ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Terceira Secção)

9 de Novembro de 2005 *

No processo T-275/03,

Focus Magazin Verlag GmbH, com sede em Munique (Alemanha), representada por U. Gürtler, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. von Mühlendahl, B. Müller e G. Schneider, na qualidade de agentes,

recorrido,

* Língua do processo: alemão.

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

ECI Telecom Ltd, com sede em Petah Tikva (Israel),

que tem por objecto um recurso da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 30 de Abril de 2003 (processo R 913/2001-4), relativa a um processo de oposição entre Focus Magazin Verlag GmbH e ECI Telecom Ltd,

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

composto por: M. Jaeger, presidente, V. Tiili e O. Czúcz, juízes,

secretário: K. Andová, administradora,

vista a petição e a réplica apresentadas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância, respectivamente, em 4 de Agosto de 2003 e em 2 de Abril de 2004,

vista a contestação e a tréplica apresentadas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância, respectivamente, em 10 de Dezembro de 2003 e em 8 de Julho de 2004,

após a audiência de 12 de Maio de 2005,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litigio

1 Em 1 de Outubro de 1999, a ECI Telecom Ltd (a seguir «requerente») apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), com a nova redacção.

2 A marca cujo registo foi requerido consiste no sinal nominativo Hi-FOCuS.

3 Os produtos e os serviços para os quais o registo foi pedido incluem-se nas classes 9 e 38 na acepção do Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos para efeitos do registo das marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição: :

— classe 9: «Sistemas de telecomunicação e de comutação para transporte de diversos serviços telefónicos e constituídos por um sistema de acesso de banda larga graduável; sistemas de telecomunicação que utilizam tecnologia de cobre; sistemas de telecomunicação que utilizam fibras ópticas; sistemas de tele-

comunicação e comutação que utilizam um modo de transferência assíncrono; sistemas de telecomunicação para transporte de diversos serviços telefónicos entre uma rede regional e um assinante, incluindo uma estação central e uma unidade de assinante»;

— classe 38: «Transporte de diversos serviços telefónicos num sistema de acesso de banda larga graduável; transporte de telecomunicação em sistemas que utilizam tecnologia de cobre; transporte de telecomunicação em sistemas que utilizam fibras ópticas; transporte de telecomunicação e fornecimento de serviços de comutação em sistemas de modo de transferência assíncrono; fornecimento de serviços telefónicos entre uma rede regional e um assinante, incluindo uma estação central e uma unidade de assinante».

4 O pedido foi apresentado em língua inglesa. O francês foi designado como segunda língua, ao abrigo do artigo 115.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.

5 Este pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 41/00, de 22 de Maio de 2000.

6 Em 18 de Julho de 2000, a Focus Magazin Verlag GmbH deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94, contra o registo da marca pedida. O fundamento da oposição invocado foi a existência da marca nominativa nacional FOCUS, registada na Alemanha em 23 de Maio de 1996, sob o n.º 394 07 564 para os produtos e serviços das classes 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 e 42.

7 Foi deduzida oposição contra todos os produtos e serviços designados no pedido da marca comunitária e baseada em todos os produtos e serviços visados pela marca anterior. No acto de oposição a recorrente invocou motivos relativos de recusa previstos no artigo 8.°, n.° 1, alínea b), e no artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94.

8 O acto de oposição continha, para prova de registo da marca anterior, um certificado de registo da marca alemã em que se baseava a oposição, redigido em alemão, bem como um certificado de registo da marca internacional FOCUS sob o n.° 663 349, de que a recorrente era também titular, redigido em francês. A recorrente tinha indicado o francês como língua de processo.

9 Em 19 Setembro de 2000 a Divisão de Oposição concedeu à recorrente um prazo até 19 de Novembro de 2000 para fornecer a lista dos produtos e serviços na referida língua sem o que o acto de oposição seria rejeitado por inadmissível. No documento em que este prazo era concedido figurava a menção «Notificação ao opositor das irregularidades verificadas no acto de oposição (regras 15 e 18 [, n.°] 2, do Regulamento [(CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1)])».

