram para os fundamentos que constam da decisão de 14 de Junho de 2006 (processo R 234/2005-2).

33 Nas quatro decisões (a seguir «decisões impugnadas»), a Câmara de Recurso salientou, antes de mais, que a Budvar parecia já não se referir à marca figurativa internacional n.º 361 566 para fundamentar as suas oposições, mas unicamente à denominação de origem «bud».

34 Em seguida, a Câmara de Recurso considerou, no essencial, em primeiro lugar, que era difícil conceber que o sinal BUD pudesse ser considerado uma denominação de origem, ou mesmo uma indicação indirecta de proveniência geográfica. A Câmara de Recurso concluiu que uma oposição não podia proceder, nos termos do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, com base num direito apresentado como uma denominação de origem mas que, de facto, não o era.

35 Em segundo lugar, a Câmara de Recurso, ao aplicar por analogia as disposições do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 e a regra 22 do Regulamento n.º 2868/95, considerou insuficientes as provas fornecidas pela Budvar quanto à utilização da denominação de origem «bud» na Áustria, em França, em Itália e em Portugal.

36 Em terceiro lugar, a Câmara de Recurso considerou que a oposição improcedia também porque a Budvar não tinha demonstrado que a denominação em causa lhe conferia o direito de proibir a utilização do termo «bud», como marca, na Áustria ou em França.

Tramitação processual e pedidos das partes

37 Com base no relatório do juiz-relator, o Tribunal (Primeira Secção) decidiu dar início à fase oral do processo e, no âmbito das medidas de organização do processo, convidou as partes a responderem a determinadas perguntas, pedido a que as mesmas acederam dentro do prazo fixado.

38 As partes foram ouvidas em alegações e nas respostas às perguntas que lhes foram feitas oralmente na audiência de 1 de Abril de 2008.

39 Nos processos T-225/06, T-255/06 e T-309/06, a Budvar conclui pedindo que o Tribunal de digne:

— declarar que o IHMI não deveria ter procedido à publicação dos pedidos de registo em causa, devido à existência de motivos absolutos de recusa.

40 Por outro lado, em cada um dos processos, a Budvar conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— declarar a incompetência da Câmara de Recurso para apreciar a validade «substancial» dos direitos anteriores invocados no âmbito da oposição;

— declarar que a decisão impugnada está ferida de ilegalidade e viola o princípio da igualdade de tratamento no IHMI, devido à interpretação errada da expressão «outro sinal utilizado na vida comercial» usada no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94;

— consequentemente, declarar que os documentos juntos aos autos demonstram a utilização do sinal BUD como denominação de origem e, na medida do necessário, que a denominação de origem «bud» constitui indubitavelmente um sinal utilizado na vida comercial, na acepção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94;

— declarar que os requisitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 estão preenchidos;

— decidir:

— a anulação da decisão impugnada;

— o indeferimento do pedido de registo da marca comunitária em causa;

— a remessa do acórdão do Tribunal de Primeira Instância ao IHMI;

— a condenação da Anheuser-Busch nas despesas.

41 Na audiência, a Budvar completou os seus pedidos requerendo que o IHMI e a Anheuser-Busch sejam condenados nas despesas.

42 Em cada um dos processos, o IHMI e a Anheuser-Busch concluem pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a Budvar nas despesas.

43 Tendo as partes sido ouvidas, na audiência, sobre a eventual apensação dos presentes processos para efeitos do acórdão, o Tribunal entende que deve proceder a esta apensação, nos termos do artigo 50.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância.

Questão de direito

A — *Quanto à admissibilidade e ao carácter operante de determinados pedidos da Budvar*

44 Antes de mais, como observa o IHMI nas suas peças processuais, a Budvar pede ao Tribunal de Primeira Instância, nos processos T-225/06, T-255/06 e T-309/06, que declare que o IHMI não deveria ter procedido à publicação dos pedidos de registo em causa, devido à existência de motivos absolutos de recusa. Ora, importa recordar que os motivos absolutos de recusa referidos no artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94 não devem ser examinados no âmbito de um processo de oposição e que este artigo não faz parte das disposições em relação às quais a legalidade da decisão impugnada deve ser apreciada [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Abril de 2003, Durferrit/ /IHMI — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Colect., p. II-1589, n.os 72 e 75]. Daqui resulta que este pedido da Budvar é inadmissível.

45 Em seguida, nos seus primeiro, segundo, terceiro e quarto pedidos em todos os processos, a Budvar tem na realidade por objectivo que o juiz comunitário reconheça a justeza de determinados fundamentos invocados em apoio do seu recurso. Ora, resulta de jurisprudência assente que tais pedidos devem ser julgados inadmissíveis (acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de Julho de 1989, Jaenicke Cendoya/Comissão, 108/88, Colect., p. 2711, n.os 8 e 9; acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 1996, Air France/Comissão, T-358/94, Colect., p. II-2109, n.º 32, e despacho do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Maio de 2008, Lactalis Gestion Lait e Lactalis Investissements/Conselho, T-29/07, não publicado na Colectânea, n.º 16). Daqui resulta que estes pedidos da Budvar são inadmissíveis.

46 Por outro lado, como sustenta o IHMI nas suas peças processuais, há que declarar que, com o seu sexto pedido em todos os processos, destinado ao «indeferimento do pedido de registo da marca comunitária em causa», a Budvar pede, no essencial, ao Tribunal de Primeira Instância que dirija uma injunção ao IHMI. Contudo, em conformidade com o artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94, o IHMI deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do tribunal comunitário. Por isso, não cabe ao Tribunal dirigir

ao IHMI uma injunção [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância 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 23 de Outubro de 2002, Institut für Lernsysteme/ /IHMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Colect., p. II-4301, n.º 19]. Resulta daqui que este pedido da Budvar é inadmissível.

47 Por último, no sétimo pedido em todos os processos, a Budvar pede ao Tribunal de Primeira Instância que remeta ao IHMI o acórdão a proferir. Ora, resulta do artigo 55.º do Estatuto do Tribunal de Justiça que, independentemente dos pedidos apresentados pelas partes a este propósito, «[a]s decisões do Tribunal de Primeira Instância que ponham termo à instância, conheçam parcialmente do mérito da causa ou ponham termo a um incidente processual relativo a uma excepção de incompetência ou a uma questão prévia de inadmissibilidade são notificadas pelo secretário do Tribunal de Primeira Instância a todas as partes». Por outro lado, o artigo 82.º, n.º 2 do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância especifica que «[o] original do acórdão, assinado pelo presidente, pelos juízes que participaram na deliberação e pelo secretário, é selado e arquivado na Secretaria; cópia autenticada será notificada a cada uma das partes». Daí resulta que este pedido da Budvar é inoperante.

B — *Quanto ao mérito*

48 Após ter lembrado o historial da controvérsia que opõe as partes na lide, a Budvar invoca, no essencial, um fundamento único, baseado na violação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94.

49 O fundamento único da Budvar assenta em dois segmentos. No primeiro, a Budvar põe em causa a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual o sinal BUD não pode ser considerado constitutivo de uma denominação de origem. No segundo segmento, a Budvar contesta a apreciação da Câmara de Recurso de acordo com a qual os requisitos do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 não estavam, no caso presente, preenchidos.

1. *Quanto ao primeiro segmento, relativo à validade da denominação de origem «bud»*

a) Argumentos das partes

50 Recordando os termos dos n.os 19 a 22 da decisão proferida no processo R 234/2005-2, a Budvar indica que a Câmara de Recurso procedeu a um pretenso exame do sinal BUD para declarar que ele não constituía «na realidade uma denominação de origem».

51 Com base nisto, a Câmara de Recurso rejeitou a oposição, sem sequer ter apreciado se estavam preenchidos os requisitos do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94.

52 Esta prática, contrária ao Regulamento n.º 40/94, fere de ilegalidade as decisões impugnadas que, portanto, devem ser declaradas nulas.

53 Além disso, a Budvar sustenta que a denominação de origem «bud» não só é válida, como também está em vigor.

54 A este propósito, a Budvar considera, em primeiro lugar, que a Câmara de Recurso não tinha competência para decidir quanto à validade da denominação de origem em causa. As competências da Câmara de Recurso estão limitadas a determinar se um pedido de registo de marca comunitária é susceptível de violar direitos anteriores, de acordo com os requisitos previstos no artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94. A regulamentação relativa à marca comunitária não prevê a apreciação pelo IHMI da validade substancial do direito anterior invocado no quadro de um processo de oposição. Em tal processo, nos termos do artigo 20.º do Regulamento n.º 2868/95, o oponente deve provar «a existência, validade e âmbito da protecção da marca anterior ou direito anterior». Esta disposição prevê, portanto, que o oponente está apenas obrigado a produzir a prova da regularidade formal do título que opõe ao pedido de registo. Ao proceder ao exame do sinal BUD, para definir se é ou não susceptível de ser qualificado como denominação de origem, a Câmara de Recurso violou, assim, as disposições comunitárias pertinentes. A Budvar acrescenta que, no caso vertente, apresentou todos os documentos necessários susceptíveis de demonstrar a existência e a validade da denominação de origem «bud».

55 Em segundo lugar, a Budvar indica que, de qualquer modo, o sinal BUD constitui efectivamente uma denominação de origem. Referindo-se ao n.º 20 da decisão proferida pela Câmara de Recurso no processo R 234/2005-2, a Budvar esclarece que nenhuma disposição prevê que o sinal que constitui uma denominação de origem deva necessariamente reproduzir na íntegra um nome geográfico. No caso presente é, antes de mais, incontestável que a palavra «Budweis» (nome alemão de Česke Budějovice) corresponde ao nome da cidade em que a cerveja em causa é fabricada, isto é, à área de produção. O certificado de registo nacional define a denominação de origem «bud» como designando, nomeadamente, uma «cerveja branca» cujas qualidades e características consistem em ser «levemente amarga, com gosto adocicado e com um perfume específico», proveniente de Česke Budějovice. Por outro lado, a Budvar adianta que uma denominação de origem pode perfeitamente ser uma abreviação de uma denominação geográfica, ou mesmo uma palavra de fantasia ou da linguagem corrente, desde que a sua área de produção corresponda a uma área geográfica determinada. A Budvar remete, a este propósito, para o artigo 2.º, n.º 3, do Regulamento (CEE) n.º 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (JO L 208, p. 1), com a redacção aplicável no momento dos factos, para o

acórdão do Tribunal de Justiça de 25 de Outubro de 2005, Alemanha e Dinamarca/ /Comissão (C-465/02 e C-466/02, Colect., p. I-9115), e para determinadas denominações de origem registadas em França ou a nível comunitário. Nestas condições, não se pode sustentar validamente que o sinal BUD não constitua uma denominação de origem válida com o fundamento de que a palavra «bud» não corresponde rigorosamente a um lugar geográfico.

56 Em terceiro lugar, a Budvar nota que a denominação de origem em causa está em vigor na França e, no âmbito dos processos T-225/06, T-255/06 e T-309/06, também na Áustria. A Budvar recorda a este respeito que, em 27 de Janeiro de 1975, o Ministério da Agricultura e da Alimentação checo atribuiu à cerveja BUD a qualificação de denominação de origem. Por força dos compromissos internacionais concluídos pela República Checa, a protecção ligada à qualificação de denominação de origem foi designadamente atribuída ao sinal BUD em França (ao abrigo do Acordo de Lisboa) e na Áustria (ao abrigo da convenção bilateral). Embora esta denominação de origem seja contestada pela Anheuser-Busch, continua a ser protegida em França e na Áustria e aí continua a produzir os seus efeitos.

57 No tocante à França, a Budvar observa que, enquanto uma denominação de origem é reconhecida e protegida como tal no seu país de origem, as partes contratantes no Acordo de Lisboa estão obrigadas, nos termos do artigo 1.º, n.º 2, do referido acordo, a proteger no seu território a denominação de origem em causa. A França não notificou qualquer declaração de recusa de protecção da denominação de origem «bud», nos termos do artigo 5.º, n.º 3, do Acordo de Lisboa. Por outro lado, no que se refere ao facto de o Tribunal de grande instance de Strasbourg (França) ter declarado, em 30 de Junho de 2004, a invalidade no território francês dos efeitos do registo da denominação de origem «bud» ao abrigo do Acordo de Lisboa, a Budvar esclarece que essa decisão é actualmente objecto de recurso na Cour d'appel de Colmar (França). A decisão do Tribunal de grande instance de Strasbourg não reveste portanto, força de caso julgado. A denominação de origem «bud» continua a produzir os seus efeitos em França. A Budvar sustenta, neste contexto, que não existe no direito francês uma acção para a declaração de invalidade de uma denominação de origem e junta, quanto a este ponto, o parecer de um professor de direito. Além disso, a Budvar adianta que, posteriormente à decisão do Tribunal de grande instance de Strasbourg, o Institut national de la

propriété industrielle (INPI) francês recusou o registo, em 19 de Maio de 2005, da marca nominativa BUD requerida em 30 de Setembro de 2004 pela Anheuser-Busch, para designar cervejas. Esta decisão não foi contestada pela Anheuser-Busch.

58 No que toca à Áustria e aos processos T-225/06, T-255/06 e T-309/06, a Budvar precisa que o litígio em aberto neste Estado-Membro não está sancionado por nenhuma decisão judicial com força de caso julgado. A Budvar apresenta, a este título, três decisões judiciais recentes, a última das quais proferida em 10 de Julho de 2006 pelo Oberlandesgericht Wien (Tribunal regional superior de Viena, Áustria). Esta decisão ordenou a nomeação de um perito para determinar, no essencial, se os consumidores checos associam a indicação da palavra «bud» à cerveja e, em caso afirmativo, se esta indicação é susceptível de ser entendida como fazendo referência a um local, região ou país em particular, relacionado com a origem da cerveja. Não é assim contestável que, contrariamente às alegações da Câmara de Recurso, a denominação de origem «bud» continua a estar protegida na Áustria.

59 A título preliminar, o IHMI observa que a Budvar renunciou, no decurso da instância na Câmara de Recurso, a basear a sua oposição na marca figurativa internacional n.º 361 566, inicialmente invocada. Por outro lado, no que se refere à denominação de origem «bud», a Budvar mantém a sua oposição unicamente em relação à protecção que é conferida à dita denominação em França e na Áustria. Renunciou, para efeitos da oposição, aos direitos inicialmente invocados quanto à Itália e a Portugal.

60 Em seguida, o IHMI indica, em primeiro lugar, que não tem efectivamente competência para se pronunciar sobre a validade de um direito anterior invocado em apoio de uma oposição.

