ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Terceira Secção)

17 de Março de 2009 *

No processo T-171/06,

Laytoncrest Ltd, com sede em Londres (Reino Unido), representada por N. Dontas e P. Georgopoulou, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por D. Botis, na qualidade de agente,

recorrido,

* Língua do processo: grego.

sendo a outra parte na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal de Primeira Instância,

Erico International Corp., com sede em Solon, Ohio (Estados Unidos), representada por M. Samer, O. Gillert e F. Schiwek, advogados,

que tem por objecto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 26 de Abril de 2006 (processo R 406/2004-2), relativa a um processo de oposição entre a Erico International Corp. e a Laytoncrest Ltd,

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

composto por: J. Azizi, presidente, E. Cremona e S. Frimodt Nielsen (relator), juízes,

secretário: J. Plingers, administrador,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 22 de Junho de 2006,

vista a contestação do IHMI, apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 15 de Dezembro de 2006,

vista a contestação da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 29 de Janeiro de 2007,

vista a modificação da composição das Secções do Tribunal de Primeira Instância,

vista a reatribuição do processo à Terceira Secção na sequência de impedimento do juiz-relator,

após a audiência de 28 de Novembro de 2008,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 3 de Julho de 2001, a recorrente, Laytoncrest Ltd, apresentou um pedido de marca comunitária no Instituto de Harmonização no 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), conforme alterado.

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo TRENTON. Os produtos para os quais o registo foi pedido incluem-se nas classes 7, 9 e 11, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem, para a classe 7, à seguinte descrição: «Máquinas e máquinas-ferramentas, motores (com excepção dos motores para veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (com excepção das

que são para veículos terrestres); instrumentos agrícolas, com excepção dos accionados manualmente; chocadeiras para ovos». O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 48/2002, de 17 de Junho de 2002.

3 Em 16 de Setembro de 2002, a interveniente, Erico International Corp., deduziu oposição contra o registo da marca pedida. Os fundamentos invocados em apoio da oposição eram designadamente os previstos no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

4 A oposição baseava-se na marca nominativa comunitária LENTON, registada em 20 de Dezembro de 2001 sob o número 1946045, para produtos das classes 6 e 7 e correspondentes, para a classe 7, à seguinte descrição: «Máquinas de abrir roscas, pentes de abrir roscas e padrões (aferidores-medidores) para os mesmos, accionadores de cunhas hidráulicos, máquinas de embutir e máquinas de atar arame». A oposição foi deduzida contra os produtos da classe 7 abrangidos pela marca pedida que correspondem à seguinte descrição: «Máquinas e máquinas-ferramentas, uniões e correias de transmissão (com excepção das que são para veículos terrestres)».

5 A recorrente não apresentou observações nesta fase do processo. Por telecópia de 1 de Julho de 2003, o IHMI informou a recorrente, nos termos da regra 20, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO L 303, p. 1), de que, tendo em conta a não apresentação de observações no prazo previsto, o IHMI se iria pronunciar sobre a oposição com base nos elementos disponíveis.

6 Por decisão de 25 de Março de 2004, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição. Considerou que as diferenças entre as marcas em causa não permitiam concluir pela existência de um risco de confusão, não obstante a identidade e as semelhanças parciais dos produtos.

7 Em 25 de Maio de 2004, a interveniente interpôs recurso no IHMI da decisão da Divisão de Oposição, ao abrigo dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94, invocando uma violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento. A interveniente sustentou igualmente a inexistência da recorrente, atendendo à sua sistemática falta de actividade processual.

8 A Câmara de Recurso transmitiu as pretensões da interveniente à recorrente e convidou-a a apresentar observações, tanto relativamente ao recurso em geral como quanto à questão mais específica da sua existência. A recorrente não se manifestou no prazo estabelecido. Após o decurso deste prazo, a Secretaria das Câmaras de Recurso contactou o mandatário da recorrente para que confirmasse que esta não apresentava observações, o que este confirmou por telefone.

