# ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)

25 de Março de 2009 *

No processo T-402/07,

**Kaul GmbH,** com sede em Elmshorn (Alemanha), representada por G. Würtenberger e R. Kunze, advogados,

recorrente,

contra

**Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**, representado por G. Schneider, na qualidade de agente,

recorrido,

tendo sido a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI:

* Língua do processo: inglês.

**Bayer AG,** com sede em Leverkusen (Alemanha),

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 1 de Agosto de 2007 (processo R 782/2000-2), relativa a um processo de oposição entre a Kaul GmbH e a Bayer AG,

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

composto por: M. Vilaras (relator), presidente, M. Prek e V. M. Ciucă, juízes,

secretário: N. Rosner, administrador,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 6 de Novembro de 2007,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 21 de Fevereiro de 2008,

após a audiência de 20 de Novembro de 2008,

profere o presente

## Acórdão

### Antecedentes do litígio

1 Em 3 de Abril de 1996, a Atlantic Richfield Co. apresentou um pedido de marca comunitária no Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de harmonia com o disposto no Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado.

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo ARCOL.

3 Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido estão incluídos nas classes 1, 17 e 20 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado. Entre os produtos da classe 1 abrangidos pelo pedido de registo figuram os «produtos químicos destinados à conservação de alimentos».

4 Em 20 de Julho de 1998, o pedido de marca foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias*.

5 Em 20 de Outubro de 1998, a recorrente, Kaul GmbH, deduziu oposição, ao abrigo do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, contra o registo da marca pedida, no que se refere aos «produtos químicos destinados à conservação de alimentos» incluídos na classe 1. A oposição baseou-se na existência de uma marca comunitária anterior, registada em 24 de Fevereiro de 1998, com o n.º 49106. Essa marca anterior é constituída pelo sinal nominativo CAPOL e abrange os produtos denominados «produtos químicos destinados a conservar alimentos, nomeadamente matérias-primas para conservar alimentos pré-confeccionados, em especial doçarias», incluídos na classe 1. Em apoio da sua oposição, a recorrente invocou o motivo relativo de recusa constante do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

6 Por decisão de 30 de Junho de 2000, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição pela razão de que, mesmo admitindo a identidade dos produtos, podia excluir-se qualquer risco de confusão entre os sinais em conflito devido às suas diferenças visuais e fonéticas.

7 Por carta de 17 de Julho de 2000, recebida em 24 de Julho de 2000, o IHMI foi informado pela Bayer AG da transmissão, a favor desta sociedade, do pedido de registo da marca ARCOL apresentado pela Atlantic Richfield. A transmissão foi inscrita no registo das marcas comunitárias em 17 de Novembro de 2000, em conformidade com o disposto no artigo 17.º, n.º 5, e no artigo 24.º do Regulamento n.º 40/94.

8 Em 24 de Julho de 2000, a recorrente interpôs, ao abrigo do disposto nos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94, recurso da decisão da Divisão de Oposição.

9 Em apoio do seu recurso, a recorrente alegou, nomeadamente, como o tinha sustentado anteriormente perante a Divisão de Oposição, que a marca anterior gozava de elevado carácter distintivo, pelo que deveria, em conformidade com a jurisprudência, beneficiar de uma protecção acrescida. A esse propósito, a recorrente afirmou, todavia, que esse elevado carácter distintivo resultava não só do facto de o termo «capol» não ser descritivo dos produtos considerados, tal como já tinha alegado perante a Divisão de Oposição, mas também da circunstância de a referida marca ter adquirido notoriedade devido ao uso. Para fazer prova dessa notoriedade, a recorrente apresentou, em

anexo ao articulado que submeteu à Câmara de Recurso, uma declaração sob palavra de honra do seu director-geral bem como uma lista dos seus clientes.

10 Por decisão de 4 de Março de 2002, notificada à recorrente em 25 de Março do mesmo ano (a seguir «decisão de 2002»), a Terceira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. A Terceira Câmara de Recurso, após ter reconhecido a identidade dos produtos abrangidos pelas marcas pedida e anterior e comparado os dois sinais em conflito do ponto de vista visual, fonético e conceptual, procedeu à apreciação global do risco de confusão, no quadro da qual chegou à conclusão, nomeadamente, de que não podia considerar um eventual elevado carácter distintivo da marca anterior, ligado à sua notoriedade, já que esse elemento e as referidas provas em seu apoio só tinham sido invocados pela primeira vez em apoio do recurso aí interposto.

11 Em 24 de Maio de 2002 a recorrente interpôs para o Tribunal de Primeira Instância recurso da decisão de 2002, registado sob o número T-164/02. Em apoio do seu recurso, a recorrente invocou quatro fundamentos, relativos à violação, em primeiro lugar, do dever de examinar os elementos que submeteu à Câmara de Recurso, em segundo lugar, do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, em terceiro lugar, dos princípios de direito processual aceites nos Estados-Membros e das regras processuais aplicáveis no IHMI e, em quarto lugar, do dever de fundamentação.

12 Por acórdão de 10 de Novembro de 2004, Kaul/IHMI — Bayer (ARCOL) (T-164/02, Colect., p. II-3807), o Tribunal de Primeira Instância acolheu o primeiro fundamento e anulou a decisão de 2002, sem se pronunciar sobre os outros fundamentos do recurso. Em substância, o Tribunal de Primeira Instância considerou que a Terceira Câmara de Recurso, pela decisão de 2002, tinha violado o disposto no artigo 74.º do Regulamento n.º 40/94, ao não examinar os elementos de facto que a recorrente aí havia apresentado pela primeira vez com o objectivo de provar o elevado carácter distintivo da marca anterior resultante da utilização, reivindicada pela recorrente, dessa marca no mercado.