61 Todavia, no caso vertente, a Câmara de Recurso não decidiu sobre a validade da denominação de origem anterior. Apenas apreciou a amplitude da sua protecção. Trata-se de uma questão de direito que deve ser decidida oficiosamente pelo IHMI, mesmo que as partes não tenham aduzido argumentos a este respeito [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 1 de Fevereiro de 2005, SPAG/IHMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Colect., p. II-287, n.º 21, e de 13 de Junho de 2006, Inex/IHMI — Wiseman (Representação de uma pele de vaca), T-153/03, Colect., p. II-1677, n.º 40].

62 A distinção entre a validade e a oponibilidade de um direito anterior é, aliás, considerada nos textos comunitários (o IHMI tem em vista especialmente os artigos 53.º, n.º 1, 43.º, n.ºs 2 e 3, 78.º, n.º 6, e 107.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94). Por conseguinte, podem existir situações em que um direito anterior, embora válido, não pode ser exercido. No quadro da aplicação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, o IHMI deve interpretar e aplicar o direito nacional como faria um órgão jurisdicional nacional.

63 Em segundo lugar, no que toca à protecção da denominação de origem «bud» em França ao abrigo do Acordo de Lisboa, o IHMI, reportando-se ao n.º 20 da decisão proferida pela Câmara de Recurso no processo R 234/2005-2, observa que o artigo 2.º, n.º 1, do referido acordo e o artigo L. 641-2 do Code rural francês (a seguir «Código Rural») exigem que a denominação de origem em causa seja constituída por um «nome geográfico». Ora, a Budvar reconhece que a palavra «bud» não é um nome geográfico, apesar de derivar de um nome geográfico. No que diz respeito à referência feita pela Budvar ao artigo 2.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2081/92, substituído posteriormente pelo Regulamento (CE) n.º 510/2006 do Conselho, de 20 de Março de 2006, relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (JO L 93, p. 12), o IHMI observa que este regulamento não foi invocado em apoio das oposições. O IHMI conclui daí que um órgão jurisdicional francês consideraria que a abreviatura de um nome geográfico, como é a palavra «bud», não pode ser invocada para deduzir oposição à utilização de uma marca idêntica, independentemente do facto de esta palavra estar protegida ao abrigo do Acordo de Lisboa.

64 O IHMI acrescenta que, embora o Acordo de Lisboa prevaleça normalmente sobre os direitos nacionais, o seu artigo 8.º dispõe que as diligências necessárias para assegurar a protecção das denominações de origem poderão ser exercidas «conforme a legislação nacional». Por outro lado, é plenamente justificada a distinção entre a validade e a oponibilidade de uma denominação de origem que não é constituída por um nome geográfico. Antes de mais, essa distinção é considerada pela regra 16, n.º 1, do regulamento de execução do Acordo de Lisboa, que prevê que os «efeitos» de um registo internacional (e não o registo enquanto tal) podem ser invalidados num país contratante. Seguidamente, esta distinção justificar-se-ia para evitar qualquer distorção da concorrência se, como sustenta a Budvar, o direito francês não previsse a possibilidade de invalidar os efeitos da denominação de origem «bud» em França.

65 Em terceiro lugar, no que toca à protecção da denominação de origem «bud» na Áustria, ao abrigo da convenção bilateral, invocada no âmbito dos processos T-225/06, T-255/06 e T-309/06, o IHMI sustenta que o artigo 2.º da referida convenção sugere que a denominação protegida deve ser geográfica, mesmo que também possa «conter» outras informações (como elementos não geográficos). Uma mera denominação não geográfica não pode ser objecto de uma protecção. O IHMI observa contudo que, no acórdão de 18 de Novembro de 2003, Budejovický Budvar (C-216/01, Colect., p. I-13617), o Tribunal de Justiça acolheu uma tradução do artigo 2.º ligeiramente diferente. Em especial, a tradução acolhida pelo Tribunal de Justiça indicava que a denominação em causa podia comportar outras informações.

66 De qualquer modo, o IHMI considera que um órgão jurisdicional austríaco exigiria a prova de que, no país de origem (isto é, na República Checa), o sinal BUD, quando aposto nas cervejas, é considerado pelos consumidores como referindo-se à cidade de Ceske Budějovice. Tal corresponde, de resto, à posição do Tribunal de Justiça no acórdão Budejovický Budvar, n.º 65 *supra*, que considerou que «assim, se resultar das verificações do órgão jurisdicional de reenvio que, de acordo com as condições de facto e as concepções prevalecentes na República Checa, a denominação 'bud' designa uma região ou um local do território deste Estado e que a sua protecção é justificada à luz dos critérios do artigo 30.º CE, este não se opõe igualmente a que tal protecção seja alargada ao território de outro Estado-Membro como, no caso em apreço, a República da Áustria» (n.º 101 do acórdão). Ora, como foi observado correctamente pela Câmara de Recurso, não existe prova, no caso concreto, de que o nome da cidade de Ceske Budějovice tenha como abreviatura «Bud». Por conseguinte, é difícil imaginar que os

consumidores de cerveja da República Checa vejam a palavra «bud» como uma indicação de que a cerveja foi produzida numa zona geográfica específica deste país.

67 Em quarto lugar, ao remeter para os n.os 21 e 29 da decisão proferida no processo R 234/2005-2, o IHMI observa que a Câmara de Recurso considerou que a Budvar demonstrou a utilização da palavra «bud» como marca, mas não como denominação de origem. A este propósito, no que se refere ao argumento da Budvar segundo o qual teria utilizado a palavra «bud» concomitantemente como marca e como denominação de origem, o IHMI recorda que cada direito de propriedade intelectual prossegue uma função essencial específica. Em certos casos, as funções essenciais de determinados direitos não são conciliáveis. A função essencial da denominação de origem é garantir que o produto proveniente de um país, de uma região ou de uma localidade, possui as qualidades e as características que são devidas exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os factores naturais e humanos. A função essencial da marca é garantir a origem comercial do produto. Uma vez que a Budvar não contesta que o termo «bud» é utilizado como marca, este não cumpre a função essencial da denominação de origem e não pode, portanto, beneficiar da protecção que a acompanha. Neste contexto, a Câmara de Recurso considerou que os órgãos jurisdicionais franceses e austríacos tinham chegado à mesma conclusão e não tinham concedido protecção à Budvar contra a utilização de uma marca idêntica ao direito anterior reivindicado.

68 Em quinto lugar, o IHMI evoca as decisões judiciais proferidas na Áustria e em França.

69 No tocante à Áustria, no âmbito dos processos T-225/06, T-255/06 e T-309/06, o IHMI salienta que o Tribunal de Justiça referiu no seu acórdão Budejovický Budvar, n.º 65 *supra*, que uma «indicação de origem geográfica simples ou indirecta» (como «bud», segundo o IHMI) pode ser protegida ao abrigo da convenção bilateral em causa, excepto se esta indicação comporta uma «denominação que não se refere nem directa nem indirectamente nesse país à origem geográfica que designa» (n.os 107 e 111 do acórdão). O Handelsgericht Wien (Tribunal de Comércio de Viena) e o Oberlandesgericht Wien, em sede de recurso, não concederam protecção à denominação de origem

anterior contra o uso, pela Anheuser-Busch, do sinal em causa para cervejas. O facto de, por decisão de 10 de Julho de 2006, o Oberlandesgericht Wien ter mandatado um perito para determinar se podia considerar-se que a palavra «bud» se referia directa ou indirectamente a uma origem geográfica da cerveja em nada pode alterar a decisão do presente litígio no Tribunal. Antes de mais, uma resposta positiva do Oberlandesgericht Wien a esta questão não afectará a legalidade das decisões impugnadas, na medida em que intervirá após a sua adopção. Assim, o ónus da prova de que o direito austríaco protege o direito anterior invocado incide sobre a Budvar. Por conseguinte, esta deveria ter provado, nas instâncias do IHMI, que estavam preenchidos os requisitos exigidos pelo Tribunal de Justiça no seu acórdão. Na falta dessa prova, é fundada a conclusão da Câmara de Recurso. Por fim, a decisão do Handelsgericht Wien de 22 de Março de 2006 apresentada pela Budvar no Tribunal de Primeira Instância declara, com base em documentos apresentadas na audiência, que a palavra «bud» não está associada a um nome geográfico específico na República Checa.

70 No tocante à França, o IHMI indica, antes de mais, que o facto de a decisão de 30 de Junho de 2004 do Tribunal de grande instance de Strasbourg ser objecto de recurso em nada altera a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual a Budvar «não foi capaz até ao momento de impedir o distribuidor [da Anheuser-Busch] de vender a cerveja em França sob a marca BUD» (n.º 34 da decisão proferida no processo R 234/2005-2). Esta decisão confirma, aliás, a conclusão segundo a qual a palavra «bud» é uma indicação simples e indirecta da origem geográfica do produto, isto é, um nome ao qual não está ligada uma qualidade, notoriedade ou característica particular em função da origem geográfica. O Tribunal de grande instance de Strasbourg considerou, por essa razão, que a palavra «bud» não caía no âmbito de aplicação do artigo 2.º, n.º 1, do Acordo de Lisboa, sem necessidade de determinar se a palavra «bud» podia designar um lugar geográfico específico. Se o tribunal de recurso viesse a anular esta decisão, tal não afectaria a legalidade das decisões impugnadas, uma vez que esse acórdão seria proferido após a sua adopção. Relativamente às decisões do INPI, invocadas pela Budvar, as mesmas em nada afectam as decisões impugnadas na medida em que, antes de mais, se pronunciam sobre o registo e não sobre o uso de uma marca, em que, além disso, não há qualquer indicação de que essas decisões sejam definitivas e em que, por fim, essas decisões administrativas têm valor menor do que uma decisão proferida por um tribunal cível.

71 A título preliminar, a Anheuser-Busch faz certas observações no quadro do processo T-257/06, que se refere ao pedido de registo n.º 4. Antes de mais, a Anheuser-Busch salienta que a Budvar não invocou, em apoio da sua oposição, a denominação de origem «bud» protegida na Áustria, contrariamente ao que foi indicado pela Câmara de Recurso na decisão de 28 de Junho de 2006 (processo R 802/2004-2). Seguidamente, no que se refere aos serviços visados no pedido de registo n.º 4, a Anheuser-Busch indica que o registo já tinha sido concedido, a título definitivo, para os produtos das classes 35, 38 e 41, bem como para os serviços de «exploração de uma base de dados» da classe 42. O processo na Câmara de Recurso apenas versou sobre os «serviços de restaurante, bar e pub» da classe 42, tendo a Divisão de Oposição acolhido a oposição apenas a este respeito e tendo a interveniente sido a única parte a interpor recurso desta decisão. Por conseguinte, a decisão da Divisão de Oposição tornou-se definitiva na parte em que rejeita a oposição para os serviços das classes 35, 38 e 41, bem como para os serviços de «exploração de uma base de dados» da classe 42.

72 Também a título preliminar, a Anheuser-Busch indica que a Budvar se referiu, na Câmara de Recurso, em todos os processos, a denominações de origem «bud» em Portugal e em Itália, apesar de estes direitos terem sido invalidados nestes países e de a Divisão de Oposição ter considerado não ter ficado provada a existência desses direitos. A Anheuser-Busch observa que, no Tribunal de Primeira Instância, a Budvar se limita a invocar as denominações de origem «bud» em França e, nos processos T-225/06, T-255/06 e T-309/06, na Áustria. Daí deduz a Anheuser-Busch que o fundamento da oposição se limita efectivamente a esse direitos.

73 Em seguida, a Anheuser-Busch dá a sua interpretação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94. Em especial, considera que esta disposição se refere essencialmente a direitos não registados, direitos que nascem e subsistem graças à sua utilização efectiva no mercado. De modo diferente se passam as coisas no caso das marcas registadas, cuja existência e validade nasce do próprio acto de registo. Neste âmbito, o legislador comunitário optou por não se referir unicamente ao direito nacional no que diz respeito aos sinais utilizados na vida comercial, mas por só a ele se referir quanto à existência e alcance dos direitos resultantes do «uso» dos referidos sinais. Estes princípios foram seguidos pela High Court of Justice (England & Wales), no chamado processo «COMPASS» (24 de Março de 2004). De acordo com estes princípios, o IHMI teria não só a possibilidade, mas também o dever de decidir quanto à validade dos direitos anteriores na acepção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94. A Anheuser-Busch remete também para as directivas relativas aos processos no IHMI (parte C, capítulo 4, secção 5.3.4). Se bem que o artigo 8.º, n.º 4, do

Regulamento n.º 40/94 não preveja requisitos substanciais para o alargamento de um tal «uso», afigura-se claramente, atendendo ao funcionamento e à estrutura desse artigo, que a intenção do legislador comunitário era aplicar requisitos mais estritos à protecção dos direitos não registados, por comparação com as marcas registadas. A este respeito, o uso sério exigido pelos artigos 15.º e 43.º do Regulamento n.º 40/94 deve ser considerado o limiar mínimo absoluto de utilização exigido no âmbito do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94.

74 Quanto ao mérito, a Anheuser-Busch indica, em primeiro lugar, que a Câmara de Recurso não decidiu sobre a validade das denominações de origem em causa. A Câmara de Recurso considerou não existir, no caso vertente, denominação de origem.

75 Em segundo lugar, a Anheuser-Busch sustenta que a palavra «bud» não é um nome de lugar e remete, assim, para certos documentos que apresentou no IHMI. A Anheuser-Busch precisa, em especial, que o registo de uma denominação de origem não pode atribuir uma conotação geográfica a um termo que a não tem. Por outro lado, mesmo admitindo que o nome alemão «Budweis» possa ser associado à cidade de Českе Budějovice — o que não foi demonstrado pela Budvar — o consumidor deveria sujeitar-se a uma ginástica mental suplementar. Por conseguinte, não é óbvio que a palavra «bud» seja entendida com o significado de «Budweis» e seja associada à cidade de Českе Budějovice. Acresce que, mesmo sendo exacto que as abreviações de termos geográficos podem beneficiar do carácter geográfico da palavra completa, tal apenas pode funcionar quanto às abreviações verdadeiramente comuns. Ora, nenhum argumento ou prova foi adiantado para demonstrar que a palavra «bud» era utilizada e compreendida como uma abreviatura de Českе Budějovice. Idêntico raciocínio vale no caso dos termos de fantasia que, de todo o modo, não cumprem os requisitos do Acordo de Lisboa, que, nos termos do seu artigo 2.º, n.º 1, se refere aos lugares

existentes. Seja como for, as palavras de fantasia só podem ser protegidas se forem compreendidas no sentido geográfico, o que não é o caso no presente processo.