10 Por telecópia de 27 de Setembro de 2000, a recorrente informou o IHMI que tinha já apresentado a tradução pedida com o acto de oposição. Apresentou de novo o certificado de registo da marca internacional n.° 663 349, esclarecendo tratar-se da tradução oficial do registo internacional da marca alemã em que baseava a oposição, tal como fixada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

11 Em 15 de Janeiro de 2001, a Divisão de Oposição enviou à recorrente outro documento intitulado «Notificação ao oponente do início da fase contraditória do processo de oposição e do prazo para apresentação dos factos, provas e observações

em apoio de uma oposição (regras 19[, n.º] 1, 16[, n.º] 3, 17[, n.º] 2 e 20[, n.º] 2, do Regulamento[n.º 2868/95])». Este documento era acompanhado de uma nota explicativa quanto às provas a apresentar para justificar a oposição.

12 Por carta de 21 Março de 2001, a requerente informou a recorrente de que pretendia que o litígio fosse decidido por transacção.

13 Em 15 de Maio de 2001, a recorrente apresentou os documentos complementares que incluíam elementos de facto, provas e observações em que baseava a sua oposição.

14 Em 12 de Julho de 2001, o IHMI informou a recorrente de que tinha transmitido os referidos documentos à requerente, fazendo notar que, como a recorrente não tinha apresentado uma tradução completa, na língua de processo, do certificado de registo da única marca em que fundava a oposição, a saber, a marca alemã n.º 394 07 564, o IHMI tomaria uma decisão quanto à oposição.

15 Em 16 de Julho de 2001, a recorrente enviou, novamente ao IHMI a carta de 27 de Setembro de 2000, segundo o qual a lista dos produtos e dos serviços da marca anterior alemã correspondia à da marca internacional. Salientou que o certificado de registo internacional mencionava expressamente a marca alemã anterior como marca de base, bem como a data de prioridade, que o certificado de registo da marca anterior continha todas as informações acompanhadas de códigos *standard* e que, por conseguinte, o requerente podia ter todas as informações necessárias.

16 Por decisão de 27 de Agosto de 2001, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição com a fundamentação de que, ao não fornecer a tradução completa do certificado de registo da sua marca alemã, a recorrente não demonstrou a existência da sua marca anterior. Considerou que a referência à lista dos produtos e dos serviços abrangidos pela marca internacional não podia ser considerada uma tradução completa, em francês, do certificado de registo alemão.

17 Em 15 de Outubro de 2001, a recorrente interpôs recurso no IHMI, nos termos dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94, da decisão da Divisão de Oposição. Em anexo ao recurso figurava a tradução francesa do certificado de registo alemão da marca anterior.

18 Por decisão de 30 de Abril de 2003 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso julgou improcedente o recurso. Considerou que a recorrente tinha que apresentar prova da existência da marca anterior, apresentando tradução do respectivo certificado de registo e que a prova prestada era, no caso concreto, insuficiente. Além disso, a Câmara de Recurso considerou que o IHMI não era obrigado a assinalar ao oponente que um documento, ou a sua tradução, não era suficiente para demonstrar a existência de um direito anterior. Aliás, a Câmara de Recurso recusou-se a tomar em consideração a tradução do certificado de registo alemão, que lhe foi apresentado pela primeira vez.

Pedidos das partes

19 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão da Divisão de Oposição;

— anular a decisão impugnada;

— ordenar ao IHMI que tome uma decisão quanto ao mérito tendo em conta a decisão do Tribunal de Primeira Instância;

— condenar o IHMI nas despesas.

20 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Quanto à admissibilidade do terceiro fundamento da recorrente

21 No terceiro fundamento, a recorrente pede ao Tribunal de Primeira Instância que ordene ao IHMI que decida quanto ao mérito tendo em conta a decisão do Tribunal.