13 Em 25 de Janeiro de 2005, o IHMI interpôs recurso para o Tribunal de Justiça do acórdão ARCOL, n.º 12 *supra*. Por acórdão de 13 de Março de 2007, IHMI/Kaul (C-29/05 P, Colect., p. I-2213), o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e anulou o acórdão ARCOL, n.º 12 *supra*. Pronunciando-se, em seguida, definitivamente sobre o litígio, o Tribunal de Justiça anulou a decisão de 2002.

14 O Tribunal de Justiça reconheceu que a Terceira Câmara de Recurso recusara, na decisão de 2002, tomar em consideração os factos e as provas apresentados pela recorrente em apoio do seu recurso, considerando, em substância, que a consideração desses elementos estava oficiosamente excluída, dado que esses factos e essas provas não tinham sido anteriormente apresentados na Divisão de Oposição nos prazos que esta estabelecera. Segundo o Tribunal de Justiça, essa tese viola o disposto no artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, que confere à Câmara de Recurso, perante a qual são, assim, tardiamente apresentados factos ou provas, uma margem de apreciação para decidir se devem ou não ser atendidos para efeitos da decisão que é chamada a tomar. Dado que, em vez de exercer o poder de apreciação de que está assim investida, a Terceira Câmara de Recurso se considerou, injustificadamente, desprovida de qualquer poder de apreciação para efeitos da eventual tomada em consideração dos factos e provas em causa, o Tribunal de Justiça concluiu que a decisão de 2002 devia ser anulada (acórdão IHMI/Kaul, n.º 3 *supra*, n.ºs 67 a 70).

15 Por decisão de 19 de Junho de 2007, comunicada às partes no processo no IHMI em 22 de Junho seguinte, o Conselho de Presidentes das câmaras de recurso do IHMI reatribuiu o processo à Segunda Câmara de Recurso.

16 Por decisão de 1 de Agosto de 2007 (a seguir «decisão impugnada»), notificada à recorrente em 6 de Setembro de 2007, a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento o recurso da recorrente e confirmou a decisão da Divisão de Oposição, que tinha rejeitado a oposição. Em substância, a Segunda Câmara de Recurso, após ter considerado que as marcas em conflito não podiam, de forma alguma, ser consideradas semelhantes pelo público pertinente composto por fabricantes de produtos alimentares e de doçarias, chegou à conclusão de que uma das condições necessárias para a aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 não estava preenchida e que fora com toda a razão que a Divisão de Oposição rejeitara a oposição. Tendo em conta esta conclusão, a Segunda Câmara de Recurso considerou que os factos e as provas apresentados pela primeira vez na fase do recurso para a Câmara de Recurso pela

recorrente em apoio da sua alegação segundo a qual a marca anterior adquirira um elevado carácter distintivo resultante da sua utilização no mercado eram desprovidos de pertinência, pois essa alegação, a supô-la demonstrada, não poderia ter qualquer incidência na aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 no caso em apreço.

**Pedidos das partes**

17 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— julgar procedente a oposição;

— condenar o IHMI nas despesas.

18 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

**Questão de direito**

*Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 63.º, n.º 6, e do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94*

19 A recorrente alega que a Câmara de Recurso ignorou o dispositivo e os fundamentos do acórdão IHMI/Kaul, n.º 13 *supra,* na medida em que nem sequer exerceu, ou não exerceu correctamente, o seu poder de apreciação, decorrente do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, para efeitos da eventual tomada em consideração dos factos e provas que invocou pela primeira vez na referida Câmara. Segundo a recorrente, se a Câmara de Recurso tivesse aplicado correctamente as indicações que o Tribunal de Justiça forneceu nesse acórdão, deveria ter tomado uma decisão que lhe seria favorável

20 O IHMI contesta a argumentação da recorrente.

21 Segundo jurisprudência constante, um acórdão de anulação, como o acórdão IHMI/ /Kaul, n.º 13 *supra*, opera *ex tunc* e tem por efeito eliminar retroactivamente da ordem jurídica o acto anulado (acórdão do Tribunal de Justiça de 26 de Abril de 1988, Asteris e o./Comissão, 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Colect., p. 2181, n.º 30; acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 13 de Dezembro de 1995, Exporteurs in Levende Varkens e o./Comissão, T-481/93 e T-484/93, Colect., p. II-2941, n.º 46, e de 10 de Outubro de 2001, Corus UK/Comissão T-171/99, Colect., p. II-2967, n.º 50).

22 Resulta dessa mesma jurisprudência que, para dar cumprimento ao acórdão de anulação e executá-lo plenamente, a instituição de que emana o acto anulado é obrigada a respeitar não apenas a sua parte decisória, mas igualmente a motivação que conduziu a ela e que constitui o seu fundamento necessário, na medida em que é indispensável para determinar o sentido exacto do que foi estabelecido na parte decisória. Com efeito, é esta motivação que, por um lado, identifica exactamente a disposição considerada ilegal e, por outro, revela as razões exactas da ilegalidade declarada na parte decisória, e que têm de ser tomadas em consideração pela instituição em causa ao substituir o acto anulado (despacho do Tribunal de Justiça de 13 de Julho de 2000, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlamento, C-8/99 P, Colect., p. I-6031, n.ºs 19 e 20; v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 17 de Dezembro de 2003, McAuley/Conselho, T-324/02, ColectFP, pp. I-A-337 e II-657, n.º 56 e a jurisprudência aí indicada).

23 No caso em apreço, na sequência da anulação da decisão de 2002, o recurso interposto pela recorrente para a Câmara de Recurso voltou a ficar pendente. A fim de dar cumprimento à sua obrigação, decorrente do artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94, de tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal de Justiça, o IHMI devia agir de modo a que o recurso fosse objecto de uma nova decisão de uma câmara de recurso. Foi isso o que efectivamente se verificou, uma vez que o processo foi remetido à Segunda Câmara de Recurso, que adoptou a decisão impugnada.

