Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

30 de maio de 2013 *

«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa comunitária ultrafilter international — Motivo absoluto de recusa — Artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Abuso de direito»

No processo T-396/11,

ultra air GmbH, com sede em Hilden (Alemanha), representada por C. König, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

Donaldson Filtration Deutschland GmbH, com sede em Haan (Alemanha), representada por N. Siebertz e M. Teworte-Vey, advogados,

que tem por objeto um recurso da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 18 de maio de 2011 (processo R 374/2010-4), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a ultra air GmbH e a Donaldson Filtration Deutschland GmbH,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção),

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

secretário: C. Heeren, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 22 de julho de 2011,

vista a resposta do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 28 de novembro de 2011,

vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 12 de dezembro de 2011,

após a audiência de 29 de janeiro de 2013,

* Língua do processo: alemão.

profere o presente

Acórdão

1 Em 29 de março de 1999, a ultrafilter GmbH, atual Donaldson Filtration Deutschland GmbH, interveniente, apresentou um pedido de registo 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), 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 *ultrafilter international*.

3 Os produtos e serviços para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 7, 11, 37, 41 e 42 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, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— classe 7: «Filtros destinados à secagem, à purificação e ao arrefecimento de ar, de gases e de líquidos; corpos filtrantes; materiais filtrantes; coletores mecânicos e elétricos de água de condensação; separadores de óleo; separadores de água»;

— classe 11: «Aparelhos e sistemas destinados à secagem, à purificação e ao arrefecimento de ar, de gases e de líquidos; partes e acessórios destes aparelhos e sistemas, em especial diafragmas de bombas, medidores de nível, válvulas, em especial válvulas magnéticas, válvulas de diafragma, comandos para válvulas, temporizadores, manómetros, em especial manómetros de pressão diferencial, manómetros, em especial manómetros-termómetros, manómetros de nível, elementos de união para sistemas de filtragem, incluindo elementos estruturais de ligação e fixação; aparelhos de ventilação»;

— classe 37: «Colocação em funcionamento, reparação e conservação dos referidos aparelhos e sistemas»;

— classe 41: «Formação técnica; formação no domínio das vendas e dos produtos»;

— classe 42: «Serviços de engenharia; consultadoria em matéria de projeto, construção e exploração dos sistemas e aparelhos atrás referidos».

4 Por decisão de 19 de janeiro de 2001, o examinador indeferiu o pedido de marca comunitária, ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94 [atual artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 207/2009], por a marca contestada ser descritiva e não ter caráter distintivo. Tendo a interveniente interposto recurso, a Segunda Câmara de Recurso do IHMI anulou esta decisão, por decisão de 16 de dezembro de 2003 (processo R 375/2001-2), e afirmou que a marca contestada tinha adquirido caráter distintivo nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 (atual artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009), nos Estados-Membros germanófonos e anglófonos.

5 Em 27 de setembro de 2005, a marca contestada foi registada como marca comunitária, sob o número 1121839.

6 Em 5 de maio de 2008, a recorrente, a ultra air GmbH, apresentou no IHMI, ao abrigo do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 [atual artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009], um pedido de declaração de nulidade da marca contestada, por o registo da marca ter violado o disposto no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), e no artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.

7 Por decisão de 29 de janeiro de 2010, a Divisão de Anulação do IHMI deferiu o pedido de declaração de nulidade e declarou a nulidade da marca contestada para todos os produtos e serviços, nos termos do artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do referido regulamento.

8 Em 16 de março de 2010, a interveniente interpôs no IHMI, ao abrigo dos artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.º 207/2009, recurso da decisão da Divisão de Anulação.