76 Em terceiro lugar, a Anheuser-Busch entende que a Câmara de Recurso tinha competência para determinar se a palavra «bud» era — ou não — uma denominação de origem. A este respeito, a Câmara de Recurso não está vinculada pelo Acordo de Lisboa, nem pela convenção bilateral. No quadro do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, o IHMI deve demonstrar que se verificam todos os requisitos para admitir um motivo relativo de recusa. Ao contrário do que ocorre com as marcas registadas, o IHMI não está vinculado por nenhuma decisão administrativa nacional anterior, como o registo de um título. O IHMI é competente para decidir sobre a existência e a validade de um direito que é objecto do título em questão e tem, nesse contexto, a mesma competência que os tribunais nacionais. Ao declarar que a protecção no âmbito de uma denominação de origem é inválida, a Câmara de Recurso não elimina este direito, mas constata simplesmente que o direito reivindicado não pode constituir um obstáculo ao registo de uma marca comunitária.

77 Em quarto lugar, os tribunais franceses e austríacos consideraram que a palavra «bud» não beneficiava de nenhuma protecção enquanto denominação de origem. Se bem que estas decisões judiciais ainda não sejam definitivas e vinculativas, elas confirmam que era correcta a apreciação dos factos a que procedeu a Câmara de Recurso na decisão impugnada.

78 A Anheuser-Busch acrescenta, no que concerne aos processos T-255/06, T-257/06 e T-309/06, que a decisão da INPI notificada em 19 de Maio de 2005 e invocada pela Budvar nos seus recursos não foi levada ao conhecimento do IHMI, pelo que deve ser considerada inadmissível. De todo o modo, a decisão do INPI que a Budvar referiu foi apenas provisória, e a recusa definitiva do registo assentou numa questão processual e não numa questão de mérito. A Anheuser-Busch remete, a este propósito, para o seu articulado de 6 de Abril de 2006 apresentado na Câmara de Recurso no quadro do litígio que deu lugar ao processo T-257/06.

b) Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

79 Importa referir que o artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 permite deduzir oposição contra um pedido de marca comunitária com base num sinal que não seja uma marca anterior, estando esta última situação prevista no artigo 8.º, n.ºs 1 a 3 e 5 [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Junho de 2007, Budějovický Budvar e Anheuser-Busch/IHMI (AB GENUINE Budweiser KING OF BEERS), T-57/04 e T-71/04, Colect., p. II-1829, n.º 85]. Nos termos do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, em função da legislação comunitária ou do direito do Estado-Membro aplicável a este sinal, os direitos dele decorrentes devem ter sido adquiridos antes da data de depósito do pedido de marca comunitária ou da data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca comunitária. Ainda em função da legislação comunitária ou do direito do Estado-Membro aplicável a esse sinal, este deve conferir ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.

80 Neste âmbito, o acto de oposição devia designadamente comportar, nos termos da regra 15, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95, na versão aplicável no momento da dedução da oposição da Budvar, uma menção do direito anterior e a identificação do Estado-Membro ou dos Estados-Membros em que existe esse direito, bem como uma representação e, eventualmente, uma descrição do direito anterior. Por outro lado, nos termos da regra 16, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95, na versão aplicável no momento da apresentação do acto da Budvar, este devia preferentemente ser acompanhado das provas de aquisição e do âmbito de protecção desse direito.

81 No caso presente, a Câmara de Recurso considerou, no essencial, que cabia antes de mais determinar se o sinal BUD era efectivamente uma denominação de origem. A este propósito, a Câmara de Recurso indicou, antes de mais, que uma denominação de origem é uma indicação geográfica que informa os consumidores que um produto é originário de um lugar, região ou território específico e que possui determinadas

características atribuídas ao espaço geográfico em que é produzido, tais como os factores naturais e humanos. Em seguida, entendeu que era difícil conceber que o sinal BUD pudesse ser considerado uma denominação de origem, ou mesmo como uma indicação indirecta de proveniência geográfica. Em especial, a Câmara de Recurso entendeu que a palavra «bud» não corresponde ao nome de um lugar situado na República Checa. Nada prova que o nome da cidade em que está estabelecida a Budvar (a saber, České Budějovice, cujo nome alemão é «Budweis») tenha sido abreviado para «Bud». É, assim, difícil imaginar que os consumidores em França, em Itália, em Portugal e na Áustria pudessem compreender a palavra «bud» como sendo uma denominação de origem, isto é, como uma cerveja produzida numa lugar geográfico específico da República Checa, e como tendo determinadas características atribuíveis ao seu espaço geográfico. Por outro lado, a Câmara de Recurso observou que a Budvar tinha utilizado o sinal BUD como marca e não como denominação de origem. Além disso, não parece que outra empresa de České Budějovice (lugar de estabelecimento da Budvar) esteja autorizada a produzir cerveja sob a denominação de origem «bud». Por último, tendo em vista essas considerações, a Câmara de Recurso entendeu que a questão de saber se o sinal BUD devia ser tratado como denominação de origem protegida na Áustria, por força da convenção bilateral celebrada entre este Estado-Membro e a República Checa, ou em França, em Itália e em Portugal por força do Acordo de Lisboa, reveste uma importância secundária. Ainda que o sinal BUD fosse considerado uma denominação de origem num destes países, é evidente que uma oposição não procederia, ao abrigo do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, com base num direito apresentado como uma denominação de origem, mas que, de facto, não o é [decisão da Câmara de Recurso de 14 de Junho de 2006 (processo R 234/2005-2), n.ºs 19 a 22 e, por remissão, nas outras decisões impugnadas].

82 Cabe distinguir, para efeitos da apreciação das decisões impugnadas, entre a denominação de origem «bud» registada ao abrigo do Acordo de Lisboa e a denominação «bud» protegida nos termos da convenção bilateral. Importa realçar que a Comunidade Europeia não é parte no referido acordo nem na convenção.

Quanto à denominação de origem «bud» registada ao abrigo do Acordo de Lisboa

83 Há que notar que a Câmara de Recurso apreciou, nos termos das decisões impugnadas, se o sinal BUD «é […] efectivamente uma denominação de origem». Neste âmbito, a Câmara de Recurso entendeu que a oposição em causa não podia proceder, nos termos do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, com base num direito «apresentado como uma denominação de origem», mas que, de facto, «não o é». Além disso, a Câmara de Recurso considerou que saber se o sinal BUD era tratado como uma denominação de origem protegida, nomeadamente em França ao abrigo do Acordo de Lisboa, «reveste importância secundária». Daí que a Câmara de Recurso se tenha pronunciado sobre a própria qualificação de «denominação de origem», sem examinar o alcance da protecção da denominação de origem em causa à luz dos direitos nacionais invocados.

84 Em primeiro lugar, sem necessidade de nos interrogarmos, no quadro do primeiro segmento, quanto aos efeitos do Acordo de Lisboa que se referem à protecção do direito anterior invocado a título do direito francês, importa realçar que o registo das denominações de origem ao abrigo do referido acordo é efectuado a requerimento das Administrações dos países contratantes, em nome das pessoas singulares ou colectivas, públicas ou privadas, titulares do direito de usar essas denominações segundo a sua legislação nacional. Neste âmbito, as Administrações dos países contratantes podem declarar, com indicação dos motivos e dentro do prazo de um ano a contar da data da recepção da notificação do registo, que não podem assegurar a protecção de uma denominação de origem (artigo 5.º, n.ºs 1 e 3, do Acordo de Lisboa).

85 Em segundo lugar, há que constatar que a denominação de origem registada ao abrigo do Acordo de Lisboa não poderá ser considerada genérica enquanto se encontrar protegida como denominação de origem no país de origem. Nesse quadro, a protecção conferida é assegurada, sem que seja necessário proceder a renovação (artigos 6.º e 7.º, n.º 1, do Acordo de Lisboa).

86 Em terceiro lugar, nos termos da regra 16 do regulamento de execução do Acordo de Lisboa, quando os efeitos de um registo internacional são declarados nulos ou anulados num país contratante e a declaração de nulidade ou anulação já não pode ser objecto de recurso, a Administração competente desse país deverá notificar essa invalidação à Secretaria Internacional. Neste caso, a notificação indica a autoridade que proferiu a declaração de nulidade ou anulação. Daí decorre que, ao abrigo do Acordo de Lisboa, os efeitos de uma denominação de origem registada só podem ser declarados nulos ou anulados por uma autoridade de um dos países contratantes do referido acordo.

87 No caso presente, a denominação de origem «bud» (n.º 598) foi registada em 10 de Março de 1970. A França não declarou, no prazo de um ano a contar da recepção da notificação do registo, que não podia assegurar a protecção da referida denominação de origem. Por outro lado, no momento da adopção das decisões impugnadas, os efeitos da denominação de origem em causa tinham sido invalidados por uma decisão do tribunal de grande instance de Strasbourg de 30 de Junho de 2004. Todavia, como resulta dos documentos juntos aos autos, a Budvar interpôs desta decisão um recurso que tem efeito suspensivo. Daí decorre que, no momento da adopção das decisões impugnadas, os efeitos da denominação de origem em causa não tinham sido declarados nulos ou anulados, em França, por uma decisão irrecorrível.

88 Ora, como decorre do quinto considerando do Regulamento n.º 40/94, o direito comunitário das marcas não substitui os direitos das marcas dos Estados-Membros [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 20 de Abril de 2005, Atomic Austria/ /IHMI — Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Colect., p. II-1319, n.º 31]. Nesta base, o Tribunal de Primeira Instância considerou que a validade de uma marca nacional não pode ser posta em causa no âmbito de um processo de registo de uma marca comunitária [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colect., p. II-4335, n.º 55; de 30 de Junho de 2004, BMI

Bertollo/IHMI — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Colect., p. II-1887, n.º 71; de 21 de Abril de 2005, PepsiCo/IHMI — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T-269/02, Colect., p. II-1341, n.º 26, e de 22 de Março de 2007, Saint-Gobain Pam/IHMI — Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Colect., p. II-757, n.º 88].

89 Daí resulta que o sistema instituído pelo Regulamento n.º 40/94 pressupõe a tomada em consideração, pelo IHMI, da existência de direitos anteriores protegidos a nível nacional. Assim, o artigo 8.º, n.º 1, conjugado com o artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, dispõe que o titular de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local e que produza efeitos num Estado-Membro pode opor-se, nas condições que o mesmo regulamento estabelece, ao registo de uma marca comunitária (v., por analogia, acórdão ATOMIC BLITZ, n.º 88, *supra*, n.ºs 31 e 32). Para assegurar esta protecção, o artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 refere precisamente «o direito do Estado-Membro aplicável» ao direito anterior invocado.

90 Uma vez que, em França, os efeitos da denominação de origem «bud» não foram definitivamente invalidados, a Câmara de Recurso devia ter em conta, nos termos do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, o direito nacional pertinente e o registo efectuado ao abrigo do Acordo de Lisboa, sem poder pôr em causa o facto de o direito anterior invocado constituir uma «denominação de origem».

91 Acresce que, se tinha dúvidas sérias quanto à qualificação de «denominação de origem» do direito anterior e, portanto, quanto à protecção que devia ser concedida a essa denominação ao abrigo do direito nacional invocado, quando essa questão era justamente objecto de um processo jurisdicional em França, a Câmara de Recurso tinha a possibilidade, nos termos da regra 20, n.º 7, alínea c), do Regulamento n.º 2868/95, de suspender o processo de oposição aguardando uma decisão final a esse respeito.

92 Tendo em conta estes elementos, há que considerar que a Câmara de Recurso violou o artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 ao considerar, antes de mais, que o direito anterior invocado, registado ao abrigo do Acordo de Lisboa, não era uma «denominação de origem», e, além disso, que a questão de saber se o sinal BUD era considerado uma denominação de origem protegida, designadamente em França, revestia uma «importância secundária», e ao acabar por concluir que uma oposição não poderia proceder nessa base.

Quanto à denominação «bud» protegida ao abrigo da convenção bilateral

93 Resulta dos termos do anexo B do acordo bilateral que a palavra «bud» foi designada como sendo uma «indicação». Não resulta do referido acordo que a indicação «bud» tenha sido designada especificamente como uma «denominação de origem». Por outro lado, não resulta do referido acordo que a palavra «bud» tenha sido considerada constitutiva de uma denominação geográfica ou que faça referência a qualidades especiais do produto em causa.

94 Importa observar, a este respeito, que na acepção do artigo 2.º da convenção bilateral basta que as indicações ou denominações em causa se relacionem directa ou indirectamente com a origem de um produto para poderem ser enumeradas no acordo bilateral e beneficiar, a este título, da protecção conferida pela convenção bilateral. Esta definição é, a este respeito, mais ampla que a acolhida pela Câmara de Recurso. Com efeito, esta considerou que uma «denominação de origem» era uma «indicação geográfica que informa os consumidores que um produto é originário de um lugar, região ou território específico e possui determinadas características atribuíveis ao

espaço geográfico no qual foi produzido, tais como factores naturais e humanos» [decisão da Câmara de Recurso de 14 de Junho de 2006 (processo R 234/2005-2), n.º 19 e, por remissão, nas outras decisões impugnadas].

95 Em face destes elementos, é de considerar que a Câmara de Recurso cometeu dois erros. Antes de mais, considerou, erradamente, que a denominação «bud» era especificamente protegida enquanto «denominação de origem» ao abrigo da convenção bilateral. Seguidamente, e de qualquer modo, aplicou uma definição de «denominação de origem» que não corresponde à definição das indicações protegidas contida na referida convenção.

96 O facto de a Budvar ter apresentado o direito invocado como sendo uma «denominação de origem» não impedia a Câmara de Recurso de efectuar uma apreciação completa dos factos e dos documentos apresentados (v., neste sentido, acórdão ATOMIC BLITZ, n.º 88 *supra*, n.º 38). Tal é particularmente importante quando a qualificação que há que dar a um direito anterior pode ter incidência sobre os efeitos do referido direito no quadro de um processo de oposição. Importa recordar, a este respeito, que o IHMI pode ser chamado a tomar em consideração, designadamente, o direito nacional do Estado-Membro onde a marca anterior em que a oposição se baseia goza de protecção. Neste caso, deve informar-se oficiosamente, através dos meios que entender serem úteis para esse efeito, sobre o direito nacional do Estado-Membro em causa, se essas informações forem necessárias para apreciar as condições de aplicação do motivo de recusa de registo em causa, designadamente, a materialidade dos factos apresentados ou a força probatória dos documentos produzidos. Com efeito, a limitação da base factual da apreciação feita pelo IHMI não exclui que este tenha em consideração, para além dos factos apresentados expressamente pelas partes no processo de oposição, factos notórios, quer dizer, factos que são susceptíveis de serem conhecidos por qualquer pessoa ou que podem ser conhecidos através de fontes geralmente acessíveis [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 22 de Junho de 2004, Ruiz-Picasso e o./IHMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Colect., p. II-1739, n.º 29, e ATOMIC BLITZ, n.º 88 *supra*, n.º 35]. Estes princípios são aplicáveis ao caso presente. A Câmara de Recurso dispunha dos elementos necessários para proceder a uma apreciação completa dos factos.