22 A este propósito, importa lembrar que, nos termos do artigo 63.°, n.° 6, do Regulamento n.° 40/94, o IHMI deve tomar as medidas necessárias à execução do

acórdão do tribunal comunitário. Por isso, não cabe ao Tribunal de Primeira Instância dirigir uma ordem ao IHMI. Com efeito, incumbe a este tirar as consequências da parte decisória e dos fundamentos do acórdão do Tribunal de Primeira Instância [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 31 de Janeiro de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/IHMI (Giroform), T-331/99, Colect., p. II-433, n.º 33; de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.º 12, e de 3 de Julho de 2003, Alejandro/IHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect., p. II-2251, n.º 22].

23 O terceiro fundamento da recorrente é, pois, inadmissível.

Quanto ao mérito

24 A recorrente invoca, no essencial, três fundamentos de recurso relativos, em primeiro lugar, ao facto de a Divisão de Oposição não ter tomado em consideração as provas apresentadas; em segundo lugar à violação do dever de apreciar os elementos por si aduzidos na Câmara de Recurso; em terceiro lugar, à violação das regras que regem a prova relativamente à existência da marca anterior.

25 Cabe examinar, antes de mais, o segundo fundamento.

Argumentos das partes

26 A recorrente sustenta que a prova do direito anterior pode ainda ser prestada em sede de recurso na Câmara de Recurso.

27 Com efeito, as regras 16 a 20 do Regulamento n.º 2868/95, que prevêem o período durante o qual a prova pode ser prestada, aplicam-se unicamente ao processo de oposição. Além disso, o princípio da tutela jurisdicional efectiva é violado se não for possível apresentar outras provas da existência da marca anterior no processo de recurso.

28 A recorrente sustenta que resulta do acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Setembro de 2003, Henkel/IHMI — LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Colect., p. II-3253), que a prova da existência da marca anterior pode ainda ser fornecida em sede de recurso. Contudo, tomar ou não em consideração novos elementos probatórios é função de uma apreciação caso a caso, que, na situação concreta, deveria ter levado a ter em conta a tradução apresentada.

29 Segundo a recorrente, longe de reduzir a carga de trabalho do IHMI, o facto de não se tomar em consideração os elementos de prova e os factos novos, produz justamente o efeito contrário, com prejuízo da segurança jurídica. Com efeito, se as oposições fossem indeferidas por simples erros formais, o titular da marca anterior poderia interpor imediatamente um pedido de anulação nos termos dos artigos 52.º e 55.º do Regulamento n.º 40/94, o que teria como consequência uma reapreciação de todos os factos.

30 Aliás, não tendo o demandante contestado, em primeira instância, a existência da marca anterior, deve também aceitar a apresentação de outros elementos de prova. A ponderação dos interesses prevista no artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 exigiria, assim, a tomada em consideração da tradução do certificado de registo alemão. Tendo a recorrente junto provas no processo de oposição, não obstante o ter feito numa língua que não era a língua do processo, era justo que lhe fosse permitido apresentar a tradução correspondente em sede de recurso. Além disso, a requerente poderia interpor recurso para o Tribunal de Primeira Instância e, assim, os seus direitos de defesa não seriam violados.

31 O IHMI considera que o acórdão KLEENCARE, já referido, não é aplicável ao caso vertente. Com efeito, o facto de se tomar em consideração a situação factual e jurídica à data da decisão da Câmara de Recurso não pode ter a consequência de sanar irregularidades do processo ou completar um processo fora de prazo. Nos processos *inter partes*, o IHMI não goza de um poder discricionário quanto à admissibilidade de novos elementos de facto ou de provas a não ser que previamente tenha indicado prazo para a sua apresentação, o que não se verificou no caso presente. Esta interpretação é corroborada pelo acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Institut für Lernsysteme/IHMI — Educational Services (ELS) (T-388/00, Colect., p. II-4301, n.º 29), relativo à apresentação da prova do uso da marca anterior [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 13 de Junho de 2002, Chef Revival USA/IHMI — Massagué Marín (Chef), T-232/00, Colect., p. II-2749].