9 Por decisão de 26 de Abril de 2006 (a seguir «decisão impugnada»), a Câmara de Recurso considerou que, com a sua total falta de actividade processual na fase da oposição e do recurso, a recorrente tinha implicitamente retirado o seu pedido de marca comunitária nos termos do artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, que permite ao requerente, em qualquer momento, retirar o seu pedido ou limitar a lista de produtos ou serviços nele contida. A Câmara de Recurso indicou igualmente que, mesmo que a retirada se deva, em princípio, fazer de forma expressa, é possível, em certos casos, concluir pela retirada implícita do pedido de marca pelo requerente na medida em que a mesma resulte claramente das circunstâncias, dado que o Regulamento n.º 40/94 não exclui esta possibilidade.

10 Consequentemente, a Câmara de Recurso decidiu encerrar o processo dada a inexistência de objecto do litígio, declarar nula a decisão da Divisão de Oposição e, uma vez que a recorrente tinha retirado o seu pedido de marca comunitária, condenou-a a suportar as despesas para fins do processo nos termos do artigo 81.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.

Pedidos das partes

11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— remeter o processo às Câmaras de Recurso do IHMI para que a causa seja decidida quanto ao mérito;

— condenar o IHMI e a interveniente nas despesas.

12 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar cada uma das partes a suportar as suas próprias despesas.

13 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

Quanto à admissibilidade

Argumentos das partes

14 A interveniente alega que o recurso é inadmissível dado que não constitui «a via legal regular para contestar a [decisão impugnada]». Em vez de interpor o presente recurso, a recorrente devia ter procedido em conformidade com a regra 54 do Regulamento n.º 2868/95. Esta análise foi contestada pela recorrente e o IHMI na audiência.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

15 Do artigo 62.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 resulta o seguinte:

«Depois de analisar o mérito do recurso, a Câmara de Recurso delibera sobre ele. A referida Câmara pode exercer as competências da instância que tomou a decisão contestada, ou remeter o processo à referida instância, para lhe ser dado seguimento.»

16 O artigo 63.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 indica igualmente que «[a]s decisões das Câmaras de Recurso sobre recursos são susceptíveis de recurso para o Tribunal de Justiça».

17 Por outro lado, o artigo 63.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 prevê que «[o] recurso está aberto a qualquer parte no processo na Câmara de Recurso, desde que a decisão dessa Câmara não tenha dado provimento às suas pretensões».

18 No caso em apreço, após ter deduzido oposição contra o pedido de marca comunitária apresentado pela recorrente, a interveniente decidiu interpor recurso da decisão da Divisão de Oposição que rejeitou a referida oposição.

19 Decidindo este recurso, a Câmara de Recurso declarou encerrados os processos de oposição e de recurso, declarou nula a decisão da Divisão de Oposição e condenou a recorrente a suportar as taxas e as custas em que a interveniente incorreu (v. n.º 10 *supra*). Além disso, nos n.ºs 16 a 23 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso expôs

as razões pelas quais considerou que, em resultado da sua falta de actividade processual, a recorrente tinha implicitamente retirado o seu pedido de marca comunitária.

20 Por conseguinte, ao declarar a retirada implícita do pedido de marca comunitária, a decisão impugnada impede a recorrente de beneficiar do seu estatuto processual na qualidade de requerente da marca comunitária e priva-a da possibilidade de obter uma resposta definitiva às suas pretensões, o que é impugnado pela recorrente no âmbito do presente recurso. Além disso, os efeitos da decisão impugnada não se limitam aos produtos contra os quais a oposição foi deduzida (os produtos da classe 7, v. n.º 4 *supra*), mas abrangem também produtos que não eram afectados por esta oposição, os produtos das classes 9 e 11 (v. n.º 1 *supra*).

