

Propriedades intelectuais

DOMENAGEM

- Not 90 años de Luis Francisco Robello
Manuel Lopes Rocha |
Miguel Lourenço Coutinho

DOCTRINA

- A verificação dos prejuízos em matéria de
contingência de fusões
Athélie Poulin | Anne-Sophie Labelle
- Exclusion, contencioso e equidade
Gonçalo Gil Baptista
- Por uma contigência de um direito de
autor inscrito no sistema de direitos
e não de propriedade intelectual como
modelo preferencial
Vitor Gabriel Drummond
- Uma nova lei para alcançar direitos de
autor no Brasil e México Civil
Romulo Lattes

CRÓNICAS DE JURISPRUDÊNCIA

- Direito de autor
André Lucas
J. M. Diniz
Vitor Gabriel Rosa
- Direito de propriedade intelectual
Rachita Monden
Catharina Lato F' Oliveira
João Alberto Costa

CARTAS DE LUSOFONIA

- Carta de Moçambique
Artina Abdala
- Carta de Marrocos
Gonçalo Cabral
- Carta de Angola
Luís Filipe Carvalho |
Catharina Coutinho |
Fernando Pires de Vascon

ACTUALIDADE

- "Revista" de Direitos de Autor
de 21 de Agosto 2014
Miguel Lourenço Coutinho
Luís Sáezfeld Rodrigues
Gonçalo Gil Baptista
Manuel Lopes Rocha



Direito da propriedade industrial

EVARISTO MENDES

DOCENTE DA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA, LISBOA

CAROLINA LEÃO D'OLIVEIRA

ADVOGADA

INÊS ALMEIDA COSTA

ADVOGADA

■ Patentes de medicamentos – Arbitragem necessária

- Notícia breve sobre o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 30 de setembro de 2014

No recente Acórdão de 30.09.2014, o TRL veio ocupar-se da interpretação dos arts. 2.º e 3.º da Lei 62/2011 – que institui um sistema de arbitragem necessária relativo a litígios emergentes da invocação de direitos da propriedade industrial (DPI) «relacionados com medicamentos de referência [...] e medicamentos genéricos» –, mormente no que respeita à natureza da ação e ao prazo do art. 3.º, n.º 1. O Tribunal afirma, designadamente:

1) Que, estando em causa litígios entre titulares de DPI e empresas de medicamentos genéricos, a arbitragem é sempre *necessária*;

2) Que, como se lê no Acórdão do TC 2/2013 (e também se defende na jurisprudência recente do TRL), a arbitragem *não é obrigatória*, uma vez que, apesar de ter sido publicado um pedido de AIM, pode não haver litígio a compor;

3) Que não há fundamento para considerar a ação prevista no art. 3.º como uma ação especial – faltando no texto da lei um mínimo de correspondência para tal;

4) Que o prazo para a proposição da ação previsto no n.º 1 desse art. 3.º é um prazo de caducidade;

5) Logo, que a inobservância de tal prazo (ocorrida *in casu*), determina a caducidade do direito de ação – deixando por isso o titular do direito em causa de o poder fazer valer contra o requerente da AIM demandado; mantém o DPI em causa e poderá fazê-lo valer, com respeito pelo prazo em questão, perante outros pedidos de AIM [contra os respetivos requerentes, subentende-se], mas não contra o demandado em relação ao qual se deixou caducar o direito de o invocar;

6) Dado este efeito circunscrito da caducidade e uma vez que o prazo não pode considerar-se exíguo, a Lei 62/2011, assim interpretada, não padece de nenhuma inconstitucionalidade.

Contamos, no próximo número da Revista, publicar o Aresto e proceder a um comentário do mesmo. Entretanto, cabe observar sumariamente o que se segue.

Concorda-se com a interpretação dada à Lei no que respeita ao âmbito da arbitragem necessária e ao consequente

afastamento da competência dos tribunais estaduais. Concorda-se, igualmente, que o art. 3.º, n.º 1, contém um prazo de caducidade, com a consequente preclusão do direito de ação se o prazo não tiver sido observado.

Considera-se, no entanto, como se defende na Sentença arbitral mencionada no Acórdão¹, que – (i) atentos os objetivos prosseguidos pela Lei 62/2011, mormente o de dessembarçar a comercialização de medicamentos genéricos de entraves artificiais relacionados com a defesa de DPI, (ii) os termos do art. 3.º, que designadamente admite a proposição da ação com base na simples publicitação de um pedido de AIM (ou de registo), estabelece uma cominação especial para a falta de contestação, limita o número de articulados e as instâncias de recurso, estabelece um prazo curto para a audiência de julgamento, e, ainda, (iii) a norma transitória do art. 9.º, que deixa de fora os casos pendentes nos tribunais administrativos em que já tenham sido realizadas todas as autorizações e aprovações administrativas, (iv) bem como a garantia constitucional da propriedade privada (art. 62.º da CRP), a Diretiva do *Enforcement*, e o ADPIC/TRIPS – a única interpretação razoável e conforme às coordenadas superiores do ordenamento jurídico é a de considerar, por um lado, que no art. 3.º se prevê uma ação especial, de accertamento de direitos (e condenação na sua observância na medida em que se conclua pela existência e vigência dos mesmos), destinada a correr em paralelo com o processo administrativo relativo à AIM que lhe subjaz e, na medida do possível, a ficar concluída antes da pertinente decisão do Infarmed. Por outro lado, que a previsão de tal ação não afasta possíveis ações arbitrais de infração e correspondentes procedimentos cautelares, ao abrigo do art. 2.º

Na verdade, bem vistas as coisas, a ação em apreço não tem nada a ver com estas ações de infração dos direitos e com os respetivos procedimentos cautelares, a que se aplicam as regras gerais, mormente as constantes do CPI e, por isso, a Lei que se analisa não dispõe sobre as mesmas, a não



1. Trata-se da Sentença de 11.02.2014, proferida no Processo arbitral 3/2013, sendo o coletivo do Tribunal constituído por Evaristo Mendes, Manuel Oehen Mendes e Paula Costa e Silva. A Sentença, a que se fez breve referência no n.º 1 da Revista, de junho de 2014, pp. 49 e 50, transitou em julgado e encontra-se publicada no BPI 2014/05/07, pp. 7 a 108.

ser para as subtrair à jurisdição do TPI (cfr. o art. 2.º). O mais que pode dizer-se é, por um lado, que o recurso a tal ação prevenirá em boa medida a ocorrência de futuras infrações, pelo menos se a condenação inibitória nela obtida for assistida por uma adequada sanção pecuniária compulsória; por outro lado, que, vindo porventura a consumir-se uma infração ou ocorrendo um ameaça iminente de infração tal como se prevê no CPI, se houver um tribunal arbitral constituído nos termos do art. 3.º, se justifica o «aproveitamento» do mesmo para decidir a causa e/ou tomar as convenientes providências cautelares, em termos a esclarecer – uma vez que a Lei 62/2011 não contempla essa situação – mas seguramente sem limitação dos articulados, das instâncias de recurso, etc. Note-se, aliás, que uma ação ao abrigo do art. 3.º pode terminar com uma condenação inibitória, inclusive assistida por uma condenação acessória em sanção pecuniária compulsória, e, ainda assim, virem a ocorrer infrações, geradoras de danos, que naturalmente precisam de ser reparados.

Por conseguinte, em casos como o vertente, se a ação se baseia apenas na publicação do pedido de AIM, não sendo invocada a lesão efetiva ou pelo menos uma ameaça iminente de lesão da patente ou do CCP, a pertinente ação especial regulada no art. 3.º deverá improceder, por caducidade do direito. Tendo-se eventualmente invocado, ainda, essa lesão ou uma ameaça iminente de lesão – como fundamento designadamente do pedido inibitório –, se houver factos provados suscetíveis de confirmar pelo menos tal ameaça, a ação deverá ou poderá proceder; faltando essa prova, o pedido será improcedente.

EVARISTO MENDES

■ **Marca comunitária – Processo de oposição**
– **Marca figurativa – Marca nacional anterior**
– **Risco de confusão – Semelhança dos sinais – utilização séria da marca anterior**

• Comentário ao Acórdão do Tribunal Geral de 16 de janeiro de 2014
Aloe Vera of America, Inc. contra IHMI
(Processo T-528/11)

Contexto

No final de 2006, a sociedade norte-americana ALOE VERA OF AMERICA, INC., apresentou um pedido de registo de marca comunitária junto do IHMI para assinalar os seguintes bens dentro da Classe 32 da Classificação Internacional de Nice: “bebidas contendo aloe vera, aloe vera misturada com sumos de fruta e polpa de aloe vera”. A marca que a Requerente pretendia registar consistia num sinal figurativo representando uma ave de rapina e, por baixo, a palavra “FOREVER”:



Uma vez publicado o pedido de registo, foi apresentada Oposição com base na marca figurativa nacional anterior “4 EVER”, registada para assinalar “sumos, sumos de lima e limão – exclusivamente para exportação”, na mesma Classe 32 da Classificação Internacional de Nice (a marca fora transmitida para a sociedade portuguesa Detimos – Gestão Imobiliária, SA posteriormente ao registo):



A Divisão de Oposição do IHMI deu provimento à Oposição e a Câmara de Recurso rejeitou o recurso apresentado pela requerente do registo.

Essencialmente, a Câmara de Recurso decidiu que os bens eram em parte idênticos e em parte semelhantes, concluindo que as marcas se afiguravam fonética e conceptualmente idênticas para a parte do público relevante capaz de falar inglês e fonética e conceptualmente neutras para a restante parte do público relevante. Tendo em conta tais considerações, a Câmara de Recurso concluiu pela existência de um risco de confusão para o público relevante suficientemente assinalável para que o recurso da Requerente fosse rejeitado e, nessa medida, o pedido de registo da marca comunitária negado.