24 A recorrente não contesta a legalidade da remessa do processo à Segunda Câmara de Recurso. Todavia, alega que esta se limitou a declarar que a decisão de 2002 era fundada e que os factos e provas que aduziu pela primeira vez na fase de recurso para a Câmara de Recurso eram desprovidos de pertinência e, portanto, inadmissíveis, sem exercer o seu poder de apreciação decorrente do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, para efeitos de decidir se havia ou não que tomar em consideração os referidos factos e provas.

25 Com vista ao exame desta argumentação, há que recordar que, nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado quando, «devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do

público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior».

26 Segundo jurisprudência constante, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente. Resulta dessa mesma jurisprudência que o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a percepção que o público pertinente tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa, e atentos todos os factores relevantes do caso, entre os quais, nomeadamente, a interdependência entre a semelhança dos sinais e a semelhança dos produtos ou dos serviços designados [despacho do Tribunal de Justiça de 24 de Abril de 2007, Castellblanch/IHMI, C-131/06 P, não publicado na Colectânea, n.º 55; v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Colect., p. II-2821, n.os 30 e 31 e a jurisprudência aí indicada].

27 Além disso, o risco de confusão é tanto mais elevado quanto maior for o carácter distintivo da marca anterior. Assim, as marcas que tenham um elevado carácter distintivo, quer intrinsecamente quer em razão do conhecimento de que beneficiam no mercado, gozam de uma protecção mais ampla do que aquelas cujo carácter distintivo é menor. O carácter distintivo da marca anterior, em particular o seu prestígio, deve, portanto, ser tomado em consideração para se apreciar se existe risco de confusão (v. acórdão do Tribunal de Justiça de 17 de Abril de 2008, Ferrero Deutschland/IHMI e Cornu, C-108/07 P, não publicado na Colectânea, n.º s 32 e 33 e a jurisprudência aí indicada).

28 Ora, embora seja verdade que, em virtude do princípio da interdependência entre os factores tomados em consideração no quadro de uma apreciação global do risco de confusão, nomeadamente a semelhança das marcas e a dos produtos ou serviços abrangidos, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços abrangidos pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e vice-versa (acórdão do Tribunal de Justiça de 15 de Março de 2007, T.I.M.E. ART/IHMI, C-171/06 P, não publicado na Colectânea, n.º 35), o Tribunal de Justiça declarou que, para efeitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o risco de confusão pressupõe simultaneamente uma identidade ou semelhança entre a marca cujo registo é pedido e a marca anterior, bem como uma identidade ou semelhança entre os produtos ou os serviços designados no pedido de registo e os produtos ou

serviços para os quais a marca anterior foi registada. Trata-se de condições cumulativas (v. acórdãos do Tribunal de Justiça de 12 de Outubro de 2004, Vedial/IHMI, C-106/03 P, Colect., p. I-9573, n.º 51, e de 13 de Setembro de 2007, Il Ponte Finanziaria/ /IHMI, C-234/06 P, Colect., p. I-7333, n.º 48).

29 Segue-se que, quando os produtos ou os serviços designados pelas marcas em conflito são idênticos, se as referidas marcas, consideradas isoladamente, não apresentarem o grau mínimo de semelhança exigido para que se possa provar que existe risco de confusão com base apenas no elevado carácter distintivo da marca anterior ou ainda na identidade entre os produtos ou serviços abrangidos por essa marca e os abrangidos pela marca cujo registo foi pedido, a oposição deve ser rejeitada, sem que o princípio da interdependência no quadro da apreciação global do risco de confusão a isso se oponha (v., neste sentido, acórdão Il Ponte Finanziaria/IHMI, n.º 28 *supra*, n.ºs 50 e 51).

30 No caso em apreço, nos n.ºs 30 a 35 da decisão de 2002, a Terceira Câmara de Recuso procedeu a uma apreciação global do risco de confusão e concluiu que, «apesar da identidade dos produtos, […] tidas em conta as diferenças sensíveis apuradas no[s] plano[s] visual e fonético entre as marcas (sendo essas diferenças manifestamente mais importantes do que as semelhanças de ordem visual e fonética cuja existência [a recorrente] invoca), o carácter muito especializado do mercado e a perícia provável do consumidor-tipo», não existia qualquer risco de confusão entre as marcas em conflito no presente caso.

31 Ora, como resulta da jurisprudência indicada nos n.ºs 26 e 27 *supra*, a apreciação global do risco de confusão entre as duas marcas em conflito implica a tomada em consideração de todos os factores pertinentes do caso em apreço, designadamente o eventual elevado carácter distintivo da marca anterior. Tendo decidido proceder, na decisão de 2002, a uma apreciação global do risco de confusão entre as marcas em conflito, a Terceira Câmara de Recurso devia, como resulta do acórdão IHMI//Kaul, n.º 13 *supra*, n.ºs 67 a 70, examinar previamente a admissibilidade da nova argumentação da recorrente quanto ao carácter notório da marca anterior, que esta apresentou pela primeira vez na fase de recurso para a Câmara de Recurso, bem como dos elementos de prova em apoio dessa argumentação.

32 O erro de direito que acarretou a anulação da decisão de 2002 pelo acórdão IHMI/Kaul, n.º 13 *supra*, foi cometido pela Terceira Câmara de Recurso precisamente quando procedeu a esse exame prévio. Como o Tribunal de Justiça declarou nesse acórdão, a Terceira Câmara de Recurso, em vez de exercer, para efeitos da eventual tomada em consideração dos factos e provas relativos ao alegado carácter notório da marca anterior, o poder de apreciação que lhe era conferido pelo artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, concluiu de forma errada, nos n.ºs 10 e 12 da decisão de 2002, que não dispunha de tal poder, o que a levou a rejeitar esses factos e provas que a recorrente aí aduzira pela primeira vez na fase do recurso interposto da decisão da Divisão de Oposição.

