Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

14 de fevereiro de 2012*

«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa comunitária BIGAB — Motivo absoluto de recusa — Inexistência de má-fé — Artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009»

No processo T-33/11,

Peeters Landbouwmachines BV, com sede em Etten-Leur (Países Baixos), representada por P. Claassen, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

AS Fors MW, com sede em Saue (Estónia), representada por M. Nielsen e J. Hansen, advogados,

que tem por objeto um recurso interposto da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 4 de novembro de 2010 (processo R 210/2010-1), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Peeters Landbouwmachines BV e a AS Fors MW,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção),

composto por: N. J. Forwood (relator), presidente, F. Dehousse e J. Schwarcz, juízes,

secretário: E. Coulon,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 24 de janeiro de 2011,

vista a resposta do IHMI, apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 11 de maio de 2011,

vista a resposta da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 27 de abril de 2011,

* Língua do processo: inglês.

visto não haver pedido de fixação de audiência apresentado pelas partes no prazo de um mês a contar da notificação do encerramento da fase escrita e tendo, por isso, decidido, com base no relatório do juiz-relator e em aplicação do artigo 135.º-A do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, julgar o recurso prescindindo da fase oral do processo,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 31 de março de 2005, a interveniente, AS Fors MW, apresentou um pedido de registo de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos 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), 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)].

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo BIGAB

3 Os produtos para os quais o registo foi pedido estão incluídos nas classes 6, 7 e 12 na aceção 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 correspondem, em relação a cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

classe 6: «Metais comuns e suas ligas; cabos e fios metálicos não elétricos; produtos metálicos não incluídos noutras classes; contentores metálicos»;

classe 7: «Máquinas, máquinas-ferramentas e motores (com exceção dos motores para veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (com exceção das transmissões para veículos terrestres); instrumentos agrícolas, sem serem acionados manualmente; robôs de tração; gruas (guindastes)»;

classe 12: «Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; reboques de elevação com gancho; reboques basculantes; reboques de transporte; reboques para madeira de construção».

4 O pedido de marca foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 45/2005, de 7 de novembro de 2005, e a marca *BIGAB* foi registada como marca comunitária em 20 de março de 2006, sob o número 4363842.

5 Em 6 de setembro de 2007, a recorrente, Peeters Landbouwmachines BV, apresentou ao IHMI um pedido de declaração de nulidade dessa marca, para a totalidade dos produtos para os quais tinha sido registada. As causas de nulidade invocadas em apoio desse pedido eram as referidas no 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 n.º 207/2009], no artigo 52.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 [atual artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009], conjugado com o artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 (atual artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009), e no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 [atual artigo 53.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009], conjugado com o artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 [atual artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009.

6 Em substância, a recorrente acusa a interveniente de ter atuado com má-fé, quando apresentou o pedido de registo da marca contestada. Com efeito, com o seu pedido de registo, a interveniente apenas terá pretendido impedir a recorrente de prosseguir com a comercialização de máquinas agrícolas com a marca *BIGA*, isto apesar de esta dispor de um direito anterior sobre essa marca.

7 Por decisão de 4 de dezembro de 2009, a Divisão de Anulação indeferiu na sua integralidade o pedido de declaração de nulidade.

8 Em 2 de fevereiro de 2010, a recorrente interpôs no IHMI, ao abrigo do disposto nos artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.º 209/2009, recurso da decisão da Divisão de Anulação.

9 Por decisão de 4 de novembro de 2010 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento a esse recurso, com base, essencialmente, nas seguintes razões:

o regime jurídico instituído pelo Regulamento n.º 207/2009 baseia-se no princípio do «primeiro depósito», no sentido de que a propriedade de uma marca comunitária se adquire não por meio de uma utilização anterior mas de um registo anterior;

uma das exceções a essa regra está prevista no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, segundo o qual a nulidade de uma marca comunitária é declarada sempre que o titular da marca [tenha agido de má-fé] no ato de depósito do pedido de registo dessa marca, e a má-fé, na aceção dessa disposição, designa «uma prática desonesta que não satisfaz os critérios de um comportamento comercial aceitável»;