Processo no Tribunal Geral

Perante a decisão da Câmara de Recurso, a Requerente interpôs recurso para o Tribunal Geral, baseando a sua argumentação em dois aspectos essenciais:

1) Violação dos n.ºs 2 e 3 do artigo 42 do Regulamento (CE) N.º 207/2009 (doravante também apenas

“Regulamento”) – prova de utilização séria da marca anterior no estado-membro em que a marca se encontra protegida, nos 5 anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária.

Nos termos conjugados dos referidos números do artigo 42 do Regulamento, o requerente pode pedir que o titular da marca anterior que tenha deduzido oposição prove que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de registo, a marca foi objecto de uma utilização séria, no estado-membro em que a marca se encontrava protegida, no caso, em Portugal, para os produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição.

Tendo este mecanismo ocorrido no caso objecto de comentário, a Requerente veio alegar que as facturas juntas pelo titular da marca anterior não se afiguravam suficientes para preencher o conceito de “utilização séria”, tal como configurado pelo referido artigo 42, n.ºs 2 e 3.

A fim de determinar o sentido efectivo de “utilização séria”, o Tribunal tomou por base essencial a doutrina do Acórdão *VITAFRUIT* [Processo T-203/02, *Sunrider contra OHIM – Espadafor Caba*], afirmando que, para determinar se existe ou não uma “utilização séria” da marca, tal como decorre do Regulamento, é necessário tomar em consideração todas as circunstâncias relevantes para estabelecer se a exploração comercial da marca em causa é, no caso concreto, real e efectiva. Designadamente, o volume de negócios e de vendas associados à marca em causa não podem ser aferidos em termos absolutos, devendo antes ser relacionados com outros factores relevantes, tais como a capacidade de produção e de marketing e as características dos bens ou serviços no mercado relevante. Consequentemente, nem sempre a utilização da marca em termos quantitativos é determinante para que tal utilização se considere “séria” e mesmo um grau de utilização mínimo pode ser suficiente para ser classificado como sério, desde que se justifique, no sector económico em causa, para manter ou criar quota de mercado para os bens ou serviços protegidos pela marca.

Por estes motivos, no Acórdão *VITAFRUIT*, o Tribunal decidiu que não é possível estabelecer *a priori* e abstractamente qual o limiar quantitativo ideal para determinar se a utilização da marca é ou não séria.

À luz deste princípio de determinação casuística do conceito de “utilização séria” estabelecido pelo Acórdão *VITAFRUIT*, no caso em análise, o Tribunal rejeitou esta primeira linha de argumentação da Requerente, tendo em conta que (1) as 12 facturas juntas pela Interveniente (Oponente no processo judicial) respeitavam a entregas a Clientes estabelecidos em Portugal, ou seja, ao *mercado relevante*; (2) as facturas sugeriam que os bens eram comercializados durante um período nem muito distante nem demasiado perto da publicação do pedido de marca comunitária; (3) tendo em conta a dimensão de Portugal em termos de extensão territorial e população, o volume de vendas não era de tal forma baixo que se pudesse considerar meramente simbólico e (4) o facto de as 12 facturas se destinarem apenas a 7 consumidores não altera a conclusão na medida em que é suficiente que a marca seja utilizada publicamente e para o exterior e não apenas internamente, no âmbito da empresa.

Assim e quanto a este primeiro argumento levantado pela Requerente, o Tribunal determinou que apesar de a marca anterior ser utilizada de forma limitada, a Câmara de

Recurso não errara ao concluir que as provas apresentadas pela Interveniente eram suficientes para que se concluisse pela utilização séria da marca.

2) Violação da alínea *b*) do n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento – risco de confusão no espírito do público devido à semelhança com a marca anterior e dos produtos designados por ambas as marcas.

Nesta segunda linha de argumentação, a Requerente referiu que, ao concluir pela existência de risco de confusão, a Câmara de Recurso não teve em consideração, quanto à comparação fonética das marcas, a diferente forma de pronunciar as palavras incluídas em cada uma das marcas pelo público que fala inglês, por um lado, e por aqueles outros que não têm essa capacidade e, ainda, que negligenciara as diferenças visuais e conceptuais entre as duas marcas.

Assim e no que respeita à comparação visual das marcas, o Tribunal, embora aceitando em certa medida o argumento da Requerente de que existiam diferenças gráficas e nas imagens utilizadas nos dois sinais, tais diferenças não se afiguravam suficientes para anular a semelhança visual. A este propósito o Tribunal recordou que quando uma marca consiste em elementos verbais e figurativos, os primeiros devem ser entendidos como mais distintivos e dominantes, sendo os elementos figurativos tendencialmente encarados como decorativos.

Quanto à comparação fonética, e este será provavelmente, pelo menos para os leitores portugueses, o aspecto mais interessante do Acórdão, argumentou a sociedade norte-americana requerente que a Câmara de Recurso não tomou em conta que, sendo a Oposição baseada numa marca nacional, o risco de confusão deveria ser aferido por referência às regras linguísticas do território em que a marca estava protegida, isto é, Portugal. Desta premissa, a Requerente concluiu que, necessariamente, o público pertinente no que respeita à marca anterior, os portugueses, não leria a marca em causa de acordo com as regras da língua inglesa, ou seja, não fazendo qualquer paralelismo entre o número 4 e a palavra “for” quando junto ao outro elemento “EVER”, assim percepcionando a marca “4EVER” como “quatro ever”, pelo que ficaria eliminada qualquer semelhança fonética.

A Requerente baseou esta argumentação na ideia pré-concebida de que, em geral, a língua inglesa não é falada nem compreendida pelo consumidor português médio e que “está longe de ser certo” que tal consumidor reconheça a combinação do número 4 com a palavra “ever”, bem como que a palavra “ever” deriva do inglês e não é uma palavra de fantasia...

O Tribunal respondeu referindo que, ainda que não seja possível afirmar que a maioria do público português fale inglês fluentemente, é, ainda assim, razoável assumir que uma parte relevante do público tem conhecimentos básicos da língua que lhe permitem compreender e pronunciar palavras básicas como “forever” ou os números de 1 a 10. Para além disso, sublinhou o Tribunal, nos dias que correm, com a utilização generalizada das “SMS” e da Internet, a utilização do número 4 como referência ao termo inglês “for” pode ser considerada comum.

Finalmente, no que respeita à comparação conceptual, o Tribunal concordou com a interpretação da Câmara de Recurso de que a marca suscitaria no espírito do público

familiarizado com a língua inglesa a mesma ideia de “sem-fim”, “eterno”, enquanto que para a parte do público sem conhecimentos de inglês as marcas seriam conceptualmente neutras. Tal conclusão não fora afastada, como pretendido pela Requerente, pelo facto de junto à parte verbal da marca existir a figura de uma ave de rapina, uma vez que tal imagem não introduzia qualquer significado particular capaz de, por si só, acrescentar algo, alterar ou clarificar o sentido da palavra inglesa “forever”.

Assim, através de uma avaliação global baseada nos critérios supra-referidos, o Tribunal Geral decidiu pela existência de risco de confusão no espírito dos consumidores, perante ambas as marcas, e confirmou a decisão da Câmara de Recurso.

Comentário

Este Acórdão mostra com particular acuidade que a impressão geral que os consumidores têm de uma marca é determinante para aferir se há ou não risco de confusão com outra marca.

Por outro lado, no que respeita à determinação da existência de uma utilização séria da marca e já não ao risco de confusão, também aí o Tribunal Geral recorre à doutrina do Acórdão *VITAFRUIT* para notar que tal determinação deve ser feita numa base casuística e não com base em critérios rígidos e pré-fixados. Aliás, é interessante notar que, no caso em apreço, o Tribunal não se limitou a recorrer à doutrina do referido Acórdão mas também à própria decisão nele contida: no Acórdão *VITAFRUIT*, o Tribunal Geral decidira que a entrega, confirmada por cerca de 10 facturas, a um único cliente em Espanha, de 3516 garrafas de sumos de fruta concentrados, representando vendas de aproximadamente 4800,00 €, durante um período de 11 meses e meio, constituía utilização séria da marca anteriormente registada aí em causa. No caso em apreço, ainda que não comparando os mercados de Espanha e Portugal de forma directa, o Tribunal estabeleceu um paralelismo entre as duas situações, determinando que também na situação em análise, apesar do baixo número de facturas, baixo volume de negócios e número de clientes pouco significativo, *dadas as circunstâncias particulares da situação*, devia concluir-se pela existência de uma utilização séria da marca.

Um outro aspecto digno de nota – e sem dúvida mais interessante de um “ponto de vista português” – é a forma como a Requerente, empresa norte-americana e não de um qualquer país desconhecido ou com deficientes meios de acesso à informação além-fronteiras, não hesitou em fundar a conclusão pela ausência de semelhança fonética entre as marcas em causa numa alegada total falta de conhecimentos da língua inglesa por parte do consumidor médio português.

Na verdade, a ser assim, a lógica impunha que se questionasse também a razão que levava a empresa portuguesa, operando apenas no mercado português, a requerer o registo de uma marca *nacional* constituída por um sinal figurativo totalmente incompreensível para o seu público relevante, condenando assim, desde logo, à partida o sinal distintivo que escolhera para assinalar a venda de produtos no mercado português, simplesmente porque, claro está, se

o objectivo da marca é levar o consumidor a associá-lo a um determinado comerciante, ninguém conseguiria levar a cabo tal associação sem compreender a mensagem transmitida pela marca.

