



Coletânea da Jurisprudência

Processo T-291/09

Carrols Corp.

contra

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

«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marca figurativa comunitária Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Motivo absoluto de recusa — Inexistência de má-fé — Artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009»

Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Processo de recurso — Recurso para o juiz comunitário — Legalidade da decisão de uma Câmara de Recurso num processo de oposição — Contestação através da invocação de factos novos — Inadmissibilidade — Tomada em consideração, para efeitos da interpretação do direito comunitário, de jurisprudência comunitária, nacional ou internacional não invocada perante as instâncias do Instituto — Admissibilidade*

(Regulamento n.º 207/2009 do Conselho, artigo 65.º)

2. *Marca comunitária — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade absoluta — Requerente de má-fé aquando da entrega do pedido de marca — Critérios de apreciação — Tomada em consideração de todos os fatores pertinentes existentes no momento da entrega do pedido de registo*

[Regulamento n.º 207/2009 do Conselho, artigo 52.º, n.º 1, alínea b)]

1. O recurso interposto para o Tribunal Geral tem por finalidade a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) na aceção do artigo 65.º do Regulamento n.º 207/2009 sobre a marca comunitária. Por conseguinte, não é função do Tribunal Geral examinar de novo as circunstâncias de facto à luz das provas que sejam apresentadas perante si pela primeira vez. Decorre daí que apenas os documentos que tenham sido apresentados no quadro do procedimento administrativo no Instituto são admissíveis.

Todavia, as decisões judiciais nacionais, mesmo que não tenham sido invocadas no quadro do procedimento no Instituto, devem ser declaradas admissíveis. Com efeito, nem as partes nem o próprio Tribunal Geral podem ser impedidos de se inspirar, na interpretação do direito da União, em elementos retirados da jurisprudência da União, nacional ou internacional. Decorre daqui que uma parte deve poder invocar decisões judiciais nacionais pela primeira vez no Tribunal Geral, desde que não se trate de acusar a Câmara de Recurso de não ter tomado em conta elementos de facto numa decisão nacional precisa, mas de ter violado uma disposição do Regulamento n.º 207/2009, e invocar a jurisprudência em apoio desse fundamento.

(cf. n.ºs 30, 31, 34, 35)

2. A existência de má-fé do requerente, na aceção do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 sobre a marca comunitária, deve ser apreciada globalmente, atendendo a todos os fatores relevantes do caso concreto.

A presunção do conhecimento, por parte do requerente, da utilização por um terceiro de um sinal idêntico ou semelhante para um produto idêntico ou semelhante suscetível de confusão com o sinal cujo registo é pedido pode resultar designadamente de um conhecimento geral dessa utilização no setor económico em causa, podendo este conhecimento ser deduzido, nomeadamente, da duração dessa utilização. Com efeito, quanto mais antiga é esta utilização, mais verosímil é que o requerente dela tenha tido conhecimento no momento do depósito do pedido de registo.

Contudo, a circunstância de o requerente saber ou dever saber que um terceiro utiliza, pelo menos num Estado-Membro, há bastante tempo, um sinal idêntico ou semelhante para um produto idêntico ou semelhante suscetível de confusão com o sinal cujo registo é pedido não basta, só por si, para que fique demonstrada a existência da má-fé do requerente. Com efeito, há que ter em conta a intenção do requerente no momento relevante, a qual é um elemento subjetivo que deve ser determinado com referência às circunstâncias objetivas do caso concreto. Assim, a intenção de impedir um terceiro de comercializar um produto pode, em determinadas circunstâncias, caracterizar a má-fé do requerente. Assim é, designadamente, quando o requerente registou como marca comunitária um sinal sem intenção de o utilizar, unicamente com o objetivo de impedir a entrada de um terceiro no mercado.

O facto de um terceiro utilizar há bastante tempo um sinal para um produto idêntico ou semelhante suscetível de confusão com a marca pedida e de este sinal gozar de um certo grau de proteção jurídica é um dos fatores relevantes para apreciar a existência de má-fé do requerente. Todavia, mesmo nesse caso, o registo de uma marca comunitária não pode ser interpretado como tendo sido feito de má-fé, nomeadamente, quando o requerente sabe, no momento do depósito do pedido de registo, que um terceiro, que é um operador recente no mercado, tenta aproveitar o referido sinal copiando a sua apresentação, o que leva o requerente a registá-lo com o objetivo de impedir a utilização dessa apresentação.

Para efeitos da apreciação da existência de má-fé do requerente, pode ser tomado em consideração o grau de notoriedade de que goza um sinal no momento do depósito do pedido de registo como marca comunitária. Esse grau de notoriedade pode, precisamente, justificar o interesse do requerente em assegurar uma proteção jurídica mais alargada do seu sinal.

(cf. n.ºs 48-54)