a recorrente não demonstrou que a interveniente atuou de má-fé;

com efeito, a marca *BIGAB* tem sido utilizada desde 1991, numa primeira fase, pelo antecessor do atual titular dessa marca, e, mais tarde, pelo próprio titular, isto é, pela interveniente, sendo que a recorrente só começou a utilizar o sinal BIGA em 1996;

a essa circunstância acresce o facto de o sinal em causa ter origem na denominação da sociedade que a interveniente adquiriu posteriormente, a saber, a Blidsberg Investment Group BIG AB;

a interveniente era, portanto, livre de pedir o registo dessa marca como marca comunitária, a fim de reforçar a sua proteção a nível europeu; a recorrente gozava da mesma liberdade, embora não se tenha dado ao trabalho de registar o sinal BIGA como marca comunitária, apesar de o utilizar desde 1996;

estas conclusões não são postas em causa pelo acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Colet., p. I-4893), uma vez que a intenção principal e prévia da interveniente era proteger os seus direitos de marca à escala europeia, e não impedir a recorrente de utilizar a marca *BIGA*; um indício dessa intenção reside no facto de a interveniente ter utilizado a marca em questão, em diversos países da União Europeia, antes de solicitar o seu registo como marca comunitária;

pouco importa, a este propósito, que a interveniente, quando da apresentação do pedido de registo, conhecesse ou, pelo menos, tivesse a obrigação de conhecer que a recorrente utilizava o sinal BIGA e que esta esteja ou não em condições de invocar um certo grau de proteção jurídica em benefício da marca não registada *BIGA*, ao abrigo do artigo 2.4, n.º 1, alínea f), da Convenção Benelux em matéria de propriedade intelectual (marcas e desenhos ou modelos), assinada na Haia, em 25 de fevereiro de 2005, pois ficou demonstrado que, de qualquer forma, o direito da interveniente era anterior.

Pedidos das partes

10 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

anular a decisão impugnada;

ordenar ao IHMI que anule o registo da marca comunitária objeto do pedido de declaração de nulidade ou, a título subsidiário, ordenar ao IHMI que anule esse mesmo registo no que respeita aos produtos incluídos na classe 7;

condenar o IHMI nas despesas.

11 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:

negar provimento ao recurso;

condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

Quanto à admissibilidade dos elementos de prova apresentados pela primeira vez no Tribunal Geral

12 O IHMI contesta a admissibilidade dos elementos de prova que a recorrente apresentou pela primeira vez no Tribunal Geral. Trata-se dos anexos 19 e 20 da petição, que contêm, respetivamente, cópias de diversas páginas extraídas do sítio Internet da interveniente e diferentes extratos de páginas provenientes de um motor de busca, relativos às marcas *BIFA, FARMA* e *NIAB*.

13 A este propósito, há que recordar que o recurso submetido ao Tribunal Geral visa a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso, na aceção do 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 à data em que o ato foi adotado. Assim, segundo jurisprudência constante, a função do Tribunal Geral não é reexaminar as circunstâncias de facto à luz dos elementos de prova que aí foram apresentados pela primeira vez. Com efeito, a admissão desses elementos seria contrária ao disposto no artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, segundo o qual as respostas das partes não podem alterar o objeto do litígio perante a instância de recurso [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].

14 Segue-se que, tendo sido no Tribunal Geral que os documentos controvertidos foram apresentados pela primeira vez, devem ser declarados inadmissíveis.

Quanto ao mérito

15 A recorrente apresenta um único fundamento em apoio do seu recurso, relativo à inobservância do disposto no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. Em sua opinião, a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito ao não concluir que a interveniente estava de má-fé quando apresentou ao IHMI um pedido de registo da marca em causa como marca comunitária.