De facto, a argumentação da Requerente parece colocar totalmente de parte o aspecto essencial ligado ao *marketing* das marcas, sem o qual estas não sobreviveriam. Efectivamente, as marcas não são apenas, ou sequer particularmente, entendidas pelos consumidores através do que estes nelas lêem mas antes através do que percebem da mensagem que lhes é transmitida, em particular a partir do esforço e investimento que os titulares destas marcas fazem no *marketing* das mesmas, de forma a que todo o público relevante para certa marca, sejam os consumidores que desse público fazem parte mais ou menos eruditos ou versados em línguas, compreenda exactamente e da mesma forma a mensagem por ela veiculada.

Para terminar e recorrendo a um exemplo clássico, se aplicássemos o raciocínio que subjaz à argumentação da Requerente no caso em apreço, a marca constituída pela expressão “7Up” seria necessariamente lida pelo consumidor médio português literalmente, isto é, “sete up”.

Assim, parece ser de acrescentar este ponto de fragilidade, relacionado com a percepção da marca baseada no *marketing* que da mesma é feito, à alegação da Requerente, de todo o modo mal sucedida, em face da decisão de negação do registo da marca comunitária e confirmação das decisões da Câmara de Recurso e, já antes, da Divisão de Oposição do IHMI, nos termos supra-explicitados.

Resumo

Neste acórdão do Tribunal Geral da União Europeia (6.ª Câmara) sobre o pedido de marca comunitária figurativa FOREVER, o Tribunal considerou haver um risco de confusão com a marca nacional figurativa 4 ever por causa da sua semelhança. O Tribunal considerou, também, provada uma utilização séria da marca anterior, ainda que tivesse sido uma utilização limitada. Finalmente, aceitou que nos dias que correm, com a utilização generalizada de SMS ou da Internet, o emprego do número 4, como referência ao termo inglês “for”, pode ser considerado comum.

Résumé

Dans cet Arrêt du Tribunal (6e chambre) du 16 janvier 2014 (Proc.T- 528/11) sur la demande de marque communautaire figurative FOREVER, le Tribunal a décidé qu’il y a un risque de confusion avec la marque nationale figurative antérieure 4 EVER à cause de la similitude des signes. Le Tribunal a accepté un usage sérieux, en tant que limitée, de la marque antérieure et a accepté la compréhension générale du numéro 4 comme “for” dans le nouveau mode de l’Internet et de la messagerie instantanée.

Abstract

On this decision taken by General Court (Sixth Chamber) on 16 January 2014 (Proc.T-528/11) about Community

trade mark application for the Community figurative mark FOREVER, the court has decided there is a likelihood of confusion with earlier national figurative mark 4 EVER because a real similarity of the signs. The court has accepted a genuine, despite limited, use concerning an earlier mark and accepts the expanded understanding of 4 as “for” on the new world of Internet or SMS.

CAROLINA LEÃO D’OLIVEIRA

■ **Marca comunitária – processo de oposição – Gulbenkian – Fundação Calouste Gulbenkian – marca nacional notória – marcas, nomes comerciais e logótipos nacionais anteriores – Prova de existência de direitos anteriores – Motivos relativos de recusa**

- Processo n.º T-541/11, de 26 de Junho de 2014, Tribunal Geral da União Europeia (Sexta Câmara)
Fundação Calouste Gulbenkian contra Instituto de Harmonização no Mercado Interno¹

No dia 26 de Junho de 2014, o Tribunal Geral da União Europeia (doravante referido apenas por Tribunal Geral) proferiu um Acórdão que veio confirmar parcialmente a decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI, de 15 de Julho de 2011, relativa ao litígio entre a Fundação Calouste Gulbenkian e o Senhor Micael Gulbenkian, no sentido de considerar legítimo o registo da marca comunitária GULBENKIAN, da titularidade deste último.

Várias questões podem ser suscitadas no âmbito do presente decisão. No presente comentário, reflectiremos sobre algumas delas, ganhando especial relevo a questão da fixação do objecto do litígio e do momento oportuno para apresentação de argumentação e prova, bem como o tema da aferição dos poderes de apreciação de decisões do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI) reservados para o Tribunal Geral. Aproveitaremos o ensejo igualmente para realçar a publicação de novas Directrizes para o Exame no Instituto de Harmonização no Mercado Interno (Marcas e Desenhos) relativamente a Marcas Comunitárias e a Desenhos Comunitários.

I. Descrição do Caso – Antecedentes do litígio e Processo perante o Tribunal Geral

Este litígio remonta a 17 de Novembro de 2005, data em que Micael Gulbenkian apresentou, junto do IHMI, um pedido de registo de marca comunitária, de acordo com o então vigente Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (hoje substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009)². O pedido respeitava



1. Acórdão do Tribunal Geral, de 26.06.2014 (*Fundação Calouste Gulbenkian c. IHMI*; Proc. n.º T-541/11), passível de ser consultado in www.curia.europa.eu.

2. Doravante referidos como Regulamento (CE) n.º 40/94 e Regulamento (CE) n.º 207/2009, respectivamente.

ao sinal nominativo GULBENKIAN, para assinalar bens e serviços das Classes 4, 33, 35 a 37, 41, 42 e 44 da Classificação de Nice³.

Posteriormente, a Fundação Calouste Gulbenkian veio opor-se ao referido pedido de registo de marca, em relação a todos os bens e serviços assinalados no parágrafo anterior, ao abrigo dos artigos 8.º, n.º 1, al. b), e 8.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 40/94 [hoje, artigos 8.º, n.º 1, al. b), e 8.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 207/2009]⁴, fazendo referência, para o efeito, a direitos seus anteriores, fundados:

– Na existência da marca notória anterior “Fundação Calouste Gulbenkian”, a qual assinala os seguintes bens e serviços: artes (artes plásticas e música), caridade (saúde e desenvolvimento humano), ciência (investigação e promoção), educação (apoio e desenvolvimento), serviços técnicos e de gestão relacionados com a indústria petrolífera – à qual se atribuiu a designação de “marca notória”.

– Na existência da denominação social “Fundação Calouste Gulbenkian”, convocada em todas as áreas referidas no ponto anterior – a “denominação social”.

– Nos registos n.º 5351 e n.º 5352 – os “logótipos” –, que visam cobrir todos os bens e serviços indicados no primeiro travessão, *supra*, e que ostentam o seguinte sinal:



FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

No dia 28 de Maio de 2010, a Divisão de Oposição do IHMI deu provimento parcial à oposição apresentada pela Reclamante com base no artigo 8.º, n.º 1, al. b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009. Considerou existir risco de confusão entre a marca notória e aquela em relação à qual registo era requerido no que respeitava a serviços educacionais e de cuidados de saúde, abrangidos, respectivamente, pelas Classes 41 e 44 da Classificação Internacional de Nice.

3. Em causa estavam os seguintes serviços:

- Classe 4: combustíveis, petróleo (bruto ou refinado), óleos e graxas industriais e lubrificantes;
- Classe 33: bebidas alcoólicas (excepto cerveja);
- Classe 35: consultoria, aconselhamento sobre a prestação de serviços na área de gestão (gestão de negócios); apoio institucional e apoio de redes institucionais e tecnologias macroeconómicas e de informação, todas relacionadas com negócios;
- Classe 36: seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários;
- Classe 37: estações de serviços (postos de gasolina);
- Classe 41: serviços educacionais;
- Classe 42: consultoria técnica na área da agricultura, pecuária, silvicultura, caça e conservação da natureza e desenvolvimento rural; desenvolvimento de estudos e projectos, consultoria, consultoria na área da engenharia, em particular para o fabrico, processamento, petróleo e gás, e indústrias energéticas, ambiente, transportes, obras públicas, obras de engenharia e estudos/inquéritos sobre gestão de projectos, qualidade, manutenção e materiais, segurança industrial e recuperação de instalações, em particular, gestão da qualidade e empresas de construção;
- Classe 44: saúde.

No entanto, a Divisão de Oposição rejeitou a pretensão da Fundação Calouste Gulbenkian que se alicerçava no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 40/94 [= artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 207/2009]. Foi considerado que a Reclamante não havia fornecido prova cabal que sustentasse o argumento de que os logótipos da sua titularidade satisfaziam as condições necessárias, previstas naquele preceito, para a respectiva protecção – em particular, concluiu a Divisão de Oposição que não se havia demonstrado

4. Para melhor compreensão do texto, transcrevemos o texto do artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009:

«Artigo 8.º (“Motivos Relativos de Recusa”)

Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

a) Sempre que esta seja idêntica à marca anterior e sempre que os produtos ou serviços para os quais a marca é pedida sejam idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca está protegida;

b) 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.

São consideradas “marcas anteriores”, na acepção do n.º 1:

a) As marcas cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária, tendo em conta, se aplicável, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:

i) Marcas comunitárias,

ii) Marcas registadas num Estado-Membro ou, no que se refere à Bélgica, ao Luxemburgo e aos Países Baixos, no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual,

iii) Marcas que tenham sido objecto de registo internacional com efeitos num estado-membro,

iv) Marcas que tenham sido objecto de registo internacional com efeitos na Comunidade;

b) Os pedidos de marcas referidas na alínea a), sob reserva do respectivo registo;

c) As marcas que, à data do depósito do pedido de marca comunitária ou, se aplicável, à data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca comunitária, sejam notoriamente conhecidas num estado-membro, na acepção do artigo 6.º bis da Convenção de Paris.

