Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção)

5 de fevereiro de 2016*

«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca nominativa comunitária kicktipp — Marca nominativa nacional anterior KICKERS — Regra 19 do Regulamento (CE) n.º 2868/95 — Regra 98, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95 — Motivo relativo de recusa — Inexistência de risco de confusão — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009»

No processo T-135/14,

Kicktipp GmbH, com sede em Düsseldorf (Alemanha), representada por A. Dreyer, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por I. Harrington, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal Geral,

Società Italiana Calzature Srl, com sede em Milão (Itália), representada por G. Cantaluppi, advogado,

que tem por objeto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 12 de dezembro de 2013 (processo R 1061/2012-2), relativa a um processo de oposição entre a Società Italiana Calzature Srl e a Kicktipp GmbH,

O TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção),

composto por: A. Dittrich (relator), presidente, J. Schwarcz e V. Tomljenović, juízes,

secretário: E. Coulon,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 20 de fevereiro de 2014,

vista a resposta do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 27 de maio de 2014,

vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 24 de junho de 2014,

vista a réplica apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 7 de outubro de 2014,

* Língua do processo: inglês.

vistas as observações das partes relativamente à questão escrita do Tribunal Geral,

visto as partes não terem apresentado um pedido de realização de audiência no prazo de um mês a contar da notificação do encerramento da fase escrita e tendo assim sido decidido, nos termos do artigo 135.º-A do Regulamento de Processo do Tribunal Geral de 2 de maio de 1991, decidir o recurso prescindindo da fase oral,

profere o presente

Acórdão[1] *[omissis]*

Pedidos das partes

16 A recorrente conclui pedindo ao Tribunal que se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

17 O IHMI conclui pedindo ao Tribunal que se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

18 A interveniente conclui pedindo ao Tribunal que se digne:

— negar provimento ao recurso e confirmar a decisão impugnada, bem como a decisão da Divisão de Oposição de 5 de abril de 2012;

— condenar a recorrente nas despesas, incluindo as suportadas na Câmara de Recurso e na Divisão de Oposição do IHMI.

1 — Apenas são reproduzidos os números do presente acórdão cuja publicação o Tribunal considera útil.

Questão de direito *[omissis]*

2. *Quanto ao mérito [omissis]*

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação da regra 19, n.os 1 e 2, do Regulamento n.º 2868/95 [omissis]

Quanto à procedência do primeiro fundamento *[omissis]*

— Quanto à questão de saber se a apresentação de um certificado de renovação pode ser suficiente para demonstrar a existência, a validade e o âmbito da proteção de uma marca em que uma oposição se baseia

55 A recorrente sublinha que, segundo a regra 19, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 2868/95, o oponente deve apresentar uma cópia do certificado de registo das marcas em que a oposição se baseia e, conforme o caso, do último certificado de renovação, mas que a interveniente apresentou unicamente os certificados de renovação.

56 Importa salientar que a interveniente efetivamente não apresentou o certificado de registo da marca anterior. Com efeito, apresentou apenas, em anexo ao requerimento de oposição, um certificado relativo ao último pedido de renovação e, em anexo ao seu articulado de 8 de novembro de 2010, um certificado de renovação.

57 Além disso, importa recordar que, segundo a regra 19, n.º 2, primeiro período, do Regulamento n.º 2868/95, o oponente deve apresentar «provas da existência, validade e âmbito de proteção da sua marca anterior». A regra 19, n.º 2, segundo período, do Regulamento n.º 2868/95 indica os comprovativos que o oponente deve «nomeadamente» apresentar.

58 Segundo o texto da primeira parte da regra 19, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 2868/95, na sua versão francesa, um oponente está obrigado a apresentar o certificado de registo «et» (e), conforme o caso, o último certificado de renovação de outra marca anterior registada diferente da marca comunitária. Assim, segundo esse texto, o oponente deve, em princípio, apresentar o certificado de registo mesmo que apresente o certificado de renovação. Outras versões linguísticas deste regulamento confirmam que, em princípio, o certificado de registo também deve ser apresentado, uma vez que contêm o equivalente da conjunção «et», por exemplo «and» na versão inglesa, «y» na versão espanhola, «ed» na versão italiana, «e» na versão portuguesa e «en» na versão neerlandesa.

59 É certo que, na versão alemã da regra 19, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 2868/95, é utilizada a conjunção «oder» (ou). No entanto, tendo em conta o facto de que as versões francesa, inglesa, espanhola, italiana, portuguesa e neerlandesa da disposição em causa contêm todas a conjunção «e», ou o seu equivalente nessas respetivas línguas, o facto de a versão alemã utilizar a conjunção «oder», não é determinante.

60 Segundo a regra 19, n.º 2, alínea a), ii), *in fine*, do Regulamento n.º 2868/95, o oponente tem também a possibilidade de apresentar quaisquer outros «documentos equivalentes emitidos pela entidade que procedeu ao registo da marca».

