

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

6 de Setembro de 2006 *

No processo T-6/05,

DEF-TEC Defense Technology GmbH, com sede em Frankfurt-am-Main
(Alemanha), representada por H. Daniel, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

Defense Technology Corporation of America, com sede em Jacksonville, Florida
(Estados Unidos), representada por G. Württenberger e R. Kunze, advogados,

* Língua do processo: inglês.

que tem por objecto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 8 de Novembro de 2004 (processo R 493/2002-2), relativo a um processo de oposição entre a DEF-TEC Defense Technology GmbH e a Defense Technology Corporation of America,

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

composto por: J. Pirrung, presidente, N. J. Forwood e S. Papasavvas, juízes,

secretário: K. Pocheč, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 12 de Janeiro de 2005,

vista a resposta da interveniente entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 18 de Abril de 2005,

vista a contestação do IHMI entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 2 de Junho de 2005,

após a audiência de 7 de Março de 2006,

profere o presente

Acórdão

Quadro jurídico

- 1 O artigo 8.º, n.º 3, 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), alterado, enuncia que, após oposição do titular da marca, será recusado o registo de uma marca que tenha sido pedido por um agente ou por um representante do titular da marca em seu próprio nome e sem o consentimento do titular; a menos que esse agente ou representante justifique a sua actuação.

- 2 As regras 17, 55, 61, 65, 79 e 96 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, a seguir «regulamento de execução»), estão assim redigidas:

«Regra 17

Utilização de línguas no processo de oposição

1. No caso de o acto de oposição não ser apresentado na língua do pedido de registo da marca comunitária, caso essa língua seja uma das línguas do Instituto, ou na segunda língua indicada aquando da apresentação do pedido, o opositor deve apresentar uma tradução do acto de oposição numa dessas línguas no prazo de um mês a contar do termo do prazo de oposição.

2. No caso de os comprovativos em apoio da oposição previstos nos n.ºs 1 e 2 da regra 16 não serem apresentados na língua do processo de oposição, o opositor deve apresentar uma tradução para essa língua no prazo de um mês a contar do termo do prazo de oposição ou, quando aplicável, no prazo fixado pelo Instituto nos termos do n.º 3 da regra 16.

[...]

Regra 55

Assinatura, nome, selo

1. Quaisquer decisões, comunicações e avisos emanados do Instituto indicarão o departamento ou divisão do Instituto, bem como o nome do ou dos funcionários responsáveis. Devem ser assinados pelos funcionários responsáveis ou, em vez da assinatura, podem ser validados com o selo do Instituto.

2. O presidente do Instituto pode autorizar a utilização de outros meios de identificação do departamento ou divisão do Instituto e do nome do ou dos funcionários responsáveis, ou de uma outra validação que não seja um selo, no caso de as decisões, comunicações e avisos serem transmitidos por telecopiadora ou qualquer outro meio técnico de comunicação.

[...]

Regra 61

Disposições gerais sobre notificações

1. Nos processos perante o Instituto, qualquer notificação a efectuar pelo Instituto revestirá a forma do documento original, de uma cópia certificada conforme desse documento ou validada com o selo do Instituto, ou ainda de um documento produzido por computador validado com o referido selo. As cópias de documentos emanados das próprias partes não necessitam desta autenticação.

2. A notificação deve ser efectuada:

- a) Por via postal, em conformidade com a regra 62;
- b) Pessoalmente, em conformidade com a regra 63;
- c) Por depósito numa caixa postal no Instituto, em conformidade com a regra 64;
- d) Por telecopiadora ou outros meios técnicos, em conformidade com a regra 65;
- e) Por anúncio público, em conformidade com a regra 66.

[...]

Regra 65

Notificação por telecopiadora e outros meios técnicos

1. A notificação por telecopiadora será efectuada por meio da transmissão do documento original ou de uma cópia, nos termos previstos no n.º 1 da regra 61. As regras aplicáveis a essa transmissão serão definidas pelo presidente do Instituto.