97 Tendo em conta estes elementos, há que considerar que a Câmara de Recurso violou o artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 ao considerar, antes de mais, que o direito anterior invocado, protegido ao abrigo da convenção bilateral, não era uma «denominação de origem» de acordo com a definição acolhida pela Câmara de Recurso; em seguida, que a questão de saber se o sinal BUD era considerado uma denominação de origem protegida, designadamente na Áustria, revestia uma «importância secundária» e ao concluir que uma oposição não podia proceder nesta base.

98 Além disso, há que realçar que a convenção bilateral produz ainda os seus efeitos na Áustria, no sentido de proteger a denominação «bud». Em especial, não resulta dos documentos juntos aos autos que os órgãos jurisdicionais austríacos tenham considerado que a Áustria ou a República Checa não quiseram aplicar o princípio da continuidade dos tratados à convenção bilateral, na sequência do desmembramento da República Socialista da Checoslováquia. Por outro lado, nada indica que a Áustria ou a República Checa tenham denunciado a referida convenção. Além disso, os litígios em curso na Áustria não terminaram por uma decisão judicial definitiva. Nestas condições, por razões idênticas às já expostas nos n.os 88 e 89 *supra*, a Câmara de Recurso devia ter tomado em consideração, nos termos do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, o direito anterior invocado pela Budvar sem poder pôr em causa a própria qualificação do referido direito.

99 Resulta do exposto que há que acolher, por procedente, o primeiro segmento do fundamento único do recurso.

100 Na medida em que as decisões impugnadas assentam noutras considerações complementares, que são objecto do segundo segmento, há que as analisar a seguir.

2. *Quanto à segunda parte, relativa à aplicação dos requisitos do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94*

a) Argumentos das partes

Argumentos da Budvar

101 Em primeiro lugar, a Budvar afirma ser titular do direito anterior invocado. Em segundo lugar, contesta a conclusão da Câmara de Recurso de acordo com a qual o sinal BUD não tinha sido utilizado na vida comercial. Em terceiro lugar, considera que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao concluir não ter ficado demonstrado que a denominação em causa lhe conferia o direito de proibir a utilização da palavra «bud», enquanto marca, na Áustria e em França.

— Quanto ao requisito de que o oponente seja titular do direito anterior invocado

102 A Budvar sustenta que, à luz do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, é titular do título anterior invocado. Contrariamente ao que parece sugerir a Câmara de Recurso no n.º 21 da decisão proferida no processo R 234/2005-2, a Budvar salienta que o facto de ser a única titular do direito a utilizar a denominação de origem «bud» não é contrário à qualificação de denominação de origem deste sinal, uma vez que o uso exclusivo de uma tal denominação não é obrigatório. No caso presente, a denominação de origem em causa está registada em nome da Budvar no Ministério da Agricultura checo e na OMPI, o que lhe permite invocá-la no quadro do presente processo.

— Quanto ao requisito da utilização na vida comercial do direito anterior invocado

103 Recordando os termos dos n.º 23 e 24 da decisão proferida no processo R 234/2005-2, a Budvar sustenta que a Câmara de Recurso não podia aplicar, por analogia, as disposições do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 e a regra 22 do Regulamento n.º 2868/95 para determinar se a denominação de origem «bud» tinha sido utilizada «na vida comercial».

104 Em primeiro lugar, a Budvar nota que, nos termos do artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94, apenas os titulares de marcas anteriores registadas podem ser levados a justificar o uso do seu direito, no quadro de uma oposição. As modalidades dessa prova estão previstas na regra 22 do Regulamento n.º 2868/95. Nenhum outro direito anterior invocado pode ser sujeito à exigência prévia da prova do seu uso, de acordo com os critérios do artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94.

105 Em segundo lugar, referindo-se aos sexto e nono considerandos do Regulamento n.º 40/94, a Budvar indica que pode ser recusado o registo de uma marca comunitária quando é susceptível de lesar um «direito anterior». Contudo, quando o direito anterior é constituído por uma marca, esta deve ser objecto de uma utilização efectiva para constituir um direito oponível a um pedido de registo da marca comunitária. Se o direito anterior fundamento da oposição não é uma marca, nenhuma disposição do Regulamento n.º 40/94 impõe a demonstração da «utilização» na vida comercial desse sinal. Além disso, o Regulamento n.º 40/94 não contém qualquer outra disposição derrogatória ao princípio da protecção dos direitos anteriores, no sentido de impor a demonstração da importância da utilização na vida comercial. No quadro do processo T-225/06, a Budvar indica que é suficiente a prova da utilização real e séria na vida comercial. No âmbito dos outros processos, a Budvar indica que basta a prova da utilização na vida comercial.

106 Em terceiro lugar, analisando os termos do artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94, a Budvar precisa que o oponente pode ser convidado pelo IHMI a provar a exploração real e séria da marca que invoca, a pedido do requerente da marca comunitária. No caso presente, a Anheuser-Busch serviu-se desta faculdade unicamente no caso de uma marca internacional inicialmente invocada pela Budvar em apoio da sua oposição (marca internacional n.º 361 566). O IHMI não tem, portanto, o poder de exigir, por iniciativa própria, a prova da exploração da marca anterior, cabendo esse direito unicamente ao requerente da marca comunitária. *A fortiori*, o IHMI não tinha o direito de fazer da prova da exploração da denominação de origem invocada um requisito que, por em seu entender não estar preenchido, justificou a rejeição da oposição. Por outro lado, a Budvar observa que a faculdade de pedir, no âmbito de uma oposição, que seja produzida prova da utilização da marca anterior invocada é o corolário lógico e necessário das regras de extinção das marcas previstas no artigo 10.º da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), e no artigo 50.º do Regulamento n.º 40/94.

107 Em quarto lugar, a Budvar sustenta que a interpretação da Câmara de Recurso é contrária à jurisprudência comunitária relativa à expressão «uso na vida comercial» utilizada nos artigos 4.º e 5.º da Directiva 89/104 e no artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94. A Budvar remete, em particular, para o n.º 40 do acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Colect., p. I-10273), e para o n.º 114 do acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 10 de Maio de 2006, Galileo International Technology e o./Comissão (T-279/03, Colect., p. II-1291). Para a Budvar, o critério «qualitativo» da utilização é o único critério acolhido pela jurisprudência, independentemente de qualquer critério «quantitativo». Por conseguinte, só a natureza comercial do uso é determinante, e não uma utilização quantitativamente importante.

108 Em quinto lugar, a Budvar considera que a interpretação da Câmara de Recurso é contrária à prática decisória do IHMI. A Budvar remete, a este respeito, para várias decisões do IHMI nas quais não se exigiu um uso quantitativamente importante do direito anterior. Por outro lado, nos processos apensos T-60/04 a T-64/04, que se referiam ao sinal nominativo BUD e que estiveram na origem do acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Junho de 2007, Budějovický Budvar/OHMI — Anheuser-Busch (BUD) (T-60/04 a T-64/04, não publicado na Colectânea), o IHMI tinha plena consciência do valor jurídico de uma denominação de origem. A este

respeito a Budvar remete para várias peças processuais desses processos, que junta em anexo à sua petição. Resulta desses elementos que a prática decisória do IHMI dá uma interpretação qualitativa e não quantitativa da expressão «sinal utilizado na vida comercial». O Tribunal de Primeira Instância, além de declarar que as decisões impugnadas estão feridas de ilegalidade, deve também considerar que são violadoras do princípio de igualdade de tratamento. A Budvar remete, neste particular, para o n.º 70 do acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Setembro de 2005, Cargo Partner/IHMI (CARGO PARTNER) (T-123/04, Colect., p. II-3979).

109 Tendo em conta o conjunto destes elementos e o facto de a exigência da Câmara de Recurso quanto à prova do uso do sinal anterior ser contrária aos textos comunitários, a Budvar sustenta que, no caso presente, foram oferecidas provas à Câmara de Recurso para demonstrar que tinha explorado a denominação de origem «bud» no âmbito da sua actividade comercial e não no âmbito privado. A Budvar apresenta de novo esses documentos no quadro do presente processo, os quais, no caso da França, são constituídos por várias facturas e, no caso da Áustria, nos processos T-225/06, T-255/06 e T-309/06, por vários certificados, facturas e recortes de notícias de jornais.

110 No respeitante à apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual os documentos fornecidos durante o procedimento administrativo não permitem demonstrar o uso da denominação de origem «bud», mas unicamente da marca BUD, a Budvar observa que o conceito de «uso» não se aplica a uma denominação de origem, uma vez que tal direito não tem em vista individualizar um produto. A Budvar acrescenta que, no caso presente, a mera aposição do sinal BUD constitui ao mesmo tempo uma exploração da marca e da denominação de origem. Por último, a Budvar, precisa que nos processos apensos T-60/04 a T-64/04, relativos à denominação de origem «bud» e que deram lugar ao acórdão BUD, n.º 108 *supra*, o IHMI reconheceu que a utilização desta denominação de origem era satisfatória.

— Quanto ao requisito relativo ao direito decorrente da denominação em causa.

111 A Budvar sustenta que tem o direito de proibir o uso da marca pedida em França e também, no âmbito dos processos T-225/06, T-255/06 e T-309/06, na Áustria.

112 No tocante à França, a Budvar invoca várias disposições do direito francês, consoante os produtos pedidos sejam idênticos, similares ou diferentes da cerveja.

113 Quando os produtos em causa são idênticos ou similares à cerveja (isto é, segundo a Budvar, os produtos em causa nos processos T-225/06 e T-309/06, e os produtos incluídos na classe 32 no processo T-255/06), a Budvar invoca os artigos L. 115-8, n.º 1, e L. 115-16, n.ºs 1 e 4, do Code de la consommation francês (a seguir «Código do Consumo»), que prevêem, no essencial, que a utilização ilegal de uma denominação de origem pode ser proibida e é passível de sanções. No caso presente, uma vez que a marca requerida (processos T-225/06 e T-309/06) ou que o sinal dominante da marca requerida (processo T-255/06) são idênticos à denominação de origem em causa e que os respectivos produtos são idênticos ou similares, a exploração pela Anheuser-Busch do sinal BUD causa prejuízo à referida denominação de origem.

114 Quando os serviços em causa são idênticos ou semelhantes à cerveja (isto é, segundo a Budvar, os «serviços de restaurante, bar e pub» incluídos na classe 42 no processo T-257/06), a Budvar invoca o artigo L. 641-2 do Código Rural, reproduzido no artigo L. 115-5 do Código do Consumo, que prevê que «[o] nome geográfico que constitui a denominação de origem ou qualquer outra menção que o evoque não podem ser usados para nenhum produto similar […], nem para nenhum outro produto ou serviço quando esta utilização for susceptível de desviar ou enfraquecer a notoriedade da denominação de origem». A Budvar salienta, a este propósito, que os fabricantes de cerveja, para promoverem os seus produtos e diversificarem as suas actividades, abrem restaurantes, bares ou pubs com o símbolo da sua marca. De resto, parece que a intenção da Anheuser-Busch era abrir um local para consumo dos seus próprios produtos, uma vez que apresentou, para os produtos da classe 32, o pedido controvertido de registo BUD,

mas também o pedido da marca comunitária BAR BUD. Além disso, os serviços de restaurante teriam como objecto principal a preparação e o fornecimento de refeições, a maioria das vezes acompanhadas de bebidas, como vinho ou cerveja. Assim, o registo da marca BUD para os «serviços de restaurante, bar e pub» da classe 42 permitiria à sociedade Anheuser-Busch abrir esses estabelecimentos, induzindo em erro os consumidores que aí fossem para consumir a cerveja checa BUD e que aí consumiriam, na verdade, uma cerveja diferente.

115 Quando os produtos ou serviços em causa são diferentes da cerveja (isto é, segundo a Budvar, os produtos das classes 16, 21 e 25 no processo T-255/06 e outros serviços diferentes dos «serviços de restaurante, bar e pub» da classe 42 no processo T-257/06), a Budvar invoca o artigo L. 641-2 do Código Rural, já referido, e sustenta que a reprodução do nome geográfico que constitui a denominação de origem, sem outro acrescento nominativo, está proibida para os produtos idênticos, similares e diferentes. No caso presente, quer a notoriedade da denominação de origem «bud» quer o risco de enfraquecimento ou de desvio desta notoriedade devem ser considerados adquiridos. Em primeiro lugar, ao referir-se ao artigo 2.º do Acordo de Lisboa, a Budvar indica que a notoriedade da cerveja fabricada em Budweis foi necessariamente demonstrada na República Checa para obter a respectiva denominação de origem «bud». Nos termos do artigo 1.º, n.º 2, do Acordo de Lisboa, uma denominação de origem registada ao abrigo do referido acordo é protegida no território francês do mesmo modo que as denominações nacionais, sem que seja necessário provar que beneficia efectivamente de uma qualquer notoriedade. Por conseguinte, a notoriedade intrínseca da denominação de origem de que é titular a sociedade Budvar é susceptível de ser desviada ou enfraquecida pelo registo das marcas em questão. Nenhum texto francês exige que esta notoriedade intrínseca apresente um grau particularmente elevado para que a sua protecção se estenda a produtos diferentes. De resto, tal exigência seria contrária ao artigo 3.º do Acordo de Lisboa, que prevê uma protecção absoluta das denominações de origem, sem qualquer condição ligada à notoriedade da denominação nem à identidade ou similaridade com o produto protegido pela denominação de origem dos suportes em que é aposto o sinal controvertido. O princípio da hierarquia das normas impõe que o artigo L. 641-2 do Código Rural seja interpretado à luz do artigo 3.º do Acordo de Lisboa. Em segundo lugar, a Budvar observa que o risco de desvio ou de enfraquecimento da notoriedade da denominação de origem pode ser apreciado à luz da atitude adoptada pelo requerente da marca controvertida. A este propósito, as marcas requeridas são de um concorrente directo da Budvar, que tinha necessariamente conhecimento da notoriedade da denominação de origem em causa, pelo menos no território checo. As condições de apresentação dos pedidos de registo

em causa revelam, portanto, sem ambiguidade por parte do requerente, uma vontade evidente de causar prejuízo à notoriedade da denominação de origem em causa, enfraquecendo-a ou destruindo a sua unicidade pela banalização da denominação «bud», mas também uma tentativa de apropriação privativa desta denominação de origem pela obtenção de uma marca BUD.

116 A Budvar invoca também, em todos os processos, os artigos L. 711-3 e L. 711-4 do Code de la propriété intellectuelle francês (a seguir «Código da Propriedade Intelectual»).