21 Resulta das considerações precedentes que a Câmara de Recurso, na decisão impugnada, decidiu sobre o recurso interposto pela interveniente da decisão da Divisão de Oposição, na acepção do artigo 63.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, e que esta decisão produz efeitos jurídicos vinculativos em relação à recorrente, efeitos que permitem que a mesma decisão seja susceptível de recurso perante os tribunais comunitários, na acepção do artigo 63.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, visto que a Câmara de Recurso se pronuncia sobre o pedido de marca comunitária apresentado pela recorrente considerando com base na sua inactividade processual que este pedido foi implicitamente retirado.

22 As observações da interveniente quanto à admissibilidade do recurso devem, portanto, ser julgadas improcedentes.

Quanto ao mérito

Observações preliminares

— Argumentos das partes

23 A recorrente alega que os seus recursos financeiros são limitados, o que explica o facto de não ter apresentado observações perante a Divisão de Oposição e a Câmara de Recurso. Para fundamentar o seu recurso, declara que não retirou o seu pedido de marca e invoca, no essencial, os seguintes fundamentos e argumentos: em primeiro lugar, a violação do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 e da regra 54 do Regulamento n.º 2868/95; em segundo lugar, a violação do artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 e a interpretação incorrecta do acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de Novembro de 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99, Colect., p. I-8691); em terceiro lugar, a violação da regra 20, n.º 3, e da regra 50, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95; em quarto lugar, a violação do artigo 63.º, n.º 2, e do artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94.

24 O IHMI adere a esta argumentação sob reserva de algumas observações sobre o alcance da violação do artigo 74.º do Regulamento n.º 40/94.

25 A interveniente alega que nada atesta que a situação económica da recorrente não lhe permita participar no processo na Divisão de Oposição e na Câmara de Recurso. Na falta de provas a este respeito, a Câmara de Recurso podia adoptar a decisão impugnada devido à inactividade processual da recorrente.

— Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

26 Como o IHMI indicou na audiência, importa observar que o presente processo diz respeito a uma questão particularmente importante para a sua prática, visto que permite examinar a legalidade de uma decisão de uma Câmara de Recurso que equipara a inexistência de actividade processual do requerente de uma marca comunitária nos processos de oposição e de recurso a uma retirada implícita do pedido e põe fim ao processo de recurso por falta de objecto do litígio.

27 Quanto a esta questão, o IHMI pede a anulação da decisão impugnada com base em que a maior parte dos argumentos apresentados pela recorrente são procedentes. Num processo de recurso em matéria de marca comunitária interposto da decisão de uma Câmara de Recurso, nada se opõe a que o IHMI compartilhe os pedidos da recorrente, embora apresentando toda a argumentação que considere adequada em razão da sua missão relativa à administração do direito da marca comunitária e da independência funcional reconhecida às Câmaras de Recurso no exercício das suas funções [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 30 de Junho de 2004, GE Betz/IHMI — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Colect., p. II-1845, n.^{os} 32 a 36].

28 Por outro lado, não é importante saber se a recorrente pode invocar a sua situação financeira para justificar a não apresentação de observações na Divisão de Oposição e na Câmara de Recurso, dado que esta explicação é fornecida pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância sem poder ter sido examinada anteriormente e que, em qualquer caso, a recorrente não contesta a sua falta de actividade processual nos processos de oposição e de recurso no IHMI.

29 É neste contexto que importa examinar os diferentes fundamentos apresentados pela recorrente.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 e da regra 54 do Regulamento n.º 2868/95

— Argumentos das partes

30 A recorrente alega que a decisão impugnada viola o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 e a regra 54 do Regulamento n.º 2868/95. Antes de adoptar a decisão impugnada, a Câmara de Recurso devia ter-lhe dado oportunidade de tomar posição, o que lhe teria permitido indicar que não tinha qualquer intenção de renunciar ao seu pedido de marca comunitária.

31 O IHMI assinala que, mesmo na hipótese de a retirada do referido pedido ser justificada, a Câmara de Recurso devia, nos termos das disposições referidas, ter pelo menos convidado a recorrente a clarificar as suas intenções, fixando-lhe um prazo e informando-a expressamente das consequências de uma eventual ausência de reacção da sua parte no prazo estabelecido.

