Processo T-174/01

Jean M. Goulbourn

contra

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

«Marca comunitária — Processo de oposição —
Pedido de marca comunitária nominativa Silk Cocoon —
Marca anterior nominativa COCOON — Prova de utilização séria da marca
anterior — Artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento (CE) n.º 40/94 —
Direito de ser ouvido»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção) de 12 de
Março de 2003 II- 791

Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Observações de terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova da utilização da marca anterior — Utilização séria — Conceito (Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 43.º, n.º 2)*

2. *Marca comunitária — Decisões do Instituto — Respeito do direito de defesa (Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 73.º)*

1. A condição relativa à utilização séria da marca comunitária anterior, na acepção do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, exige que esta, tal como é protegida no território relevante, seja utilizada, publicamente e com relevância exterior, para se obter um lugar no mercado para os produtos ou os serviços que representa.

(cf. n.º 39)

2. Nos termos do artigo 73.º, segunda frase, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, as decisões do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) só podem apoiar-se em factos relativamente aos quais as partes

tenham podido pronunciar-se. A equidade processual bem como o princípio geral da protecção da confiança legítima impõem que se interprete esta disposição no sentido de que a Câmara de Recurso é obrigada a indicar previamente à parte em causa a sua intenção de ter em conta um facto que, tendo sido invocado pela outra parte, após o termo do prazo concedido para o fazer no âmbito de um processo de oposição, não foi tido em conta na decisão da Divisão de Oposição, a fim de que a parte em causa possa avaliar a eventual utilidade de apresentar observações quanto ao mérito relativamente a esse facto. Essa obrigação existe mesmo se a outra parte invocou de novo esse facto no seu articulado apresentado à Câmara de Recurso.

(cf. n.ºs 46, 48-51)