Após oposição do titular da marca, será recusado o registo de uma marca que tenha sido pedido por um agente ou por um representante do titular da marca, em seu próprio nome e sem o consentimento do titular, a menos que esse agente ou representante justifique a sua actuação.

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;

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

b) Após oposição do titular de uma marca anterior na acepção do n.º 2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de prestígio na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no estado-membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los.»

que tais sinais conferiam ao seu titular o direito de proibir o uso de uma marca posterior que com eles conflituasse. Em segundo lugar, foi igualmente considerado que não havia sido apresentada prova suficiente que demonstrasse que a denominação social da Reclamante vinha sendo utilizada na área da ciência ou mesmo no campo dos serviços técnicos e de gestão relacionados com a indústria petrolífera, antes da data de apresentação do pedido da marca registanda.

Inconformada, veio a Fundação Calouste Gulbenkian, no dia 27 de Julho de 2010, apresentar recurso da decisão proferida pela Divisão de Oposição do IHMI. Quase um ano depois, no dia 15 de Julho de 2011, a Câmara de Recurso do IHMI proferiu decisão, dando provimento parcial à pretensão da Recorrente ao considerar existir risco de confusão entre a denominação social da Recorrente e a marca registanda quando considerados os serviços atinentes ao desenvolvimento de estudos e projectos e à consultoria, inscritos na classe 42 da Classificação de Nice. No entanto, quanto ao restante, foi negado provimento, em suma, com base nos seguintes argumentos:

(i) A Recorrente não apresentou prova suficiente que demonstrasse o uso da marca notória na área da ciência e no campo dos serviços técnicos e de gestão relacionados com a indústria petrolífera. Assim sendo, foi considerado que os bens e serviços cobertos pela marca registanda, constantes das Classes 4, 33, 35, 36, 37 e 42, não continham qualquer semelhança com aqueles cobertos pela marca notória anterior, concluindo, a final, não existir risco de confusão entre os sinais.

(ii) Não foi aduzida prova cabal da utilização, até então, da denominação social da Recorrente na área dos serviços técnicos e de gestão relacionados com a indústria petrolífera, tal como é exigido pelo artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 207/2009.

(iii) A Recorrente não carrega prova que demonstrasse que os seus logótipos lhe conferiam o direito de proibir o uso de um sinal posterior que com eles conflituasse.

Deve ser ainda registado que a Câmara de Recurso lançou mão do seu poder discricionário ao optar por não admitir o material probatório apenas trazido ao processo em fase de recurso, por considerar que o mesmo apenas confirmava a prova já trazida para os autos tempestivamente.

A Fundação Calouste Gulbenkian veio recorrer da decisão da Câmara de Recurso do IHMI para o Tribunal Geral da União Europeia, com fundamento no desrespeito do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009⁵, alegando que, independentemente da comparação de bens e serviços que se tivesse levado a cabo, a reputação dos direitos anteriores de que é titular é tal que a mesma deveria ter sido tomada em consideração pelo IHMI e, por conseguinte, deveria ter servido de fundamento para a recusa de registo da marca posterior. A Fundação Calouste Gulbenkian alertou ainda para a violação do artigo 16.º, n.º 3, do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, de 15 de Abril de 1994 (Acordo ADPIC/TRIPS), segundo o qual o «disposto no Artigo 6bis da Convenção de Paris (1967)⁶ aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca

registada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registada».

Tal argumentação não foi atendida pelo Tribunal Geral. Para o efeito, e na linha da contra-argumentação apresentada pelo IHMI, veio o Tribunal Geral recordar o teor do artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral⁷ que proíbe que as respostas avançadas pelas partes junto daquela instância jurisdicional venham alterar o objecto do litígio, em sede de recurso. Por outro lado, fez ainda referência ao *Acórdão Edwin c. IHMI*, o qual veio precisamente afirmar a necessidade do respeito da regra processual invocada, sob pena de inadmissibilidade da pretensão do recorrente.

Por outro lado, para sustentar a sua pretensão de recurso a Fundação Calouste Gulbenkian invocou também a violação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 207/2009, o qual foi admitido pelo Tribunal Geral, não obstante a defesa da sua rejeição por parte do IHMI.

Posto tudo isto, o recurso perante o Tribunal Geral veio centrar-se na discussão quanto ao preenchimento dos requisitos apontados pelo artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento



5. Cf. n. 4.

6. Reza o artigo 6bis da Convenção de Paris o seguinte:

«Artigo 6.º bis (“Marcas Notórias”)

1. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registo, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido de quem nisso tiver interesse, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, susceptíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registo ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou semelhantes. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constituir reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação susceptível de estabelecer confusão com esta.

2. Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos, a contar da data do registo, para requerer cancelamento do registo de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.

3. Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registadas ou utilizadas de má-fé.»

7. Refere o artigo 135.º do Regulamento de Processo do Tribunal Geral o seguinte:

«Artigo 135.º

1. O Instituto e as partes no processo perante a instância de recurso, com excepção da parte demandante, apresentam a contestação no prazo de dois meses a contar da data de notificação da petição.

O disposto no artigo 46.º é aplicável a essas contestações.

2. A petição e as respostas podem ser completadas por réplicas e tréplicas das partes, incluindo intervenientes referidos no n.º 1 do artigo 134.º, quando o Presidente, na sequência de um pedido fundamentado apresentado no prazo de duas semanas a contar da notificação das respostas ou as réplicas, o considere necessário e o autorize para permitir à parte em causa a defesa da sua posição

O Presidente fixa o prazo para apresentação dessas respostas.

3. Sem prejuízo das disposições anteriores, nos casos mencionados no n.º 3 do artigo 134.º, as outras partes podem, no prazo de dois meses a contar da notificação da resposta, apresentar uma resposta em que se limitem a responder às conclusões e fundamentos apresentados pela primeira vez na resposta de um interveniente. O referido prazo pode ser prolongado pelo Presidente, mediante pedido fundamentado da parte em causa.

4. As respostas das partes não podem alterar o objecto do litígio perante a instância de recurso.»

(CE) n.º 207/2009, preenchimento esse posto em causa pela Câmara de Recurso.

Antes de mais, interessa sublinhar que o Tribunal Geral assumiu as considerações da Câmara de Recurso do IHMI – as quais, aliás, não foram postas em causa pela Recorrente – quanto (i) à definição de público relevante, (ii) a conclusão sobre a similitude dos sinais, (iii) a conclusão sobre a não semelhança entre os bens e serviços assinalados pela marca registanda e aqueles em relação aos quais a Câmara de Recurso do IHMI considerou que o uso da marca notória e da denominação social da Recorrente foi provada e, por fim, (iv) a conclusão de que a Recorrente não conseguiu demonstrar que os logótipos preenchiam os requisitos previstos no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 207/2009.

Por outro lado, o Tribunal Geral recusou a junção de documentação apresentada pela Recorrente, apenas neste momento, nas respectivas alegações de recurso (a saber: extractos de pesquisas realizadas na Internet, depoimento de uma testemunha, entrevistas dadas pelo Presidente da Fundação em 2009 e 2010 e extracto do *site* da uma sociedade controlada pela Recorrente). Para o efeito, o Tribunal voltou a recordar a regra constante no artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral e a jurisprudência patente no *Acórdão Edwin c. IHMI* acima mencionados. Igualmente rejeitados foram os documentos cuja junção foi requerida pelo IHMI, pois, por um lado, os mesmos não foram objecto de análise pela Câmara de Recurso e, por outro lado, porque, nos termos do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 207/2009, este Instituto, em processos respeitantes a motivos relativos de recusa de registo de marca comunitária – como é o presente caso –, deve circunscrever a sua apreciação aos factos, à prova, aos argumentos e aos pedidos apresentados pelas partes, não devendo, assim, assumir uma posição de parte no litígio.

Assim sendo – e tendo em linha de conta que a Recorrente não poderia, por um lado, invocar, nesta fase, o argumento de que a reputação dos seus direitos anteriores deveria ter obstado ao registo da marca GULBENKIAN apresentado pelo requerente, independentemente da semelhança entre os bens e serviços a que a mesma se aplica e os abrangidos pelos sinais oponentes de que é titular, e, por outro, apresentar elementos de prova que não tivessem sido submetidos à consideração do IHMI –, o Tribunal Geral apontou como ponto nevralgico da apreciação do presente caso o seguinte: *verificar se poderá ser atendida a pretensão da Fundação Calouste Gulbenkian no sentido de que a Câmara de Recurso do IHMI errou ao concluir que a prova carreada (temporariamente) para os autos demonstrava cabalmente o uso da sua marca notória e, bem assim, da sua denominação social na área dos serviços técnicos e de gestão relacionados com a indústria petrolífera.*

Nas suas alegações, a Recorrente criticou genericamente a apreciação da Divisão de Oposição e da Câmara de Recurso do IHMI quanto à prova por si apresentada. Em particular, apontou para o facto de ter exibido, em tempo útil, um artigo publicado num jornal português, em 2006, através do qual foi atribuída ao Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian a seguinte frase: «Nós vendemos 14 milhões de barris de petróleo por ano.»

Certo é que a Câmara de Recurso do IHMI não ignorou esta questão. De facto, concluiu que a Recorrente

levava a cabo uma actividade comercial no sector da indústria petrolífera através de uma sociedade por si detida, não tendo excluído, aliás, a possibilidade de os consumidores estabelecerem uma conexão entre a denominação social da Recorrente e o sector petrolífero. No entanto, a mesma Câmara de Recurso concluiu que não foi fornecido material suficiente que comprovasse que a Fundação Calouste Gulbenkian, directa ou indirectamente, oferecia a outras empresas serviços técnicos e de gestão no âmbito da indústria petrolífera.