16 Tal como corretamente indicou a Câmara de Recurso no n.º 20 da decisão impugnada, o regime de registo das marcas comunitárias assenta no princípio do «primeiro depósito», inscrito no artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009. Por força desse princípio, um sinal só pode ser registado como marca comunitária desde que não haja uma marca anterior que impeça tal registo, quer se trate de uma marca comunitária, de uma marca registada num Estado-Membro ou pelo Instituto Benelux da Propriedade Intelectual, quer 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, sem prejuízo de uma eventual

aplicação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, 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 similares.

17 A aplicação desse princípio é atenuada, nomeadamente, pelo artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, por força do qual a nulidade de uma marca comunitária deve ser declarada na sequência de pedido apresentado ao IHMI ou de pedido reconvencional numa ação de contrafação, sempre que o titular da marca não tenha agido de boa-fé no ato de depósito do pedido de marca. É a quem requer que seja declarada a nulidade com base nesse motivo que cabe fazer a prova das circunstâncias que permitam concluir que o titular de uma marca comunitária estava de má-fé quando depositou o pedido de registo dessa marca.

18 O Tribunal de Justiça introduziu algumas precisões sobre como se deve interpretar o conceito de má-fé a que se refere o artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 (v., por analogia, acórdão Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, referido no n.º 9, *supra*). Sublinhou, assim, que a má-fé do requerente, para efeitos dessa disposição, devia ser apreciada globalmente, tendo em atenção todos os fatores pertinentes do caso, nomeadamente:

o facto de o requerente saber ou dever 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 de que gozam o sinal do terceiro e o sinal cujo registo é pedido.

19 O Tribunal de Justiça indicou igualmente, no n.º 44 do acórdão Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, referido no n.º 9, *supra*, que a intenção de impedir a comercialização de um produto pode, em determinadas circunstâncias, caracterizar a má-fé do requerente. Assim é, designadamente, quando se verifica, posteriormente, que o requerente registou um sinal como marca comunitária, sem intenção de o utilizar, unicamente com o objetivo de impedir a entrada de um terceiro no mercado.

20 Assim sendo, como corretamente sublinhou a Câmara de Recurso no n.º 30 da decisão impugnada, resulta da formulação utilizada no acórdão Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, referido no n.º 9, *supra*, que os três fatores enumerados no n.º 18, *supra*, mais não são do que exemplos de entre um conjunto de elementos suscetíveis de ser tomados em consideração para efeitos da apreciação da eventual má-fé de um requerente de marca, no momento do depósito do pedido.

21 Há, portanto, que considerar que, no quadro da análise global efetuada ao abrigo do disposto no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, se pode também atender à origem do sinal em causa e à sua utilização desde a sua criação bem como à lógica comercial em que se inscreve o depósito do pedido de registo desse sinal como marca comunitária.

22 No caso em apreço, é certo que a marca em causa foi utilizada a partir de 1991, numa primeira fase, pela Blidsberg Investment Group BIG AB, cuja marca *BIGAB* mais não é do que uma representação das suas iniciais, e, em seguida, a partir de 1999, pela interveniente, na sequência da aquisição do conjunto dos direitos atinentes a essa marca. Ora, a recorrente, por seu lado, só começou a utilizar a marca *BIGA* em 1996 e, além disso, esta não havia sido objeto de registo à data do depósito do pedido de registo da marca em causa, nem a nível europeu, nem a nível do Benelux, nem à escala nacional. Estas circunstâncias demonstram que o sinal em questão não foi criado nem utilizado pela interveniente com o objetivo deliberado de gerar confusão com um sinal existente e, dessa forma, fazer concorrência desleal ao titular deste sinal.

23 Em seguida, contrariamente ao que afirma a recorrente, é compreensível, do ponto de vista comercial, que a interveniente tenha desejado alargar a proteção da marca em causa, fazendo-a registar como marca comunitária. Com efeito, durante o período que precedeu o depósito do pedido de registo, a interveniente realizou o seu volume de negócios relativo aos produtos da marca *BIGAB* num número cada vez maior de Estados-Membros. Como a Câmara de Recurso corretamente salientou no n.º 32 da decisão impugnada, esse contexto constituía um móbil plausível, suscetível de justificar o depósito de um pedido de registo de marca comunitária.