33 Ora, a Segunda Câmara de Recurso, à qual foi confiado o processo após a anulação da decisão de 2002, após reexame, negou provimento ao recurso que a recorrente interpôs da decisão da Divisão de Oposição, porquanto a marca anterior e a marca pedida não podiam de maneira alguma ser consideradas idênticas ou semelhantes pelo público pertinente e que, portanto, não existia, no caso em apreço, risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 (n.ºs 26 a 28 da decisão impugnada).

34 Sem prejuízo do exame da conclusão da Segunda Câmara de Recurso quanto à inexistência de semelhança entre as marcas em conflito, conclusão que é contestada pela recorrente no quadro do seu terceiro fundamento examinado *infra*, cabe reconhecer que, ao rejeitar o recurso que a recorrente interpôs da decisão da Divisão de Oposição e ao confirmar essa decisão em virtude de as marcas em conflito não serem nem idênticas nem semelhantes, a segunda Câmara de Recurso fez uma correcta aplicação da jurisprudência enunciada no n.º 28 *supra* e à qual se refere igualmente no n.º 26 da decisão impugnada.

35 Além disso e contrariamente ao que afirma a recorrente, a Segunda Câmara de recurso não se limitou, na decisão impugnada, a declarar que a decisão de 2002 não comportava qualquer erro.

36 A este propósito, deve salientar-se, em primeiro lugar, que a Segunda Câmara de Recurso considerou, no n.º 24 da decisão impugnada, que só os fundamentos da decisão de 2002, relativos à comparação visual, fonética e conceptual das marcas em conflito e reproduzidos no n.º 23 da decisão impugnada, não estavam afectados por qualquer erro de direito e podiam, por conseguinte, justificar a conclusão, enunciada n.os 25 a 28 da decisão impugnada, segundo a qual não existia qualquer semelhança entre as referidas marcas.

37 Há que reconhecer, em seguida, que a Terceira Câmara de Recurso, na decisão de 2002, não enunciou de forma clara e inequívoca essa conclusão, o que é confirmado pelo facto de ter procedido, nos n.os 30 a 35 da mesma decisão, a uma apreciação global do risco de confusão, que não teria sido necessária, em conformidade com a jurisprudência enunciada no n.º 29 *supra,* se a mesma câmara de recurso tivesse concluído que as marcas em causa, globalmente comparadas, eram diferentes.

38 Em contrapartida, a Segunda Câmara de Recurso enunciou claramente, nos n.os 26 a 28 da decisão impugnada, a conclusão de que as marcas em conflito não eram nem idênticas nem semelhantes. Uma vez que, na sequência da anulação da decisão de 2002, a Segunda Câmara de Recurso devia proceder a novo exame do recurso que a recorrente interpôs da decisão da Divisão de Oposição, também devia reexaminar o carácter idêntico ou semelhante das duas marcas em conflito, sendo-lhe possível chegar à sua própria conclusão, independentemente da posição adoptada pela Terceira Câmara de Recurso.

39 A Segunda Câmara de Recurso também não estava vinculada, quanto a este aspecto, pelo dispositivo e pelos fundamentos do acórdão IHMI/Kaul, n.º 13 *supra*, uma vez que, no referido acórdão, o Tribunal de Justiça não tomou qualquer posição sobre o carácter semelhante, ou não, das marcas em conflito. Esta questão só poderia ter sido examinada, eventualmente, no quadro de um fundamento relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Ora, o Tribunal de Justiça, como, aliás, o Tribunal de Primeira Instância já havia feito, julgou procedente o recurso sem examinar esse fundamento.

40 Atenta a sua conclusão segundo a qual as marcas em conflito não apresentavam qualquer semelhança, a Segunda Câmara de Recurso considerou, no n.º 25 da decisão impugnada, que os factos e provas relativos ao pretenso carácter notório da marca anterior, que a recorrente apresentou pela primeira vez na fase de recurso para a Câmara de Recurso, «[não eram] pertinentes no que diz respeito ao desenlace da oposição e, portanto, [eram] inadmissíveis, pois, mesmo que os factos invocados tivessem sido plenamente demonstrados, isso não poderia ter qualquer incidência sobre a aplicação do artigo 8.º, n.º 1, [alínea] b), do [Regulamento n.º 40/94] no caso em apreço».

41 A recorrente sustenta que, ao recusar assim tomar em consideração os referidos factos e provas, a Segunda Câmara de Recurso violou o artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, conforme interpretado pelo acórdão IHMI/Kaul, n.º 13 *supra*.

42 Ora, a pertinência dos factos e das provas apresentados ao IHMI pelas partes num processo de oposição, fora dos prazos estabelecidos para o efeito, constitui um dos critérios que o IHMI deve ter em consideração para decidir, no exercício do seu poder de apreciação nos termos do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, se deve ou não tomar em consideração os referidos factos e provas (v., neste sentido, acórdão IHMI/ /Kaul, n.º 13 *supra*, n.º 44).

43 Por conseguinte, não se pode acusar a Segunda Câmara de Recurso de ter violado esta última disposição e ignorado o acórdão IHMI/Kaul, n.º 13 *supra*, pelo facto de ter tomado em consideração, para rejeitar os factos e as provas que a recorrente apresentou pela primeira vez no recurso que interpôs da decisão da Divisão de Oposição, a irrelevância dos referidos factos e provas para a solução do litígio.

44 De qualquer forma, a crítica da recorrente relativa à pretensa violação do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 é inoperante. Com efeito, tendo concluído que não existia semelhança entre as marcas pedida e anterior, a segunda Câmara de Recurso não

é obrigada a considerar o alegado carácter notório da marca anterior, uma vez que pode, com razão, concluir que não existe qualquer risco de confusão, independentemente do pretenso carácter distintivo acrescido da marca anterior [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 25 de Junho de 2008, Otto/IHMI — L'Altra Moda (l'Altra Moda), T-224/06, não publicado na Colectânea, n.º 50].