Por seu turno, depois de verificar que a Recorrente não havia desenvolvido nenhum dos argumentos por si antes avançados junto do IHMI, nem chamado a atenção para alguma das provas outrora apresentadas àquele Instituto, no sentido de desafiar a decisão final da Câmara de Recurso, o Tribunal Geral viu-se forçado a concluir nos mesmos termos da decisão recorrida, considerando que não ficou comprovado o uso de marca notória e de denominação social da titularidade da Recorrente em relação aos serviços assinalados no parágrafo anterior.

Além disso, o Tribunal Geral – em face do silêncio da Recorrente quanto a este aspecto – volta a concordar com a Câmara de Recurso do IHMI ao considerar que os bens e serviços que a marca registanda visa assinalar e em relação aos quais a pretensão da Fundação Calouste Gulbenkian foi declarada improcedente não ostentam qualquer semelhança com aqueles que, ao longo de todo o processo, foram considerados similares aos serviços cobertos pelos sinais da titularidade da Recorrente.

Posto tudo isto, o Tribunal Geral, em consonância com a decisão da Câmara de Recurso do IHMI, considerou que os sinais, tendo em conta os bens e serviços em questão, não são confundíveis. O recurso da Fundação Calouste Gulbenkian foi, desta forma, negado, considerando-se que a Câmara de Recurso do IHMI agiu correctamente ao não considerar preenchidos os requisitos previstos no artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 207/2009, quanto à marca notória, e no artigo 8.º, n.º 4, do mesmo diploma, quanto à denominação social da Recorrente.

II. Algumas Notas acerca da Decisão do Tribunal Geral da União Europeia

a) Dos novos argumentos aduzidos pela Recorrente – a sua admissibilidade e o momento da fixação do objecto do litígio

Diz-nos o Tribunal Geral que a Fundação Calouste Gulbenkian, para sustentar a recusa do pedido de registo da marca registanda, veio, em sede de recurso, chamar à colação o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009, e o artigo 16.º, n.º 3, do Acordo ADPIC/TRIPS⁸, alegando que, com base nos mesmos, a Câmara de Recurso do IHMI deveria ter decidido no sentido de negar o registo da marca

8. Cf. n. 4 e p. 4, *in fine*.

GULBENKIAN a favor do respectivo requerente, Micael Gulbenkian. Concordamos com a decisão do Tribunal e, portanto, discordamos da posição assumida pela Recorrente pelas razões em seguida sumariamente enunciadas.

A Fundação Calouste Gulbenkian veio, daquela forma, invocar o regime da chamada “*marca de prestígio*”, regime esse que, em derrogação ao princípio da especialidade do direito das marcas, permite que o registo de uma marca seja negado quando o respectivo sinal for igual ou semelhante⁹ ao sinal de uma marca que goze de prestígio na Comunidade Europeia ou, no caso de marca nacional, no respectivo estado-membro. A ausência ou presença de identidade ou afinidade dos produtos e/ou serviços por ambas assinalados não é factor determinante. Assim é porque a marca anterior goza de uma «excepcional notoriedade» e de uma «excepcional atracção e/ou satisfação junto dos consumidores»¹⁰. Compreende-se, pois, que esta forma de protecção esteja ligada, não tanto à função central da marca (a função distintiva), mas mais à protecção do próprio valor comercial da mesma¹¹.

A este propósito, Jorge Novais Gonçalves chega mesmo a dizer que «o principal traço caracterizador da protecção do prestígio reside na dispensa da existência de risco de confusão»¹². Por seu turno, Pedro Sousa e Silva afirma que tal princípio se mostra, aliás, «inadequado para lidar com situações em que estejam em causa marcas de renome ou prestígio excepcionais»¹³.

Descortina-se que o direito de propriedade industrial faz com que coexistam dois regimes distintos: (i) um regime *geral* – em que o titular de uma marca ou sinal distintivo anterior tem o direito de se opor ao registo de um sinal posterior que, para além de visar assinalar produtos ou serviços idênticos aos marcados pelo sinal anterior, apresenta semelhanças de monta com este último, a ponto de poder vir a gerar confusão ou, pelo menos, associação entre os sinais em confronto; e (ii) um regime *excepcional* – em que, mercê da invulgar celebridade de uma determinada marca, o respectivo titular poderá opor-se ao registo de um sinal posterior que seja semelhante ao seu, mesmo que tal sinal pretenda reportar-se a produtos ou serviços completamente diferentes. Aquele primeiro regime aplica-se às ditas *marcas comuns* e este último às chamadas *marcas de prestígio*.

Mas, afinal, qual a razão para esta distinção de regimes? Pedro Sousa e Silva responde de um modo muito claro: «É que aqueles sinais – ditos *marcas célebres, de renome excepcional, de grande prestígio, ou supernotórias* – precisamente pela elevada notoriedade que possuem, acabam por ser reconhecidos mesmo fora dos círculos de consumidores dos produtos [ou serviços] a que se destinam. [...] Ora, esse *selling power* poderá ser consideravelmente enfraquecido (ou *diluído*)¹⁴ pela utilização dessa marca (ou de marcas confundíveis) por terceiros, ainda que em produtos completamente diferentes. [...] O antídoto encontrado para estas tentativas foi o de entender o exclusivo do titular da marca aos próprios produtos ou serviços *não semelhantes*, sujeitando-se o uso do sinal em causa a uma espécie de *monopólio horizontal*, cobrindo todo e qualquer ramo da actividade económica».¹⁵

Posto isto, regressemos ao caso vertido no acórdão do Tribunal Geral que comentamos. Em *abstracto*, diríamos que a alegação de que o sinal anterior reveste elevado prestígio, no sentido acima considerado, seria um argumento passível

de ser dirimido no caso *sub iudice* – ou em qualquer caso em que a identidade dos bens e serviços das marcas em cotejo pudesse ser questionada, provado que fosse, claro está, o renome ou prestígio do sinal anterior. Todavia, *em concreto*, não poderemos repetir a mesma asserção, atenta a fase processual na qual a questão foi levantada e a concomitante (ou melhor: precedente) inércia da Recorrente.

Não era de todo exigível que a Câmara de Recurso do IHMI, defrontada com o absoluto silêncio por parte da Fundação Calouste Gulbenkian quanto a este aspecto, viesse oficiosamente atender ao alegado prestígio da marca anterior e, com base nisso, viesse negar o pedido de registo da marca registanda, decidindo a favor da Recorrente.

Esta regra decorre da conjugação de dois elementos: (i) a inserção sistemática do regime da marca de prestígio como motivo *relativo* de recusa de marca [artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009] e (ii) o teor do artigo 76.º, n.º 1, *in fine*, do Regulamento (CE) n.º 207/2009¹⁶, segundo o qual, em processos de recusa de marca que tenham por base motivos relativos de recusa de registo – como é o presente caso –, a análise levada a cabo pelo IHMI deve circunscrever-se às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes, em tempo útil.

9. No entanto, interessa alertar para o facto de que, no âmbito deste específico regime, o grau de semelhança exigido entre as marcas em cotejo não necessita de ser tão elevado como aquele que deve existir na apreciação da existência do risco de confusão, ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009. O que interessa, segundo o Tribunal de Justiça da União Europeia (*caso Adidas-Salomon AG/Adidas Benelux BV c. Fitnessworld trading Ltd*; Proc. n.º C-408/01, § 31), é «que o grau de semelhança entre a marca de prestígio e o sinal leve o público em causa a estabelecer uma ligação entre o sinal e a marca», uma vez que, nas palavras de Jorge Novais Gonçalves, «a comparação das marcas não tem, nesta sede, como finalidade determinar se existe um risco de confusão mas averiguar se a marca subsequente é susceptível de retirar proveito do carácter distintivo ou prestígio da marca ou prejudicá-los». – Jorge Novais Gonçalves, «A marca prestigiada no direito comunitário das marcas – a propósito da oposição à marca comunitária», in *Direito Industrial*, vol. V, Almedina, 2008, p. 347.

10. LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 2008, p. 312.

11. Neste sentido, JORGE NOVAIS GONÇALVES, *ob. cit.*, p. 322.

12. Cf. JORGE NOVAIS GONÇALVES, *ob. cit.*, p. 348.

13. Cf. PEDRO SOUSA E SILVA, «O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio», in *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 58, 1998, p. 409.

14. Pese embora a doutrina invoque inúmeros fundamentos jurídicos para a protecção alargada das marcas de prestígio, é a *tese da diluição* aquela que ganha maiores votos. A propósito, vide PEDRO SOUSA E SILVA, *ob. cit.*, pp. 410 e ss.

15. Cf. PEDRO SOUSA E SILVA, *ob. cit.*, p. 410.

16. Para uma mais fácil compreensão, transcrevemos o artigo 76.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009 mencionado em texto:

«Artigo 76.º (“Exame Oficioso dos Factos”)

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

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

De facto, a Fundação Calouste Gulbenkian, querendo sustentar a sua pretensão no prestígio da respectiva marca, deveria ter invocado (e demonstrado), na altura própria, factos capazes de sustentar a pertinência de tal argumento. Nessa linha, e como tem sido prática comum dos tribunais comunitários, a Fundação tinha, por um lado, o ónus de empenhar os seus melhores esforços para assinalar a existência de tal estatuto, tendo em consideração «a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da sua utilização, bem como a importância dos investimentos efectuados pela empresa para a promoção»¹⁷. Por outro lado, devia tê-lo feito em momento oportuno, junto do IHMI.