2. As regras aplicáveis à notificação por outros meios técnicos de comunicação serão definidas pelo presidente do Instituto.

[...]

Regra 79

Comunicação por escrito ou por outros meios

O pedido de registo de uma marca comunitária, bem como qualquer outro pedido previsto no regulamento e todas as outras comunicações dirigidas ao Instituto, devem ser apresentados do seguinte modo:

- a) Pela entrega no Instituto do original assinado do respectivo documento, por via postal, pessoalmente ou por qualquer outro meio; os anexos aos documentos apresentados não carecem de assinatura;

- b) Pela transmissão do original assinado por telecopiadora, em conformidade com a regra 80;

- c) Por telex ou telegrama, em conformidade com a regra 81;

- d) Pela transmissão do teor da comunicação por meios electrónicos, em conformidade com a regra 82.

[...]

Regra 96

Processo escrito

1. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 4 e 7 do artigo 115.º do Regulamento [n.º 40/94] e salvo disposição em contrário nas presentes regras, as partes podem utilizar qualquer das línguas do Instituto nos processos escritos perante esta instância. Se a língua escolhida não for a língua de processo, a parte em questão deve apresentar uma tradução para essa língua no prazo de um mês a contar da data de apresentação do documento original. No caso de o requerente de uma marca comunitária ser o único interessado no processo perante o Instituto e a língua utilizada para a apresentação do pedido de marca comunitária não ser uma das línguas do Instituto, a tradução pode igualmente ser apresentada na segunda língua indicada pelo requerente no seu pedido de marca.

2. Salvo disposição em contrário nas presentes regras, os documentos a utilizar nos processos perante o Instituto podem ser apresentados em qualquer língua oficial da Comunidade Europeia. Caso esses documentos não estejam redigidos na língua de processo, o Instituto pode exigir a apresentação, num prazo por ele fixado, de uma tradução nessa língua ou em qualquer das línguas do Instituto, à escolha da parte no processo em questão.»
3. Nos termos do artigo 1.º da decisão número EX-97-1 do presidente do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 1 de Abril de 1997, que define a forma das decisões, comunicações e notificações do IHMI, quando uma decisão, comunicação ou notificação do IHMI é transmitida por fotocopiadora, a identificação do departamento ou divisão do IHMI, e o nome do ou dos funcionários responsáveis é suficiente se a denominação do departamento ou divisão for especificada no cabeçalho e se, no fim da decisão, comunicação ou notificação, for indicado o nome completo do ou dos funcionários responsáveis. A indicação do nome ou dos nomes pode ser acompanhada pelo fac-símile da assinatura do ou dos funcionários responsáveis.

Antecedentes do litígio

4. A 16 de Setembro de 1997, a DEF-TEC Defense Technology GmbH apresentou um pedido de marca comunitária ao IHMI, ao abrigo do Regulamento n.º 40/94.

- 5 A marca cujo registo foi pedido é a marca figurativa FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, a seguir reproduzida:



- 6 Os produtos para os quais o registo foi pedido integram as classes 5, 8 e 13 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, tal como revisto e alterado. Os produtos correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

- «Produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos; substâncias dietéticas de uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; matérias para chumar os dentes e para impressões dentárias; desinfetantes; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas», que integram a classe 5;

- «Ferramentas e aparelhos manuais; cutelaria, garfos e colheres; armas brancas; máquinas de barbear», que integram a classe 8;

- «Munições, granadas, projecteis, bombas aerosol contendo um gás lacrimogéneo, outros artefactos de ataque e defesa», que integram a classe 13.

