

Processo T-191/04

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

contra

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno
(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**

«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa que contém o elemento nominativo METRO — Marca nominativa nacional anterior METRO — Caducidade da marca nacional anterior»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Terceira Secção) de 13 de Setembro de 2006 II - 2858

Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou similar registada para produtos ou serviços idênticos ou similares*

[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigos 8.º, n.º 1, alínea b), e 42.º]

2. *Marca comunitária — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Alcance — Processo de recurso*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 61.º, n.º 1)
3. *Marca comunitária — Disposições processuais — Instrução*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 76.º; Regulamento n.º 2868/95 da Comissão, artigo 1.º, regras 16 e 20)

1. As disposições dos artigos 8.º e 42.º do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária e das regras 15, 16 e 20 do regulamento de execução que dizem respeito aos motivos relativos de recusa e ao processo de oposição têm essencialmente por objectivo assegurar que uma marca anterior possa conservar a sua função de identificação de origem, prevenindo a possibilidade de recusar o registo de uma marca nova que entre em conflito com a marca anterior devido a um risco de confusão entre elas.

A este respeito, a função de identificação de origem de uma marca anterior não pode ser ameaçada por outra marca que só é registada depois de caducar a marca anterior. Assim, nenhum conflito pode surgir entre a marca pedida e uma marca anterior que caduca durante o período de oposição, uma vez que a marca

pedida só pode ser registada depois de terminado o processo de oposição.

(cf. n.ºs 31-33)

2. Segundo a jurisprudência, no âmbito do reexame da decisão da oposição que as Câmaras de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) efectuam nos termos do artigo 61.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, a procedência do recurso depende da questão de saber se uma nova decisão com a mesma parte decisória que a decisão objecto de recurso pode ou não ser legalmente tomada no momento em que se pronunciam sobre o recurso. No âmbito deste reexame, as Câmaras de Recurso do Instituto exercem, exceptuados os casos de remessa do processo à instância que tomou a decisão contestada, as competências da instância que tomou a decisão objecto de recurso. Por conseguinte, o princípio decorrente desta jurisprudência é aplicável à apreciação efectuada pela Divisão de Oposição, pelo que nem esta nem as Câmaras de

Recurso podem tomar uma decisão que é ilegal no momento em que se pronunciam com base nas provas apresentadas pelas partes no âmbito do processo que corre perante estas instâncias. Assim, a Divisão de Oposição e as Câmaras de Recurso devem tomar em consideração as alterações das circunstâncias que ocorrem entre a apresentação da oposição e a decisão que se pronuncia sobre a oposição e que resultam das provas apresentadas pelas partes em resposta ao pedido de informação do Instituto.

(cf. n.ºs 34-36)

3. Para se poder apreciar, no âmbito de um processo de oposição, se a marca anterior pode perder a sua função de identificação de origem devido à coexistência no tempo com a marca pedida, com a qual é susceptível de ser confundida, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) tem de conhecer o prazo de validade da marca anterior.

O poder de pedir ao oponente informações relativas à duração de validade da marca anterior pode ser deduzido das disposições do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária e do regulamento de execução. Assim, nos termos do artigo 76.º do Regulamento n.º 40/94, o Instituto pode pedir informações e a apresentação de documentos em qualquer processo intentado, designadamente, aqueles que considerar necessários para se pronunciar sobre a oposição. Seguidamente, decorre das disposições conjugadas das regras 16 e 20 do regulamento de execução que o IHMI pode convidar o oponente a apresentar factos, provas e observações, designadamente, o certificado de registo da marca anterior, que não constem da oposição. Assim, o Instituto tem o direito de pedir ao oponente que faça prova da renovação da marca anterior depois de esta caducar, quando esta caducidade ocorra depois da apresentação da oposição e antes que o Instituto decida da oposição.

(cf. n.ºs 38-41,46)