32 A interveniente alega que é difícil de compreender a razão pela qual a decisão impugnada não respeita os direitos de defesa e o direito a ser ouvido, uma vez que a recorrente esteve inactiva no plano processual na Divisão de Oposição e na Câmara de Recurso.

— Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

33 Em conformidade com o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, as decisões do Instituto serão fundamentadas e só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se. Nos termos da regra 54 do Regulamento n.º 2868/95, se

o IHMI verificar que a perda de quaisquer direitos resulta do referido regulamento ou do Regulamento n.º 40/94, sem que tenha sido tomada qualquer decisão, notifica o facto ao interessado, chamando a atenção para a possibilidade de pedir ao IHMI que decida sobre essa matéria no prazo de dois meses a contar dessa notificação.

34 No caso em apreço, decorre da descrição dos factos e dos contactos que a Câmara de Recurso pôde estabelecer com a recorrente (v. n.º 8 *supra*) que a Câmara de Recurso, em nenhum momento, comunicou à recorrente a sua intenção de, em razão da inactividade processual desta, considerar que a mesma tinha implicitamente retirado o seu pedido de marca comunitária.

35 Consequentemente, mesmo supondo que a Câmara de Recurso pudesse considerar a inactividade processual durante os processos de oposição de recurso no IHMI como um elemento susceptível de demonstrar que o requerente de uma marca comunitária perdeu todo o interesse no registo desta marca e, portanto, retirou implicitamente o seu pedido, impõe-se concluir que, de qualquer modo, a decisão impugnada foi adoptada em violação do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 e da regra 54 do Regulamento n.º 2868/95 e deve, por isso, ser anulada.

36 Na medida em que esta anulação deixa em aberto a questão de saber se a Câmara de Recurso pode considerar, como foi decidido no caso vertente, que a inactividade processual durante os processos de oposição e de recurso é uma causa de retirada implícita de um pedido de marca comunitária, o Tribunal de Primeira Instância entende ser apropriado examinar também o segundo e terceiro fundamentos que dizem respeito a esta questão.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 e à referência ao acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss

— Argumentos das partes

37 A recorrente alega que o artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 exige uma retirada expressa e incondicional do pedido de marca comunitária [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 10 de Novembro de 2004, Storck/IHMI (Forma de um bombom), T-396/02, Colect., p. II-3821, n.º 19]. Esta disposição não permite que se deduza a renúncia implícita a este pedido da inactividade processual na fase da oposição ou do recurso no IHMI. Por outro lado, a decisão impugnada assenta numa interpretação errada do acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss, referido no n.º 23 *supra,* que se insere num contexto completamente diferente sem qualquer relação com o presente processo.

38 O IHMI assinala que, em conformidade com a letra e o espírito do artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, a retirada de um pedido de marca deve ser feita por escrito, de forma expressa e sem condições.

39 A interveniente alega que a retirada implícita de um pedido de marca não é excluída pelo artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94. Afirma que os factos julgados no acórdão Forma de um bombom, referido no n.º 37 *supra* (n.ºs 5, 19 e 20), e no acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Ellos/IHMI (ELLOS) (T-219/00, Colect., p. II-753, n.ºs 60 a 62), ao qual o acórdão Forma de um bombom faz referência, são diferentes na medida em que, nestes processos, existia uma declaração escrita e, portanto, manifesta de retirada do pedido, enquanto no presente processo a declaração de retirada é implícita e resulta da inactividade processual.

— Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

40 Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso fundamenta a sua conclusão segundo a qual a recorrente retirou implicitamente o seu pedido de marca comunitária no seguinte raciocínio:

— em primeiro lugar, resulta do artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 que o requerente de uma marca comunitária pode, em qualquer momento, pôr fim ao processo retirando o seu pedido de marca (n.ºs 17 e 19);

— em segundo lugar, mesmo que a retirada de um pedido de marca comunitária deva, em princípio, ser formulada de forma expressa, «parece concebível que uma retirada possa ser implícita, na medida em que a lei não exclui essa possibilidade, desde que a mesma possa ser deduzida dos factos e circunstâncias da causa, que demonstrem de modo não equívoco que o requerente retirou o seu pedido de registo» (n.º 20); no caso em apreço, o requerente não participou em qualquer etapa dos processos de oposição ou de recurso, o que demonstra «de modo não equívoco que o requerente perdeu todo o interesse no registo da marca comunitária requerida, o que implica a sua retirada e, consequentemente, o termo do processo» (n.ºs 16, 22 e 23);

— em terceiro lugar, o raciocínio precedente apoia-se na aplicação por analogia dos requisitos de uma renúncia a direitos decorrentes do direito exclusivo conferido pela marca ao seu titular, que foram definidos pelo acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss, referido no n.º 23 *supra* (n.º 46), à retirada de um pedido de marca comunitária (n.º 21).

41 A primeira etapa deste raciocínio está correcta, uma vez que, por força do artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, «[o] requerente pode, em qualquer momento, retirar o

seu pedido de marca comunitária ou limitar a lista de produtos ou serviços nele contida».

42 No que diz respeito à segunda etapa do raciocínio da Câmara de Recurso, importa recordar que a referida disposição é interpretada no sentido de que a faculdade de limitar a lista de produtos e serviços pertence apenas ao requerente de uma marca comunitária, o qual pode, em qualquer momento, dirigir ao IHMI um pedido nesse sentido. Neste contexto, a retirada, total ou parcial, de um pedido de marca comunitária ou a limitação da lista de produtos ou serviços nele contida deve ser feita de forma expressa e não condicional (acórdãos ELLOS, referido no n.º 39 *supra,* n.º 61, e Forma de um bombom, referido no n.º 37 *supra,* n.º 19).

43 Na verdade, como assinala a interveniente, os acórdãos ELLOS, referido no n.º 39 *supra,* e Forma de um bombom, referido no n.º 37 *supra,* dizem respeito a processos em que a recorrente propunha, a título subsidiário, limitar a lista de produtos abrangidos pelo pedido, no caso de a Câmara de Recurso tencionar, a título principal, rejeitar o pedido de marca comunitária para a totalidade dos produtos em causa. Estes processos acentuam mais o carácter condicional da limitação proposta do que a necessidade de formular a retirada do referido pedido de forma expressa. No entanto, esta especificidade factual não pode bastar para se concluir que a Câmara de Recurso dispõe, consequentemente, da possibilidade de deduzir da inactividade processual do requerente num processo de oposição uma retirada implícita do pedido de marca comunitária.

44 Com efeito, o artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 visa apenas o requerente de uma marca comunitária e não a Câmara de Recurso. Esta não pode, portanto, invocar esta disposição para, substituindo-se ao requerente, deduzir do seu comportamento processual uma renúncia implícita ao seu pedido de marca. Acresce que, embora a jurisprudência supramencionada refira situações de limitação da lista de produtos, a fundamentação dos acórdãos do Tribunal de Primeira Instância visa igualmente de forma expressa a hipótese da retirada pura e simples do pedido de marca (v. n.º 42 *supra* e jurisprudência referida). A mesma lógica impõe-se nas duas hipóteses, dado que compete ao requerente indicar «de modo expresso e não condicional» o conteúdo que pretende dar ao seu pedido de marca. Por conseguinte, compete à Divisão de Oposição

e à Câmara de Recurso pronunciar-se sobre o conteúdo deste pedido tendo em conta os argumentos apresentados no âmbito do processo de oposição. Este raciocínio não impede o IHMI de registar a marca pedida apenas para uma parte dos produtos ou dos serviços designados, mas esta limitação só intervém após a análise do risco de confusão que foi invocado no presente processo.