45 Por conseguinte, mesmo que a recusa da Segunda Câmara de Recurso de tomar em consideração, no exercício do seu poder de apreciação decorrente do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, o alegado carácter notório da marca anterior e as provas desse carácter estivesse afectada por um erro de direito, esse erro não afectava o dispositivo da decisão impugnada, que se fundava, de forma bastante, na conclusão segundo a qual as marcas pedida e anterior não são idênticas nem semelhantes.

46 Por último, a recorrente alega que a afirmação da Segunda Câmara de Recurso, no n.º 30 da decisão impugnada, segundo a qual «o erro de direito cometido pela Terceira Câmara de Recurso, ou seja, a infracção ao artigo 74.º, n.º 2, do [Regulamento n.º 40/74], não bastava para acarretar a anulação da [decisão de 2002]» demonstra que a Segunda Câmara de recurso não teve em conta as indicações do acórdão IHMI/Kaul, n.º 13 *supra*.

47 Este argumento não pode ser acolhido. Por certo, o n.º 30 da decisão impugnada parece desprezar o facto de que o próprio Tribunal de Justiça, tendo concluído que os fundamentos da decisão de 2002 estavam inquinados por um erro de direito no tocante à aplicação do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, não podia rejeitar a oposição por um motivo, o relativo à inexistência de qualquer semelhança entre as marcas em conflito, não enunciado na decisão de 2002.

48 Com efeito, embora o artigo 63.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 determine que o juiz comunitário «é competente para anular e para reformar a decisão impugnada» esse número deve ser lido à luz do número anterior, nos termos do qual «o recurso terá por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado, do [Regulamento n.º 40/94] ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder», e no quadro dos artigos 229.º CE e 230.º CE [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 1999, Procter & Gamble/IHMI (BABY-DRY), T-163/98, Colect., p. II-2383, n.ºs 50 e 51, e de 31 de Maio de 2005, Solo Italia/IHMI — Nuova Sala (PARMITALIA), T-373/03, Colect., p. II-1881, n.º 25].

49 Donde se conclui que o Tribunal de Primeira Instância, tal como o Tribunal de Justiça quando anula o acórdão do Tribunal de Primeira Instância e se pronuncia sobre o recurso, fiscaliza a legalidade das decisões das instâncias do IHMI. Se chegarem à conclusão de que essa decisão, posta em causa num recurso que lhes foi submetido, está afectada por uma ilegalidade, devem anulá-la. Não podem negar provimento ao recurso substituindo a fundamentação da instância competente do IHMI, autora do acto impugnado, pela sua própria fundamentação (v., neste sentido e por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 27 de Janeiro de 2000, DIR International Film e o./Comissão, C-164/98 P, Colect., p. I-447, n.º 38).

50 Todavia, importa salientar que a Segunda Câmara de Recurso não foi chamada a pronunciar-se sobre a justeza da decisão de 2002, retroactivamente retirada da ordem jurídica após ter sido anulada pelo Tribunal de Justiça, nem sobre a questão de saber se essa anulação se justificava. A Segunda Câmara de Recurso apenas foi chamada a conhecer do recurso que a recorrente interpôs da decisão da Divisão de Oposição. Assim, só os fundamentos da decisão impugnada que se referem à oposição deduzida pela recorrente constituem o suporte necessário do seu dispositivo, no qual a Segunda Câmara de Recurso concluiu pela improcedência do recurso interposto.

51 Em contrapartida, as considerações relativas à justeza, ou não, da anulação da decisão de 2002 pelo Tribunal de Justiça, como as enunciadas no n.º 30 da decisão impugnada,

não afectam o dispositivo da referida decisão. Por conseguinte, mesmo que essas considerações estivessem afectadas por erro de direito, não podiam implicar a anulação da decisão impugnada.

52 Face ao conjunto das considerações que precedem, o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente.

*Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do direito a ser ouvido*

53 A recorrente alega que a Segunda Câmara de Recurso, violando o disposto no artigo 61.º, n.º 2, e no artigo 73.º, segunda frase, do Regulamento n.º 40/94, não lhe deu a possibilidade de, antes da adopção da decisão impugnada, apresentar as suas observações, nomeadamente sobre o alcance e a interpretação do acórdão IHMI/Kaul, n.º 13 *supra*.

54 O IHMI contesta a argumentação da recorrente.

55 Há que recordar que, nos termos do artigo 73.º, segundo período, do Regulamento n.º 40/94, as decisões do IHMI só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se. Esta disposição consagra, no âmbito do direito das marcas comunitárias, o princípio geral da protecção dos direitos de defesa. Por força deste princípio geral de direito comunitário, os destinatários das decisões das autoridades públicas que afectem de maneira sensível os seus interesses devem ter a possibilidade de dar a conhecer utilmente o seu ponto de vista. O direito de ser ouvido abrange todos os elementos de facto ou de direito que constituem o fundamento do acto decisório, e não a posição final que a administração pretende adoptar [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Fevereiro de 2007, Kustom Musical Amplification/IHMI (Forma de uma guitarra), T-317/05, Colect., p. II-427, n.ºs 24, 26 e 27 e a jurisprudência aí indicada].

56 No caso em apreço, é certo que, no quadro do processo que conduziu à adopção da decisão de 2002, a recorrente teve a possibilidade de apresentar, na Terceira Câmara de Recurso, as suas observações atinentes a todos os aspectos da oposição que tinha deduzido, incluindo quanto à alegada similitude das marcas em conflito. No n.º 6 da decisão de 2002 figura um resumo dessas observações.

57 Após a anulação da decisão de 2002 pelo Tribunal de Justiça, o processo foi remetido à Segunda Câmara de Recurso, a qual devia, após reexame do processo, pronunciar-se sobre o recurso que a recorrente interpôs da decisão da Divisão de Oposição, que tinha rejeitado a oposição.

58 Como se salientou no quadro do exame do primeiro fundamento, a Segunda Câmara de Recurso, através da decisão impugnada, negou provimento ao recurso da recorrente com fundamento no facto de que, contrariamente ao que esta alegou, as marcas pedida e anterior não eram idênticas nem semelhantes.