9 Por decisão de 18 de maio de 2011 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do IHMI deu provimento ao recurso, anulou a decisão da Divisão de Anulação e indeferiu o pedido de declaração de nulidade apresentado pela recorrente. Segundo a Câmara de Recurso, o pedido de declaração de nulidade estava viciado por um abuso de direito, pelo que havia que julgá-lo inadmissível. A este respeito, a Câmara de Recurso considerou, em substância, que, através do seu pedido de declaração de nulidade, a recorrente pretendia, na realidade, utilizar ela própria como marca a designação «ultrafilter» (sozinha ou conjugada com outros termos). A recorrente prosseguia, assim, objetivos diferentes dos de interesse público previstos no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), e no artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009. As intenções escondidas constitutivas de um abuso de direito são também demonstradas pelo facto de o antigo gerente do titular da marca contestada e atual gerente da requerente do pedido de declaração de nulidade ter, ele próprio, defendido, em 2003, o caráter distintivo adquirido pela utilização desta marca. Constituindo o abuso de direito um «obstáculo geral ao processo», há que excluir os pedidos e ações abusivos que constituem expedientes que servem para prosseguir objetivos diferentes daqueles que são protegidos pelo sistema jurídico, sem que, nos termos do artigo 83.º do Regulamento n.º 207/2009, seja necessário referir-se ao direito processual dos Estados-Membros.

Pedidos das partes

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

— anular a decisão impugnada;

— negar provimento ao recurso interposto pela interveniente na Câmara de Recurso;

— condenar o IHMI e a interveniente 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

12 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca, em substância, dois fundamentos, relativos, respetivamente, à violação do artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 e à violação do artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do mesmo regulamento.

13 No âmbito do primeiro fundamento, a recorrente alega que, como foi confirmado pela jurisprudência, o artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 confere a qualquer pessoa singular ou coletiva o direito de apresentar um pedido de declaração de nulidade assente no artigo 52.º do mesmo regulamento, sem fazer depender esse direito de uma ponderação dos eventuais interesses pessoais do requerente da declaração de nulidade e do interesse geral salvaguardado por esta última disposição. Neste contexto, o artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, que regulamenta exaustivamente a questão, não deixa margem para que se tome em consideração a eventual má-fé do requerente da declaração de nulidade, pelo que um abuso de direito não pode constituir um obstáculo que impeça o exame de um pedido de declaração de nulidade.

14 Por outro lado, a recorrente não fez prova de abuso de direito, porquanto, em primeiro lugar, as decisões dos órgãos jurisdicionais nacionais apresentadas pela interveniente na Câmara de Recurso respeitam a casos de concorrência desleal que não apresentam nenhuma relação com a utilização da marca contestada. Em segundo lugar, na medida em que impedir a monopolização de sinais viciados por motivos absolutos de recusa é precisamente o objetivo salvaguardado pelo artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, a utilização livre de tal sinal é totalmente conforme com esta disposição e não pode, assim, constituir um abuso de direito. Em terceiro lugar, o facto de o requerente da declaração de nulidade ter anteriormente pedido, sem sucesso, o registo de um sinal como marca não o pode proibir de requerer a anulação de uma marca semelhante viciada por um motivo absoluto de recusa. Por último, em quarto lugar, o facto de o gerente da interveniente, no momento em que esta apresentou o pedido de registo da marca contestada, ser agora o gerente da recorrente não é pertinente.

15 O IHMI e a interveniente defendem a justeza da decisão impugnada.

16 A este respeito, há que referir que o pedido de declaração de nulidade ao abrigo do artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 se insere num procedimento que não é judicial, mas sim administrativo (acórdão do Tribunal de Justiça de 25 de fevereiro de 2010, Lancôme/IHMI, C-408/08 P, Colet., p. I-1347, n.º 36).

17 O artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 prevê que um pedido de declaração de nulidade assente numa causa de nulidade absoluta pode ser apresentado por qualquer pessoa singular ou coletiva ou por qualquer agrupamento constituído para a representação dos interesses de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores e que tenha capacidade para comparecer em juízo. Em contrapartida, o artigo 56.º, n.º 1, alíneas b) e c), do mesmo regulamento, que respeita aos pedidos de declaração de nulidade assentes numa causa de nulidade relativa, reserva o direito de apresentar tal pedido a certas pessoas bem determinadas que tenham interesse em agir. Por conseguinte, resulta da sistemática deste artigo que o legislador entendeu restringir o círculo das pessoas que podem apresentar um pedido de declaração de nulidade no segundo caso, mas não no primeiro (v., neste sentido, acórdão Lancôme/IHMI, referido no n.º 16, *supra*, n.º 39).