117 No que se refere ao artigo L. 711-3 do Código da Propriedade Intelectual, a Budvar observa que esta disposição prevê, no essencial, que um sinal não pode ser adoptado como marca quando é contrário à ordem pública ou quando a sua utilização está legalmente proibida. Por conseguinte, com base no artigo L. 714-3 do referido código, a Budvar poderia obter a declaração de nulidade ou anulação e a proibição de utilização da marca nominativa BUD. A Budvar remete, além disso, nos processos T-225/06, T-255/06 e T-309/06, para várias decisões judiciais proferidas em França de acordo com as quais a protecção concedida às denominações de origem é de ordem pública. Assim, nos termos do artigo L. 711-3, alínea b), do Código da Propriedade Intelectual, um pedido de registo de marca que versa sobre um sinal que reproduz ou imita uma denominação de origem deve ser considerado contrário à ordem pública, porque contrário ao estatuto das denominações de origem. Segundo o artigo L. 714-3 do Código da Propriedade Intelectual, a Budvar pode obter a declaração de nulidade ou a anulação e a proibição da utilização da marca nominativa BUD. A este propósito, o INPI francês informou a Anheuser-Busch que o pedido de registo da marca BUD, por ela apresentado em 10 de Setembro de 1987 para designar os produtos da classe 32 (cervejas), era susceptível de «cair sob a alçada» da lei francesa, por ser «contrário à ordem pública». Além disso, o artigo L. 711-3, alínea b), do Código da Propriedade Intelectual proíbe também o registo de uma marca cuja utilização está legalmente proibida. Ora, por aplicação do artigo L. 115-8 do Código do Consumo, mencionado anteriormente, a Budvar tem o direito, em França, de obter a aplicação de uma sanção por qualquer utilização pela Anheuser-Busch do sinal BUD para designar as cervejas e outras bebidas semelhantes à cerveja. Tal marca devia, por conseguinte, ser considerada legalmente proibida (incluindo para designar produtos diferentes da cerveja) na acepção do artigo L. 711-3, alínea b), do Código da Propriedade Intelectual. A este

propósito, a Budvar observa que o INPI informou a Anheuser-Busch de que o seu pedido de registo da marca BUD, depositado em 2001 para designar cerveja, era susceptível de «cair sob a alçada» das disposições do artigo L. 711-3, alínea b) do Código da Propriedade Intelectual. Em resposta a esta objecção, a Anheuser-Busch retirou o seu pedido de registo da marca. Um outro pedido de registo de marca da Anheuser-Busch, que incidia sobre o sinal nominativo BUD para designar cerveja, foi recusado pelo INPI com o mesmo fundamento, por notificação de 19 de Maio de 2005. O direito francês oferece, assim, vários meios jurídicos à Budvar para fazer respeitar a proibição da marca BUD pela Anheuser-Busch.

118 No respeitante ao artigo L. 711-4 do Código da Propriedade Intelectual, a Budvar indica que o registo de uma marca não é possível quando é susceptível de causar prejuízo a uma denominação de origem protegida em França, sendo irrelevante que o pedido crie ou não um risco de confusão com a denominação de origem anterior em causa. A Budvar remete também para várias decisões judiciais, em França, que anularam marcas anteriores ou posteriores às denominações de origem. Assim, a Budvar tem fundamentos para pedir a nulidade da marca nominativa BUD e a proibição da sua utilização, independentemente dos produtos ou serviços em causa.

119 Além disso, a Budvar pretende sublinhar a inexactidão da afirmação da Câmara de Recurso segundo a qual o tribunal de grande instance de Strasbourg condenou a recorrente por concorrência desleal por ter tentado impedir um distribuidor francês da sociedade Anheuser-Busch de vender cerveja BUD. A condenação da Budvar por concorrência desleal, no valor de um euro simbólico, teve a ver com o facto de a recorrente ter aguardado o ano de 2002 para opor ao distribuidor da sociedade Anheuser-Busch os seus direitos sobre a denominação de origem «bud». Aliás, a decisão em causa é actualmente objecto de recurso, não sendo, portanto, definitiva.

120 No que se refere à Áustria, a Budvar recorda, nos processos T-225/06, T-255/06 e T-309/06, que a denominação de origem «bud» está protegida pela convenção bilateral. Esta denominação de origem continua a produzir aí os seus efeitos, não obstante um litígio actualmente pendente no Oberlandesgericht Wien, em que se discute a validade deste direito. Contudo, na falta de decisão definitiva deste litígio, a denominação de origem «bud» permanece em vigor na Áustria. Por conseguinte, a utilização pela Anheuser-Busch da marca nominativa BUD, para designar produtos idênticos ou semelhantes à cerveja, pode ser punida com base nos artigos 7.º e 9.º, n.º 1, da convenção bilateral.

Argumentos do IHMI

121 Contrariamente ao sustentado pela Budvar, o IHMI não tomou posição, nos processos T-60/04 a T-64/04, na origem do acórdão BUD referido no n.º 108 *supra*, quanto à utilização da palavra «bud» como denominação de origem. Nestes processos, nem a Câmara de Recurso nem as partes contestaram o facto de a denominação de origem «bud» ser um direito anterior baseado numa utilização cujo alcance não era apenas local. O IHMI apenas deu o seu acordo a esta delimitação do litígio.

122 No caso presente, a protecção conferida pelo artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 deve ser recusada se não se demonstrar que o direito anterior foi objecto de uma «utilização na vida comercial cujo alcance não é apenas local». Esta questão, que cai no âmbito do direito comunitário, é independente de saber se o direito nacional exige ou não uma utilização do direito anterior. No caso vertente, a Câmara de Recurso, de acordo com a Divisão de Oposição, aplicou por analogia as disposições do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 sobre a utilização séria das marcas anteriores, sublinhando que a prova que estas disposições impõem é uma norma mínima (o IHMI remete, a este respeito, para o acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Março de 2003, Ansul, C-40/01, Colect., p. I-2439, n.º 39, e para o despacho do Tribunal de Justiça de 27 de Janeiro de 2004, La Mer Technology, C-259/02, Colect., p. I-1159, n.º 21). Assim, a aplicação de tal disposição não é injusta para a Budvar.

123 A Budvar sustenta que o conceito de uso na vida comercial é puramente qualitativo e não quantitativo e que lhe bastava provar que o uso era de natureza comercial. O IHMI não vê, neste aspecto, contradição entre a posição da Câmara de Recurso e a da Budvar. Aliás, a Budvar reconhece, no n.º 27 da petição no processo T-225/06, que a prova de um uso real e sério na vida comercial basta para demonstrar a existência de um direito no quadro do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94.

124 Ao referir-se, na mesma frase, a um «sinal utilizado na vida comercial» e ao «direito do Estado-Membro aplicável a esse sinal», o artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 prevê claramente que a utilização na vida comercial deve ser demonstrada no que se refere ao território do Estado-Membro respectivo, a saber, no caso vertente, a França e a Áustria. Tendo em conta a referência feita pela Câmara de Recurso ao artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, a demonstração desta prova deve ser apreciada à luz das condições estipuladas pela regra 22 do Regulamento n.º 2868/95. A este respeito, o local, a duração e a importância da utilização são factores interdependentes que importa tomar globalmente em conta. A fraqueza de um dos factores pode ser contrabalançada por outro (o IHMI remete, a este propósito, para o acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Maio de 2006, Sunrider/IHMI, C-416/04 P, Colect., p. I-4237, n.º 76).

125 No caso presente, pelas razões expostas nas decisões impugnadas, a Budvar não fez prova de que a denominação de origem «bud» foi objecto de uma utilização cujo alcance não foi apenas local em França e, no caso dos processos T-225/06, T-255/06 e T-309/06, na Áustria.

126 Por outro lado, a Budvar só contesta a conclusão da Câmara de Recurso na medida em que ela resulta de uma apreciação da «utilização séria» na acepção do direito das marcas. A Budvar não adiantou nenhum elemento que permitisse pôr em causa a conclusão da Câmara de Recurso, a aceitar-se que tinha fundamento a aplicação, por analogia, do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94.

127 Uma vez que não se verifica o requisito «comunitário» estabelecido no artigo 8.º, n.º 4, a oposição pode ser rejeitada, ainda que o requisito «nacional» (a saber, o facto de o direito do Estado-Membro aplicável ao sinal em causa dar ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca mais recente) se encontre preenchido.

128 Por fim, como notou a Câmara de Recurso, o IHMI afirma que é lamentável que a Divisão de Oposição tenha seguido, nos processos anteriores, uma abordagem diferente no que se refere à utilização da denominação de origem «bud» em França. Contudo, a legalidade das decisões impugnadas deve ser apreciada com base no Regulamento n.º 40/94 e não numa prática decisória anterior a estas. Seguidamente, se o argumento da Budvar for entendido como alegação de uma violação do princípio da igualdade de tratamento, deve improceder. Com efeito, as circunstâncias dos diferentes processos não são idênticas. Por outro lado, partindo do princípio de que as decisões anteriores estavam feridas de ilegalidade, o IHMI indica que ninguém pode invocar, em seu benefício, uma ilegalidade cometida a favor de um terceiro.

Argumentos da Anheuser-Busch

129 A título preliminar, a Anheuser-Busch considera que é difícil saber se a Budvar sustenta que o requisito de utilização não existe ou que tal requisito está simplesmente sujeito a exigências menos rigorosas do que as aplicadas pela Câmara de Recurso.

130 Ainda a título preliminar, a Anheuser-Busch indica que o requisito de utilização formulado no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 constitui uma norma autónoma de direito comunitário que se aplica independentemente das condições fixadas pelo direito nacional pertinente. A este respeito, resulta claramente desta disposição que é exigido o requisito de utilização efectiva na vida comercial. Acresce que esta utilização efectiva deverá ter conferido ao sinal um alcance que não seja apenas

local. A Anheuser-Busch acrescenta, no processo T-309/06, que a utilização efectiva do direito em causa deve ser anterior ao pedido de registo da marca comunitária.

131 Quanto ao mérito, a Anheuser-Busch entende, em primeiro lugar, que a regra 22 do Regulamento n.º 2868/95 se deve aplicar, *mutatis mutandis*, ao requisito de utilização enunciado no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94. A este respeito, a Anheuser-Busch sustenta que se deve ser provada a utilização de um sinal para que este produza direitos num dado território relativamente a uma marca posterior, as indicações a fornecer devem provar que o sinal era utilizado nesse território (lugar) durante o tempo exigido (tempo), que era feita uma utilização do sinal em conformidade com o afirmado (natureza) e, por último, que tal ocorria no comércio (importância). Por outras palavras, nada se opõe à aplicação, por analogia, da regra 22 do Regulamento n.º 2868/95 no contexto do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94.

132 Em segundo lugar, no concernente aos critérios quantitativos de utilização, a Anheuser-Busch sublinha que o artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 não retoma a palavra «sério» constante do artigo 43.º, n.º 2, do mesmo regulamento. Contudo, a referência a «outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local» implica que a utilização deve ser visível no comércio. As provas relativamente a um direito baseado na utilização não devem, por conseguinte, ser menores do que as que se referem a uma marca registada. A este propósito a Anheuser-Busch remete para uma aplicação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 pela High Court of Justice (England & Wales) no chamado processo «COMPASS» (24 de Março de 2004). Assim, o IHMI concluiu correctamente que o artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 contém critérios quantitativos que são, também, mais estritos que os que se referem às marcas registadas.

133 Relativamente ao facto, invocado pela Budvar, de que a interveniente não tinha formalmente pedido que fosse feita prova da utilização da denominação de origem em causa, a Anheuser-Busch sustenta que afirmou, em cada um dos seus articulados, que a Budvar devia oferecer tal prova. Além disso, um pedido «formal» neste sentido, como

exigido pelo artigo 22.º, n.º 5, do Regulamento n.º 2868/95, não tem aplicação no quadro do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94. Com efeito, esta disposição menciona como requisito legal para admitir a oposição, a utilização na vida comercial. Ao invés, relativamente às marcas registadas, a sua utilização só deve ser demonstrada se for formalmente requerida tal prova. Assim, a analogia feita pela Budvar com o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 é absurda.

134 Quanto à referência feita pela Budvar aos artigos 4.º e 5.º da Directiva 89/104 e ao artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, a Anheuser-Busch indica que estas disposições visam uma utilização «ilícita». A interpretação do conceito de «utilização na vida comercial» difere, portanto, da interpretação aplicável às disposições em causa no presente processo. Assim, as remissões para a jurisprudência feitas pela Budvar a este propósito são inoperantes.

135 Por outro lado, o requisito de utilização relativo às marcas, na interpretação do Tribunal de Justiça (em especial o facto de não existir um limiar «mínimo» para uma utilização séria de uma marca), não pode ser aplicado aos direitos baseados na utilização que estão previstos no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94. Uma vez que a oposição se fundava unicamente na utilização, era perfeitamente correcto aplicar critérios mais estritos e exigir uma utilização mais visível do sinal no mercado do que no âmbito das marcas registadas. No caso presente, a Divisão de Oposição e a Câmara de Recurso nem sequer aplicaram critérios mais estritos, antes tendo aplicado, por analogia, os requisitos referidos no artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94.

136 Em terceiro lugar, a Anheuser-Busch sustenta que, no caso presente, a Budvar não produziu a prova de uma utilização na vida comercial cujo alcance não fosse apenas local, na acepção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94.

137 No processo T-225/06, e no que se refere à França, as provas oferecidas eram insuficientes para demonstrar uma qualquer utilização na vida comercial. No que se refere à Áustria, a Anheuser-Busch sublinha que a fraca utilização se refere unicamente a um produto em que estão apostas os termos «bud super strong», que apenas era fornecido a um distribuidor. Não existe qualquer prova de que esse distribuidor tenha vendido ao consumidor um produto no qual tenha sido aposto o termo «bud». A este respeito, a Anheuser-Busch acrescenta que o termo «bud» era, manifestamente, utilizado como marca. Por outro lado, e para além do facto de não ser uma denominação geográfica, o termo «bud», associado à expressão inglesa «super strong», poderia referir-se a uma cerveja originária dos Estados Unidos ou de um país anglófono, mas certamente não de uma cidade checa.