- 7 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 93/1998, de 7 de Dezembro de 1998.
- 8 Em Outubro de 1996, a Defense Technology Corporation of America, sociedade com sede em Jacksonville, adquiriu os activos da sociedade Defense Technology Corporation of America, que está sujeita à lei do Estado americano do Wyoming (a seguir «sociedade do Wyoming»). Deste modo, a interveniente adquiriu a marca FIRST DEFENSE.
- 9 Em 8 de Março de 1999, a interveniente deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, ao registo da marca pedida.
- 10 Em apoio da sua oposição, a interveniente invocou, designadamente, o artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, considerando que a recorrente era seu agente na aceção da dita disposição e que aquela última tinha pedido, sem seu consentimento, o registo de um sinal quase idêntico à série de marcas registadas nos Estados Unidos e de que a interveniente era titular. A oposição, no caso concreto, era baseada nas marcas americanas FIRST DEFENSE, que tinham sido objecto dos registos seguintes:
- registo n.º 1 763 666, de 6 de Abril de 1993, da marca nominativa FIRST DEFENSE para uma «arma defensiva não explosiva do tipo de um gás irritante orgânico acondicionado numa embalagem de aerosol», que é abrangido pela classe 13;
 - registo n.º 1 885 967, de 28 de Março de 1995, da marca figurativa que consiste na representação de uma águia em voo para os produtos abrangidos pela classe 13;

— registo n.º 1 792 165, de 7 de Setembro de 1993, da marca figurativa DEF-TEC PRODUCTS, que aparece dentro de uma figura triangular para uma série de produtos abrangidos pela classe 13.

- 11 Por decisão de 21 de Março de 2002, a Divisão de Oposição deferiu parcialmente a oposição na medida em que esta se baseava no artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, recusando assim o pedido da marca comunitária para as «armas brancas» abrangida pela classe 8 e para as «munições, projecteis, vaporizadores de gás irritante, outras armas ofensivas ou defensivas», abrangidas pela classe 13.
- 12 Em 21 de Maio de 2002, a recorrente interpôs recurso para o IHMI, ao abrigo dos artigos 57.º a 59.º do Regulamento n.º 40/94, da decisão da Divisão de Oposição.
- 13 Por decisão de 8 de Novembro de 2004 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso e condenou a recorrente nas despesas.

Pedidos das partes

- 14 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

15 O IHMI concluiu pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso quanto ao primeiro fundamento;

— negar provimento ao recurso quanto ao segundo fundamento se considerar adequado manter a decisão impugnada por um motivação diferente e, nesse caso, condenar a recorrente nas despesas;

— a título subsidiário, dar provimento ao recurso unicamente quanto ao segundo fundamento, remetendo o processo para as Câmaras de Recurso, e condenar cada uma das partes a suportar as suas próprias despesas.

16 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

- 17 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca dois fundamentos. No primeiro fundamento, a recorrente alega que a decisão da Divisão de Oposição não está devidamente assinada, estando ferida de nulidade. No segundo fundamento, a recorrente sustenta que a decisão impugnada viola o artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.

Quanto ao primeiro fundamento, baseado na nulidade da decisão da Divisão de Oposição

Argumentos das partes

- 18 A recorrente considera que a decisão da Divisão de Oposição, que lhe foi comunicada unicamente por telecópia, está ferida de nulidade. Com efeito, falta nela a assinatura dos membros da referida divisão que a adoptaram. Ora, resulta da regra 79, alíneas a) e b), do regulamento de execução que um dos modos de enviar as comunicações ao IHMI é pela transmissão do original assinado por telecopiadora. O facto de esta alegação não ter sido suscitada na Câmara de Recurso não permite pôr de parte a alegação de que a decisão da Divisão de Oposição está ferida de nulidade.
- 19 O IHMI alega que o fundamento é inadmissível na medida em que a recorrente pede ao Tribunal de Primeira Instância que declare a nulidade da decisão da Divisão de Oposição. Além disso, sublinha que a recorrente invoca este fundamento pela

