Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção)

21 de março de 2012*

«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marca figurativa comunitária FS — Má-fé do requerente — Artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94 [atual artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009]»

No processo T-227/09,

Feng Shen Technology Co. Ltd, com sede em Guieshan Township (Taiwan), representada por P. Rath e W. Festl-Wietek, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrido,

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

Jarosław Majtczak, residente em Łódź (Polónia), representado inicialmente por J. Wyrwas, e em seguida por J. Radłowski, advogados,

que tem por objeto um recurso da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 1 de abril de 2009 (processo R 529/2008-4), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Feng Shen Technology Co. Ltd e Jarosław Majtczak,

O TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção),

composto por: I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e M. van der Woude (relator), juízes,

secretário: S. Spyropoulos, administrador,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 10 de junho de 2009,

visto a resposta do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 24 de novembro de 2009,

* Língua do processo: inglês.

visto a resposta do interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 28 de novembro de 2009,

vista a réplica apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 1 de abril 2010,

vista a tréplica apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 29 de junho de 2010,

após a audiência de 18 de outubro de 2011,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 A recorrente, Feng Shen Technology Co. Ltd, é uma sociedade taiwanesa que produz e distribui diversos artigos, entre os quais fechos de correr. É titular, nomeadamente, de várias marcas taiwanesas, registadas para designar, entre outros, produtos da classe 26 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e que correspondem, designadamente, à seguinte descrição: «Fechos de correr», e são constituídas pelo sinal figurativo seguinte:



2 Em 2000, a recorrente estabeleceu relações comerciais com o interveniente, Jaroslaw Majtczak, que exercia atividades comerciais na Polónia, sob o nome comercial «P H U Berotex».

3 No âmbito de trocas de mensagens de correio eletrónico com a recorrente, o interveniente referiu-se a um catálogo desta última que representava fechos de correr. As faturas emitidas pela recorrente no âmbito da sua relação comercial com o interveniente ostentavam marcas taiwanesas anteriores, com o símbolo ®.

4 A relação comercial entre a recorrente e o interveniente terminou em janeiro de 2005.

5 A recorrente mudou de distribuidor para a Polónia, passando a utilizar os serviços da sociedade Pik Foison sp. z o.o., que foi criada em 2004.

6 Em 7 de junho de 2005, o interveniente apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do disposto no Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].

7 A marca, cujo registo foi pedido, em 15 de maio de 2006, sob o número 4431391, para produtos da classe 26 na aceção do Acordo de Nice e correspondente à seguinte descrição: «Fechos de correr», é o seguinte sinal figurativo:



8 Em 29 de setembro e 2 de outubro de 2006, as alfândegas polacas apreenderam à Pik Foison, a pedido do interveniente, lotes de fechos de correr que ostentavam marcas taiwanesas anteriores.

9 Em 17 de outubro de 2006, a recorrente depositou, ao abrigo do artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 [atual artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009], um pedido de declaração de nulidade da marca registada sob o número 4431391 com o fundamento de que o interveniente estava de má-fé no momento do depósito do pedido de marca. A recorrente alegou, nomeadamente, que o interveniente sabia que a recorrente utilizava um sinal composto pelas letras maiúsculas «F» e «S» na União Europeia como marca para fechos de correr e que o pedido de registo da marca contestada tinha sido depositado com o fim de impedir essa utilização.

10 Em 24 de janeiro de 2008, a Divisão de Anulação indeferiu o pedido de declaração de nulidade.

11 Em 25 de março de 2008, a recorrente apresentou um recurso no IHMI da decisão da Divisão de Anulação.

12 Por decisão de 1 de abril de 2009 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. Antes de mais, salientou que não existe uma definição legal do conceito de má-fé e que se trata, em geral, de um comportamento contrário aos usos leais do comércio.

13 A Câmara de Recurso considerou, em seguida, que um requerente pode agir de má-fé quando deposita um pedido de marca sabendo, em razão das relações diretas que mantém com um terceiro, que este utiliza de boa-fé e de forma legal uma marca idêntica para produtos ou serviços semelhantes fora do território da União. A Câmara de Recurso precisou, a este respeito, que o ónus de provar a existência dessa má-fé incumbe a quem pede a anulação da marca comunitária.