45 De resto, cumpre assinalar que a retirada implícita da marca pedida pela Câmara de Recurso na decisão impugnada se aplica à totalidade dos produtos visados pelo pedido de marca comunitária enquanto a oposição era apenas deduzida contra uma parte destes produtos (v. n.º 4 *supra*). Em qualquer caso, não se podia, portanto, deduzir «de modo não equívoco» que o requerente perdeu todo o interesse no registo integral da marca pedida do simples facto de que não se defendeu no âmbito dos processos de oposição e de recurso no IHMI que visavam apenas uma parte dos produtos em causa.

46 Consequentemente, o artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 não pode ser invocado para inferir a retirada implícita do pedido de marca comunitária do simples facto de o seu requerente não intervindo no âmbito dos processos de oposição e de recurso no IHMI.

47 Em relação à terceira etapa do raciocínio da Câmara de Recurso, a aplicação por analogia dos requisitos de uma renúncia a direitos decorrentes do direito exclusivo conferido pela marca, que foram definidos pelo Tribunal de Justiça no acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss, referido no n.º 23 *supra,* não é necessária no presente processo tendo em conta o conteúdo do artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 e a interpretação que lhe é dada na jurisprudência. No caso em apreço, não reveste importância saber se o consentimento do titular de uma marca comunitária à comercialização no Espaço Económico Europeu (EEE) deve ser expresso. Além disso, o Tribunal de Justiça considerou no n.º 46 do acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss, referido no n.º 23 *supra,* que, mesmo que «essa vontade result[e] normalmente de uma formulação expressa do consentimento […], não se pode excluir que, em certos casos, esse consentimento possa resultar implicitamente de elementos e de circunstâncias

anteriores, contemporâneas ou posteriores à comercialização fora do EEE, que, apreciadas pelo juiz nacional, traduzam igualmente, de forma inequívoca, uma renúncia do titular ao seu direito». Por último, esta aplicação por analogia não tem em conta o n.º 55 do referido acórdão, segundo o qual «um consentimento implícito a uma comercialização no EEE de produtos comercializados fora deste não pode resultar de um simples silêncio do titular da marca».

48 Resulta das considerações precedentes que a decisão impugnada viola o artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 e deve, por isso, ser anulada.

49 Na medida em que esta anulação está limitada ao exame da base jurídica invocada pela Câmara de Recurso na decisão impugnada, o Tribunal de Primeira Instância entende ser apropriado examinar igualmente o terceiro fundamento que é relativo a regras cuja aplicação não foi contemplada pela Câmara de Recurso.

Quanto ao terceiro fundamento, relativo à violação da regra 20, n.º 3, e da regra 50, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95

— Argumentos das partes

50 A recorrente alega que a decisão impugnada viola a regra 20, n.º 3, e a regra 50, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95, nos termos das quais a Câmara de Recurso pode decidir quanto ao mérito mesmo se o requerente não apresentar observações. O facto de a recorrente não ter apresentado observações não pode, portanto, ser interpretado como uma renúncia implícita ao seu pedido de marca.

51 O IHMI observa que é normal que a regulamentação aplicável preveja que o não comparecimento do recorrido num processo de oposição não pode originar automaticamente a aceitação da oposição, na medida em que o IHMI disponha já de eles suficientes para se pronunciar sobre a referida oposição. A regra 20, n.º 3, impõe, portanto, que o IHMI se pronuncie quanto ao mérito do litígio «com base nos elementos de que dispõe» e, por conseguinte, agindo como se o requerente da marca estivesse presente. A este respeito, o IHMI assinala que esta regra foi alterada pelo Regulamento (CE) n.º 1041/2005 da Comissão, de 29 de Junho de 2005, que altera o Regulamento n.º 2868/95 (JO L 172, p. 4). Anteriormente, indicava-se que o IHMI «pode pronunciar-se», ao passo que na redacção actual o mesmo «pronunciar-se-á» sobre a oposição. Esta alteração, que se tornou necessária na sequência de determinadas decisões de Câmaras de Recurso que sustentavam que o silêncio do requerente valia como aceitação da oposição, destinou-se a clarificar o facto de a ausência do recorrido não poder originar uma perda dos direitos processuais.