138 No processo T-255/06, a Anheuser-Busch indica antes de mais que, no caso da Áustria, a Budvar apresentou elementos de prova da utilização fora dos prazos exigidos pelo IHMI. De acordo com a regra 19, n.º 4, do Regulamento n.º 2868/95 e a prática do IHMI, estes elementos de prova deviam, assim, ser recusados. De todo o modo, as provas oferecidas, incluindo no caso da França, eram insuficientes para demonstrar uma qualquer utilização na vida comercial. A este propósito, a Anheuser-Busch observa que as provas de utilização se referiam apenas a um produto no qual tinha sido aposta a expressão «bud super strong» e adianta argumentos semelhantes aos desenvolvidos no âmbito do processo T-225/06, n.º 137 *supra*. Por outro lado, no que se refere especificamente à França, a Anheuser-Busch salienta que as quatro «facturas» apresentadas pela Budvar são, manifestamente, ordens de encomenda relativas a entregas gratuitas, como demonstra a indicação «Free of charge». Além disso, apenas duas dessas facturas são anteriores ao pedido de marca comunitária e uma delas não menciona o destinatário. Consideradas conjuntamente, estas facturas apenas representam 70 litros do produto a que tinha sido aposta a expressão «bud super strong», isto é, aproximadamente o consumo médio anual de dois consumidores médios franceses. No caso da Áustria, os documentos apresentados revelam entregas a um único distribuidor de um produto a que estava aposta a expressão «bud super strong», e apenas relativamente a 35 hectolitros.

139 No quadro do processo T-257/06, e quanto à França, a Anheuser-Busch observa também que as quatro «facturas» apresentadas pela Budvar são, manifestamente, notas de encomenda relativas a entregas gratuitas, como demonstra a indicação «Free of charge». Por outro lado, uma das quatro facturas é posterior ao pedido da marca comunitária. Além disso, a Anheuser-Busch salienta que as provas do uso se referiam

unicamente a um produto a que tinha sido aposta a expressão «bud super strong» e invoca argumentos semelhantes aos desenvolvidos no âmbito do processo T-225/06, n.º 137 *supra*.

140 No processo T-309/06, a Anheuser-Busch refere que as provas de utilização dizem unicamente respeito a um produto a que está aposta a expressão «bud super strong» e aduz argumentos semelhantes aos desenvolvidos no processo T-225/06, n.º 137 *supra*.

141 É inexacto o facto alegado pela Budvar de que o IHMI reconheceu, no processo T-62/04, perante o Tribunal de Primeira Instância, que tinha ficado demonstrado um uso suficiente do sinal BUD em França. O IHMI pretendeu simplesmente confirmar, nesse processo, que de resto era diferente quanto aos produtos designados, que as denominações de origem eram em princípio consideradas sinais na acepção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94.

142 Em quarto lugar, a Anheuser-Busch considera que a Budvar não provou suficientemente que tinha o direito de proibir a marca requerida.

143 Relativamente ao direito francês, a Anheuser-Busch indica, de modo geral, que a Budvar teria citado um grande número de disposições do direito francês em termos vagos, o que é contrário ao ónus da prova que impende sobre o oponente nos termos do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94.

144 Mais especificamente, no que se refere às disposições do Código da Propriedade Intelectual invocadas pela Budvar, a Anheuser-Busch esclarece que elas visam o registo das marcas em França. Por conseguinte, não são pertinentes no âmbito do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, que visa a proibição de utilizar uma marca.

145 No que toca às disposições do Código do Consumo invocadas, a Anheuser-Busch indica, antes de mais, que a Budvar se refere pela primeira vez ao artigo L. 115-8 do referido código nos processos T-225/06 e T-309/06. A Anheuser-Busch acrescenta, no processo T-225/06, que, na medida em que as questões de direito nacional são questões de facto, a invocação dessa disposição constitui um facto novo e, portanto, não pode ser tomada em conta pelo Tribunal de Primeira Instância.

146 No que se refere ao artigo L. 641-2 do Código Rural, retomado no artigo L. 115-5 do Código do Consumo, a Anheuser-Busch especifica, em primeiro lugar, nos processos T-255/06, T-257/06 e T-309/06, que se referem no todo ou em parte a produtos ou serviços diferentes, que a Budvar não fez prova da existência de qualquer notoriedade da denominação de origem em causa no território francês. A Anheuser-Busch remete, a este propósito, para o articulado que submeteu ao Tribunal de Primeira Instância no processo T-60/04 e que junta em anexo. Em segundo lugar, a Anheuser-Busch considera, no processo T-257/06, que dizia respeito, designadamente, de acordo com a Budvar, a serviços «semelhantes» à cerveja, que as alegações da oponente são infundadas. Em especial, a Anheuser-Busch sustenta que «serviços» (como os «serviços de restaurantes, bares e pub» incluídos na classe 42, referidos pela Budvar) não podem ser «produtos semelhantes» na acepção do artigo L. 641-2 do Código Rural. O que estaria em conformidade com o Acordo da Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre os Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC), que apenas visa a protecção de indicações geográficas em relação com aos produtos. A palavra «semelhantes», utilizada no artigo L. 641-2 do Código Rural, visa produtos que pertencem à mesma categoria de produtos, mas que não respeitam os mesmos critérios qualitativos dos produtos da denominação de origem. Trata-se de um conceito mais limitado que o de semelhança no âmbito do risco da confusão em direito das marcas. Neste último quadro, uma pequena semelhança dos produtos ou serviços em causa pode igualmente conduzir a um risco de confusão. De todo o modo, os «serviços de restaurantes, bares e pub» da classe 42 não são semelhantes à cerveja. A Anheuser-

Busch remete, a este propósito, em especial, para o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Março de 2005, Osotspa/IHMI — Distribution & Marketing (Hai) (T-33/03, Colect., p. II-763).

147 Relativamente ao direito austríaco, e nos processos T-225/06, T-255/06 e T-309/06, a Anheuser-Busch adianta que a Budvar não indicou as disposições pertinentes em que se fundamenta. O artigo 7.º, n.º 1, da convenção bilateral, a que a Budvar se referiu várias vezes, indica claramente que «aplicam-se todas as medidas judiciais e administrativas que, de acordo com a legislação do Estado Contratante no qual a protecção é pedida, estão previstas [...] nas condições fixadas nesta legislação». O simples facto de o artigo 9.º, n.º 1, da referida convenção permitir a propositura directa de uma acção em tribunal não pode, manifestamente, substituir o fundamento legal da acção.

b) Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

148 A título preliminar, há que observar que os argumentos da Budvar no sentido de demonstrar que é a titular do direito invocado se referem, de facto, a uma constatação factual que permitiu à Câmara de Recurso concluir que a denominação «bud» não era uma denominação de origem. Tendo esta conclusão da Câmara de Recurso sido objecto do primeiro segmento do fundamento único, não há que apreciar os argumentos da Budvar no âmbito do segundo segmento.

149 Quanto ao mais, a Budvar formula duas acusações que se referem à aplicação, pela Câmara de Recurso, dos requisitos exigidos pelo artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94. Na primeira acusação, a Budvar contesta a aplicação feita pela Câmara de Recurso dos requisitos relativos à utilização de um sinal na vida comercial cujo alcance

não seja apenas local. Na segunda acusação, a Budvar contesta a aplicação feita pela Câmara de Recurso do requisito relativo ao direito decorrente do sinal invocado como fundamento da oposição.

Quanto à primeira acusação, relativa à utilização na vida comercial de um sinal cujo alcance não seja apenas local

150 A título preliminar, há que constatar que, no processo T-255/06, a Anheuser-Busch indica, no caso da Áustria, que a Budvar ofereceu elementos de prova da utilização do direito invocado fora dos prazos exigidos pelo IHMI. A Anheuser-Busch sustenta que, de acordo com a regra 19, n.º 4, do Regulamento n.º 2868/95 e a prática do IHMI, estes elementos de prova não devem ser considerados.

151 Todavia, admitindo que os argumentos da Anheuser-Busch devam ser considerados um fundamento autónomo baseado no artigo 134.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, importa observar que esse fundamento é incompatível com os próprios pedidos da interveniente e que deverá, pois, ser considerado improcedente [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Novembro de 2006, Jabones Pardo/IHMI — Quimi Romar (YUKI), T-278/04, não publicado na Colectânea, n.ºs 44 e 45, e AB GENUINE Budweiser KING OF BEERS, n.º 79 *supra*, n.º 220]. Com efeito, os argumentos aduzidos pela Anheuser-Busch visam contestar, em substância, um aspecto da decisão impugnada, uma vez que a Câmara de Recurso não considerou, diferentemente da Divisão de Oposição, que era de afastar os documentos em causa. Ora, a Anheuser-Busch não pediu a anulação nem a reforma da referida decisão ao abrigo do artigo 134.º, n.º 3, do Regulamento de Processo.

152 De todo o modo, admitindo que a regra 19 do Regulamento n.º 2868/95, em especial o seu n.º 4, na versão invocada pela Anheuser-Busch em apoio dos seus pedidos, possa aplicar-se no contexto do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, há que observar

que esta regra foi introduzida pelo Regulamento (CE) n.º 1041/2005 da Comissão, de 29 de Junho de 2005, que altera o [Regulamento n.º 2868/95] (JO L 172, p. 4), o qual entrou em vigor em 25 de Julho de 2005, isto é, após a Budvar ter deduzido oposição e produzido as provas relativas à utilização do direito invocado na Áustria. Ora, importa lembrar que, regra geral, o princípio da segurança jurídica se opõe a que o alcance temporal de um acto comunitário tenha o seu início em data anterior à sua publicação. Pode assim não ser, a título excepcional, quando a finalidade a atingir o exija e a confiança legítima dos interessados seja devidamente respeitada (acórdãos do Tribunal de Justiça de 25 de Janeiro de 1979, Racke, 98/78, Colect. p. 53, n.º 20, e de 12 de Novembro de 1981, Meridionale Industria Salumi e o., 212/80 a 217/80, Recueil, p. 2735, n.º 10). Essa jurisprudência, como o Tribunal de Justiça esclareceu, também é aplicável no caso de a retroactividade não estar expressamente prevista no próprio acto, antes resultando do seu conteúdo (acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Julho de 1991, Crispoltoni, C-368/89, Colect., p. I-3695, n.º 17; de 29 de Abril de 2004, Gemeente Leusden e Holin Groep, C-487/01 e C-7/02, Colect., p. I-5337, n.º 59, e de 26 de Abril de 2005, «Goed Wonen», C-376/02, Colect., p. I-3445, n.º 33; acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 3 de Maio de 2007, Freistaat Sachsen/Comissão, T-357/02, Colect., p. II-1261, n.º 95). No caso presente, nem a redacção nem a economia geral do Regulamento n.º 1041/2005 permitem considerar que as disposições introduzidas pelo referido regulamento devam aplicar-se retroactivamente.

153 Além disso, conforme resulta da redacção do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, o IHMI pode não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que estas não tenham produzido em tempo útil. Resulta dessa redacção que, regra geral e salvo disposição em contrário, a apresentação de factos e de provas pelas partes continua a ser possível após o termo dos prazos a que essa apresentação se encontra sujeita nos termos do disposto no Regulamento n.º 40/94, e que o IHMI de modo algum está proibido de ter em conta factos e provas assim tardiamente invocados ou apresentados (acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de Março de 2007, IHMI/Kaul, C-29/05 P, Colect., p. I-2213, n.ºs 41 e 42). No caso presente, a Anheuser-Busch não invoca, em apoio das suas pretensões, a violação pela Câmara de Recurso do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94. E também não invoca, para além da regra 19 do Regulamento n.º 2868/95, inserida pelo Regulamento n.º 1041/2005, outras disposições regulamentares que levariam a considerar que a Câmara de Recurso estava obrigada a não ter em conta os documentos oferecidos pela Budvar, no caso da Áustria.

154 Resulta do exposto que, no que se refere à Áustria, não procedem os argumentos da Anheuser-Busch no sentido de obter a declaração de que a Budvar teria oferecido os elementos de prova da utilização do direito invocado fora dos prazos estipulados pelo IHMI.

155 Quanto ao mérito, há que recordar que, nos termos do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, a oposição se baseia num «sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local».

156 Dois requisitos cumulativos resultam desta disposição. Em primeiro lugar, o sinal em causa deve ser utilizado «na vida comercial». Além disso, o sinal em causa deve ter um «alcance» que não seja apenas local.

157 No caso presente, a Câmara de Recurso considerou que a redacção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 implicava que o sinal em causa devia ser «efectivamente» utilizado no comércio.

158 A este propósito, a Câmara de Recurso considerou não ser desrazoável aplicar, por analogia, as disposições do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, e a regra 22 do Regulamento n.º 2868/95. Em especial, a Câmara de Recurso avalizou a abordagem seguida pela Divisão de Oposição no sentido de exigir a prova de uma utilização «séria» do direito anterior. Nesta base, a Câmara de Recurso entendeu, no essencial, que eram insuficientes as provas oferecidas pela Budvar quanto à utilização da denominação de origem «bud» na Áustria, em França, em Itália e em Portugal [decisão da Câmara de Recurso de 14 de Junho de 2006 (processo R 234/2005-2), n.ºs 24 a 31, e, por remissão, nas outras decisões impugnadas].

159 Cabe distinguir, para efeitos da apreciação das decisões impugnadas, entre o requisito relativo à utilização do sinal em causa na vida comercial e o relativo ao seu alcance.

— Quanto ao requisito relativo à utilização do sinal em causa na vida comercial

160 Tendo a Câmara de Recurso feito a aplicação, por analogia, das disposições comunitárias relativas à utilização séria da marca anterior, há que recordar que o artigo 43.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 prevê que o requerente de uma marca comunitária pode pedir que seja feita prova de que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria no território em que está protegida durante os cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca que foi objecto de oposição. Nos termos da regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95, as indicações e as provas a apresentar a fim de demonstrar a utilização da marca consistem em indicações relativas ao local, período, extensão e natureza da utilização que foi feita da marca anterior em relação aos produtos e serviços para os quais está registada e nos quais se baseia a oposição.

161 Uma marca é objecto de uma utilização séria quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial de garantir a identidade de origem dos produtos ou dos serviços para as quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de utilizações de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pelo registo (v. acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de Setembro de 2007, Il Ponte Finanziaria/IHMI, C-234/06 P, Colect., p. I-7333, n.º 72 e jurisprudência aí citada). Não é necessário que o uso da marca anterior seja sempre quantitativamente importante para ser qualificado de sério. Este uso deve, em contrapartida, ser quantitativamente suficiente (v., neste sentido, despacho La Mer Technology, n.º 122, *supra*, n.os 21 e 22, e acórdão Il Ponte Finanziaria/ /IHMI, já referido, n.º 73).

162 A exigência relativa à utilização séria da marca anterior liga-se ao facto de que, na falta de tal prova, a oposição será rejeitada. Se a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços (artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94). Há ainda que realçar que a falta de utilização séria, sem justificação, da marca comunitária durante um período ininterrupto de cinco anos na Comunidade para os produtos ou os serviços para os quais ela foi registada, pode levar à sua extinção [artigo 15.º, n.º 1, e artigo 50.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94]. O artigo 12.º da Directiva 89/104 contém disposições semelhantes, no que toca às marcas nacionais.