14 A Câmara de Recurso considerou que a recorrente, no caso vertente, não tinha feito prova dessa má-fé. A este respeito, aduziu as seis considerações expostas em seguida.

15 Em primeiro lugar, as marcas taiwanesas anteriores e a marca contestada não são semelhantes no plano visual e a recorrente não demonstrou ter utilizado as marcas taiwanesas anteriores antes da data do depósito da marca contestada (n.º 16 da decisão impugnada).

16 Em segundo lugar, a recorrente limita-se a fabricar fechos de correr para o interveniente, em conformidade com as especificações fornecidas por este (n.º 18 da decisão impugnada).

17 Em terceiro lugar, o interveniente começou ele próprio a comercializar os fechos de correr contendo o sinal correspondente à marca contestada na Polónia em 2000, apondo-lhes o sinal que tinha passado a ser protegido como marca comunitária na Polónia (n.ºs 19 e 22 da decisão impugnada).

18 Em quarto lugar, a recorrente não demonstrou ter ela própria tentado comercializar os seus fechos de correr na União no período compreendido entre 2000 e 2005 (n.º 20 da decisão impugnada).

19 Em quinto lugar, a recorrente não manifestou interesse na proteção de um sinal composto pelo grupo de letras maiúsculas «FS» na União antes da data do depósito da marca contestada (n.º 22 da decisão impugnada).

20 Em sexto lugar, o interveniente não tinha a obrigação legal de informar previamente a recorrente da sua intenção de pedir o registo da marca contestada (n.º 22 da decisão impugnada).

21 Com base nestas considerações, a Câmara de Recurso concluiu, no considerando 24 da decisão impugnada, que o interveniente não agiu de má-fé no momento do depósito do pedido de registo.

Tramitação processual e pedidos

22 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

anular a decisão impugnada;

declarar nula a marca contestada;

condenar o IHMI nas despesas.

23 O IHMI e o interveniente concluem pedindo, no essencial, que o Tribunal se digne:

negar provimento ao recurso;

condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

Quanto aos documentos apresentados pela primeira vez no Tribunal Geral

24 Na audiência, o IHMI contestou a admissibilidade dos elementos de prova apresentados pela primeira vez no Tribunal Geral, isto é, documentos que não figuravam no processo do IHMI e que a recorrente e o interveniente juntaram na réplica e na tréplica, com exceção dos documentos apresentados em resposta às questões colocadas pelo Tribunal Geral.

25 A este respeito, cumpre recordar que o recurso interposto no Tribunal Geral tem por finalidade a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso, na aceção do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94 (atual artigo 65.º do Regulamento n.º 207/2009), e que, no contencioso de anulação, a legalidade do ato impugnado deve ser apreciada em função dos elementos de facto e de direito existentes na data em que o ato foi praticado. Assim, segundo jurisprudência assente, não é função do Tribunal examinar de novo as circunstâncias de facto à luz das provas que sejam apresentadas perante si pela primeira vez. Com efeito, a admissão destas provas é contrária ao n.º 4 do artigo 135.º do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, nos termos do qual as respostas das partes não podem alterar o objeto do litígio perante a Câmara de Recurso [v. acórdão do Tribunal Geral de 11 de novembro de 2009, Frag Comercio Internacional/IHMI — Tinkerbell Modas (GREEN by missako), T-162/08, não publicado na Coletânea, n.º 17 e jurisprudência referida].

26 Daqui resulta que os documentos, apresentados pela recorrente e pelo interveniente pela primeira vez no Tribunal Geral, nos anexos da réplica e da tréplica, não podem ser tidos em consideração e devem por isso ser excluídos.

Quanto ao pedido de anulação da decisão impugnada

27 A recorrente apresenta um fundamento único, relativo à violação do artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

28 Segundo a recorrente, há má-fé na aceção da disposição acima referida quando o requerente da marca tenta, através do registo da marca, «apropriar-se» da marca de um terceiro com quem manteve relações contratuais ou pré-contratuais. A recorrente alega que a globalidade do comportamento do interveniente é, neste sentido, constitutivo de má-fé. Sublinha, nomeadamente, que utilizava as marcas taiwanesas anteriores na União Europeia desde 2000 e que o interveniente foi informado dessa utilização.