52 A interveniente alega que as disposições já referidas não excluem a possibilidade de considerar que o facto de não serem apresentadas observações, tanto no processo de oposição como no processo de recurso, possa ser equiparado à retirada do pedido de marca comunitária.

— Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

53 A decisão impugnada não faz qualquer referência ao princípio nos termos do qual tanto a Divisão de Oposição como a Câmara de Recurso se pronunciam quanto ao mérito mesmo se o requerente da marca comunitária não apresentar observações no âmbito do processo de oposição.

54 Nos termos da regra 20, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95, relativa ao exame da oposição, «[s]e o requerente não apresentar observações, o [IHMI] pronunciar-se-á sobre a oposição com base nos elementos de que dispõe». Do mesmo modo, em conformidade com a regra 50, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95, «[s]alvo disposição em contrário, as disposições relativas ao processo perante a instância que proferiu a decisão recorrida aplicar-se-ão *mutatis mutandis* ao processo de recurso».

55 Na falta de disposição contrária, a Câmara de Recurso era, portanto, obrigada a aplicar a regra 20, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95 e, por conseguinte, a inactividade processual da recorrente na fase do processo de oposição e do processo de recurso não pode ser equiparada pela Câmara de Recurso a uma situação em que o requerente retirou implicitamente o seu pedido de marca.

56 Consequentemente, a decisão impugnada viola a regra 20, n.º 3, e a regra 50, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95 e deve, por isso, ser anulada.

Conclusão

57 Resulta das considerações precedentes que o primeiro, segundo e terceiro fundamentos devem ser declarados procedentes e que, consequentemente, a decisão impugnada deve ser anulada em aplicação de cada um destes fundamentos, sem que seja necessário examinar o quarto fundamento, cuja primeira parte, relativa à violação do artigo 63.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, é invocada a título subsidiário pela recorrente e cuja segunda parte, respeitante à violação do artigo 74.º, n.º 1, deste mesmo Regulamento n.º 40/94, pressupõe a existência de um pedido apresentado por uma parte.

Quanto às despesas

58 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Se forem várias as partes vencidas, o Tribunal decide sobre a repartição das despesas.

59 Tendo o IHMI sido vencido, na medida em que a decisão impugnada é anulada, e tendo a recorrente pedido a sua condenação nas despesas, há que condená-lo nas suas próprias despesas, bem como nas despesas efectuadas pela recorrente.

60 A interveniente suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Terceira Secção)

decide:

1) A decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 26 de Abril de 2006 (processo R 406/2004-2) é anulada.

2) O IHMI suportará as suas próprias despesas, bem como as despesas efectuadas pela Laytoncrest Ltd.

3) A Erico International Corp. suportará as suas próprias despesas.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 17 de Março de 2009.

Assinaturas

Índice

Antecedentes do litígio . . . . . II - 544

Pedidos das partes . . . . . II - 547

Questão de direito . . . . . II - 548

Quanto à admissibilidade . . . . . II - 548

Argumentos das partes . . . . . II - 548

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância . . . . . II - 549

Quanto ao mérito . . . . . II - 551

Observações preliminares . . . . . II - 551

— Argumentos das partes . . . . . II - 551

— Apreciação do Tribunal de Primeira Instância . . . . . II - 552

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 e da regra 54 do Regulamento n.º 2868/95 . . . . . II - 553

— Argumentos das partes . . . . . II - 553

— Apreciação do Tribunal de Primeira Instância . . . . . II - 553

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 e à referência ao acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss . . . . . II - 555

— Argumentos das partes . . . . . II - 555

— Apreciação do Tribunal de Primeira Instância . . . . . II - 556

Quanto ao terceiro fundamento, relativo à violação da regra 20, n.º 3, e da regra 50, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95 . . . . . II - 559

— Argumentos das partes . . . . . II - 559

— Apreciação do Tribunal de Primeira Instância . . . . . II - 560

Conclusão . . . . . II - 561

Quanto às despesas . . . . . II - 562