Ao invés, este argumento apenas foi invocado, pela primeira vez, em sede de recurso, junto do Tribunal Geral. Ora, o artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, refere que «[a]s respostas das partes não podem alterar o objecto do litígio perante a instância de recurso».

Surge, então, uma questão: em que momento é fixado o objecto do litígio a respeitar pelo Tribunal Geral? É certo que é junto do IHMI, mas o mesmo é definido em primeira instância (Divisões de Oposição ou de Anulação) ou pode sê-lo também junto da Câmara de Recurso do Instituto?

A análise jurisprudencial levada a cabo revelou o reconhecimento de poderes da Câmara de Recurso do IHMI nesta matéria. Relembramos, a título exemplificativo, os ensinamentos vertidos no Acórdão do Tribunal de Primeira Instância no caso *Kaul GmbH c. IHMI*:

«[...] foi decidido que decorre da continuidade funcional entre as instâncias do IHMI que, no âmbito de aplicação do artigo 74.º, n.º 1, *in fine*, do Regulamento n.º 40/94 [leia-se: artigo 76.º, n.º 1, *in fine*, do Regulamento (CE) n.º 207/2009], a Câmara de Recurso está obrigada a fundamentar a sua decisão em todos os elementos de facto e de direito que a parte interessada tenha apresentado quer no processo perante a unidade que decidiu em primeira instância quer, com a única ressalva do n.º 2 do mesmo artigo, no próprio processo de recurso [...]. Assim, e contrariamente ao que defende o IHMI, tratando-se do processo *inter partes*, a continuidade funcional existente entre as diferentes instâncias do IHMI não tem por consequência que uma parte que, na unidade que decide em primeira instância, não apresentou nessa unidade determinados elementos de facto ou de direito nos prazos impostos não possa, por força do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 [leia-se: artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009], invocar os referidos elementos na Câmara de Recurso. Pelo contrário, a continuidade funcional tem como consequência que essa parte pode invocar os referidos elementos na Câmara de Recurso, sem prejuízo do respeito, nesta instância, do artigo 74.º, n.º 2 [leia-se: artigo 76.º, n.º 2], do referido regulamento.»¹⁸

Mas, afinal, qual será a *ratio* da consagração desta solução de “continuidade funcional”?

Da argumentação constante do Acórdão do Tribunal de Justiça¹⁹ que confirmou a jurisprudência que acabámos de transcrever pode depreender-se que tal princípio decorre directamente da natureza do processo que segue termos junto da Câmara de Recurso do IHMI.

Embora a Câmara de Recurso venha pronunciar-se, em segunda instância, acerca da decisão proferida pelas Divisões

de Oposição ou de Anulação do IHMI, importa não esquecer que tal Câmara não deixa de ser, à semelhança destas últimas, uma instância do IHMI, revestindo, portanto, natureza administrativa. Apenas numa segunda fase (eventual), pode assistir-se a uma fiscalização jurisdicional pelo Tribunal Geral, a qual pode ser inclusivamente reavaliada pelo Tribunal de Justiça.

Ora, «[s]egundo a lógica da arquitectura institucional [agora referida] [...], a fiscalização jurisdicional exercida desta forma pelo Tribunal de Primeira Instância [leia-se: pelo Tribunal Geral] não pode[ria] consistir numa simples duplicação da fiscalização previamente efectuada pela Câmara de Recurso do IHMI»²⁰. Posto isto, e para que se obste a tal duplicação, compreende-se que à Câmara de Recurso do IHMI acabe por ser reservado um espaço de análise mais alargado do que a mera fiscalização da legalidade (própria de uma instância de recurso jurisdicional). Em suma: «por força do recurso nela interposto, a Câmara de Recurso é chamada a proceder a uma nova apreciação integral do mérito da oposição, tanto quanto à matéria de direito como à matéria de facto»²¹.



17. Cf., e. g., Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 14.09.1999 (*General Motors Corporation c. Yplon, S.A.*; Proc. n.º C-375/97), § 27, in www.curia.europa.eu.

18. Cf. Acórdão do Tribunal de Primeira Instância, de 10.11.2004 (*Kaul GmbH c. IHMI*; Proc. n.º T-164/02), § 29. No mesmo sentido, o Acórdão do Tribunal de Primeira Instância, de 09.11.2005 (*Focus Magazin Verlag c. IHMI*; Proc. n.º T-275/03), § 37; o Acórdão do Tribunal de Primeira Instância, de 23.09.2003 (*Henkel KGaA c. IHMI*; Proc. n.º T-308/01), § 32. Todos passíveis de ser consultados in www.curia.europa.eu. Quanto aos preceitos invocados, vide n.º 11.

19. Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 13.03.2007 (*Kaul GmbH c. IHMI*; Proc. n.º C-29/05 P), §§ 51 e ss., in www.curia.europa.eu.

20. Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 13.03.2007 (*Kaul GmbH c. IHMI*; Proc. n.º C-29/05 P), § 55, in www.curia.europa.eu.

21. Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 13.03.2007 (*Kaul GmbH c. IHMI*; Proc. n.º C-29/05 P), § 57, in www.curia.europa.eu.

22. Transcrevemos o artigo 65.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009:

«Artigo 65.º (“Recurso para o Tribunal de Justiça”).

1. As decisões das Câmaras de Recurso sobre recursos são susceptíveis de recurso para o Tribunal de Justiça.

2. O recurso terá por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder.

3. O Tribunal de Justiça é competente para anular e para reformar a decisão impugnada.

4. O recurso está aberto a qualquer parte no processo na Câmara de Recurso, desde que a decisão dessa câmara não tenha dado provimento às suas pretensões.

5. O recurso será interposto no Tribunal de Justiça num prazo de dois meses a contar da notificação da decisão da Câmara de Recurso.

6. O Instituto deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal de Justiça.»

A este propósito, cumpre alertar que a utilização, no preceito em apreço, da designação “Tribunal de Justiça” é feita de um modo *lato*, ou seja, o legislador quis mencionar, indiscriminadamente, tanto o Tribunal Geral, como o Tribunal de Justiça *tout court*, não discutindo, nesta sede, a divisão de competências entre estes órgãos jurisdicionais – conclusão a que se chega aquando do confronto dos vários diplomas que regem a matéria (Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, por um lado, Regulamentos de Processo do Tribunal Geral e do Tribunal de Justiça, por outro, in www.curia.europa.eu).»

Regressando à análise da decisão do Tribunal Geral no caso *Fundação Calouste Gulbenkian c. IHMI* em apreço, e tendo em consideração a lição jurisprudencial ora referida, devemos atender ao processo decorrido perante a Câmara de Recurso do IHMI e à respectiva decisão a fim de densificarmos o conceito de “objecto do litígio” apontado pelo artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral.

Conclui-se que o argumento do prestígio da sua marca anterior, avançado pela Fundação Calouste Gulbenkian apenas em sede de fiscalização jurisdicional junto do Tribunal Geral, nunca poderia ser tido em conta nesta fase, uma vez que o objecto do recurso, como vimos, é fixado pela Câmara de Recurso do IHMI.

Por outro lado, nunca se poderia exigir que o Tribunal Geral considerasse o referido fundamento, pois é do conhecimento geral que a sua função contende tão-só com a fiscalização da legalidade das decisões proferidas pela Câmara de Recurso do IHMI, tendo em conta, única e exclusivamente, a fundamentação apresentada pela decisão recorrida (= acto cuja impugnação se requer) e os possíveis fundamentos previstos no artigo 65.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009²².

Corroborando a nossa apreciação, referiu o Tribunal de Justiça o seguinte no processo *Les Éditions Albert René c. IHMI*, onde – refira-se – o problema foi colocado nos mesmíssimos termos do acórdão que ora se comenta:

«[...] uma vez que concluiu que o motivo relativo de recusa de registo baseado no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 [leia-se: artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009] não faz parte do objecto do litígio na referida Câmara de Recurso, o Tribunal de Primeira Instância [leia-se: o Tribunal Geral] rejeitou, correctamente, este fundamento como inadmissível.

Assim, a recorrente não podia alterar, no Tribunal de Primeira Instância [leia-se: no Tribunal Geral], o objecto do processo [...].

Por um lado, a fiscalização efectuada pelo Tribunal de Primeira Instância [leia-se: o Tribunal Geral] nos termos do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94 [leia-se: artigo 65.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009] consiste numa fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI. O Tribunal de Primeira Instância só pode anular ou reformar a decisão objecto de recurso se, no momento em que esta foi adoptada, estivesse viciada por um desses motivos de anulação ou de reforma enunciados no artigo 63.º, n.º 2, [leia-se: artigo 65.º, n.º 2] do referido regulamento».²³

Até porque, como o mesmo Tribunal refere no caso *Alcon Inc c. IHMI*:

«Por outro, resulta do artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância [leia-se: Tribunal Geral] que as partes num processo neste órgão jurisdicional não podem alterar o objecto do litígio, tal como foi definido perante a Câmara de Recurso».^{24, 25}

Na mesma linha, o Acórdão do Tribunal de Justiça referente ao caso *Elio Fiorucci c. IHMI*²⁶ – o qual é inclusivamente citado no acórdão que se comenta:

«Daqui resulta que o poder de reforma reconhecido ao Tribunal Geral não tem por efeito conferir-lhe o poder de substituir a apreciação da Câmara de Recurso pela

sua própria apreciação nem de proceder a uma apreciação sobre a qual a referida Câmara ainda não tomou posição. Por conseguinte, o exercício do poder de reforma deve, em princípio, ser limitado às situações em que o Tribunal Geral, após ter fiscalizado a apreciação realizada pela Câmara de Recurso, está em condições de determinar, com base nos elementos de facto e de direito dados como provados, a decisão que a Câmara de Recurso devia ter tomado.»