29 O IHMI considera que não está demonstrado que o registo da marca contestada tenha unicamente como objetivo impedir a recorrente de importar produtos que ostentam as marcas taiwanesas anteriores na União. Com efeito, o interveniente fez um uso efetivo da marca contestada a fim de identificar a origem comercial dos seus próprios produtos.

30 O interveniente contesta ter tido conhecimento das marcas taiwanesas anteriores relativamente a fechos de correr. Alega que a recorrente fabricava fechos de correr em função das especificações que ele lhe dava. Acrescenta que criou a marca contestada em dezembro de 1999 e que a desenvolveu no mercado polaco desde 2000.

31 Importa recordar, antes de mais, que o regime da marca comunitária assenta no princípio segundo o qual é conferido um direito exclusivo ao primeiro depositante, constante do artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 (atual artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009). Por força deste princípio, uma marca só pode ser registada como marca comunitária desde que não haja uma marca anterior que impeça tal registo, quer se trate, nomeadamente, de uma marca comunitária, de uma marca registada num Estado-Membro ou pelo Instituto Benelux da Propriedade Intelectual, de uma marca que tenha sido objeto de um registo internacional que produza efeitos num Estado-Membro ou ainda de uma marca que tenha sido objeto de um registo internacional que produza efeitos na União. Em contrapartida, a simples utilização de uma marca não registada por terceiros não obsta a que uma marca idêntica ou semelhante seja registada como marca comunitária, para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes. A mesma observação é válida, em princípio, no que diz respeito à utilização por um terceiro de uma marca registada fora da União.

32 Esta regra é matizada, designadamente, no artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, por força do qual a nulidade da marca comunitária é declarada, na sequência de pedido apresentado ao IHMI ou de pedido reconvencional numa ação de contrafação, quando o titular da marca tenha agido de má-fé por ocasião do depósito do pedido de marca. Incumbe ao requerente da nulidade que entenda basear-se nesse motivo demonstrar as circunstâncias que permitem concluir que o titular de uma marca comunitária estava de má-fé no momento do depósito do pedido de registo desta.

33 No seu acórdão de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Colet., p. I-4893, a seguir «acórdão Lindt Goldhase»), o Tribunal de Justiça apresenta diversas precisões sobre a maneira como se deve interpretar o conceito de má-fé a que se refere o artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Assim, no n.º 53 desse acórdão, o Tribunal de Justiça salienta que a má-fé do requerente, na aceção desta disposição, deve ser apreciada na globalidade, tomando em consideração todos os fatores específicos do caso, designadamente:

o facto de que o requerente sabia ou devia saber que um terceiro utiliza, pelo menos num Estado-Membro, um sinal idêntico ou semelhante para um produto idêntico ou semelhante suscetível de gerar confusão com o sinal cujo registo é pedido;

a intenção do requerente de impedir esse terceiro de continuar a utilizar tal sinal;

o grau de proteção jurídica de que gozam o sinal do terceiro e o sinal cujo registo é pedido.

34 O Tribunal de Justiça indicou igualmente, no acórdão Lindt Goldhase, acima referido no n.º 33 (n.º 44), que a intenção de impedir a comercialização de um produto pode, em determinadas circunstâncias, caracterizar a má-fé do requerente. Assim acontece, designadamente, quando se afigura, posteriormente, que o requerente registou como marca comunitária um sinal sem a intenção de o utilizar, unicamente com o objetivo de impedir a entrada de um terceiro no mercado.

35 Em contrapartida, decorre do acórdão Lindt Goldhase, acima referido no n.º 33 (n.ºs 48 e 49), que o requerente pode igualmente prosseguir um objetivo legítimo ao desejar precaver-se contra uma tentativa de um terceiro que, com a sua chegada recente ao mercado, procura aproveitar a reputação do sinal do requerente.

36 Assim sendo, decorre da formulação utilizada no acórdão Lindt Goldhase, referido no n.º 33 *supra*, que os fatores acima enumerados mais não são do que ilustrações entre um conjunto de elementos suscetíveis de ser tomados em conta para efeito de determinar a eventual má-fé de um requerente de registo, no momento do depósito do pedido.

37 No caso vertente, a Câmara de Recurso baseou-se nas seis considerações acima apresentadas no n.º 14, para concluir pela inexistência de má-fé do interveniente. Importa, pois, examiná-las à luz dos argumentos invocados pela recorrente.