163 Ora, as finalidades e os requisitos ligados à produção de prova da utilização séria da marca anterior diferem dos relativos à produção de prova da utilização, na vida comercial, do sinal visado pelo artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, em especial quando se trata, como no caso presente, de uma denominação de origem registada ao abrigo do Acordo de Lisboa ou de uma denominação protegida ao abrigo da convenção bilateral.

164 A este propósito, há que constatar, em primeiro lugar, que o artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 apenas se refere à utilização «séria» do sinal invocado como fundamento da oposição.

165 Em segundo lugar, no âmbito do artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 e dos artigos 5.º, n.º 1, e 6.º, n.º 1, da Directiva 89/104, o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Primeira Instância têm reiteradamente considerado que se verifica o uso de um sinal na «vida comercial» quando tal uso se situa no contexto de uma actividade comercial destinada à obtenção de um proveito económico e não no domínio privado (acórdãos do Tribunal de Justiça Arsenal Football Club, n.º 107 *supra*, n.º 40; de 25 de Janeiro de 2007, Adam Opel, C-48/05, Colect., p. I-1017, n.º 18; despacho do Tribunal de Justiça de 20 de Março de 2007, Galileo International Technology e o./Comissão, C-325/06 P, Colect., p. I-44, n.º 32, e acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Setembro de 2007, Céline, C-17/06, Colect., p. I-7041, n.º 17; acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 10 de Abril de 2003, Travelex Global and Financial Services e Interpayment Services/ /Comissão, T-195/00, Colect., p. II-1677, n.º 93, e Galileo International Technology e o./ /Comissão, n.º 107 *supra*, n.º 114). Trata-se, de facto, de determinar se o sinal em causa é

objecto de um uso comercial (conclusões do advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer que deram origem ao acórdão Arsenal Football Club, n.º 107 *supra*, Colect., p. I-10275, n.º 62).

166 Em terceiro lugar, no âmbito do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, determinados sinais podem não perder os direitos que lhes são conexos, não obstante o facto de não serem objecto de uma utilização «séria». Há que realçar, a este propósito, que uma denominação de origem registada ao abrigo do Acordo de Lisboa não pode ser considerada genérica enquanto se encontrar protegida como denominação de origem no país de origem. Por conseguinte, a protecção conferida à denominação de origem está garantida, sem necessidade de se proceder a uma renovação (artigos 6.º e 7.º, n.º 1, do Acordo de Lisboa). Isso não significa, no entanto, que o sinal invocado nos termos do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 possa não ser utilizado. Todavia, o oponente pode limitar-se a demonstrar que a utilização do sinal em causa foi feita no contexto de uma actividade comercial que visa um benefício económico, sem ter necessidade de provar, na acepção e de acordo com os requisitos exigidos no artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 e na regra 22 do Regulamento n.º 2868/95, uma utilização séria do referido sinal. Uma interpretação contrária significaria fazer impender sobre os sinais visados no artigo 8.º, n.º 4, condições especificamente ligadas às marcas e ao âmbito da sua protecção. Acresce que, diferentemente do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o oponente deve ainda provar, nos termos do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, que o sinal em causa lhe dá o direito, de acordo com a legislação do Estado-Membro respectivo, de proibir a utilização de uma marca mais recente.

167 Em quarto lugar, e sobretudo ao aplicar por analogia o artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 e a regra 22 do Regulamento n.º 2868/95 ao caso vertente, a Câmara de Recurso apreciou designadamente a utilização do sinal em causa na Áustria, em França, na Itália e em Portugal, separadamente, isto é, em cada um dos territórios em que, segundo a Budvar, está protegida a denominação «bud». Tal levou igualmente a Câmara de Recurso a não tomar em consideração os elementos de prova oferecidos pela Budvar no processo que esteve na origem da decisão da Câmara de Recurso de 14 de Junho de 2006 (processo R 234/2005-2), que serviu de base às outras decisões impugnadas, relativas à utilização das denominações em causa no Benelux, em Espanha e no Reino Unido. Ora, não resulta da redacção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 que o sinal em causa deva ser objecto de uma utilização no território cujo direito é invocado em apoio da protecção do referido sinal. Há que considerar, a este

respeito, que os sinais visados no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, em especial as denominações em causa no presente processo, podem ser objecto de uma protecção num território específico, apesar de não terem sido objecto de uma utilização no referido território específico, mas apenas noutro território.

168 Perante este elementos, a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito ao decidir aplicar, por analogia, as disposições comunitárias relativas à utilização «séria» da marca anterior, em especial para determinar se os sinais em causa tinham sido objecto de uma utilização «na vida comercial», separadamente, na Áustria, em França, em Itália e em Portugal. A Câmara de Recurso deveria ter verificado se os elementos apresentados pela Budvar durante a fase administrativa reflectiam a utilização dos sinais em causa no âmbito de uma actividade comercial destinada à obtenção de proventos económicos, e não no domínio privado, independentemente do território afectado por esta utilização. No entanto, o erro de metodologia cometido pela Câmara de Recurso só poderia justificar a anulação das decisões impugnadas se a Budvar tivesse demonstrado que os sinais em causa eram utilizados na vida comercial.

169 A este respeito, importa observar que nos termos do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, a oposição assenta num sinal «utilizado» na vida comercial. Não resulta desta disposição, contrariamente ao sustentado pela Anheuser-Busch, que o oponente deva provar que o sinal em causa foi utilizado anteriormente ao pedido da marca comunitária. Quanto muito pode ser exigido, à semelhança do que é requerido quanto às marcas anteriores, para evitar utilizações do direito anterior provocadas unicamente por um processo de oposição, que o sinal em causa tenha sido utilizado antes da publicação do pedido da marca no *Boletim das Marcas Comunitárias.*

170 No caso presente, os pedidos de marca comunitária foram publicados em 7 de Dezembro de 1998 (pedido de registo n.º 2), 2 de Maio de 2000 (pedido de registo n.º 1), 26 de Fevereiro de 2001 (pedido de registo n.º 3) e 5 de Março de 2001 (pedido de registo n.º 4).

171 Os documentos apresentados pela Budvar, considerados na decisão da Câmara de Recurso de 14 de Junho de 2006 (processo R 234/2005-2), são constituídos por notícias da imprensa austríaca (1997) e por facturas emitidas na Áustria, em França e em Itália (de 1997 a 2000) acompanhadas, eventualmente, de declarações escritas solenes de empregados ou clientes da Budvar.

172 Há que acrescentar que, para além destes documentos, a Budvar forneceu ao IHMI, em 31 de Janeiro de 2002, no âmbito do processo na origem da decisão da Câmara de Recurso de 14 de Junho de 2006 (processo R 234/2005-2), que serviu de base às outras decisões impugnadas, facturas emitidas em Espanha (2000) e no Reino Unido (1998), bem como recompensas concedidas pelo «Monde Sélection — Institut international pour les sélections de la qualité», com sede em Bruxelas (de 1999 a 2001).

173 Os documentos fornecidos pela Budvar abrangem, assim, os períodos desde 1997 a 2001. Os documentos relativos aos anos de 1997 e 1998 podem ser utilizados no âmbito do pedido de registo n.º 2. Os documentos relativos a 1999 podem ser utilizados, além disso, para o pedido de registo n.º 1. Os restantes podem ser utilizados para os outros pedidos de registo. Daqui resulta que esses documentos podem demonstrar, sob reserva do seu valor probatório, que o sinal em causa é «utilizado» na vida comercial.

174 Quanto ao mérito, há que constatar, em primeiro lugar, que estes documentos se referem a um produto ao qual foi aposta a expressão «bud strong» ou «bud super strong» e não unicamente «bud», como pertinentemente foi observado pela Câmara de Recurso. Todavia, a palavra «strong» ou a expressão «super strong», utilizadas em associação com a palavra «bud», podem ser facilmente compreendidas pelo consumidor — anglófono ou não — como significando «forte» ou «super forte». O consumidor perceberá estas menções como descritivas de determinadas qualidades que o produtor pretende associar aos produtos em causa, no caso as cervejas. Além

disso, as etiquetas das garrafas de cerveja que foram juntas aos autos mostram claramente que a palavra «bud» está inscrita em caracteres de grande dimensão e num lugar central, ao passo que as palavras «super» e «strong» aparecem inscritas por baixo da palavra «bud» e em letra pequena. Tendo em conta estes elementos, o acrescento das palavras «super» e «strong» não pode ter como efeito alterar a função da palavra «bud» no âmbito das denominações em causa, a saber, a indicação da proveniência geográfica daqueles produtos, como é alegado pela Budvar.

175 Seguidamente, uma indicação que visa indicar a proveniência geográfica de um produto pode ser utilizada, à semelhança de uma marca, na vida comercial (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de Janeiro de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Colect., p. I-691). Tal não significa que, como sustenta a Câmara de Recurso nas decisões impugnadas, a referida denominação seja utilizada «como uma marca», assim perdendo a sua função primeira. Esta conclusão é independente do facto, realçado pela Câmara de Recurso, de que a Budvar é também titular de uma marca BUD, a qual, de resto, não faz parte do quadro jurídico ou factual do presente litígio. Nos termos do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, basta constatar que o sinal invocado como fundamento da oposição é utilizado na vida comercial. O facto de este sinal ser idêntico a uma marca não significa que não seja utilizado na vida comercial. Além disso, há que constatar que o IHMI e a Anheuser-Busch não especificam claramente em que é que o sinal BUD terá sido utilizado «como uma marca». Em especial, nada indica que a menção «bud», aposta nos produtos em causa, remeta mais para a origem comercial do que para a origem geográfica do produto, como é alegado pela Budvar. Há que realçar, de resto, que as etiquetas dos produtos em causa, como resultam do processo do IHMI e como foi confirmado na audiência, contêm também, sob a menção «bud», o nome da empresa produtora, no caso a Budějovický Budvar.

176 Por fim, no que se refere ao argumento da Anheuser-Busch de que determinadas facturas continham a menção «Free of charge», basta constatar que esta menção se refere apenas a uma parte dos documentos apresentados pela Budvar. O que deixa intacto o valor probatório dos outros documentos oferecidos. De todo o modo, mesmo admitindo que as entregas em causa tenham sido feitas a título gratuito, isso não

significa, no entanto, que as mesmas se insiram no domínio privado. Com efeito, dado que as entregas em questão foram feitas a comerciantes, como resulta dos cabeçalhos das respectivas facturas e não foi contestado pela Anheuser-Busch, estas entregas puderam ser realizadas no contexto de uma actividade comercial destinada a obter um benefício económico, no caso a conquista de novos mercados.

177 Atento o exposto, e face ao conjunto dos documentos apresentados pela Budvar no IHMI, é de considerar que a Budvar produziu prova de que os sinais em causa são utilizados na vida comercial, na acepção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, contrariamente à conclusão da Câmara de Recurso.

178 Há, assim, que admitir a acusação da Budvar a este respeito.

— Quanto ao requisito relativo ao alcance do sinal em causa

179 Embora a Câmara de Recurso não tenha expressamente tratado do alcance do sinal em causa, ela estabeleceu um nexo entre este requisito e o relativo à prova da utilização do dito sinal. Em especial, no quadro da análise da utilização em França da denominação de origem «bud» registada ao abrigo do Acordo de Lisboa, a Câmara de Recurso concluiu que «a prova da utilização em França é insuficiente para demonstrar a existência de um direito cujo alcance não seja apenas local» [decisão da Câmara de Recurso de 14 de Junho de 2006 (processo R 234/2005-2), n.º 30, e, por remissão, nas outras decisões impugnadas].

180 Ora, a leitura do texto do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 leva a considerar que esta disposição visa o alcance do sinal em causa e não o alcance da sua utilização. O alcance do sinal em causa abrange, no quadro do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, o âmbito geográfico da sua protecção. Este não deve ser apenas local. Neste caso, uma oposição a um pedido de marca comunitária não procederia. O artigo 107.º do Regulamento n.º 40/94, que tem por epígrafe «Direitos anteriores de âmbito local», especifica aliás que «[o] titular de um direito anterior de âmbito local pode opor-se ao uso da marca comunitária no território onde esse direito é válido, na medida em que o direito do Estado-Membro em causa o permita». O alcance do direito está portanto estreitamente ligado ao território onde esse mesmo direito é protegido.

181 Nestas condições, a Câmara de Recurso cometeu também um erro de direito quando, no caso da França, estabeleceu um nexo entre a prova da utilização do sinal respectivo e o requisito relativo ao facto de o direito em causa dever ter um alcance não apenas local. Basta constatar, a este respeito, que os direitos anteriores invocados têm um alcance que não é apenas local, na medida em que a sua protecção, ao abrigo do artigo 1.º, n.º 2, do Acordo de Lisboa e do artigo 1.º da convenção bilateral, se estende para além do seu território de origem.

182 Pelas razões antes expostas, é de julgar procedente a primeira acusação do segundo segmento do fundamento único.

183 Na medida em que a Câmara de Recurso considerou também que a Budvar não tinha feito a prova de que os sinais em causa lhe davam o direito de proibir a utilização de uma marca mais recente, e uma vez que esta conclusão da Câmara de Recurso bastava para fundamentar a rejeição da oposição, há que apreciar, de seguida, a segunda acusação do segundo segmento do fundamento único.

Quanto ao segundo fundamento, relativo ao direito que decorre do sinal invocado em apoio da oposição

184 Há que lembrar que, nos termos do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, segundo a legislação comunitária ou o direito do Estado-Membro aplicável ao sinal invocado, este sinal deve conferir ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca mais recente.

185 Uma vez que o artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 é consagrado aos motivos relativos de recusa, e tendo em conta o artigo 74.º do mesmo regulamento, o ónus da prova de que o sinal em causa confere o direito de proibir a utilização de uma marca posterior cabe ao opositor, no IHMI.

186 No caso presente, a Budvar invocou determinados direitos nacionais para fundamentar a sua oposição, não tendo invocado qualquer legislação comunitária.

187 Neste contexto, importa ter em conta, designadamente, a legislação nacional invocada e as decisões jurisdicionais proferidas no Estado-Membro em causa. Nesta base, o opositor deve demonstrar que o sinal em causa é abrangido pelo âmbito de aplicação do direito do Estado-Membro invocado e que permite proibir a utilização de uma marca posterior. Importa sublinhar que, no contexto do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, a demonstração do opositor se deve situar na perspectiva da marca comunitária cujo registo é pedido (acórdão AB GENUINE Budweiser KING OF BEERS, n.º 79 *supra*, n.ºs 85 a 89).

188 No caso vertente, a Câmara de Recurso considerou que a oposição também devia ser rejeitada por a Budvar não ter demonstrado que os sinais em causa lhe conferiam o direito de proibir a utilização da palavra «bud», como marca, na Áustria ou em França.