24 Além disso, a interveniente não pode ser acusada de ter feito registar a marca contestada sem ter a intenção de a utilizar e unicamente para impedir a entrada de terceiro no mercado, uma vez que foram comercializados produtos com essa marca em diversos locais da União, a seguir à data desse registo.

25 A esse propósito, importa sublinhar que, em princípio, é legítimo que uma empresa solicite o registo de uma marca, não só para as categorias de produtos e de serviços que comercializa no momento da apresentação do pedido mas também para outras categorias de produtos e de serviços que tem a intenção de comercializar no futuro.

26 No caso em apreço, de forma alguma ficou demonstrado que o pedido de registo da marca contestada, na parte relativa aos produtos incluídos na classe 7, nomeadamente gruas, fosse artificial e ilógico, no plano comercial, para a interveniente. Isto é tanto mais assim quanto não é contestado que produtos incluídos na referida classe foram comercializados pela interveniente, ainda que com outra marca. Portanto, o simples facto de o pedido de registo visar produtos dessa classe, a que pertencem produtos comercializados pela recorrente, não é demonstrativo de que esse pedido apenas foi motivado pela vontade da interveniente de impedir a recorrente de continuar a utilizar a marca *BIGA*.

27 Além disso, a circunstância de o requerente saber ou dever saber que um terceiro utiliza há bastante tempo, 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, não basta, só por si, para que fique demonstrada a existência da má-fé do requerente (acórdão Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, referido no n.º 9, *supra*, n.º 40). Assim, não se pode excluir que, quando vários produtores utilizam, no mercado, sinais idênticos ou semelhantes para produtos idênticos ou semelhantes, suscetíveis de gerar confusão com o sinal cujo registo é pedido, o requerente prossiga, ao registar este sinal, um objetivo legítimo (acórdão Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, referido no n.º 9, *supra*, n.º 48). Como observa a interveniente, é o que pode acontecer, nomeadamente, quando o requerente, no momento do depósito do pedido de registo, sabe que uma empresa terceira utiliza a marca apresentada a registo, criando na sua clientela a ilusão de que distribui oficialmente os produtos vendidos com essa marca, embora não tenha autorização para isso.

28 No tocante à incoerência de que a interveniente é acusada por ter tido o cuidado de proteger como marca comunitária a marca contestada, mas não as duas outras marcas de que é titular, a saber, as marcas *FARMA* e *NIAB*, mesmo admitindo que essa acusação deva ser julgada admissível, apesar de só ter sido feita, pela primeira vez, no Tribunal Geral, não poderá ser acolhida. Com efeito, ao prever que qualquer pessoa singular ou coletiva pode ser titular de uma marca comunitária, o artigo 5.º do Regulamento n.º 207/2009 cria uma simples possibilidade de registo, deixada à inteira disposição do titular de uma marca. Conclui-se que a boa-fé do requerente de marca não pode ser posta em causa pelo simples facto de esse mesmo requerente ser titular de outras marcas e não ter tomado a iniciativa de solicitar o registo destas como marcas comunitárias.

29 A existência de uma eventual má-fé da interveniente também não fica demonstrada pelo simples facto de esta ter renunciado ao registo da marca *BIGAB* como marca Benelux, pois a opção de proteger uma marca tanto à escala nacional como à escala do Benelux, ou à escala comunitária, tem apenas a ver com a estratégia comercial do seu titular, não competindo, por isso, nem ao IHMI nem ao Tribunal Geral intrometer-se nessa apreciação.

30 Deve acrescentar-se que, para efeitos da apreciação da existência de má-fé do requerente de marca, pode ser tomado em consideração o grau de notoriedade de que goza um sinal no momento do depósito do pedido de registo como marca comunitária, podendo esse grau de notoriedade justificar precisamente o interesse do requerente em assegurar uma proteção jurídica mais alargada do seu sinal (acórdão Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, referido no n.º 9, *supra*, n.ºs 51 e 52).