primeira vez, não tendo contestado a validade da decisão da Divisão de Oposição na Câmara de Recurso. Partindo do princípio de que este fundamento pretende sustentar que a decisão impugnada devia ser anulada dado que a Câmara de Recurso devia ter detectado oficiosamente o vício de forma essencial que prejudica a legalidade da decisão da Divisão de Oposição, este argumento improcede. Com efeito, o IHMI lembra que as regras 55, 61 e 65 do regulamento de execução se devem aplicar ao caso vertente. Segundo o IHMI, a regra 55, n.º 2, do regulamento de execução permite ao presidente do IHMI autorizar a utilização de diversos modos de comunicação das decisões do IHMI, sem ser necessariamente exigida a assinatura dos funcionários responsáveis, tendo a decisão número EX-97-1 sido adoptada, nomeadamente, para o efeito. Assim, uma decisão do IHMI que contenha os nomes impressos dos funcionários da Divisão de Oposição que a proferiram está em conformidade com todas os requisitos de forma exigidos para a sua adopção.

20 A interveniente considera que o presente fundamento é inadmissível.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

— Quanto à admissibilidade

21 Por força do artigo 63.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, só é admissível recurso para o tribunal comunitário das decisões das Câmaras de Recurso. Assim, há que considerar que, num recurso deste tipo, só são admissíveis fundamentos que ponham em causa a decisão da própria Câmara de Recurso [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Junho de 2005, *Lidl Stiftung/IHMI — REWE-Zentral (Salvita)*, T-303/03, Colect., p. II-1917, n.º 59].

- 22 Contudo, a extensão do exame que a Câmara de Recurso está obrigada a efectuar no que toca à decisão objecto de recurso não é, em princípio, determinada apenas pelos fundamentos invocados pela parte que interpôs recurso. Por conseguinte, mesmo que a parte que interpôs recurso não tenha suscitado um determinado fundamento específico, a Câmara de Recurso está ainda assim obrigada a examinar, à luz de todos os elementos de direito e de facto relevantes, se a decisão objecto de recurso podia ou não ser legalmente tomada [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Setembro de 2003, Henkel/IHMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Colect., p. II-3253, n.º 29, e de 1 de Fevereiro de 2005, SPAG/IHMI – Dann e Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Colect., p. II-287, n.º 18].
- 23 Ora, no caso vertente, a recorrente invoca perante o Tribunal de Primeira Instância a nulidade da decisão da divisão da Oposição por falta de assinatura. Muito embora este fundamento não tenha sido invocado na Câmara de Recurso, e a admitir que uma violação das regras formais aplicáveis fique provada, a Câmara de Recurso deveria ter suscitado oficiosamente a questão.
- 24 Sendo o Tribunal de Primeira Instância competente para fiscalizar se a Câmara de Recurso omitiu a apreciação oficiosa da existência de eventual violação de uma formalidade essencial constituída pela falta de assinaturas na decisão da Divisão de Oposição, improcede o fundamento de inadmissibilidade invocado pelo IHMI e pela interveniente.

— Quanto ao mérito

- 25 A título preliminar, deve salientar-se que o regulamento de execução contém as disposições processuais aplicáveis ao caso em apreço. Contrariamente ao que

defende a recorrente, a regra 79, alíneas a) e b), do regulamento de execução não é aplicável, uma vez que se refere à transmissão das comunicações ao IHMI. As regras 55, 61 e 65 do regulamento de execução referem-se às comunicações que emanam do IHMI e constituem, por conseguinte, as disposições que devem ser aplicadas no caso em apreço.

26 Resulta da regra 55 do regulamento de execução que qualquer decisão, comunicação ou notificação do IHMI deve indicar o nome do departamento ou divisão do IHMI, bem como o nome do ou dos funcionários responsáveis. Deve ser assinada pelos ditos funcionários ou, na falta de assinatura, deve ostentar o selo impresso ou aposto do IHMI, podendo o presidente do IHMI, aliás, autorizar a utilização de outros meios para identificar o departamento ou divisão do IHMI quando as decisões, comunicações ou notificações são enviadas por telecópia ou por qualquer outro meio de comunicação. A regra 61, n.º 2, alínea d), do regulamento de execução reconhece a validade das notificações das decisões por telecopiadora, tendo as modalidades da sua transmissão sido adoptadas pelo presidente do IHMI, em conformidade com a regra 65, n.º 1, do regulamento de execução. Assim, nos termos do artigo 1.º da decisão número EX-97-1, basta que a denominação do departamento ou divisão seja especificada no cabeçalho e que, no fim da decisão, comunicação ou notificação, seja indicado o nome completo do ou dos funcionários responsáveis.