18 Enquanto os motivos relativos de recusa de registo protegem os interesses dos titulares de certos direitos anteriores, os motivos absolutos de recusa de registo têm por objetivo a proteção do interesse geral que lhes subjaz, o que explica a razão por que o artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 não exige que o requerente demonstre que tem interesse em agir (acórdão Lancôme/IHMI, referido no n.º 16, *supra*, n.º 40).

19 O motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 visa impedir o registo das marcas desprovidas de caráter distintivo que, em si, as torna aptas a cumprir a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir sem confusão possível este produto ou este serviço dos de outra proveniência. Por conseguinte, o interesse geral subjacente ao artigo 7.º, n.º 1, alínea b), deste regulamento confunde-se, manifestamente, com a referida função

essencial da marca (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de janeiro de 2006, Deutsche SiSi-Werke/IHMI, C-173/04 P, Colet., p. I-551, n.os 60 e 61). Por outro lado, o interesse geral subjacente ao artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 consiste em assegurar que sinais descritivos de uma ou várias características dos produtos ou dos serviços para os quais é pedido o registo como marca possam ser livremente utilizados por todos os operadores económicos que oferecem esses produtos ou serviços (acórdão do Tribunal de Justiça de 10 de março de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, C-51/10 P, Colet., p. I-1541, n.º 37).

20 Daqui resulta que o procedimento administrativo previsto no artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, em conjugação com o artigo 52.º, n.º 1, alínea a), de mesmo regulamento, tem nomeadamente por objetivo permitir que o IHMI reaprecie a validade do registo de uma marca e adote uma posição que deveria, sendo caso disso, ter adotado oficiosamente ao abrigo do artigo 37.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009.

21 Neste contexto, cabe ao IHMI apreciar se a marca em exame é descritiva e/ou desprovida de caráter distintivo, sem que os motivos ou o anterior comportamento do requerente da declaração de nulidade possam afetar a importância da missão que cabe ao IHMI, no que se refere aos interesses gerais subjacentes ao artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), e ao artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009. Com efeito, na medida em que, ao aplicar as disposições em causa no âmbito de um processo de declaração de nulidade, o IHMI não se pronuncia sobre a questão de saber se o direito do titular da marca prevalece sobre um qualquer direito do requerente da declaração de nulidade, mas verifica que o direito do titular da marca se constituiu validamente à luz das regras que regulam a registabilidade desta, não está em causa a questão de um «abuso de direito» por parte do requerente da declaração de nulidade.

22 Deste modo, ao contrário do que o IHMI alega, o facto de o requerente da declaração de nulidade poder apresentar o seu pedido com o objetivo de, posteriormente, apor o sinal em causa nos seus produtos corresponde, precisamente, ao interesse geral de disponibilidade e de livre utilização salvaguardado pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009. Por conseguinte, contrariamente ao que foi considerado pela Câmara de Recurso, tal circunstância não é em caso nenhum suscetível de constituir um abuso de direito. Esta apreciação é confirmada pelo artigo 52.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, segundo o qual a nulidade da marca comunitária pode também ser declarada na sequência de pedido reconvencional numa ação de contrafação, o que pressupõe que o demandado nesta ação pode obter a declaração de nulidade ainda que tenha utilizado a marca em questão e pretenda continuar a utilizá-la.

23 Em contrapartida, é o indeferimento do pedido de declaração de nulidade assente num «abuso de direito» que põe em causa os objetivos prosseguidos pelo artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 209/2007, na medida em que tal indeferimento impede o exame do mérito acima descrito no n.º 21.

24 Do mesmo modo, o facto de o gerente do titular da marca, no momento em que o pedido de marca foi apresentado, ser agora o gerente do requerente da declaração de nulidade não afeta em nada o direito de o requerente da declaração de nulidade apresentar ao IHMI um pedido na aceção do artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009. Com efeito, atendendo à natureza e ao objeto do processo em causa, que consiste em salvaguardar interesses gerais que subjazem ao artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 207/2009, há que constatar que o titular de uma marca descritiva ou desprovida de caráter distintivo não tem nenhum direito a conservar o registo da sua marca apenas porque o requerente da declaração de nulidade é gerido por uma pessoa singular cuja atuação no passado consistiu em obter o registo do sinal em causa.

