

Processo T-16/02

Audi AG

contra

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

«Marca comunitária — Regulamento (CE) n.º 40/94 — Motivos absolutos de recusa — Marca descritiva — Carácter distintivo adquirido pelo uso — Sinal nominativo TDI — Direito de ser ouvido — Âmbito do dever de fundamentação — Consequências da violação do dever de fundamentação»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção)
de 3 de Dezembro de 2003 II - 5172

Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que podem servir para designar as características dum produto — Sinal nominativo «TDI» [Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 1, alínea c)]*

2. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Inexistência de carácter distintivo — Excepção — Aquisição pelo uso — Condições*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 3)
3. *Marca comunitária — Processo de recurso — Recurso para o tribunal comunitário — Legalidade da decisão de uma Câmara de Recurso — Impugnação invocando factos novos — Condições de admissibilidade*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 63.º, n.º 2)
4. *Marca comunitária — Decisões do Instituto — Respeito dos direitos de defesa — Alcance do princípio*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 73.º)
5. *Marca comunitária — Processo de recurso — Recurso interposto de uma decisão de uma unidade do Instituto que se pronuncia em primeira instância e remetida à Câmara de Recurso — Continuidade funcional entre as duas instâncias — Obrigações que incumbem à Câmara de Recurso — Alcance*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 74.º, n.º 2)
6. *Marca comunitária — Processo de recurso — Recurso para o tribunal comunitário — Interesse em agir — Fundamento que consiste na violação das formalidades essenciais — Competência vinculada do Instituto — Inexistência de interesse*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 63.º)

1. Pode servir para designar, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária, as características essenciais dos produtos e serviços referidos no pedido de marca o sinal nominativo TDI cujo registo como marca comunitária é pedido para os «veículos automóveis e respectivas peças de construção», abrangidos pela classe 12 do acordo de Nice, e os «serviços de reparação e manutenção de veículos automóveis», abrangidos pela classe 37

deste acordo. Com efeito, no que respeita a veículos e elementos de construção destes, o referido sinal constitui a abreviatura de «turbo diesel injeção» ou então de «turbo directo injeção», designa a sua qualidade ou tipo e, no que respeita aos serviços de reparação e de manutenção, designa o seu destino, pelo que existe, do ponto de vista do público pertinente, uma relação suficientemente directa e concreta entre o sinal nominativo TDI e as características dos produtos e serviços

referidos no pedido de marca, para que a referida disposição se possa aplicar.

(v. n.ºs 31, 34, 35, 37, 39)

2. A aquisição, por uma marca, de um carácter distintivo pelo uso, na acepção do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária, exige, em primeiro lugar, que pelo menos uma fracção significativa do público pertinente identifique através da marca os produtos ou serviços em causa como provenientes de uma determinada empresa. Todavia, as circunstâncias em que se pode considerar preenchida a condição relacionada com a aquisição de um carácter distintivo pelo uso não podem ser estabelecidas unicamente com base em dados gerais e abstractos, tais como percentagens determinadas.

Em segundo lugar, o carácter distintivo adquirido pelo uso deve ser demonstrado na parte substancial da Comunidade onde a marca não o possuía, à luz do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b), c) e d), do regulamento em causa.

Em terceiro lugar, num determinado caso, há que ter em consideração factores como, designadamente, a parte de mercado detida pela marca e a intensidade, a área geográfica e a duração do uso dessa marca, bem como a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover. A prova do carácter distintivo adquirido pode, designadamente, resultar das declarações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais, bem como de sondagens de opinião.

Em quarto lugar, a aquisição de carácter distintivo pelo uso deve ter tido lugar anteriormente à apresentação do pedido.

(v. n.ºs 51-54)

3. A legalidade de uma decisão de uma Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) não pode ser posta em causa pela invocação, no Tribunal de Primeira Instância, de factos que, se bem que anteriores à data de adopção dessa decisão, não foram no entanto invocados no decurso do procedimento administrativo no Instituto. Só poderia ser de outro modo se se demonstrasse que a Câmara de

Recurso devia oficiosamente ter em conta esses factos no procedimento administrativo, antes de adoptar qualquer decisão no caso específico.

efeito, o direito de ser ouvido é extensivo a todos os elementos de facto ou de direito que constituem o fundamento do acto decisório, mas não à posição final que a administração tem intenção de adoptar.

Por um lado, com efeito, a legalidade de um acto comunitário deve ser apreciada em função dos elementos de facto e de direito existentes na data em que o acto foi adoptado. Por outro lado, por força do artigo 63.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária, a anulação ou a reforma de uma decisão da Câmara de Recurso só é possível se esta estiver ferida de ilegalidade substantiva ou formal. O recurso para o tribunal comunitário destina-se assim apenas a controlar a legalidade da decisão da Câmara de Recurso e não a reabrir o processo.

(v. n.ºs 71, 75)

(v. n.º 63)

4. Embora seja verdade que, nos termos do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária, as decisões do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) só se podem basear em motivos sobre os quais as partes tenham podido pronunciar-se e que esta disposição incide tanto sobre os fundamentos de facto como sobre os de direito, bem como sobre os elementos de prova, a apreciação dos factos faz parte do próprio acto decisório. Com

5. No quadro do reexame, pelas Câmaras de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), das decisões tomadas pelas unidades do Instituto que se pronunciam em primeira instância, e tendo em conta a continuidade funcional existente entre estas unidades e a Câmara de Recurso, o resultado do recurso depende da questão de saber se uma nova decisão que tenha a mesma parte decisória que a decisão que foi objecto do recurso podia ou não ser legalmente adoptada no momento em que o recurso é decidido. Assim, mesmo que a decisão que é objecto do recurso não padeça de nenhuma ilegalidade, as Câmaras de Recurso podem, com a única reserva do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária, conceder provimento ao recurso, com base em novos factos invocados pela parte que o interpôs ou com base em novas provas por tal parte produzidas.

Por conseguinte, quando uma nova decisão com o mesmo dispositivo que a decisão que foi objecto do recurso pode ser adoptada no momento em que o recurso é decidido, a este deve, em princípio, ser negado provimento, mesmo que a decisão que é objecto do recurso esteja ferida de um vício processual. Isto é válido mesmo no caso de esse vício tornar incompleta a base jurídica ou factual da primeira decisão, pelo facto de a parte em causa ter sido impedida de invocar uma norma jurídica ou de carrear para o processo um elemento de facto ou de prova. Com efeito, esse vício pode ser regularizado durante o processo de recurso, dado que a Câmara de Recurso está obrigada, sob reserva da apresentação, durante o processo de recurso, de novos elementos de facto ou de prova, a fundar a sua decisão na mesma base jurídica e factual em que a unidade que se pronunciou em primeira instância deveria ter baseado a sua.

Assim, com a única reserva da disposição referida, não existe compartimen-

tação entre o processo decorrido perante esta última unidade e o decorrido na Câmara de Recurso.

(v. n.ºs 81, 82)

6. Um recorrente que contesta uma decisão de uma Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) não tem qualquer interesse legítimo na anulação por vício de forma dessa decisão, no caso de a anulação dessa decisão apenas poder dar lugar à adopção de uma nova decisão, idêntica, quanto ao fundo, à decisão anulada.

(v. n.º 97)