27 No caso vertente, importa salientar que a decisão da divisão contém, por um lado, a identificação do departamento e da divisão do IHMI que a adoptou e, por outro, os nomes dos funcionários responsáveis. Por conseguinte, a comunicação transmitida por telecopiadora da decisão da Divisão de Oposição sem assinatura está em conformidade com os requisitos estabelecidas pelo regulamento de aplicação e pela decisão número EX-97-1. Por conseguinte, a decisão impugnada foi comunicada de modo formalmente correcto à recorrente.

28 Consequentemente, o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto ao segundo fundamento, baseado em violação do artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

- 29 A recorrente observa que o Sr. Oliver, o presidente da sociedade do Wyoming, numa declaração de 1 de Junho de 1996, tinha dado um consentimento claro e preciso autorizando a recorrente a proceder ao registo solicitado da marca em causa. Por conseguinte, a aquisição dos activos da sociedade do Wyoming não implicou a transferência de nenhum direito de marca para a interveniente quanto às marcas visadas pela declaração de 1 de Junho de 1996, já que os referidos direitos tinham sido objecto de uma renúncia antes de o acordo de aquisição ter sido concluído.
- 30 A recorrente alega igualmente que a interveniente não tentou em momento algum pôr em causa o consentimento dado pelo Sr. Oliver e limitou-se a arguir que não teve conhecimento do referido consentimento. Além disso, o facto de o Sr. Oliver talvez não ter informado a interveniente da existência da declaração de 1 de Junho de 1996 não pode ser imputado à recorrente, considerando esta última que não lhe cabia averiguar se o Sr. Oliver tinha assinalado a existência da declaração de 1 de Junho de 1996. Na verdade, esta eventual falta de informação diz apenas respeito às partes no acordo de aquisição dos activos da sociedade do Wyoming, devendo estas fazer prova de diligência na celebração do referido acordo.
- 31 Por outro lado, a recorrente nota que nenhuma disposição do Regulamento n.º 40/94 indica que a duração da validade do consentimento é limitada no tempo. Assim, o facto de o pedido de registo só ter sido feito em 1997 não pode ter qualquer incidência sobre a validade do consentimento recebido. Além disso, a Câmara de Recurso não podia confortar a sua posição declarando que não era habitual uma

cessão de direitos de marca fazer-se a título gratuito, dado que esta constatação se atém a considerações de ordem comercial estranhas à sua esfera de competência. Por último, a recorrente lembra que a declaração de consentimento constitui uma justificação suficiente do depósito da marca comunitária pedida, nos termos do artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.

32 O IHMI compartilha do ponto de vista da recorrente quanto à declaração de 1 de Junho de 1996, considerando que a referida declaração continha um consentimento claro e preciso do titular da marca à época, que autorizava a recorrente a pedir o registo da referida marca na Europa. Além disso, admitindo a hipótese de o Sr. Oliver não ter informado a interveniente quanto à existência da declaração, esta circunstância não pode afectar a validade do consentimento dado. Na medida em que na decisão impugnada não reconheceu a validade do consentimento de 1 de Junho de 1996, a Câmara de Recurso chegou a uma conclusão errada. Todavia, este erro não implica a nulidade da decisão impugnada.

33 Com efeito, o IHMI considera que a interveniente não está vinculada pelo consentimento do presidente da sociedade do Wyoming. De todo o modo, o IHMI entende que a questão de saber se o interveniente está vinculado pelo consentimento do titular anterior depende da interpretação das cláusulas contratuais pertinentes, bem como dos diversos compromissos assumidos pelas partes, designadamente à luz do direito contratual americano aplicável. Ora, o direito estrangeiro é uma questão de facto que não foi apreciada pela Câmara de Recurso e, por essa razão, não pode o Tribunal de Primeira Instância pronunciar-se sobre factos que não foram apreciados na decisão impugnada.