59 Da decisão impugnada de forma alguma resulta que a Segunda Câmara de Recurso se baseou, quando adoptou a decisão impugnada, em elementos de facto ou de direito diferentes dos de que a Terceira Câmara de Recurso dispunha quando adoptou a decisão de 2002 e a respeito dos quais a recorrente tinha podido apresentar as suas observações. Isto é tanto mais verdade quanto a Segunda Câmara de Recurso reproduziu grande parte dos fundamentos da decisão de 2002 relativos à comparação visual, fonética e conceptual dos sinais em conflito.

60 Embora seja efectivamente verdade que a Segunda Câmara de Recurso retirou dos fundamentos da decisão de 2002, que reproduziu na sua própria decisão, uma conclusão relativa inexistência de similitude entre as duas marcas em conflito, que não figurava, enquanto tal, na decisão de 2002, também é verdade que, no tocante à posição final que a segunda Câmara de Recurso tencionava adoptar, a referida câmara não estava de forma alguma obrigada, atenta a jurisprudência enunciada no n.º 55 *supra*, a ouvir novamente a recorrente antes de adoptar a sua decisão.

61 Todavia, a recorrente alega, em substância, que o acórdão IHMI/Kaul, n.º 13 *supra*, constituía um novo elemento de direito sobre o qual devia ser ouvida antes da adopção da decisão impugnada.

62 Neste mesmo contexto, a recorrente sustenta que existe uma presunção segundo a qual, de entre as diferentes interpretações possíveis de um acórdão de anulação, como o acórdão IHMI/Kaul, n.º 13 *supra*, se deve optar pela que seja mais favorável ao recorrente.

63 Em resposta a este último argumento, deve salientar-se que, nos termos do artigo 43.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, em caso de dúvida sobre o sentido e o alcance de um acórdão, cabe ao Tribunal de Justiça interpretá-lo. Por conseguinte, não existe nenhuma presunção como a invocada pela recorrente, e a Segunda Câmara de Recurso não era obrigada a ouvi-la sobre a interpretação do acórdão IHMI/Kaul, n.º 13 *supra*. Se a recorrente ou o IHMI, ambos partes no processo no Tribunal de Justiça, tinham dificuldades na interpretação do referido acórdão, cabia-lhes submeter essas dificuldades ao Tribunal de Justiça.

64 No tocante à questão de saber se, antes da adopção da decisão impugnada, a Segunda Câmara de Recurso devia ouvir novamente a recorrente sobre a aplicação do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, na sequência dos esclarecimentos sobre a interpretação e aplicação desta disposição resultantes do acórdão IHMI/Kaul, n.º 13 *supra*, basta recordar que, mesmo que a recusa da Segunda Câmara de Recurso em considerar, no exercício do seu poder de apreciação decorrente do disposto no artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, os factos e provas relativos à alegada notoriedade da marca anterior estivesse afectada por erro de direito, esse erro não afectaria a solução adoptada na decisão impugnada.

65 Uma vez que, segundo a jurisprudência enunciada no n.º 55 *supra*, o direito de ser ouvido, consagrado no artigo 73.º do Regulamento 40/94, abrange, nomeadamente, os elementos de direito que constituem o fundamento do acto decisório, a Segunda Câmara de Recurso não era obrigada a ouvir a recorrente sobre a aplicação do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, dado que os factos e provas relativos à notoriedade da marca anterior, invocados ao abrigo desta última disposição, não fazem parte dos fundamentos da decisão impugnada.

66 Resulta de tudo o que precede que o segundo fundamento não pode ser acolhido.

*Quanto ao terceiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94*

67 A recorrente alega que a Câmara de Recurso violou o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Sustenta a este respeito, em primeiro lugar, que a Câmara de recurso não examinou os factos e os argumentos que invocou, incluindo os aduzidos no processo que correu os seus termos no Tribunal de Primeira Instância e no Tribunal de Justiça. A Câmara de Recurso também não tomou em consideração a declaração do

representante do IHMI, nas audiências tanto no Tribunal de Primeira Instância como no Tribunal de Justiça no quadro do processo que terminou pelo acórdão IHMI/Kaul, n.º 13 *supra*, segundo a qual, embora a alegada notoriedade da marca anterior estivesse demonstrada, as marcas em conflito eram suficientemente semelhantes para justificar a existência de um risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

68 Em segundo lugar, a conclusão da decisão impugnada, segundo a qual as marcas em conflito não apresentam qualquer semelhança visual ou fonética, é errada e viola a jurisprudência relativa à protecção alargada de que gozam as marcas com elevado carácter distintivo.

69 Em terceiro lugar, finalmente, a Câmara de Recurso não teve suficientemente em conta a «função de protecção» de uma marca, bem como a interacção dos diferentes critérios a considerar quando da apreciação do risco de confusão.

70 O IHMI contesta a argumentação da recorrente.

71 A título preliminar, as críticas da recorrente relativas ao facto de a Câmara de Recurso ter violado, por um lado, a jurisprudência relativa à protecção alargada de que beneficiam as marcas com elevado carácter distintivo e, por outro, a interdependência dos diferentes critérios a considerar quando da apreciação global do risco de confusão devem ser julgadas inoperantes.

72 Com efeito, como se salientou no quadro do exame do primeiro fundamento, a rejeição da oposição no presente caso fundou-se na inexistência de qualquer semelhança entre as marcas em conflito e não numa apreciação global do risco de confusão.

73 Admitindo, portanto, que os fundamentos da decisão impugnada, incluindo os da decisão de 2002 incorporados no n.º 23 da decisão impugnada, deixam transparecer um qualquer erro de direito relativo à interdependência dos diferentes critérios que devem ser tomados em consideração para efeitos da apreciação global do risco de confusão, esse erro não poderia acarretar a anulação da decisão impugnada, que se baseia, de forma bastante, na conclusão de que as marcas pedida e anterior não são idênticas nem semelhantes.

