

DESPACHO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

9 de Fevereiro de 2004 *

No processo T-120/03,

Synopharm GmbH & Co. KG, em representada por G. Hodapp, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por G. Schneider e U. Pflegar, na qualidade de agentes,

recorrida,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)

Pentafarma — Sociedade Técnico-Medicinal L.^{da}, em representada por J. Pereira da Cruz, advogado,

interveniente,

* Língua do processo: alemão.

que tem por objecto um recurso de anulação interposto da decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 15 de Janeiro de 2003 (processo R 44/2002-3), no âmbito do processo de oposição entre a Synopharm GmbH & Co. KG e a Pentafarma — Sociedade Técnico-Medicinal L.^{da},

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Segunda Secção),

composto por: J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e N. J. Forwood, juízes,

secretário: H. Jung,

profere o presente

Despacho

Antecedentes do litígio

- 1 Em 24 de Outubro de 1997, a recorrente apresentou um pedido de marca nominativa comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»), nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), com as alterações.

- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo DERMASYN.
- 3 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 1, 3 e 5 na aceção do Acordo de Nice relativo à classificação internacional de produtos e serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, ou seja:
- «Produtos químicos para fins industriais, nomeadamente bases de receitas cosméticas e dermatológicas», da classe 1;
 - «Cosméticos, perfumaria, óleos essenciais, sabonetes, dentífricos», da classe 3;
 - «Medicamentos, produtos farmacêuticos e higiénicos, alimentos dietéticos de uso medicinal, suplementos alimentares de uso medicinal, emplastros e material para pensos, desinfectantes para o corpo humano; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas», da classe 5.
- 4 Este pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* em 20 de Julho de 1998 (nº 54/98, p. 557).

- 5 Em 20 de Outubro de 1998, a Pentafarma — Sociedade Técnico-Medicinal L.^{da} apresentou oposição, nos termos do artigo 42.º e do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, ao registo da marca pedida em relação aos produtos das classes 1, 3, e 5, como constam do pedido de marca. A oposição baseava-se na existência da marca nominativa DERMAZIL, registada em Portugal para produtos da classe 5, ou seja, «produtos farmacêuticos, medicamentos para uso humano e medicamentos veterinários, produtos higiénicos e desinfectantes».
- 6 Por decisão de 11 de Outubro de 2001, a Divisão de Oposição do Instituto deferiu parcialmente a oposição e indeferiu o pedido de marca em relação a certos produtos da classe 3 («cosméticos, sabonetes e dentífricos») e classe 5 («medicamentos, produtos farmacêuticos e higiénicos, alimentos dietéticos de uso medicinal, suplementos alimentares de uso medicinal, emplastros e material para pensos, desinfectantes para o corpo humano; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas»).
- 7 Por decisão de 15 de Janeiro de 2003 (a seguir «decisão impugnada»), a Terceira Câmara de Recurso do Instituto anulou a decisão da Divisão de Oposição na medida em que indeferiu o pedido de registo da marca nominativa em relação aos «produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas» da classe 5 e negou provimento ao recurso da recorrente quanto ao restante.

Tramitação processual

- 8 Por petição entregue na Secretaria do Tribunal em 10 de Abril de 2003, a recorrente interpôs o presente recurso.

- 9 Em 19 de Junho de 2003, o alemão, em conformidade com o artigo 131.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal, foi escolhido como língua do processo no presente recurso.
- 10 Por carta de 7 de Julho de 2003, o Instituto informou o Tribunal de que a parte interveniente, por carta de 8 de Maio de 2003, lhe tinha dado conhecimento de um acordo entre as partes e tinha, consequentemente, desistido da sua oposição. O Instituto considera, assim, nos termos do artigo 113.º do Regulamento de Processo, que não há lugar a decisão de mérito.
- 11 Por carta de 10 de Setembro de 2003, a recorrente apresentou as suas observações sobre a carta do Instituto.
- 12 Por carta de 6 de Outubro de 2003, o Instituto respondeu às observações da recorrente.

Quanto à extinção da instância

Argumentos das partes

- 13 O Instituto refere que, uma vez que a oposição foi validamente retirada, o recurso ficou sem objecto e, em conformidade com o artigo 113.º do Regulamento de Processo, já não há no presente processo lugar a decisão de mérito [v., neste sentido, despacho do Tribunal de Primeira Instância de 3 de Julho de 2003, Lichtwer Pharma/IHMI — Biofarma (Sedonium), T-10/01, Colect., p. II-2225].