34 Em primeiro lugar, e a admitir que o consentimento tenha continuado mesmo após a aquisição dos activos da sociedade do Wyoming pela interveniente, o IHMI entende que há que determinar se o consentimento deve ou não ser considerado revogado no dia em que terminaram as relações comerciais entre a recorrente e a interveniente. A este respeito, o IHMI alega que a declaração de 1 de Junho de 1996 constitui uma renúncia ao direito de se opor ao pedido de registo da marca visada tal como efectuado pela recorrente e não uma cessão de direitos propriamente dita. Ora, tal renúncia pode resultar duma declaração unilateral que apenas vincula a pessoa que a efectuou, tendo por isso efeitos apenas inter partes. De todo o modo, a admitir que o fim das relações comerciais com o agente priva o consentimento da sua razão de ser, o consentimento não pode então sobreviver à dita aquisição.

35 Em segundo lugar, admitindo que o consentimento não subsistiu depois da aquisição dos activos da sociedade do Wyoming pela interveniente, o IHMI considera que se devia então determinar se a recorrente podia invocar um justo motivo susceptível de compensar a ausência de consentimento. Observa que a Câmara de Recurso parece ter admitido que a recorrente sabia, ou pelo menos deveria saber, que a interveniente não tinha sido informada da existência da declaração do mês de Junho de 1996, entendendo-se que não cabia a esta demonstrar que não estava ligada pela dita declaração. Assim, a recorrente deveria tê-la informado ou dar-lhe conhecimento da sua intenção de apresentar o pedido de registo, reconhecendo a decisão impugnada a má-fé com que actuou a recorrente. Por isso, ao ter deliberadamente guardado silêncio relativamente à interveniente, a recorrente perdeu qualquer possibilidade de argumentar que a apresentação do pedido foi feita com o consentimento do titular. De todo o modo, a oposição da interveniente prova que não aceita, de modo algum, o pedido de registo efectuado pela recorrente.

36 Por conseguinte, o IHMI considera que o Tribunal deveria negar provimento ao presente recurso se julgar adequado manter a decisão impugnada por outros

motivos ou, se assim não for, dar provimento ao recurso apenas quanto ao segundo fundamento, remetendo o processo às Câmaras de Recurso.

- 37 A interveniente lembra, por seu turno, que incumbe à recorrente apresentar prova da existência de um consentimento validamente dado pelo titular da marca. Por outro lado, a interveniente alega que a declaração de 1 de Junho de 1996 não deve ser tomada em conta pelo Tribunal, uma vez não foi fornecida pela recorrente no âmbito do presente recurso uma tradução da dita declaração em inglês, a língua de processo adoptada no caso em apreço no IHMI. Ora, nos termos do Regulamento n.º 40/94 e do regulamento de execução, quando uma prova não é apresentada na língua do processo, a parte que a invoca deve apresentar a tradução na língua do processo. De qualquer modo e apesar desta infracção ao Regulamento n.º 40/94, a declaração de 1 de Junho de 1996 não pode provar a existência de um consentimento válido dado pelo Sr. Oliver, sendo certo que, finalmente, a recorrente não carreou nenhum elemento da prova capaz de demonstrar que o seu pedido de registo se baseava num justo motivo.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 38 Deve observar-se que o artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 visa evitar o desvio de uma marca pelo agente do titular da mesma, já que o agente pode explorar os conhecimentos e a experiência adquiridas durante a relação comercial que manteve com o referido titular e, portanto, tirar indevidamente partido dos esforços e do investimento aplicados pelo titular da marca.