38 Assim, em primeiro lugar, a observação feita no n.º 16 da decisão impugnada, segundo a qual a marca contestada difere claramente das marcas taiwanesas anteriores, resulta apenas de uma comparação visual sumária dos elementos gráficos das duas marcas.

39 Ora, segundo jurisprudência assente, a identidade ou a semelhança entre dois sinais, a que se refere o acórdão Lindt Goldhase, acima referido no n.º 33 (n.º 53), deve ser examinada em função das suas semelhanças visual, fonética e conceptual. Este exame deve, por outro lado, basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas em causa, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes (v. acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de junho de 2007, IHMI/Shaker, C-334/05 P, Colet., p. I-4529, n.º 35 e jurisprudência referida).

40 Nestas circunstâncias, a Câmara de Recurso cometeu um erro ao concluir pela inexistência de identidade ou de semelhança entre a marca contestada e as marcas taiwanesas anteriores sem efetuar uma análise global de todos os elementos pertinentes, nomeadamente sem examinar as semelhanças fonética e conceptual entres estas duas marcas. No caso vertente, tal análise impunha-se tanto mais que, como alega a recorrente, a apreensão dos produtos que ostentavam as marcas taiwanesas anteriores, efetuada pelas autoridades aduaneiras polacas a pedido do titular da marca contestada, sugere que estas duas marcas são efetivamente semelhantes a ponto de criar um risco de confusão.

41 Em segundo lugar, a recorrente contesta a constatação feita pela Câmara de Recurso no considerando 18 da decisão impugnada, segundo a qual se limitava a fabricar fechos de correr em conformidade com as instruções do interveniente. Alega que lhe entregava fechos de correr que ostentavam as marcas taiwanesas anteriores, tal como eram apresentadas no seu catálogo comercial.

42 A este respeito, impõe-se constatar que o catálogo comercial produzido pela recorrente em anexo ao seu pedido contém efetivamente fechos de correr que ostentam as marcas taiwanesas anteriores e que, numa mensagem de correio eletrónico de 19 de dezembro de 2000, o interveniente se referiu a um catálogo da recorrente para encomendar fechos de correr.

43 Nestas circunstâncias, o Tribunal Geral pediu ao interveniente para apresentar todos os documentos que permitissem afirmar que comunicou à recorrente as especificações segundo as quais os fechos de correr deviam ser fabricados. O interveniente respondeu a esta questão apresentando algumas faturas e referindo-se aos documentos constantes do processo. Ora, estes documentos não contêm especificações técnicas ou comerciais. Não contêm, nomeadamente, nenhum elemento que sugira que o interveniente pediu à recorrente para apor a marca contestada nos fechos de correr.

44 Por conseguinte, há que concluir que a constatação da Câmara de Recurso segundo a qual a recorrente fabricava fechos de correr em conformidade com as instruções do interveniente não é sustentada pelos elementos do processo.

45 Em terceiro lugar, segundo os considerandos 19 e 22 da decisão impugnada, o interveniente começou, em 2000, a comercializar na Polónia os fechos de correr que ostentavam o sinal correspondente à marca contestada. Foi, portanto, o interveniente que divulgou esta marca na União.

46 Todavia, como alega a recorrente, nenhum elemento do processo permite considerar que o interveniente tenha efetivamente utilizado a marca contestada para a apor em produtos, quer antes da data do pedido de registo quer após essa data. Na audiência, o IHMI precisou que a afirmação, feita no considerando 19 da decisão impugnada, quanto à utilização da marca contestada apenas se baseava nos argumentos do interveniente e não em constatações factuais objetivas.

47 Portanto, a conclusão da Câmara de Recurso relativa à utilização efetiva da marca contestada, cuja procedência foi contestada pela recorrente e que é pertinente no que respeita à apreciação da intenção do interveniente (v. n.os 34 e 35 *supra*), não é sustentada pelos elementos do processo.