- 14 O Instituto sublinha que, enquanto o recurso estiver pendente, não pode dar andamento ao processo de registo. Contudo, o Instituto indica que tomará as medidas impostas pela execução do despacho ou do acórdão do Tribunal.
- 15 A recorrente não concorda com o raciocínio do Instituto, segundo o qual, uma vez que houve desistência da oposição, o recurso ficou sem objecto. Com efeito, a desistência da oposição tinha por consequência privar totalmente de fundamento jurídico a decisão da Câmara de Recurso. Do Regulamento n.º 40/94 decorre um direito ao registo em benefício do requerente da marca, quando não existem motivos absolutos ou relativos de recusa na aceção dos artigos 7.º e 8.º deste Regulamento. Este direito ao registo baseia-se no facto de, nos termos do artigo 24.º do Regulamento n.º 40/94, o próprio pedido de registo de uma marca constituir um objecto de propriedade da empresa. Ora, a falta de registo levaria a retirar um objecto de propriedade já adquirido (a saber, o pedido de registo de marca comunitária), sem fundamento jurídico e, consequentemente, constituía um obstáculo à livre circulação dos capitais e mercadorias, incluindo esta última a livre circulação dos direitos em causa.
- 16 A recorrente refere, para fundamentar os seus argumentos, que, nos termos do artigo 45.º do Regulamento n.º 40/94 e da regra 23, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO L 303, p. 1), quando, tendo sido apresentada oposição, o processo se extingue por desistência da oposição, o Instituto convidará o requerente a pagar a taxa de registo no prazo de dois meses a contar dessa comunicação e procede, em seguida, ao registo da marca comunitária.
- 17 Por último, a recorrente pede a anulação da decisão impugnada e convida o Instituto a proceder ao registo da marca pedida.

Apreciação do Tribunal

- 18 O Tribunal conclui que o presente processo ficou sem objecto na sequência da desistência da oposição (v. despacho Sedonium, já referido, n.º 14). Há que acompanhar o raciocínio do Tribunal nos n.ºs 15 a 18 desse despacho.
- 19 Importa referir, em primeiro lugar, que, em princípio, se pode desistir da oposição a qualquer momento. É verdade que no artigo 44.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento n.º 40/94 o legislador apenas previu expressamente a possibilidade de uma desistência em relação ao pedido de marca. Contudo, tendo em conta que, de acordo com a economia do Regulamento n.º 40/94, o requerente da marca e o oponente estão em pé de igualdade no processo de oposição, há que considerar que esta igualdade é válida para a faculdade de desistência dos actos processuais.
- 20 Em segundo lugar, importa considerar que, quando se desiste da oposição durante o processo na Câmara de Recurso que tem por objecto uma decisão que se pronunciou sobre a oposição ou durante o processo no órgão jurisdicional comunitário que tem por objecto uma decisão que se pronunciou sobre um recurso interposto no Instituto contra a decisão que se pronunciou sobre a oposição, o fundamento do processo desaparece, ficando este sem objecto.
- 21 Quanto à decisão da Divisão de Oposição, o Tribunal considera que esta não produziu efeitos. Em conformidade com o artigo 57.º, n.º 1, segundo período, do Regulamento n.º 40/94, o recurso interposto no Instituto tem efeitos suspensivos. Assim, há que considerar que uma decisão susceptível de ser objecto de um recurso deste tipo, como a decisão da Divisão de Oposição, apenas produz efeitos quando, no prazo previsto no artigo 59.º, primeiro período, do Regulamento n.º 40/94, não tenha sido interposto qualquer recurso no Instituto ou se a esse recurso tiver sido negado provimento por decisão definitiva da Câmara de

Recurso. Ora, no caso em apreço, não se verificou qualquer destas hipóteses, tendo em conta que a decisão impugnada também não produziu efeitos. A este respeito, resulta do artigo 62.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 que as decisões das Câmaras de Recurso só produzem efeitos a partir do termo do prazo referido no artigo 63.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 ou, se nesse prazo tiver sido apresentado um recurso para o Tribunal de Justiça, a partir da rejeição deste último (v., neste sentido, despacho Sedonium, já referido, n.ºs 15 à 18).

- 22 Consequentemente, não tendo a decisão produzido efeitos, não é necessário anulá-la.
- 23 Quanto aos pedidos da recorrente para que o Tribunal convide o Instituto a proceder ao registo da marca pedida, há que referir que, no quadro de um recurso interposto no órgão jurisdicional comunitário da decisão de uma Câmara de Recurso do Instituto, este último deve, em conformidade com o disposto no artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94, tomar as medidas necessárias à execução do despacho ou do acórdão do referido órgão jurisdicional. Assim, não cabe ao Tribunal dirigir uma intimação ao Instituto (v., designadamente, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Institut für Lernsysteme/IHMI — Educational Service (ELS), T-388/00, Colect., p. II-4301, n.º 19).
- 24 Nestes termos, basta concluir, em conformidade com o artigo 113.º do Regulamento de Processo, que não há lugar a decisão de mérito.

Quanto às despesas

- 25 O artigo 87.º, n.º 6, do Regulamento de Processo dispõe que, se não houver lugar a decisão de mérito, o Tribunal decide livremente quanto às despesas.

- 26 Nas circunstâncias do caso em apreço, há que declarar que a extinção da instância resulta de uma transacção amigável que se verificou entre a recorrente e a interveniente e não de um acordo entre a recorrente e a recorrida. Assim, há que decidir que a recorrente e a interveniente suportem as suas próprias despesas e condená-las nas despesas da recorrida (v. despacho Sedonium, já referido, n.º 20).

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

- 1) É extinta a instância.
- 2) A recorrente e a interveniente são condenadas a suportar as suas próprias despesas, bem como, cada uma, metade das despesas da recorrida.

Proferido no Luxemburgo, em 9 de Fevereiro de 2004.

O secretário

H. Jung

O presidente

J. Pirrung