- 39 No caso em apreço, não tendo a recorrente contestado no Tribunal o seu estatuto de agente do titular da marca, há que determinar se a recorrente tinha obtido o consentimento do titular da marca que a autorizasse a proceder ao pedido de registo previsto.
- 40 No que toca à existência de um consentimento claro, preciso e incondicional dado pelo titular da marca autorizando a recorrente a proceder ao pedido de registo da marca visada, importa lembrar que a Câmara do Recurso considerou que esse consentimento não podia resultar da declaração de 1 de Junho de 1996.
- 41 O IHMI alega, nos seus articulados, que a Câmara de Recurso concluiu sem razão que a declaração de 1 de Junho de 1996 não continha um consentimento claro, preciso e incondicional. Ora, deve recordar-se, a este propósito, que, no tocante à posição processual do IHMI, o Tribunal de Primeira Instância já considerou, no seu acórdão de 25 de Outubro de 2005, Peek & Cloppenburg/IHMI (Cloppenburg) (T-379/03, ainda não publicado na Colectânea, n.º 22), que o IHMI não pode ser obrigado a defender sistematicamente toda e qualquer decisão impugnada de uma Câmara de Recurso ou a pedir obrigatoriamente que seja negado provimento a qualquer recurso interposto de uma decisão desse tipo [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.º 34]. Contudo, não pode formular pedidos de anulação ou de alteração da decisão da Câmara de Recurso sobre pontos não suscitados na petição ou apresentar fundamentos não aduzidos na petição (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Outubro de 2004, Vedial/IHMI, C-106/03 P, Colect., p. I-9573, n.º 34).

42 Daí resulta que o IHMI tem direito a demarcar-se da interpretação proposta pela Câmara de Recurso aduzindo pontos de vista jurídicos diferentes dos desenvolvidos na decisão impugnada, desde que os argumentos propostos pelo IHMI não sejam equiparáveis a novos fundamentos de anulação.

43 Quanto ao argumento da recorrente segundo o qual a Câmara de Recurso não deveria ter tomado em consideração a declaração de 1 de Junho de 1996, uma vez que a mesma não estava traduzida na língua do processo, quando a mesma Câmara recusou os documentos apresentados pela interveniente por não estarem traduzidos, importa constatar que a recusa dos referidos documentos foi decidida por aplicação da regra 17, n.º 2, do regulamento de execução. Ora, esta regra derroga o regime linguístico geralmente aplicável em matéria de produção e de utilização de documentos nos processos perante o IHMI, descrito na regra 96, n.º 2, deste regulamento, e, segundo a qual, caso esses documentos não estejam redigidos na língua do processo, o IHMI pode exigir a apresentação, no prazo por ele fixado, de uma tradução nessa língua ou em qualquer das línguas do IHMI, à escolha da parte no processo. A regra 17, n.º 2, do regulamento de execução atribui, portanto, à parte na origem de um processo inter partes um ónus mais pesado do que, regra geral, cabe às partes nos processos perante o IHMI. Esta diferença justifica-se pela necessidade de respeitar plenamente o princípio do contraditório bem como a igualdade dos meios de defesa entre as partes nos processos inter partes [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, n.º 42].

44 Quanto à tradução de documentos complementares, esta entra no âmbito de discricionariedade do IHMI, em conformidade com a regra 96, n.º 2, do regulamento de execução. Ora, no caso vertente, a recorrente respeitou a exigência fixada na regra 96, n.º 1, do regulamento de execução, uma vez que interpôs o recurso em alemão e apresentou uma tradução em inglês no prazo estabelecido (n.ºs 11 e 14 da

decisão impugnada). O facto de a Câmara de Recurso não ter julgado necessário, por aplicação do artigo 96.º, n.º 2, do regulamento de execução, obter uma tradução da declaração de 1 de Junho de 1996, documento anexo ao recurso, não pode constituir uma violação do princípio da igualdade de tratamento, uma vez que os n.ºs 1 e 2 da regra 96 do regulamento de execução enquadram situações objectivamente diferentes.

