

Processo T-107/02

GE Betz Inc.

contra

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

«Marca comunitária — Processo de oposição — Marca figurativa anterior — Pedido de marca nominativa comunitária BIOMATE — Não apresentação de provas na língua do processo da oposição — Confiança legítima — Regras 16, 17 e 18 do Regulamento (CE) n.º 2868/95»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção) de 30 de Junho de 2004 II - 1849

Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Processo de recurso — Recurso para o tribunal comunitário — Posição processual do Instituto — Faculdade de este último, ao mesmo tempo que é designado como recorrido, apoiar os pedidos do recorrente — Independência funcional das Câmaras de Recurso e dos respectivos membros*
(Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, artigo 133.º, n.º 2)

2. *Marca comunitária — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Não apresentação da tradução do certificado de registo da marca anterior — Obrigação de o Instituto informar o opositor — Inexistência*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigos 42.º e 43.º; Regulamento n.º 2868/95 da Comissão, artigo 1.º, regra 18, n.º 2)
3. *Marca comunitária — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Não apresentação da tradução do certificado de registo da marca anterior — Faculdade de a Divisão de Oposição julgar a oposição improcedente*
(Regulamento n.º 2868/95 da Comissão, artigo 1.º, regras 17, n.º 2, e 20, n.º 3)
4. *Marca comunitária — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Comunicação dirigida ao Instituto pelo opositor, que ficou sem resposta — Comunicação não susceptível de dar lugar a confiança legítima do opositor*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigos 42.º a 43.º)

1. Num processo de recurso em matéria de marcas comunitárias dirigido contra a decisão de uma Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), nada se opõe a que o Instituto compartilhe de um dos pedidos da recorrente ou ainda que se limite a remeter para o critério do Tribunal de Primeira Instância, embora apresentando toda a argumentação que considere adequada, no âmbito da sua missão, que é a administração do direito da marca comunitária, a fim de esclarecer o Tribunal.

Recurso, o examinador e/ou a divisão competente, as Câmaras de Recurso e os respectivos membros gozam de independência funcional no exercício das suas funções. O Instituto não pode, por isso, dirigir-lhes instruções.

Com efeito, embora as Câmaras de Recurso façam parte integrante do Instituto e embora exista uma continuidade funcional entre a Câmara de

Nestas condições, há que reconhecer que, embora o Instituto não disponha da legitimidade activa necessária para interpor recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso, não pode, inversamente, 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.

Embora seja certo que, no artigo 133.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, o Instituto é designado como recorrido perante o Tribunal, essa designação não pode alterar as consequências que decorrem da economia do Regulamento n.º 40/94, no que respeita às Câmaras de Recurso. Permite, no máximo, decidir quanto às despesas em caso de anulação ou de reforma da decisão impugnada, independentemente da posição adoptada pelo Instituto no Tribunal.

segundo a qual o Instituto informa o opositor de eventuais irregularidades do acto de oposição e convida-o, sob pena de o rejeitar com fundamento em inadmissibilidade, a sanar as mesmas.

(cf. n.º 70)

(cf. n.ºs 32-36)

2. No âmbito de um processo de oposição intentado contra o registo de uma marca comunitária ao abrigo dos artigos 42.º e seguintes do Regulamento n.º 40/94, os requisitos legais relativos às provas bem como à respectiva tradução na língua do processo da oposição constituem condições de mérito da oposição. Por isso, a Divisão de Oposição não é obrigada a referir ao opositor a irregularidade que consiste em ela não ter apresentado uma tradução dos certificados de registo das marcas anteriores, não sendo a falta desta contrária a nenhuma disposição do Regulamento n.º 40/94 ou do Regulamento n.º 2868/95, relativo às modalidades de aplicação deste, visada pela regra 18, n.º 2, do último regulamento,
3. A regra 17, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94, sobre a marca comunitária, segundo a qual as provas em que assenta a oposição devem ser apresentadas na língua do processo de oposição ou vir acompanhadas de uma tradução nessa língua, justifica-se pela necessidade de respeitar o princípio do contraditório, bem como a igualdade de armas entre as partes nos procedimentos entre estas. Se é certo que o opositor não tem qualquer obrigação de fornecer uma tradução integral dos certificados de registo das marcas anteriores, tal não implica que a Divisão de Oposição, por sua parte, tenha a obrigação de tomar em conta, quando do exame da oposição quanto ao mérito, certificados de registo fornecidos numa língua diferente da do processo de oposição. Na falta de tradução dos certificados de registo na língua do processo, a Divisão de Oposição pode legitimamente julgar a oposição improcedente, a menos que possa tomar uma

decisão sobre a mesma, de outra forma, com base em provas eventualmente já à sua disposição, em conformidade com a regra 20, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95.

(cf. n.º 72)

4. No âmbito de um processo de oposição intentado contra o registo de uma marca comunitária ao abrigo dos artigos 42.º e seguintes do Regulamento n.º 40/94, não pode ser equiparada a um comportamento da administração comunitária, concretamente, o Instituto de Harmoni-

zação do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), susceptível de criar no opositor expectativas fundadas, uma comunicação emitida pelo próprio opositor, que convida a Divisão de Oposição a comunicar-lhe se necessita de informações suplementares, comunicação essa que ficou sem resposta. Efectivamente, a confiança legítima não pode basear-se na actuação unilateral da parte que dela beneficia. Por outro lado, esta hipótese implicaria para a Divisão de Oposição uma obrigação de prestar assistência ao opositor, o que é incompatível com este sistema.

(cf. n.º 87)