25 Impõe-se a mesma conclusão à luz dos argumentos da interveniente respeitantes a atos de concorrência desleal cometidos pela recorrente contra si. A este respeito, há que recordar que o artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 não subordina a admissibilidade nem a

procedência de um pedido de declaração de nulidade à boa-fé do requerente da declaração de nulidade [v., por analogia, acórdão do Tribunal Geral de 3 de dezembro de 2009, Iranian Tobacco/IHMI — AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES), T-245/08, não publicado na Coletânea, n.º 26]. Com efeito, ainda que se admita que um pedido de declaração de nulidade faz parte de um plano global de confrontação comercial que envolve igualmente métodos de concorrência desleal, o cancelamento de uma marca descritiva ou desprovida de caráter distintivo é uma consequência legal imposta pelo artigo 57.º, n.ºs 5 e 6, do Regulamento n.º 207/2009, sem que o seu titular tenha o direito de conservar o respetivo registo pelo facto de o requerente da declaração de nulidade ter, por outros meios, praticado atos de concorrência desleal.

26 Por último, não é pertinente a referência que o IHMI faz ao artigo 9.º da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 40, p. 1). Esta disposição, como sucede com o artigo 54.º do Regulamento n.º 207/2009, de conteúdo análogo, diz respeito aos casos de tolerância de cinco anos, por parte do titular de uma marca, à utilização de uma marca posterior, circunstância que lhe retira o direito de requerer a declaração de nulidade da marca posterior ao abrigo da marca anterior. Ora, esta disposição regulamenta as relações entre duas marcas legalmente registadas, impondo que, em certas condições, uma marca só possa ser cancelada por causa da existência de outra marca idêntica ou semelhante. Portanto, o legislador mais não faz do que regulamentar as relações entre dois interesses de ordem privada que se opõem no âmbito do artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 89/104, análogo ao processo de oposição do artigo 8.º do Regulamento n.º 207/2009. Em contrapartida, esta regra não se refere de modo nenhum à possibilidade de cancelar uma marca, por motivo, não de um risco de confusão com uma marca anterior mas do seu caráter descritivo ou da inexistência de caráter distintivo, a saber, motivos absolutos de recusa instituídos em favor do interesse geral, que viciam o registo desde o início e cuja aplicação só deve ser afastada, nos termos do artigo 52.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, se a marca em questão tiver adquirido caráter distintivo depois do seu registo.

27 Atendendo ao exposto, há que constatar que a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito ao anular a decisão da Divisão de Anulação e ao julgar inadmissível o pedido de declaração de nulidade por este assentar num alegado «abuso de direito».

28 Há assim que julgar procedente o primeiro fundamento e anular a decisão impugnada.

29 No que respeita ao segundo pedido da recorrente, relativo à reforma da decisão impugnada, há que salientar que, embora o artigo 65.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009 habilite o Tribunal Geral a reformar as decisões das Câmaras de Recurso, esta possibilidade está, em princípio, limitada às situações em que o processo esteja em condições de ser julgado [acórdão do Tribunal Geral de 10 de junho de 2008, Gabel Industria Tessile/IHMI — Creaciones Garel (GABEL), T-85/07, Colet., p. II-823, n.º 28]. No presente caso, como o IHMI alega com o objetivo de que este segundo pedido seja julgado inadmissível, a Câmara de Recurso não se pronunciou sobre o mérito do pedido de declaração de nulidade, sendo que esta questão constitui o objeto do recurso que a interveniente interpôs na Câmara de Recurso. Importa assim constatar que o processo não está em condições de ser julgado e que há que julgar este pedido improcedente.

Quanto às despesas

30 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI sido vencido no essencial dos seus pedidos, há que condená-lo a suportar as despesas da recorrente, em conformidade com os pedidos desta. Tendo os pedidos da interveniente sido, no essencial, julgados improcedentes, esta suportará as suas próprias despesas, em conformidade com o disposto no artigo 87.º, n.º 4, terceiro parágrafo, do Regulamento de Processo.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

decide:

1) É anulada a decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 18 de maio de 2011 (processo R 374/2010-4).

2) O IHMI suportará as suas próprias despesas e as despesas efetuadas pela ultra air GmbH.

3) A Donaldson Filtration Deutschland GmbH suportará as suas próprias despesas.

Forwood Dehousse Schwarcz

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 30 de maio de 2013.

Assinaturas