31 A esse propósito, no momento do depósito do pedido de registo, a marca contestada já era utilizada há cerca de catorze anos. Além disso, como a Câmara de Recurso salientou no n.º 32 da decisão impugnada, essa marca conheceu um crescimento na Europa, nos anos que precederam o seu registo como marca comunitária. Esse crescimento reforçou a notoriedade dessa marca, o que conforta a ideia de que a interveniente tinha um interesse comercial legítimo em lhe assegurar uma proteção mais alargada e, portanto, não estava de má-fé quando depositou o pedido de registo.

32 Pouco importa, nestas circunstâncias, que os produtos comercializados pela recorrente com a marca *BIGA* sejam ou não semelhantes ou idênticos aos produtos comercializados pela interveniente com a marca contestada, porque, de qualquer forma, não ficou demonstrado que o registo apenas visava impedir a recorrente de continuar a utilizar a marca *BIGA*.

33 Da mesma forma, o facto de a interveniente, algumas semanas depois de ter obtido o registo da marca contestada, ter notificado a recorrente e outra sociedade para cessarem de utilizar o sinal BIGA nas suas relações comerciais não constitui um indício de má-fé, dado que essa exigência faz parte das prerrogativas ligadas ao registo de uma marca como marca comunitária, previstas no artigo 9.º do Regulamento n.º 207/2009.

34 Quanto ao argumento que a recorrente retira do facto de ter utilizado o sinal BIGA nos países do Benelux antes de o sinal contestado ter sido utilizado nesse mesmo território, a verdade é que não é suscetível de elidir a presunção de boa-fé da interveniente no momento do depósito do pedido de registo. Com efeito, mesmo que se considere demonstrada, essa circunstância não põe em causa a conclusão de que a marca contestada foi criada e utilizada nas relações comerciais antes da marca da recorrente. De resto, como a Câmara de Recurso indicou no n.º 26 da decisão impugnada, nada se opunha, em princípio, a que a recorrente registasse a marca *BIGA*, tanto a nível nacional como a nível do Benelux, ou a nível comunitário, o que a poderia ter protegido contra o registo como marca comunitária da marca contestada.

35 Por último, no que respeita à alegação de que a Câmara de Recurso errou quando se inspirou na referência aos «usos honestos em matéria industrial ou comercial», feita no artigo 12.º do Regulamento n.º 207/2009, para definir a má-fé na aceção do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), desse mesmo regulamento, não pode ser acolhida.

36 É efetivamente exato que essas duas disposições têm um objeto diferente, referindo-se uma à atitude de um terceiro face ao titular da marca e a outra à atitude do próprio titular no momento do depósito do pedido de registo da marca como marca comunitária. Porém, a Câmara de Recurso não cometeu nenhum erro ao efetuar essa aproximação, pois esta justificava-se pela circunstância de essas duas disposições terem por objetivo punir comportamentos desonestos no plano comercial.

37 De qualquer forma, a Câmara de Recurso não se limitou de modo algum a efetuar essa aproximação para interpretar o conceito de má-fé na aceção do artigo 52.º do Regulamento n.º 207/2009. Pelo contrário, como resulta dos n.ºs 22 a 34, *supra*, aplicou corretamente os princípios de interpretação definidos a este propósito pelo Tribunal de Justiça no seu acórdão Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, referido no n.º 9, *supra*.

38 Tendo em atenção tudo o que precede, há que concluir que foi com razão que a Câmara de Recurso declarou, no n.º 33 da decisão impugnada, que a interveniente, mesmo que conhecesse ou devesse conhecer que a recorrente utilizava o sinal BIGA na comercialização de misturadores verticais de alimentos, não atuou com má-fé ao solicitar o registo da marca contestada.

39 Por conseguinte, o fundamento único deve ser julgado improcedente, tal como o recurso na sua totalidade.

Quanto às despesas

40 Por força 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.

41 Tendo a recorrente sido vencida, há que a condenar nas despesas, em conformidade com os pedidos do IHMI e da interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A Peeters Landbouwmachines BV é condenada nas despesas.

Forwood Dehousse Schwarcz

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 14 de fevereiro de 2012.

Assinaturas