61 A este respeito, coloca-se a questão de saber se a possibilidade de apresentar um documento equivalente se refere apenas à obrigação de apresentar o certificado de renovação ou se refere à obrigação de apresentar os dois elementos considerados, a saber, tanto o certificado de registo como o certificado de renovação. De um ponto de vista gramatical, são possíveis as duas interpretações. Com efeito, no membro de frase «se a marca for registada, uma cópia do certificado de registo relevante e,

conforme o caso, do último certificado de renovação, que comprove que o prazo de proteção da marca se estende para além do prazo referido no n.º 1, bem como toda e qualquer prorrogação do mesmo, ou documentos equivalentes emitidos pela entidade que procedeu ao registo da marca», o elemento «ou [quaisquer outros] documentos equivalentes» pode referir-se aos dois elementos, ou seja, tanto ao certificado de registo como ao certificado de renovação, ou então apenas ao segundo elemento.

62 Há que interpretar esta disposição no sentido de que a possibilidade de apresentar um documento equivalente não se refere apenas ao certificado de renovação mas tanto ao certificado de registo como ao certificado de renovação. Com efeito, a exigência de apresentar o certificado de registo não é um fim em si, mas visa permitir ao IHMI dispor de uma prova fiável da existência da marca em que a oposição se baseia. Há que recordar que o primeiro período da regra 19, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95 prevê que o oponente deve apresentar «provas» da existência, validade e âmbito de proteção da sua marca anterior e que o segundo período da regra 19, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95 constitui apenas uma precisão quanto aos elementos que devem ser apresentados para fazer essa «prova». Por conseguinte, uma interpretação teleológica da regra 19, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95 permite concluir que, em definitivo, o essencial é que o IHMI disponha de uma «prova» fiável da existência, validade e âmbito de proteção de uma marca anterior em que uma oposição se baseia.

63 A apresentação de um documento emitido pela autoridade competente e que contém as mesmas informações que os que figuram num certificado de registo cumpre esta exigência. Não se pode exigir a um oponente que apresente um certificado de registo, quando apresenta um documento emitido pela mesma autoridade, que, por conseguinte, é tão fiável como um certificado de registo, e que contém todas as informações necessárias.

64 Assim, é possível apresentar um documento «equivalente» que substitui tanto o certificado de registo como o certificado de renovação. Também é possível que o segundo elemento mencionado na regra 19, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 2868/95, ou seja, o certificado de renovação, constitua ao mesmo tempo um «documento[…] equivalente[…]» ao primeiro elemento, isto é, ao certificado de registo. Com efeito, quando o certificado de renovação contém todas as informações necessárias para avaliar a existência, validade e âmbito da proteção da marca em que a oposição se baseia, a apresentação desse documento constitui a «prova[…] da existência, validade e âmbito de proteção da sua marca anterior», na aceção da regra 19, n.º 2, primeiro período, do Regulamento n.º 2868/95. Cumpre recordar que, segundo uma interpretação teleológica da regra 19, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95, o conteúdo do documento é o elemento determinante, bem como o facto de que é emitido pela autoridade competente.

65 Resulta do exposto que a apresentação de um certificado de renovação é suficiente para demonstrar a existência, validade e âmbito da proteção da marca em que a oposição se baseia, se contiver todas as informações necessárias para esse efeito.

[omissis]

— Quanto ao caráter suficiente dos documentos apresentados em anexo ao requerimento de oposição
[omissis]

71 A recorrente sublinha a este respeito que, segundo a regra 98, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95, sempre que deva ser apresentada a tradução de um documento, esta deve identificar o documento a que se refere e reproduzir a estrutura e o teor do documento original.

72 No caso em apreço, a tradução apresentada pela interveniente não contém nenhuma menção expressa que indique qual o documento original que foi traduzido. No entanto, essa menção expressa não é necessária para identificar o documento a que se refere uma tradução, quando o documento original e

a tradução são apresentados em conjunto. No caso em apreço, resulta do processo no IHMI que a tradução se encontra logo a seguir ao documento original. Nessas circunstâncias, não há dúvida acerca do documento original a que se refere a tradução.

[omissis]

74 Há que observar que, quando a renovação foi pedida em tempo útil, mas a autoridade competente ainda não se pronunciou sobre esse pedido, basta apresentar um certificado que comprove o pedido, caso provenha da autoridade competente e contenha todas as informações necessárias relativas ao registo da marca, conforme resultariam de um certificado de registo. Com efeito, enquanto a marca em que a oposição se baseia não tiver sido renovada, o titular da marca está impossibilitado de apresentar um certificado de renovação, e não pode ser penalizado pelo tempo que a autoridade competente demora para se pronunciar sobre o seu pedido. Por outro lado, esta mesma ideia resulta da regra 19, n.º 2, alínea a), i), do Regulamento n.º 2868/95, segundo a qual, quando a marca comunitária ainda não estiver registada, basta apresentar uma cópia do certificado de apresentação.

75 Em contrapartida, quando a marca em que a oposição se baseia estiver registada, já não basta, segundo a regra 19, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 2868/95, apresentar o certificado de apresentação do registo. Nesse caso, é necessário apresentar o certificado de registo ou um documento equivalente. Segundo a mesma ideia, não basta apresentar um certificado que comprove a apresentação de um pedido de renovação quando a renovação tenha sido efetuada.

[omissis]

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção)

decide:

1) A decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 12 de dezembro de 2013 (processo R 1061/2012-2) é anulada.

2) O IHMI suportará as suas próprias despesas e as da Kicktipp GmbH.

3) A Società Italiana Calzature Srl suportará as suas próprias despesas.

Dittrich Schwarcz Tomljenović

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 5 de fevereiro de 2016.

Assinaturas