45 Face ao conteúdo da declaração de 1 de Junho de 1996, deve observar-se que nesta se afirmava que a sociedade do Wyoming renunciava expressamente ao conjunto dos direitos («expressly waives all of the rights») sobre a marca visada pelo registo para a Europa. Por outro lado, o anexo à declaração de 1 de Junho de 1996, cuja apresentação à discussão foi admitida pela Câmara de Recurso, indicava claramente quais eram as marcas abrangidas pela referida declaração.

46 Além disso, há que recordar que a recorrente e a sociedade do Wyoming mantinham uma relação comercial real e efectiva no momento em que foi adoptada a declaração de 1 de Junho de 1996, circunstância que é susceptível de explicar que o titular anterior tenha dado esse consentimento sem contrapartida financeira. De todo o modo, o facto de um acordo poder ser eventualmente atípico não pode, só por si, pôr em causa a validade do consentimento efectivamente dado, como entendeu a Câmara de Recurso.

47 Quanto à eventual falta de informação do Sr. Oliver à interveniente relativamente à existência da declaração de 1 de Junho de 1996, esta não pode pôr em causa a validade do consentimento dado nessa data.

48 Assim, o consentimento dado à recorrente em Junho de 1996 deve ser considerado claro, preciso e incondicional nesse momento.

49 Quanto à questão de saber se o consentimento continua válido no dia do pedido de registo, em 16 de Setembro de 1997, é de notar que houve uma mudança do titular da marca entre o dia em que o consentimento foi dado e aquele em que foi apresentado o pedido do registo da marca respectiva. No entanto, importa realçar que, tendo a Câmara de Recurso considerado erradamente que a declaração de 1 de Junho de 1996 não continha um consentimento claro, preciso e incondicional autorizando a recorrente a proceder ao pedido de registo da marca respectiva, não se questionou se o referido consentimento se manteve após a aquisição dos activos da sociedade do Wyoming. Não tendo esta questão, cuja solução depende estritamente do direito que cabe aplicar às relações jurídicas e comerciais entre as partes, sido colocada durante o processo perante o IHMI, não pode o Tribunal, por conseguinte, pronunciar-se sobre este ponto.

50 Com efeito, a Câmara de Recurso deveria ter verificado, à luz do direito aplicável às relações jurídicas e comerciais existentes entre as partes, se e, eventualmente, em que medida as referidas relações se tinham mantido após a aquisição dos activos da sociedade do Wyoming, de modo que a interveniente tivesse sido substituída nos direitos e, eventualmente, nas obrigações do titular anterior da marca. Neste contexto, cabe-lhe determinar, em especial, se o consentimento obtido pela recorrente em 1 de Junho de 1996 se manteve após a aquisição dos activos da sociedade do Wyoming. Em caso afirmativo, deveria ter apreciado se, no dia do pedido de registo da respectiva marca, a interveniente continuava ou não vinculada por este consentimento. Na hipótese de a interveniente não estar vinculada pelo dito consentimento, a Câmara de Recurso deveria então apreciar se a recorrente tinha condições para invocar um justo motivo como modo de compensar a falta de tal consentimento.

51 Resulta do que procede que o segundo fundamento deve ser julgado procedente na medida em que a Câmara de Recurso ignorou a validade do consentimento de 1 de Junho de 1996, devendo a decisão impugnada ser anulada.

Quanto às despesas

- 52 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI sido vencido, há que condená-lo a suportar as suas próprias despesas, bem como as efectuadas pela recorrente, excepto as relacionadas com a intervenção, em conformidade com o pedido desta. Não tendo a recorrente pedido que a interveniente fosse condenada nas despesas, o que poderia ainda ter feito na audiência, suportará as suas despesas relativas à intervenção.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

decide:

- 1) **A decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 8 de Novembro de 2004 (processo R 493/2002-2) é anulada.**

- 2) **O IHMI suportará as suas próprias despesas, bem como as efectuadas pela recorrente, excepto as relacionadas com a intervenção.**

3) A recorrente suportará as suas despesas relativas à intervenção.

4) A interveniente suportará as suas próprias despesas.

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 6 de Setembro de 2006.

O secretário

O presidente

E. Coulon

J. Pirrung