32 O IHMI alega que, embora as partes possam atenuar os efeitos do desrespeito dos prazos na primeira instância do IHMI apresentando elementos de facto ou produzindo prova pela primeira vez na Câmara de Recurso, o processo de registo das marcas comunitárias prolonga-se consideravelmente com prejuízo do princípio da segurança jurídica.

33 Além disso, o IHMI lembra que as decisões sobre as oposições não têm efeito vinculativo, ao passo que uma decisão definitiva de improcedência do pedido de nulidade é uma decisão que adquire a força de caso julgado. Trata-se de dois processos distintos, resultantes de um regulamento comunitário, e a tese da recorrente poria em causa essa distinção.

34 Seria inadmissível limitar os direitos de defesa do requerente à instância de recurso interno do IHMI [despacho do Tribunal de Primeira Instância de 17 de Novembro

de como nos 2003, Strongline/IHMI — Scala (SCALA), T-235/02, Colect., p. II-4903]. A continuidade funcional entre as instâncias do IHMI exige que as consequências jurídicas de uma inobservância de um prazo se mantenham na Câmara de Recurso. Não pode ser sanada a supressão de uma instância devido à admissibilidade de fundamentos novos em sede de recurso pela possibilidade de recorrer ao Tribunal de Primeira Instância e, eventualmente, ao Tribunal de Justiça, porque o procedimento perante o órgão jurisdicional comunitário é consideravelmente mais complexo e mais oneroso do que o processo administrativo no IHMI.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

35 No caso vertente, é pacífico que a recorrente apresentou, com o acto de oposição, o certificado de registo alemão da marca anterior, bem como o certificado de registo da sua marca internacional n.º 663 349, baseada na sua marca anterior, redigido em francês. É igualmente pacífico que a recorrente apresentou, em anexo ao recurso interposto da decisão da Divisão de Oposição, a tradução francesa do certificado de registo alemão da marca anterior.

36 Este último documento foi apresentado pela recorrente, porque a Divisão de Oposição tinha entendido que o certificado de registo da marca internacional, baseada na marca nacional anterior, não podia ser considerado uma tradução completa na língua do processo do certificado de registo alemão, não obstante o facto de a recorrente a ter informado de que era a tradução oficial tal como estabelecida pelo OMPI, do registo internacional da marca alemã em que baseava a oposição.

37 O Tribunal de Primeira Instância lembra 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, a Câmara de Recurso é obrigada a fundamentar a sua decisão em todos os elementos de facto e de direito que a parte interessada tenha apresentado quer no processo na unidade que decidiu em primeira instância quer no próprio processo de recurso, com a ressalva do teor do n.º 2 do mesmo artigo (acórdão KLEENCARE, já referido, n.º 32). Assim, e contrariamente ao que defende o IHMI, no processo *inter partes*, a continuidade funcional existente entre as diferentes instâncias do IHMI não tem como consequência que uma parte que, na unidade que decide em primeira instância, não tenha apresentado determinados elementos de facto ou de direito nos prazos impostos nessa unidade fique impossibilitada, por força do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, de 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, do referido regulamento [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 10 de Novembro de 2004, Kaul/IHMI — Bayer (ARCOL), T-164/02, Colect., p. II-3807, n.º 29].

38 Por conseguinte, no caso vertente, uma vez que a apresentação do documento em causa não foi intempestiva, na acepção do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, tendo sido feita em anexo ao articulado apresentado na Câmara de Recurso em 15 de Outubro de 2001, ou seja, dentro do prazo de quatro meses prescrito no artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, esta não podia recusar-se a tomar esse documento em consideração.