74 No tocante à crítica relativa ao alegado desprezo, da Câmara de Recurso, pela «função de protecção» da marca, deve salientar-se que a recorrente alega neste contexto que, além da sua função de indicação da origem comercial e da qualidade de um produto ou de um serviço bem como de instrumento de publicidade, uma marca desempenha igualmente uma função concorrencial, na medida em que assegura ao seu titular uma vantagem concorrencial.

75 Ora, estas considerações, supondo-as exactas, não são de forma alguma susceptíveis de afectar a apreciação da similitude, ou não, das duas marcas. Esta crítica também é, portanto, inoperante.

76 Quanto crítica relativa a um pretenso erro na definição do público pertinente, público esse que deve ser tido em conta para efeitos da apreciação do risco de confusão no presente caso, a recorrente não contesta a conclusão da decisão de 2002, reproduzida na decisão impugnada, segundo a qual o referido público é composto pelos fabricantes de géneros alimentícios e de doçarias. Antes se opõe às afirmações, constantes do n.º 34 da decisão de 2002, reproduzidas no n.º 23 da decisão impugnada, segundo as quais a

escolha, pelo público especializado em causa, de um ou de outro produto do tipo visado pelas marcas em conflito «não será nada afectada nem influenciada pelos sinais associados aos produtos e aos ingredientes utilizados nas suas fábricas» e, «(n)esse tipo de situação, a existência de risco de confusão pressupõe necessariamente um elevado grau de semelhança entre as marcas».

77 Trata-se, por isso, de uma crítica igualmente inoperante. Com efeito, sem que seja necessário determinar qual seria o grau de semelhança das marcas em conflito necessário, no caso em apreço, para que existisse risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, basta recordar que a Câmara de Recurso concluiu que as marcas não apresentavam qualquer grau de semelhança e que eram diferentes.

78 Assim, para responder ao presente fundamento, basta examinar esta última conclusão da decisão impugnada, tendo em conta, por um lado, a percepção que o público *supra* referido, correctamente identificado pela Câmara de Recurso na decisão impugnada, tem das marcas em conflito e, por outro, a argumentação da recorrente relativa aos alegados erros cometidos pela Câmara de Recurso quando procedeu às comparações visual e fonética das referidas marcas.

79 No n.º 27 da decisão de 2002, reproduzido no n.º 23 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso procedeu, em primeiro lugar, a uma comparação visual das duas marcas em conflito. A este propósito, a Câmara de Recurso salientou que a circunstância de as referidas marcas serem, ambas, compostas por cinco letras mais não era do que uma «provável coincidência». Além disso, acrescentou que, embora essas marcas partilhem a letra «a» e a terminação «ol», são «nitidamente diferentes», no plano visual.

80 A recorrente contesta estas considerações, que qualifica de vagas e desprovidas de sentido. Em sua opinião, a Câmara de Recurso, violando a jurisprudência, não explicou porque é que o facto de as marcas em conflito serem compostas por um número idêntico de letras não influía na apreciação da sua semelhança.

81 Esta argumentação não poderá ser acolhida. Com efeito, o número idêntico de letras que compõem duas marcas nominativas não tem, por si só, um significado particular para o público visado por essas marcas, mesmo que seja um público especializado, como acontece no caso em apreço. Uma vez que o alfabeto é composto por um número limitado de letras, que, de resto, não são utilizadas com a mesma frequência, é inevitável que vários vocábulos sejam compostos pelo mesmo número de letras e partilhem mesmo algumas, sem que possam, só por esse facto, ser qualificados de semelhantes no plano visual.

82 Além disso, em geral, o público não tem consciência do número exacto de letras que compõem uma marca nominativa e, por conseguinte, não se dará conta, na maior parte dos casos, do facto de duas marcas em conflito serem compostas por um número idêntico de letras.

83 O que importa na apreciação da semelhança visual de duas marcas nominativas é, sobretudo, a presença, em cada uma delas, de várias letras na mesma ordem. Assim, foi correctamente que a Câmara de Recurso não atribuiu muita importância à presença, nas duas marcas em conflito, da letra «a», uma vez que esta aparece em primeira posição na marca pedida seguindo-se-lhe o grupo de letras «rc», enquanto figura em segunda posição na marca anterior no meio de duas letras diferentes, ou seja, a letra «c» e a letra «p».

84 Em contrapartida, a terminação «ol» das marcas em conflito constitui, como a Câmara de Recurso admitiu, um elemento comum a essas marcas. Todavia, uma vez que esse grupo de letras se encontra no fim das referidas marcas e está precedido, em cada marca, de grupos de letras totalmente diferentes (respectivamente, os grupos de letras

«arc» e «cap»), a Câmara de Recurso pôde concluir, com razão, que não era susceptível de pôr em causa a conclusão segundo a qual as referidas marcas, consideradas globalmente, não eram visualmente semelhantes.

85 Isto é tanto mais verdade quanto, como o Tribunal de Primeira Instância tem repetidamente considerado, o consumidor, de um modo geral, presta mais atenção ao início de uma marca que ao seu fim [v. acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Setembro de 2006, Meric/IHMI — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Colect., p. II-2737, n.º 51, e l'Altra Moda, n.º 44 *supra*, n.º 43].

86 Em seguida, no que toca à comparação fonética das duas marcas em conflito, no n.º 28 da decisão de 2002, reproduzido no n.º 23 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso recenseou diferentes pronúncias prováveis da marca pedida, antes de concluir que a forma de pronunciar as marcas em conflito seria diferente nos Estados-Membros, embora as referidas marcas comportassem, ambas, duas sílabas.

87 Estas considerações devem ser aprovadas. Contrariamente ao que alega a recorrente, a Câmara de Recurso não pode ser criticada por se ter baseado em pronúncias «prováveis» da marca pedida. Com efeito, sendo a marca um termo fantasista que não corresponde a qualquer vocábulo existente numa língua da Comunidade, só se pode colocar a hipótese, enquanto não for registada e utilizada para designar produtos, da sua pronúncia provável pelo público em causa.