189 Mais exactamente, no que se refere à Áustria, a Câmara de Recurso observa que no acórdão de 8 de Dezembro de 2004, o Handelsgericht Wien indeferiu um pedido de injunção que proibia a utilização da palavra «bud» relativamente à cerveja comercializada pela Anheuser-Busch. Este acórdão foi confirmado pelo Oberlandesgericht Wien em 21 de Abril de 2005. Os acórdãos basearam-se na conclusão de que a palavra «bud» não é o nome de um local e não é entendida pelos consumidores da República Checa como designando uma cerveja de České Budějovice. Se bem que o acórdão do Oberlandesgericht Wien seja objecto de recurso para o Oberster Gerichtshof (Supremo Tribunal, Áustria), a Câmara de Recurso observa que ele se baseia no acórdão Budejovický Budvar, n.º 65 *supra*, proferido no âmbito de uma questão prejudicial, e em constatações factuais cuja revisão pelo órgão jurisdicional de última instância será pouco provável. A Câmara de Recurso conclui daqui que a Budvar não tem o direito de proibir a Anheuser-Busch de utilizar a marca BUD na Áustria [decisão da Câmara de Recurso de 14 de Junho de 2006 (processo R 234/2005-2), n.º 32, e, por remissão, nas outras decisões impugnadas].

190 No caso da França, a Câmara de Recurso observa que a denominação de origem «bud» foi declarada inválida pelo Tribunal de grande instance de Strasbourg em 30 de Junho de 2004, com a justificação de que a cerveja é um produto industrial que pode ser fabricado em qualquer parte do mundo. Se bem que este acórdão seja objecto de recurso, a Câmara de Recurso dele conclui que a Budvar não conseguiu, até hoje, impedir o distribuidor da Anheuser-Busch de vender a cerveja em França com a marca BUD [decisão da Câmara de Recurso de 14 de Junho de 2006 (processo R 234/2005-2), n.ºs 33 e 34, e, por remissão, nas outras decisões impugnadas].

191 A título preliminar, há que realçar que os fundamentos seguintes, que se referem à Áustria, são válidos para todos os processos, excepto para o processo T-257/06, ao qual não se aplica a convenção bilateral.

192 Em primeiro lugar, há que constatar que a Câmara de Recurso se referiu unicamente às decisões judiciais proferidas na Áustria e em França para concluir que a Budvar não tinha feito prova de que o sinal em causa lhe conferia o direito de proibir a utilização de uma marca posterior. Ora, se as decisões judiciais proferidas nos referidos países têm, como foi recordado anteriormente, uma importância particular, há que ter em conta o facto de que, no caso vertente, nenhuma decisão judicial, proferida na Áustria ou em França, tem força de caso julgado. Nestas condições, a Câmara de Recurso não se podia basear unicamente nestas decisões para estribar a sua conclusão. A Câmara de Recurso deveria igualmente ter em conta as disposições do direito nacional invocadas pela Budvar, incluindo o Acordo de Lisboa e a convenção bilateral. A este respeito, é de salientar que, no caso da França, a Budvar invocou no IHMI várias disposições do Código Rural, do Código do Consumo e do Código da Propriedade Intelectual. No caso da Áustria, o IHMI dispunha das decisões judiciais proferidas até então neste Estado-Membro e, por conseguinte, contrariamente ao que sustenta a Anheuser-Busch, do fundamento jurídico dos recursos interpostos pela Budvar ao abrigo do direito nacional invocado. Em suma, a Budvar esclareceu, no processo perante o IHMI, que, nos termos do artigo 9.º da convenção bilateral, tinha o direito de interpor directamente recurso para os órgãos jurisdicionais austríacos. Além disso, a Budvar mencionou, no âmbito da sua oposição, as disposições da legislação austríaca relativas às marcas e à concorrência desleal.

193 Em segundo lugar, no caso da Áustria, a Câmara de Recurso indicou que o acórdão do Oberlandesgericht Wien de 21 de Abril de 2005 considerava que a palavra «bud» não era o nome de um lugar e não era entendida pelos consumidores da República Checa como designando uma cerveja da České Budějovice. No entender da Câmara de Recurso, este acórdão assenta em constatações de facto cuja revisão por um órgão jurisdicional de última instância será pouco provável. Ora, como resulta dos documentos juntos aos autos, o acórdão do Oberlandesgericht Wien foi precisamente anulado por um acórdão do Oberster Gerichtshof de 29 de Novembro de 2005, ou seja, anterior à adopção das decisões impugnadas [anexo 14 à petição no processo T-225/06, pp. 297 e segs.]. No seu acórdão, o Oberster Gerichtshof considerou que os órgãos jurisdicionais de primeira e de segunda instância não tinham verificado se os consumidores checos entendiam que a palavra «bud», ligada à cerveja, indicava um lugar ou uma região, e tinham unicamente constatado que a denominação «bud» não era associada, na República Checa, a nenhuma região ou localidade específica. Daqui resulta que as considerações da Câmara de Recurso assentam em constatações do Oberlandesgericht Wien que foram postas em causa pelo Oberster Gerichtshof. É certo que o acórdão do Oberster Gerichtshof não foi transmitido à Câmara de Recurso, pois o último articulado da Budvar do processo na Câmara de Recurso, que foi a réplica, data de 14 de Novembro de 2005. Contudo, a Budvar forneceu à Câmara de Recurso, como resulta do processo do IHMI, uma cópia do seu recurso para o Oberster Gerichtshof.

Importa lembrar, a este respeito, que o IHMI deve informar-se oficiosamente, através dos meios que entender úteis para o efeito, sobre o direito nacional do Estado-Membro em causa, se essas informações forem necessárias para apreciar as condições de aplicação do motivo de recusa de registo em causa, designadamente a materialidade dos factos apresentados ou a força probatória dos documentos oferecidos. Com efeito, a limitação da base factual da apreciação feita pelo IHMI não exclui que este tenha em consideração, para além dos factos apresentados expressamente pelas partes no processo de oposição, factos notórios, quer dizer, factos que são susceptíveis de serem conhecidos por qualquer pessoa ou que podem ser conhecidos através de fontes geralmente acessíveis (acórdãos PICARO, n.º 96 *supra*, n.º 29, e ATOMIC BLITZ, n.º 88 *supra*, n.º 35). Por conseguinte, a Câmara de Recurso teria podido informar-se junto das partes, ou por qualquer outro meio, quanto ao resultado do processo interposto no Oberster Gerichtshof.

194 Há que acrescentar que o Oberster Gerichtshof remeteu o dito processo para o órgão jurisdicional de primeira instância que, de novo, indeferiu o pedido da Budvar, por decisão de 22 de Março de 2006, ou seja, ainda antes da adopção das decisões impugnadas [anexo 14 à petição no processo T-225/06, pp. 253 e segs.]. Contudo, em sede de recurso, por acórdão de 10 de Julho de 2006, isto é, anteriormente à última das decisões impugnadas, o Oberlandesgericht Wien considerou que o órgão jurisdicional de primeira instância tinha cometido um erro ao indeferir o pedido de peritagem apresentado pela Budvar. Nessas condições, o Oberlandesgericht Wien remeteu o processo à primeira instância esclarecendo que deveria ser mandatado um perito para determinar, no fundo, se os consumidores checos associam a indicação «bud» à cerveja e, assim sendo, se esta indicação é susceptível de ser entendida como referindo-se a um lugar, a uma região ou a um país em especial, relacionado com a origem da cerveja [anexo 14 à petição no processo T-225/06, pp. 280 e segs.].

195 Em terceiro lugar, no caso da França, a Câmara de Recurso baseou-se no facto de a Budvar não ter sido capaz, até ao momento, de impedir o distribuidor da Anheuser-Busch de vender cerveja em França sob a marca BUD. Todavia, não resulta da letra do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 que o opositor deva demonstrar que já pôde efectivamente proibir a utilização de uma marca posterior. O opositor deve apenas demonstrar que dispõe de tal direito.

196 Por outro lado, contrariamente ao que indica a Câmara de Recurso, a denominação de origem «bud», registada ao abrigo do Acordo de Lisboa, não foi invalidada pelo Tribunal de grande instance de Strasbourg. Como resulta claramente da decisão deste último, apenas os «efeitos» no território francês da denominação de origem «bud» foram invalidados, em conformidade com as disposições pertinentes do Acordo de Lisboa. Importa também recordar que o acórdão do Tribunal de grande instance de Strasbourg é objecto de recurso e que este tem efeito suspensivo.

197 Além disso, no âmbito dos processos na origem do acórdão BUD, n.º 108 *supra*, a Segunda Câmara de Recurso do IHMI tinha-se já pronunciado sobre as disposições pertinentes do direito francês que permitiam proteger, eventualmente, a denominação de origem «bud» em França.

198 Por fim, como resulta dos documentos apresentados nas instâncias do IHMI, o INPI aduziu pelo menos duas objecções (notificadas em 3 de Dezembro de 1987 e 30 de Abril de 2001), em França, contra dois pedidos do registo da marca BUD pela Anheuser-Busch para cerveja. Neste contexto, a Anheuser-Busch retirou os seus pedidos de registo relativos a cerveja. Estas objecções, ainda que tenham sido formuladas por instâncias administrativas e que não se refiram especificamente a um processo destinado a proibir a utilização de uma marca posterior, não deixam de ser pertinentes para apreender o direito nacional em causa.

199 Por todas estas razões, é de considerar que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao não ter em conta todos os elementos factuais e jurídicos relevantes para determinar se, nos termos do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, a legislação do Estado-Membro em causa atribui à Budvar o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.

200 Importa acrescentar que, se a Câmara de Recurso procedeu a uma análise dos direitos austríaco e francês, embora tenha considerado que as denominações em causa não tinham sido objecto de um uso «sério» na Áustria e em França, não fez o mesmo no caso da Itália e de Portugal. Cabe realçar, a este respeito, que, contrariamente ao que sustentam o IHMI e a Anheuser-Busch nos seus articulados, nada permite considerar que a Budvar tenha abandonado no Tribunal de Primeira Instância, para efeitos da oposição, os direitos inicialmente invocados relativamente à Itália e a Portugal. A Budvar contestou unicamente a legalidade das decisões impugnadas, por estas se limitaram a analisar os direitos austríaco e francês.

201 Por todas estas razões, há que acolher, por procedente, o segundo segmento do fundamento único e, portanto, o fundamento único e o recurso no seu conjunto.

202 Assim, há que anular as decisões impugnadas.

Quanto às despesas

203 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. Por outro lado, nos termos do mesmo artigo, se forem várias as partes vencidas, o Tribunal decide sobre a repartição das despesas.

204 No caso presente, o IHMI e a Anheuser-Busch foram vencidos, uma vez que há que anular as decisões impugnadas, em conformidade com os pedidos da Budvar.

205 A Budvar não pediu, nos seus articulados no Tribunal de Primeira Instância, que o IHMI fosse condenado nas despesas. Contudo, na audiência, esclareceu que pedia a condenação do IHMI e da Anheuser-Busch na totalidade das despesas.

206 Resulta de jurisprudência assente que o facto de a parte vencedora só ter pedido essa condenação na audiência não obsta a que o seu pedido seja acolhido [acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Março de 1979, NTN Toyo Bearing e o./Conselho, 113/77, Recueil, p. 1185; acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 10 de Julho de 1990, Automec/Comissão, T-64/89, Colect., p. II-367, n.º 79; YUKI, n.º 151 *supra*, n.º 75, e de 12 de Setembro de 2007, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/IHMI — Biraghi (GRANA BIRAGHI), T-291/03, Colect., p. II-3081, n.º 92].

207 Nestas circunstâncias, há que condenar o IHMI a suportar, além das suas próprias despesas, dois terços das despesas da Budvar e condenar a Anheuser-Busch a suportar, além das suas despesas, um terço das despesas da Budvar.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

decide:

1) Os processos T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06 são apensados para efeitos de acórdão.

2) As decisões da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 14 de Junho (processo R 234/2005-2), de 28 de Junho (processos R 241/2005-2 e R 802/2004-2) e de 1 de Setembro de 2006 (processo R 305/2005-2), relativas a processos de oposição entre a Budějovický Budvar, národní podnik e a Anheuser-Busch, Inc., são anuladas.

3) O IHMI é condenado a suportar, além das suas próprias despesas, dois terços das despesas da Budějovický Budvar, národní podnik.

4) A Anheuser-Busch é condenada a suportar, além das suas próprias despesas, um terço das despesas da Budějovický Budvar, národní podnik.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 16 de Dezembro de 2008.

Assinaturas

Índice

Quadro jurídico . . . . . II - 3564

A — Direito internacional . . . . . II - 3564

B — Direito comunitário . . . . . II - 3570

Antecedentes do litígio . . . . . II - 3572

A — Pedidos de marca comunitário depositados pela Anheuser-Busch . . . . . II - 3572

B — Oposições aos pedidos de marca comunitária . . . . . II - 3576

C — Decisões da Divisão de Oposição . . . . . II - 3577

D — Decisões da Segunda Câmara de Recurso do IHMI . . . . . II - 3579

Tramitação processual e pedidos das partes . . . . . II - 3581

Questão de direito . . . . . II - 3584

A — Quanto à admissibilidade e ao carácter operante de determinados pedidos da Budvar . . . . . II - 3584

B — Quanto ao mérito . . . . . II - 3585

1. Quanto ao primeiro segmento, relativo à validade da denominação de origem «bud» . . . . . II - 3586

a) Argumentos das partes . . . . . II - 3586

b) Apreciação do Tribunal de Primeira Instância . . . . . II - 3597

Quanto à denominação de origem «bud» registada ao abrigo do Acordo de Lisboa . . . . . II - 3599

Quanto à denominação «bud» protegida ao abrigo da convenção bilateral II - 3602

2. Quanto à segunda parte, relativa à aplicação dos requisitos do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 . . . . . II - 3605

a) Argumentos das partes . . . . . II - 3605

Argumentos da Budvar . . . . . II - 3605

— Quanto ao requisito de que o oponente seja titular do direito anterior invocado . . . . . II - 3605

— Quanto ao requisito da utilização na vida comercial do direito anterior invocado . . . . . II - 3606

— Quanto ao requisito relativo ao direito decorrente da denominação em causa. . . . . II - 3609

Argumentos do IHMI . . . . . II - 3613

Argumentos da Anheuser-Busch . . . . . II - 3615

b) Apreciação do Tribunal de Primeira Instância . . . . . II - 3621

Quanto à primeira acusação, relativa à utilização na vida comercial de um sinal cujo alcance não seja apenas local . . . . . II - 3622

— Quanto ao requisito relativo à utilização do sinal em causa na vida comercial . . . . . II - 3625

— Quanto ao requisito relativo ao alcance do sinal em causa . . . . II - 3631

Quanto ao segundo fundamento, relativo ao direito que decorre do sinal invocado em apoio da oposição . . . . . II - 3633

Quanto às despesas . . . . . II - 3638