Conclui-se, assim, pela correcta fundamentação da posição assumida pelo Tribunal Geral. Trata-se, em primeiro lugar, de respeitar a divisão de funções operada entre instâncias comunitárias. Mas trata-se, ainda, de forma mediata, de assegurar o respeito pelo princípio da preclusão, segundo o qual, uma vez ultrapassada determinada fase ou ciclo

23. Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 18.12.2008 (*Les Éditions Albert René c. IHMI*; Proc. n.º C-16/06 P), §§ 121 e ss., in www.curia.europa.eu.

24. Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 26.04.2007 (*Alcon Inc. c. IHMI*; Proc. N.º C-412/05 P), § 45, in www.curia.europa.eu.

25. Não foi transcrito, em texto, o argumento que, na mesma linha de considerações, foi referido pelo Tribunal de Justiça no caso *Les Éditions Albert René c. IHMI* que vínhamos seguindo em texto, pois julgamos que existe um lapso na respectiva tradução que poderia induzir o leitor em erro. A versão portuguesa do acórdão refere que «Por outro lado, resulta do artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância [leia-se: Tribunal Geral] que as partes não podem alterar o objecto do litígio na Câmara de Recurso», ao passo que na versão original do acórdão (em língua francesa) se refere que «il résulte de l'article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal que les parties ne peuvent pas modifier l'objet du litige devant la chambre de recours». Constata-se que o termo «chambre de recours» foi erradamente traduzido para «Câmara de Recurso», imprimindo ao texto um sentido diferente. Esta conclusão decorre da comparação das versões portuguesa e francesa do Regulamento do Processo do Tribunal Geral. Resulta dessa comparação que a expressão «chambre de recours» (escrita com letra minúscula) significa «instância de recurso», em português, termo que, inserido no mencionado Regulamento, só poderá querer reportar-se ao Tribunal Geral (e não à Câmara de Recurso do IHMI, como parece decorrer de uma análise mais superficial da versão portuguesa do acórdão). Por outro lado, aponta nesse sentido o facto de o artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento do Processo do Tribunal Geral (antes, Tribunal de Primeira Instância), invocado na citação, contender com a determinação do âmbito da discussão a travar, em sede de recurso, diante do *Tribunal Geral*, estabelecendo que tal discussão não deve versar sobre elementos de facto e de direito não invocados na fase administrativa do processo. Note-se que, a não ser assim, não faria qualquer sentido invocar a norma do artigo 135.º, n.º 4, ora referida (norma que se insere – repita-se – na regulação do processo do *Tribunal Geral*) para sustentar a (suposta) invocação de uma regra relativa ao processo administrativo que corre termos diante da *Câmara de Recurso do IHMI*. Aponta ainda no mesmo sentido, o circunstancialismo descrito no próprio acórdão [onde o argumento fundado no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 não foi invocado junto da Câmara de Recurso do IHMI, mas tão-só junto do Tribunal Geral], bem como o raciocínio aí desenvolvido. Assim também, o teor das conclusões da Advogada Geral Verica Trstenjak, de 29.11.2007, apresentadas no processo (in www.curia.europa.eu). Por fim, corroborando a nossa opinião, o Acórdão do Tribunal de Justiça, de 26.04.2007 (*Alcon Inc c. IHMI*; Proc. n.º C-412/05 P), § 45, citado em texto e referido na n. anterior.

26. Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 05.07.2011 (*Elio Fiorucci c. IHMI*; Proc. n.º C-263/09 P), § 72, in www.curia.europa.eu.

processuais ou excedido um certo prazo, se extingue o direito de praticar determinado acto²⁷. A propósito, recordamos os ensinamentos de Manuel de Andrade, no âmbito do direito processual nacional: «[d]evendo os fundamentos da acção ou da defesa ser formulados todos de uma vez num certo momento, a parte terá de deduzir uns a título principal e outros *in eventu* – a título subsidiário, para a hipótese de não serem atendidos os formulados em primeira linha. / / O princípio traduz-se, portanto, essencialmente, na *preclusão das deduções das partes*»²⁸.

Numa palavra, concluímos que a Fundação Calouste Gulbenkian falhou por não ter esgotado todos os argumentos que poderia eventualmente deduzir em defesa da sua pretensão junto do IHMI e por ter esperado pelas alegações de recurso (jurisdicional) para o fazer.

b) Dos novos elementos probatórios apresentados junto do Tribunal Geral

A linha de argumentação precedente deverá valer também para a apreciação da recusa da junção dos elementos probatórios trazidos pela Recorrente para o processo, pela primeira vez, junto do Tribunal Geral.

A propósito, recorde-se que a Advogada Geral Juliane Kokott, no âmbito do caso *Edwin Co. Ltd c. IHMI*, onde se discutia sobre qual o momento da fixação da matéria de facto, referia o seguinte: «[a] tutela jurisdicional no âmbito do direito das marcas prevê três instâncias e encontra-se desenhada de modo a que ao nível da matéria de facto seja a Câmara de Recurso a exercer o papel central, assim configurando o objecto do litígio»²⁹. Mais uma vez se conclui: não cabe ao Tribunal Geral qualquer papel nessa matéria.

Assim sendo, julgamos que o Tribunal Geral agiu correctamente ao não admitir a junção de material probatório adicional (a saber: extractos de pesquisas realizadas na Internet, depoimento de uma testemunha, entrevistas dadas pelo Presidente da Fundação em 2009 e 2010 e extracto do site da sociedade controlada pela Recorrente), pois, como referiu, a respectiva admissão e consequente apreciação, implicaria ampliação do objecto do recurso – proibido à luz do Regulamento (CE) n.º 207/2009 e do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, como referido no inciso anterior.

c) Da pertinência da decisão final proferida pelo Tribunal Geral

Ora, dado o objecto do litígio – o qual, como vimos, se desenvolveu apenas dentro dos quadros do já aludido regime das *marcas comuns* –, por um lado, e a prova produzida e admitida nos autos, por outro, a decisão do Tribunal Geral não poderia ter sido outra.

De facto, nos termos em que o processo se desenvolveu, não seria possível fundamentar a oposição do registo da marca registanda *apenas* com base na semelhança dos sinais, à luz do regime excepcional das *marcas de prestígio*. Ao invés, seria sempre crucial, tanto para efeitos do n.º 1, como do n.º 4, do artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009, o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) identidade ou afinidade dos produtos ou serviços marcados

e (ii) semelhança (gráfica, figurativa, fonética ou outra) da marca posterior com o sinal anteriormente registado, induzindo facilmente o consumidor em erro, confusão e/ou associação quanto aos sinais.

Concordamos, de resto, com o Tribunal Geral quando considerou não existir prova suficiente para a concluir pelo uso da marca ou da denominação social da Recorrente no campo dos serviços técnicos e de gestão no âmbito da indústria petrolífera. De facto, um artigo jornalístico sobre a aquisição anual de barris de petróleo apenas conseguirá sustentar a presença, directa ou indirecta, da Recorrente na indústria petrolífera, em geral, enquanto adquirente de produtos, mas já não necessariamente o específico desenvolvimento, por esta, de uma actividade de prestação de serviços técnicos e de gestão, a terceiros, nessa mesma área³⁰.

Assim, não tendo a Recorrente chamado à colação argumentos ou elementos probatórios já presentes no processo que obstassem à decisão proferida pela Câmara de Recurso do IHMI, não poderia o Tribunal ter decidido de outra forma.

d) Da não admissão de prova pelo IHMI – pretexto para alusão às novas linhas orientadoras do IHMI

Dissemos atrás que o objecto do litígio e, portanto, do recurso junto do Tribunal Geral, é fixado na Câmara de Recurso do IHMI. Acresce que, no que toca à matéria de facto, como é, aliás, de conhecimento geral, a apresentação da prova está naturalmente sujeita ao respeito de determinados prazos, sob pena da respectiva inadmissibilidade.

Na decisão em apreço, é referido *en passant* pelo Tribunal Geral que «a Câmara de Recurso exerceu o seu poder “discrecionário” de não ter em consideração a prova apresentada pela recorrente pela primeira vez em sede de recurso [junto da Câmara de Recurso do IHMI], com o fundamento de que essa nova prova simplesmente confirmava a prova já submetida atempadamente perante a Divisão de Oposição»³¹.

27. Neste sentido, J. P. REMÉDIO MARQUES, *Ação Declarativa à Luz do Código Revisto*, Coimbra Editora, 2007, p. 155.

28. Cf. MANUEL ANDRADE, *Noções Elementares de Processo Civil*, Reimpressão, Coimbra Editora, Limitada, 1993, p. 382.

29. Cf. Conclusões da Advogada Geral JULIANE KOKOTT, apresentadas em 27.01.2011 (*Edwin Co. Ltd c. IHMI*; Proc. n.º C-263/09 P), § 99, in www.curia.europa.eu.

30. De facto, nenhum dos critérios jurisprudenciais normalmente invocados nesta sede (a saber: finalidade e utilidade; natureza; circuitos e hábitos de distribuição; substituição; complementaridade; acessoriedade; derivação e origem) se encontram preenchidos. Sobre os critérios referidos, cf. ANTÓNIO CAMPINOS/LUÍS COUTO GONÇALVES/OUTROS, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, 2010, p. 478, e LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *ob. cit.*, p. 232.

31. Cf. Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia, de 26.06.2014 (*Fundação Calouste Gulbenkian c. IHMI*; Proc. n.º T-541/11), § 19, in www.curia.europa.eu.

