

Processo T-247/01

eCopy, Inc

contra

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

«Marca comunitária — Vocábulo ECOPY — Desvio de poder — Carácter distintivo adquirido pela utilização posteriormente à data de depósito do pedido — Artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 40/94»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção) de 12 de
Dezembro de 2002 II-5304

Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Marcas desprovidas de carácter distintivo — Excepção — Aquisição pela utilização — Exigência de uma aquisição antes da data de depósito do pedido de marca*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 3)

2. *Marca comunitária — Processo de recurso — Recurso para o juiz comunitário — Legalidade da decisão de uma Câmara de Recurso — Contestação invocando factos novos — Condição de admissibilidade*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 63.º, n.ºs 2 e 3)
 3. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Marcas desprovidas de carácter distintivo — Excepção — Aquisição pela utilização — Exame pelo Instituto — Limitação aos factos e provas invocados pelo requerente da marca*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigos 7.º, n.º 3, e 74.º, n.º 1)
1. O artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária deve ser interpretado no sentido de que o carácter distintivo de uma marca deve ter sido adquirido por um uso anterior à apresentação do pedido. Por conseguinte, a circunstância de uma marca ter adquirido carácter distintivo por um uso posterior à data de apresentação do pedido e anterior ao momento em que o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), isto é, o examinador ou, eventualmente, a Câmara de Recurso, decide sobre a questão de saber se existem motivos absolutos de recusa que obstam ao registo dessa marca é destituída de pertinência. De onde se conclui que qualquer prova relativa ao uso posterior à data de apresentação do pedido não pode ser tida em consideração pelo Instituto.
 2. A legalidade de uma decisão da Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) só pode ser questionada através da invocação de factos novos no Tribunal de Primeira Instância se se demonstrar que a Câmara de Recurso devia ter tomado oficiosamente em consideração esses factos no decurso do procedimento administrativo antes de tomar qualquer decisão sobre o caso.

(cf. n.º 36)

Por um lado, com efeito, resulta desde logo da leitura conjugada dos n.ºs 2 e 3 do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária que a anulação, ou a reforma, de uma decisão das Câmaras de Recurso só é possível se essa decisão estiver ferida de ilegalidade substancial ou formal e, por outro, a legalidade de um acto comu-

nitário deve ser apreciada em função dos elementos de facto e de direito existentes na data em que o acto foi adoptado.

(cf. n.º 46)

3. Quando da apreciação do carácter distintivo de uma marca comunitária adquirida por uso na acepção do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) só está obrigado a examinar factos susceptíveis de conferir à marca pedida um carácter distintivo se o requerente os tiver invocado.

Com efeito, se é verdade, no que diz respeito ao artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, que não existe nenhuma regra que estabeleça que o exame, pelo Instituto (isto é, pelo examinador ou, eventualmente, pela Câmara de Recurso), se deve limitar

aos factos invocados pelas partes, ao contrário do que dispõe o artigo 74.º, n.º 1, *in fine*, do mesmo regulamento acerca dos motivos relativos de recusa, o Instituto fica, na falta de alegação pelo requerente da marca do carácter distintivo desta adquirida pelo uso, impossibilitado materialmente de ter em conta o facto de a marca pedida ter adquirido esse carácter.

De igual modo, o Instituto só está obrigado a ter em conta provas destinadas a demonstrar que a marca pedida adquiriu um carácter distintivo pelo uso, se o requerente da marca tiver apresentado essa prova durante o procedimento administrativo no Instituto, porque não existe uma diferença substancial entre, por um lado, a invocação do facto que a marca adquiriu um carácter distintivo pelo uso e, por outro, a apresentação de provas para sustentar essa alegação.

(cf. n.ºs 47, 48)