39 Nestas circunstâncias é irrelevante a referência feita pelo IHMI ao acórdão Chef, já referido, em que não se trata de provas apresentadas na Câmara de Recurso, mas de saber se a Divisão de Oposição tinha obrigação de assinalar à oponente a irregularidade que consistia na não apresentação, no prazo fixado para o efeito, da tradução do certificado de registo da marca nacional anterior. Além disso, neste processo, uma vez que a oponente também não tinha apresentado a tradução após o

termo do prazo, o Tribunal de Primeira Instância não considerou necessário pronunciar-se sobre a questão de saber se, e em que medida, os factos ou as provas apresentadas após o termo do prazo fixado pelo IHMI podiam ou não ser tomados em consideração por este último nos termos do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 (acórdão Chef, já referido, n.ºs 63 a 65).

40 Também não pode proceder a este propósito a referência feita pelo IHMI ao acórdão ELS, já referido, relativa à apresentação das provas do uso da marca anterior após o termo do prazo estabelecido pelo IHMI na Divisão de Oposição, uma vez que, se os elementos da prova na Câmara de Recurso tiverem sido apresentados nos prazos, a Câmara de Recurso tem que os tomar em consideração na sua apreciação do recurso (acórdãos KLEENCARE, já referido, n.º 32, e ARCOL, já referido, n.º 29). De qualquer modo, há que lembrar que, no caso vertente, a recorrente tinha já apresentado à Divisão de Oposição, dentro do prazo, provas de existência do seu direito anterior e, posteriormente, na Câmara de Recurso, uma tradução complementar, uma vez que a Divisão de Oposição não tinha considerado o certificado de registo internacional como tradução completa da marca anterior.

41 Também não tem a relevância a referência feita pelo IHMI ao despacho SCALA, já referido. Com efeito, neste processo, a recorrente tinha apresentado os documentos e as traduções necessárias pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância, enquanto que, no caso vertente, a apresentação e a tomada em consideração da tradução em causa na Câmara de Recurso teria permitido ao requerente exercer os seus direitos de defesa no processo *inter partes* e à Câmara de Recurso assegurar-se, com certeza suficiente, da realidade dos direitos invocados (despacho SCALA, já referido, n.º 45). Além disso, não se pode excluir, à luz da natureza do certificado de registo internacional, redigido na língua do processo, que este, conjugado com o certificado de registo alemão, em alemão, teria permitido, logo no processo na Divisão de Oposição, ao requerente exercer os seus direitos de defesa no processo *inter partes* e à Câmara de Recurso assegurar-se, com certeza bastante, da realidade dos direitos invocados.

42 Por outro lado, não procede, no caso vertente, o argumento do IHMI segundo o qual o processo de registo das marcas comunitárias poderia prolongar-se consideravelmente se as partes pudessem ainda apresentar elementos de facto ou meios de prova pela primeira vez na Câmara de Recurso Ao invés, como vários elementos concordantes foram apresentados no sentido da existência do direito anterior desde o processo na Divisão de Oposição, a recusa da tradução complementar apresentada na Câmara de Recurso teve como consequência o prolongamento deste processo.

43 Daí decorre que, ao não tomar em consideração o documento apresentado pela recorrente no prazo previsto no artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, a Câmara de Recurso violou o artigo 74.º do referido regulamento. Deve, por conseguinte, ser anulada a decisão impugnada, sem necessidade de conhecer dos outros fundamentos e sem que o Tribunal de Primeira Instância tenha que se pronunciar quanto à admissibilidade do pedido de anulação da decisão da Divisão de Oposição.

Quanto às despesas

44 Por força do disposto no n.º 2 do artigo 87.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

45 Tendo o IHMI sido vencido, e visto o pedido da recorrente, há que condená-lo nas despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Terceira Secção)

decide:

1) **A decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 30 de Abril de 2003 (processo R 913/2001-4) é anulada.**

2) **O recorrido é condenado nas despesas.**

Jaeger Tiili Czúcz

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 9 de Novembro de 2005.

O secretário

E. Coulon

O presidente

M. Jaeger