

Processo T-318/03

Atomic Austria GmbH
contra
Instituto de Harmonização do Mercado Interno
(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária — Marca nominativa ATOMIC BLITZ — Oposição do titular das marcas nominativas nacionais ATOMIC — Prova da renovação do registo da marca anterior — Alcance da apreciação do IHMI — Rejeição da oposição — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção) de 20 de Abril de 2005 II - 1322

Sumário do acórdão

- 1. Marca comunitária — Disposições processuais — Exame oficioso dos factos — Processo de oposição — Exame limitado aos fundamentos invocados — Apreciação pelo Instituto da materialidade dos factos invocados e da força probatória dos elementos apresentados — Alcance — Respeito dos direitos de defesa*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 74.º, n.º 1)

2. *Marca comunitária — Disposições processuais — Exame oficioso dos factos — Processo de oposição — Exame limitado aos fundamentos invocados — Forma obrigatória dos elementos de prova destinados a justificar a existência de um direito anterior do opositor — Inexistência*

(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 74.º, n.º 1)

3. *Marca comunitária — Disposições processuais — Exame oficioso dos factos — Processo de oposição — Princípio do contraditório — Incidência — Limites*

(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 74.º, n.º 1)

1. Embora, por força, designadamente, do artigo 74.º, n.º 1, *in fine*, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, nos processos respeitantes a um motivo relativo de recusa de registo, incumba à parte que se opõe ao registo de uma marca comunitária, baseando-se numa marca anterior nacional, demonstrar a existência desta última e, eventualmente, o âmbito da protecção, incumbe ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) apreciar se estão reunidas as condições de aplicação de um motivo de recusa do registo invocado. Neste contexto, o mesmo está obrigado a apreciar a materialidade dos factos invocados e a força probatória dos elementos apresentados pelas partes.

serem úteis para esse efeito, sobre o direito nacional do Estado-Membro em causa, se essas informações forem necessárias para apreciar as condições de aplicação do motivo de recusa de registo em causa, designadamente, a materialidade dos factos apresentados ou a força probatória dos documentos produzidos. Com efeito, a limitação da base factual da apreciação feita pelo Instituto não exclui que este tenha em consideração, para além dos factos apresentados expressamente pelas partes no processo de oposição, factos notórios, quer dizer, factos que são susceptíveis de serem conhecidos por qualquer pessoa ou que podem ser conhecidos através de fontes geralmente acessíveis. O Instituto pode igualmente, se considerar útil, convidar as partes a fornecerem-lhe indicações sobre determinados pontos específicos desse direito nacional. A parte interessada não está, no entanto, obrigada a apresentar, por sua iniciativa, informações gerais sobre o direito de propriedade intelectual em vigor no Estado-Membro em causa.

O Instituto pode ser chamado a tomar em consideração, designadamente, o direito nacional do Estado-Membro onde a marca anterior em que a oposição se baseia goza de protecção. Neste caso, deve informar-se oficiosamente, através dos meios que entender

A apreciação dos factos e dos elementos apresentados ao Instituto deve ser efec-

tuada no respeito do direito de defesa das partes no processo de oposição e da equidade processual. Com efeito, se o requerente de uma marca comunitária tiver dúvidas quanto à força probatória dos documentos apresentados pelo opositor para demonstrar a existência do direito anterior invocado, ou ainda quanto ao alcance deste direito, pode exprimir essas dúvidas durante o processo que corre perante o Instituto, o qual está obrigado a examinar cuidadosamente as observações em causa. Contudo, o Instituto não pode deixar de efectuar uma apreciação completa dos factos e dos documentos apresentados, alegando que incumbe ao opositor fornecer, por sua iniciativa, informações detalhadas, sustentadas por provas, sobre o direito do Estado-Membro onde está protegida a marca anterior em que se baseia a oposição.

(cf. n.ºs 33-38)

2. Nem o Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária nem o Regulamento n.º 2868/95, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94, especificam a forma obrigatória dos elementos de prova que devem ser produzidos pelo opositor para justificar a existência do seu direito anterior no âmbito de um processo de oposição. Daqui resulta que, por um lado, o opositor é livre de escolher a prova que considere ser útil apresentar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) para fundamentar a sua oposição e que, por outro, o Instituto

está obrigado a analisar todos os elementos apresentados, para concluir se são efectivamente prova do registo ou do depósito da marca anterior, sem poder recusar à partida um determinado tipo de prova que considere inaceitável devido à sua forma. Esta conclusão é corroborada pelas divergências que existem entre as práticas administrativas dos Estados-Membros. Com efeito, se se admitisse que o Instituto pode impor condições de forma às provas que devem ser produzidas, daí resultaria que, em determinados casos, a produção dessas provas se tornaria impossível para as partes.

(cf. n.ºs 39-41)

3. Embora, no âmbito de um processo de oposição deduzida contra o registo de uma marca comunitária, o princípio do contraditório exija que a outra parte no processo de oposição possa tomar conhecimento das provas apresentadas pelo opositor na língua do processo, o mesmo não pode ser interpretado no sentido de que essas provas lhe devem permitir, por si só, assegurar-se da existência de marcas anteriores, sem que essa parte tenha de recorrer a aconselhamento ou a fontes de informação geralmente acessíveis, mas externas às provas produzidas.

(cf. n.º 51)