Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção)

12 de setembro de 2013 *

«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa comunitária CASTEL — Motivo absoluto de recusa — Caráter descritivo — Artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Admissibilidade — Motivo absoluto de recusa não invocado na Câmara de Recurso — Exame oficioso dos factos — Artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 207/2009»

No processo T-320/10,

Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell, com sede em Castell (Alemanha), representada por R. Kunze, G. Würtenberger e T. Wittmann, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

Castel Frères SAS, com sede em Blanquefort (França), representada por A. von Mühlendahl e H. Hartwig, advogados,

que tem por objeto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 4 de maio de 2010 (processo R 962/2009-2), relativo a um processo de declaração de nulidade entre a Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell e a Castel Frères SAS,

O TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção),

composto por: H. Kanninen, presidente, I. Labucka e S. Soldevila Fragoso (relator), juízes,

secretário: S. Spyropoulos, administradora,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 2 de agosto de 2010,

vista a contestação do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 15 de novembro de 2010,

vista a contestação da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 10 de novembro de 2010,

* Língua do processo: inglês.

vista a alteração da composição das secções do Tribunal Geral,

após a audiência de 8 de novembro de 2012,

profere o presente

Acórdão [1]

[omissis]

Pedidos das partes

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

— anular a decisão impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

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

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

11 Na audiência, a interveniente indicou que renunciava aos anexos I. 9 e I. 10 da sua contestação, apresentados pela primeira vez no Tribunal Geral.

Questão de direito

[omissis]

Quanto à admissibilidade do fundamento relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea d), e do artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009

[omissis]

24 Resulta do exame do processo administrativo que o fundamento relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 207/2009 não foi invocado na Câmara de Recurso e que foi por conseguinte invocado pela primeira vez no Tribunal Geral.

25 Seja como for, ao contrário do que a recorrente alega, este motivo absoluto de recusa não deve ser analisado oficiosamente pela Câmara de Recurso no âmbito de um processo de declaração de nulidade.

26 Em conformidade com o disposto no artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, no exame dos motivos absolutos de recusa, os examinadores do IHMI e, em sede de recurso, as Câmaras de Recurso do IHMI devem proceder ao exame oficioso dos factos, para determinar se a marca cujo registo é pedido é ou não abrangida por um dos motivos de recusa de registo enunciados no artigo 7.º do

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

mesmo regulamento. Daqui resulta que os órgãos competentes do IHMI podem ser levados a basear as suas decisões em factos que não foram invocados pelo requerente. O IHMI tem de examinar oficiosamente os factos relevantes que poderão conduzi-lo à aplicação de um motivo absoluto de recusa [acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de junho de 2006, Storck/IHMI, C-25/05 P, Colet., p. I-5719, n.º 50; acórdãos do Tribunal Geral de 15 de março de 2006, Develey/IHMI (Forma de uma garrafa de plástico), T-129/04, Colet., p. II-811, n.º 16, e de 12 de abril de 2011, Fuller & Thaler Asset Management/IHMI (BEHAVIOURAL INDEXING e BEHAVIOURAL INDEX), T-310/09 e T-383/09, não publicado na Coletânea, n.º 29].

27 No entanto, no âmbito de um processo de declaração de nulidade, o IHMI não pode ser obrigado a efetuar novamente o exame oficioso dos factos relevantes que poderão conduzi-lo à aplicação dos motivos absolutos de recusa, levado a cabo pelo examinador. Resulta das disposições dos artigos 52.º e 55.º do Regulamento n.º 207/2009 que a marca comunitária é considerada válida até ser declarada nula pelo IHMI na sequência de um processo de declaração de nulidade. A marca beneficia, por conseguinte, de uma presunção de validade, que constitui a consequência lógica da fiscalização levada a cabo pelo IHMI no âmbito do exame de um pedido de registo.

28 Esta presunção de validade limita a obrigação do IHMI, constante do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, de examinar oficiosamente os factos relevantes que poderão conduzi-lo à aplicação dos motivos absolutos de recusa ao exame do pedido de uma marca comunitária levado a cabo pelos examinadores do IHMI e, em sede de recurso, pelas Câmaras de Recurso no âmbito do processo de registo da referida marca. Ora, no âmbito de um processo de declaração de nulidade, na medida em que se presume que a marca comunitária é válida, cabe à pessoa que apresentou o pedido de declaração de nulidade invocar no IHMI os elementos concretos que põem em causa a validade dessa marca.

29 Resulta do que precede que, no âmbito do processo de declaração de nulidade, a Câmara de Recurso não estava obrigada a examinar oficiosamente os factos pertinentes que a poderiam ter conduzido a aplicar o motivo absoluto de recusa decorrente do artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 207/2009.

30 Há assim que julgar o presente fundamento por ser inadmissível.

[omissis]

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção)

decide:

1) É anulada a decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 4 de maio de 2010 (processo R 962/2009-2).

2) O IHMI suportará as suas próprias despesas bem como as efetuadas pela Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell.

3) A Castel Frères SAS suportará as suas próprias despesas.

Kanninen Labucka Soldevila Fragoso

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 12 de setembro de 2013.

Assinaturas