É certo que não nos é facultada mais informação acerca deste ponto – não sendo a mesma, aliás, objecto de análise pelo Tribunal Geral, pelo que não temos dados suficientes para eventuais comentários. Ainda assim, julgamos interessante realçar o facto de parecer decorrer da mencionada citação que o material probatório em questão acrescia a outro já antes apresentado. Porém, não temos dados suficientes para concluir, de modo seguro, se o mesmo foi apresentado dentro ou fora do prazo estabelecido para tal pela Câmara de Recurso do IHMI; apenas sabemos que foi rejeitado «discricionariamente». Ainda assim – e talvez pecando por um ligeiro afastamento do objecto central do presente comentário –, julgamos ter interesse, a título de curiosidade, fazer alusão à novidade que, no campo das marcas, surgiu no passado mês de Junho.

No sentido de passar a admitir, em determinados casos e sob determinadas condições, a apresentação de provas carreadas para o processo fora do prazo previsto para o efeito – as chamadas «provas adicionais» –, veio o IHMI alterar, no dia 13 de Junho de 2014, a sua prática quanto à matéria, publicando uma nova versão das suas «Directrizes para o Exame no Instituto de Harmonização no Mercado Interno (Marcas e Desenhos) relativamente a Marcas Comunitárias e a Desenhos Comunitários»³².

Seguindo de perto a mais recente jurisprudência do Tribunal de Justiça (nos casos *New Yorker SHK Jeans Co. KG c. IHMI e Centrotherm Systemtechnik GmbH c. IHMI*³³), o IHMI veio consagrar expressamente a possibilidade de admissão de apresentação de material probatório para além do prazo que o Instituto haja atribuído para o efeito [seja em processos de oposição, ao abrigo da Regra 20, n.º 2, ex vi da Regra 22, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro³⁴, seja em processos de anulação, ao abrigo da Regra 40, n.º 5, do mesmo Regulamento de Execução, seja, ainda, em processos de recurso, ao abrigo da Regra 50, n.º 1, do mesmo Regulamento de Execução].

São identificados dois cenários, mas apenas é admitida a apresentação da chamada “prova adicional”, produzida para demonstrar o uso de dado sinal relativamente a determinados bens e serviços, no segundo dos casos ora apontados:

(i) Nas hipóteses em que o interessado não carrou para o processo, dentro do prazo definido para tal, prova relevante ou quando o mesmo não tenha requerido junção de qualquer tipo de prova, a oposição será rejeitada sem que o IHMI faça uso dos seus poderes discricionários;

(ii) Nos casos em que o interessado haja trazido para o processo, dentro do prazo atribuído para o efeito, material probatório relevante, o requerimento de junção de «prova adicional» apresentada posteriormente poderá ser admitida, se a mesma vier evidenciar ou clarificar a prova anteriormente produzida, desde que não se conclua que a parte beneficiária lançou mão de manobras dilatórias ou que a mesma foi manifestamente negligente³⁵.

Note-se que a possibilidade de junção de prova adicional – agora tornada clara e obrigatória – surge como corolário do exercício do poder discricionário conferido ao IHMI pelo artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009, como já vinha sendo aclamado, desde há muito, pela jurisprudência comunitária.

Em boa verdade, resulta do preceito 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 a respectiva apresentação se encontre sujeita, nos termos do Regulamento (CE) n.º 207/2009 e do Regulamento (CE) n.º 2868/95³⁶. Nesse sentido, considera-se não estar vedada ao IHMI a consideração de factos e provas invocados ou apresentados tardiamente, dentro de certas condições.

Acresce que também é referido nas Directrizes em apreço que o «Instituto deverá fundamentar devidamente a razão com base na qual rejeita ou considera a “prova adicional” na decisão. Declarações genéricas tais como “a prova não é relevante” ou “o oponente não justificou a razão de ter submetido a prova adicional após o termo do prazo” não serão suficientes»³⁷. Por outro lado, é ainda referido que sendo a «prova adicional» examinada caso a caso, «[s]e necessário, será concedida [às partes] uma segunda ronda de observações»³⁸.

É certo que, à data da decisão de recurso junto do IHMI, as Directrizes em análise ainda não se encontravam em vigor, não sendo, portanto, aplicáveis ao presente litígio. É certo também que não temos dados suficientes para comentar a postura da Câmara de Recurso do IHMI quanto a este assunto – como, aliás, já referimos. Não obstante, não podemos deixar de questionar: No caso de a prova rejeitada ter sido «prova adicional» no sentido invocado por aquelas Directrizes, qual seria a postura da Câmara de Recurso em face da apresentação da mesma, se já tivessem sido publicadas estas novas orientações? Querendo negar a admissão dessa «prova adicional», como fundamentaria a rejeição?

32. Foram alteradas, na Parte C, as Secções 1 e 6. Novas Directrizes para o Exame no Instituto de Harmonização no Mercado Interno (Marcas e Desenhos) relativamente a Marcas Comunitárias e a Desenhos Comunitários consultável em <https://oami.europa.eu>.

33. Cf., respectivamente, Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 18.06.2013 (Proc. n.º C-621/11 P), e Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 26.09.2013 (Proc. n.º C-610/11 P), in www.curia.europa.eu.

34. Este Regulamento de Execução, embora se reporte ao antigo regulamento sobre a marca comunitária [a saber: Regulamento (CE) n.º 40/94], é aplicado, com as devidas alterações, também em relação ao Regulamento (CE) n.º 207/2009.

35. Cf. Directrizes para o Exame no Instituto de Harmonização no Mercado Interno (Marcas e Desenhos) relativamente a Marcas Comunitárias e a Desenhos Comunitários, Parte C, Secção 6, p. 61, in <https://oami.europa.eu>.

36. Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 13.03.2007 (*Kaul GmbH c. IHMI*; Proc. n.º C-29/05 P), §§ 41 e ss.; Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 18.06.2013 (*New Yorker SHK Jeans Co. KG c. IHMI*; Proc. n.º C-621/11 P), §§ 21 e ss.; Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 26.09.2013 (*Centrotherm Systemtechnik GmbH c. IHMI*; Proc. n.º C-610/11 P), §§ 76 e ss., in www.curia.europa.eu.

37. Cf. Directrizes para o Exame no Instituto de Harmonização no Mercado Interno (Marcas e Desenhos) relativamente a Marcas Comunitárias e a Desenhos Comunitários, Parte C, Secção 6, p. 62, in <https://oami.europa.eu>.

38. Cf. Directrizes para o Exame no Instituto de Harmonização no Mercado Interno (Marcas e Desenhos) relativamente a Marcas Comunitárias e a Desenhos Comunitários, Parte C, Secção 1, p. 51, in <https://oami.europa.eu>.

Seria tal rejeição e respectiva fundamentação invocada em sede de recurso, junto do Tribunal Geral? E, nesse caso, de que modo esta instância jurisdicional a apreciaria? A conclusão da decisão que comentamos, a final, seria diferente?

III. Conclusão

Considera-se que, em face do cenário que lhe foi apresentado, o Tribunal Geral apenas fez o que lhe competia, pois, dentro dos poderes de fiscalização da legalidade que lhe são conferidos, analisou os argumentos e respectivos fundamentos, bem como a prova existente no processo, concordando, a final, com a decisão proferida pela Câmara de Recurso do IHMI.

Julgamos que, em suma, a Fundação Calouste Gulbenkian errou em dois aspectos. Por um lado, deveria ter avançado, desde o primeiro momento, o argumento baseado no *prestígio da marca*, juntando para o efeito todo o material probatório necessário. Por outro, deveria ter apresentado prova mais forte que sustentasse os argumentos que desde o primeiro momento avançou, assentes nos n.ºs 1 e 4, do artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009 – os quais seriam, neste quadro hipotético, avançados em segunda linha.

Resumo

No presente artigo comentamos a decisão proferida pelo Tribunal Geral (Sexta Câmara), no dia 26 de Junho de 2014, Processo n.º T-541/11, onde a Fundação Calouste Gulbenkian assumiu a posição de recorrente e o Instituto de Harmonização no Mercado Interno (Marcas e Desenhos) a de recorrido. Várias questões podem ser suscitadas no âmbito da presente decisão. Não obstante, a nossa análise versa sobre dois tópicos particularmente importantes. Por um lado, discutimos sobre o momento da fixação do objecto do litígio, bem como sobre os argumentos possivelmente dirimidos junto do Tribunal Geral. Por outro lado, aludimos igualmente à publicação das novas Directrizes para o Exame no Instituto de Harmonização no Mercado Interno (Marcas e Desenhos) relativamente a Marcas Comunitárias e a Desenhos Comunitários, publicadas em Junho de 2014.

Résumé

Un commentaire sur la décision du TGUE (6e chambre) de 26 Juin 2014, Proc. N° T-541/11. La Fondation Calouste Gulbenkian est l'appelante et l'OHMI l'appelé. L'analyse verse sur deux aspects très importants. D'un côté la question du moment de la fixation de l'objet du litige. D'un autre côté, on aborde les récentes directives pour l'examen de l'OHMI de Juin 2014 en ce qui concernent les marques et dessins communautaires.

Abstract

In this paper we comment on the judgment of the General Court (Sixth Chamber), delivered on 26 June 2014, in Case T-541/11, in which the applicant was Fundação Calouste Gulbenkian and the defendant, the Office for

Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs). A number of questions might be raised under this decision. However, our analysis focuses on two particularly important topics. On the one hand, we discuss the point at which the subject matter of the proceedings is defined and the admissible grounds in actions that are brought before the General Court. On the other, we also allude to the publication of the new guidelines for the examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) on community trademarks and on registered community designs, issued in June 2014.

INÊS ALMEIDA COSTA