48 Em quarto lugar, a recorrente alega que, contrariamente ao que foi declarado no n.º 20 da decisão impugnada, vendeu fechos de correr na Polónia entre 2000 e 2005. A este respeito, o Tribunal Geral constata que, por um lado, esta alegação da recorrente é sustentada por elementos que juntou ao processo e, por outro, é corroborada pelo interveniente, que precisou, na sua resposta a uma questão escrita do Tribunal Geral, que tinha decidido pôr termo às suas relações comerciais com a recorrente, uma vez que esta tinha começado a fazer-lhe concorrência no mercado polaco por intermédio da Pik Foison. Neste contexto, concluiu-se no decurso do processo no Tribunal Geral que a recorrente tinha vendido à Pik Foison vários lotes de fechos de correr que ostentavam marcas taiwanesas anteriores em 2004.

49 Daqui resulta que a conclusão da Câmara de Recurso relativa à inexistência de vendas de fechos de correr pela recorrente na União entre 2000 e 2005 é contraditada pelos elementos do processo. Ora, esta conclusão é pertinente no que respeita à apreciação dos esforços comerciais da recorrente e do interveniente na União e, portanto, da intenção deste último.

50 Tendo em conta o exposto, importa concluir que quatro das seis considerações feitas pela Câmara de Recurso não assentam numa análise do conjunto dos elementos pertinentes, como exige o acórdão Lindt Goldhase, acima referido no n.º 33 (n.º 53), e não são sustentadas pelos elementos do processo ou baseiam-se em observações factuais inexatas.

51 Por outro lado, as duas considerações restantes não são suficientes, por si sós, para determinar se o interveniente estava de má-fé no momento do depósito do seu pedido de marca comunitária. Com efeito, a circunstância de a recorrente não ter manifestado interesse pela proteção das marcas taiwanesas anteriores na União e o facto de o interveniente não ter a obrigação legal de informar previamente a recorrente do seu pedido de marca comunitária não permitem identificar a intenção do interveniente no momento do depósito do referido pedido.

52 Portanto, a Câmara de Recurso não tinha fundamentos jurídicos para concluir que o interveniente não estava de má-fé e para rejeitar o pedido de declaração de nulidade apresentado pela recorrente com base nestas considerações.

53 Consequentemente, o fundamento único deve ser julgado procedente e a decisão impugnada anulada.

Quanto ao pedido de declaração de nulidade da marca contestada

54 A título preliminar, importa assinalar que, ao pedir ao Tribunal Geral para declarar a nulidade da marca contestada, a recorrente formulou, ao abrigo do artigo 65.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, um pedido de reforma no qual requeria que o Tribunal Geral adotasse a decisão que a Câmara de Recurso deveria ter tomado [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 4 de outubro de 2006, Freixenet/IHMI (Forma de uma garrafa esmerilada branca), T-190/04, não publicado na Coletânea, n.ºs 16 e 17]. Consequentemente, este pedido é admissível, contrariamente ao que pretende o IHMI.

55 Todavia, importa recordar que o poder de reforma não tem por efeito conferir ao Tribunal Geral 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. O exercício do poder de reforma deve, consequentemente, em princípio, limitar-se às situações em que o Tribunal Geral, após ter fiscalizado a apreciação feita 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 (acórdão do Tribunal de Justiça de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C-263/09 P, Colet., p. I-5853, n.º 72).

56 No caso vertente, os elementos dados como provados na decisão impugnada não permitem determinar qual a decisão que a Câmara de Recurso devia ter tomado. Com efeito, embora estes elementos não justifiquem a conclusão de que o interveniente não estava de má-fé, como se concluiu acima no âmbito do exame do pedido de anulação, também não justificam, por si sós, a conclusão contrária.

57 Nestas circunstâncias, há que indeferir o pedido de reforma apresentado pela recorrente, no qual pede que o Tribunal Geral declare nula a marca contestada.

Quanto às despesas

58 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI sido vencido, há que condená-lo nas despesas, em conformidade com os pedidos da recorrente.

59 Nos termos do artigo 87.º, n.º 4, terceiro parágrafo, do Regulamento de Processo, o Tribunal Geral pode determinar que um interveniente suporte as respetivas despesas. No caso em apreço, o interveniente suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção)

decide:

1) A decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 1 de abril de 2009 (processo R 529/2008-4) é anulada.

2) O IHMI suportará, além das suas próprias despesas, as despesas efetuadas pela Feng Shen Technology Co. Ltd.

3) Jarosław Majtczak suportará as suas próprias despesas.

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 21 de março de 2012.

Assinaturas