88 Além disso, embora a recorrente acuse as instâncias competentes do IHMI de não terem examinado a pronúncia das duas marcas em conflito em todas as línguas dos Estados-Membros da Comunidade, não especificou a língua, ou as línguas, pretensamente ignoradas pela Câmara de Recurso, nas quais as duas marcas seriam pronunciadas de forma a que se pudesse justificar ou demonstrar uma semelhança fonética entre elas.

89 O facto, igualmente invocado pela recorrente, de as marcas em conflito terem, ambas, o mesmo número de sílabas, ou seja, duas, não tem uma importância de maior na percepção que o público em geral e, em especial, o público especializado pertinente terá das marcas em conflito e não pode, enquanto tal, induzir a conclusão de que as referidas marcas são foneticamente semelhantes.

90 Nestas condições, e atento o facto de que, qualquer que seja a pronúncia exacta do grupo de letras distintivo «arc», que figura em primeira posição na marca pedida, essa pronúncia será sempre muito diferente da do grupo de letras «cap», que figura em primeira posição na marca anterior, a presença, no fim das duas marcas, do grupo de letras «ol», que será provavelmente pronunciado de maneira idêntica nos dois casos, não basta para que se conclua que as referidas marcas, consideradas no seu conjunto, são semelhantes no plano fonético.

91 Finalmente, como se referiu no n.º 29 da decisão de 2002, reproduzido na decisão impugnada, nenhuma das duas marcas tem um significado que a associe a um conceito específico e, por conseguinte, não pode existir, entre ambas, uma qualquer semelhança conceptual. Esta conclusão não é, de resto, contestada pela recorrente.

92 Com base nos factos apurados e nas considerações que precedem, deve concluir-se que foi sem violar o disposto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 que a Segunda Câmara de Recurso concluiu, nos n.os 26 a 28 da decisão impugnada, que as marcas em conflito não são de forma alguma idênticas ou semelhantes e que, portanto, essa disposição não é aplicável, embora os produtos cobertos pela referidas marcas sejam idênticos.

93 Quanto à crítica da recorrente relativa ao facto de a Câmara de Recurso não ter respondido aos seus argumentos, incluindo os aduzidos nos órgãos jurisdicionais comunitários no quadro do processo que terminou pelo acórdão IHMI/Kaul, n.º 13 *supra*, deve declarar-se que a recorrente nunca precisou quais os argumentos pretensamente ignorados pela Segunda Câmara de Recurso.

94 A este propósito, há que salientar que, de qualquer forma, a Segunda Câmara de Recurso só devia considerar, quando da adopção da decisão impugnada, argumentos constantes das observações apresentadas pela recorrente no processo que correu os seus termos nas diferentes instâncias do IHMI. Em contrapartida, os argumentos aduzidos pela recorrente no processo que correu os seu termos nos órgãos jurisdicionais comunitários não tinham por destinatário o IHMI e a Câmara de Recurso não era obrigada a tomá-los em consideração nem a eles responder de forma específica na sua decisão.

95 Quanto aos argumentos aduzidos pela recorrente nas instâncias do IHMI, resulta da leitura dos autos do processo na Câmara de Recurso, remetidos ao Tribunal de Primeira Instância em conformidade com o disposto no artigo 133.º, n.º 3, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, que, na oposição que apresentou, nas suas observações que apresentou à Divisão de Oposição e no articulado em que apresenta os fundamentos do recurso que interpôs para a Câmara de Recurso, a recorrente aduziu argumentos relativos ao público pertinente, ao carácter idêntico ou semelhante dos produtos abrangidos pelas marcas em conflito, à similitude das referidas marcas e ao carácter distintivo pretensamente elevado da marca anterior.

96 Ora, estas questões e a argumentação da recorrente que se lhes refere foram examinadas pela Câmara de Recurso na decisão impugnada. Assim, a presente crítica da recorrente deve ser julgada improcedente.

97 Também deve ser rejeitada a crítica da recorrente relativa ao facto de a Câmara de Recurso ter desrespeitado a posição pretensamente adoptada pelo representante do IHMI no processo que correu os seus termos nos órgãos jurisdicionais comunitários.

98 Com efeito, as decisões relativas ao registo de um sinal enquanto marca comunitária que as Câmaras de Recurso são chamadas a tomar, por força do Regulamento n.º 40/94, resultam de uma competência vinculada e não de um poder discricionário. Por

conseguinte, a viabilidade do registo de um sinal como marca comunitária só deve ser apreciada com base nesse regulamento, tal como interpretado pelo juiz comunitário, e não com base na prática anterior do IHMI [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2008, Reber/IHMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, ainda não publicado na Colectânea, n.º 45 e a jurisprudência aí indicada].

99 As mesmas considerações valem, *a fortiori*, para uma declaração feita pelo representante do IHMI perante o juiz comunitário, e isto tanto mais que, atenta a independência do presidente e dos membros das câmaras de recurso do IHMI, consagrada no artigo 131.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, estes não estão vinculados pela posição adoptada pelo IHMI num litígio perante o juiz comunitário.

100 Por conseguinte, mesmo admitindo que o representante do IHMI tenha efectivamente feito a declaração alegada pela recorrente, a Câmara de Recurso não estava vinculada por essa declaração e não tinha de expor, na decisão impugnada, os fundamentos pelos quais se afastou da referida declaração.

101 Resulta do conjunto das considerações que precedem que o presente fundamento é improcedente e que deve ser negado provimento ao recurso na sua integralidade.

**Quanto às despesas**

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

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)

decide:

**1) É negado provimento ao recurso.**

**2) A Kaul GmbH é condenada nas despesas.**

Vilaras Prek Ciucă

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 25 de Março de 2009.

Assinaturas