

# Processo T-304/06

**Paul Reber GmbH & Co. KG**

**contra**

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

«Marca comunitária — Processo de anulação — Marca nominativa comunitária Mozart — Objecto do litígio — Motivo absoluto de recusa — Carácter descritivo — Dever de fundamentação — Confiança legítima — Igualdade de tratamento — Princípio da legalidade — Artigo 7.º, n.º 1, alínea c), artigo 51.º, n.º 1, alínea a), artigo 73.º, primeira frase, e artigo 74.º, n.º 1, primeira frase, do Regulamento (CE) n.º 40/94»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quinta Secção) de 9 de Julho  
de 2008 . . . . . II - 1931

## Sumário do acórdão

- 1. Marca comunitária — Processo de recurso — Recurso para o tribunal comunitário (Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, artigo 135.º, n.º 4; Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 44.º, n.º 1)*

2. *Marca comunitária — Disposições processuais — Fundamentação das decisões*  
(Artigo 253.º CE; Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 73.º)
3. *Marca comunitária — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade absoluta*  
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 1, alínea c), e 51.º, n.º 1, alínea a)]

1. A decisão de uma Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) pode ser impugnada no Tribunal de Primeira Instância apenas relativamente a certos produtos ou serviços que figuram na lista a que se refere o pedido de registo da marca comunitária em questão. Nesse caso, essa decisão torna-se definitiva para os outros produtos ou serviços que figuram na mesma lista.

Ora, esta interpretação da limitação, no Tribunal, da lista dos produtos ou dos serviços visados por um pedido de marca comunitária, só é possível se o requerente se limitar a retirar dessa lista um ou vários produtos ou serviços, ou uma ou várias categorias de produtos ou de serviços, que figuravam, enquanto tais, na referida lista. Com efeito, é evidente que, nesse caso, o que na realidade se pede ao Tribunal é que não controle a legalidade da decisão da Câmara de Recurso relativamente aos produtos ou serviços retirados da lista, mas apenas no que respeita aos outros produtos ou serviços, mantidos na mesma lista.

Tendo em conta esta possibilidade, o Tribunal interpretou uma declaração que o requerente da marca fez perante si e, portanto, posteriormente à decisão da Câmara de Recurso, segundo a qual retirava o seu pedido para certos produtos incluídos no pedido inicial, como uma declaração de que a decisão impugnada só é contestada na parte em que se refere ao resto dos produtos em causa, ou como uma desistência parcial, no caso de essa declaração ter ocorrido numa fase avançada do processo perante o Tribunal.

Esta hipótese deve ser diferenciada de uma limitação, efectuada no Tribunal de Primeira Instância, da lista dos produtos ou dos serviços contida num pedido de marca comunitária, limitação essa que tem por objecto a alteração, no todo ou em parte, da descrição dos referidos produtos ou serviços. Neste caso, não se pode excluir que essa alteração possa ter um efeito sobre a apreciação da marca em questão efectuada pelas instâncias do IHMI no decurso

do procedimento administrativo. Nestas circunstâncias, admitir esta modificação na fase do recurso perante o Tribunal de Primeira Instância equivale a uma modificação do objecto do litígio no decurso da instância, proibida pelo artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo.

(cf. n.ºs 26-29)

2. Nos termos do artigo 73.º, primeira frase, do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária, as decisões do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) devem ser fundamentadas. Segundo a jurisprudência esse dever tem o mesmo alcance que o que decorre do artigo 253.º CE e o seu objectivo é o de permitir, por um lado, aos interessados conhecerem as justificações da medida adoptada, para defenderem os seus direitos, e, por outro, ao juiz comunitário exercer a sua fiscalização da legalidade da decisão. A questão de saber se a fundamentação de uma decisão preenche estes requisitos deve ser analisada à luz não apenas do seu teor mas também do seu contexto, bem como do conjunto das regras jurídicas que regem a matéria em causa.

Quanto às regras jurídicas aplicáveis em matéria de marca comunitária, deve recordar-se que as decisões relativas ao registo de um sinal enquanto marca comunitária que as Câmaras de Recurso são chamadas a tomar, por força do Regulamento n.º 40/94, tal como interpre-

tado pelo juiz comunitário, as decisões das autoridades e dos órgãos jurisdicionais nacionais bem como a prática decisória do próprio IHMI constituem simples elementos que, sem serem determinantes, podem ser tomados em consideração para se apurar se um sinal pode ser registado como marca comunitária. Assim, quando o IHMI recusa o registo de um sinal como marca comunitária, deve, para fundamentar a sua decisão, indicar o motivo de recusa, absoluto ou relativo, que se opõe a esse registo, bem como a disposição em que assenta esse motivo e expor as circunstâncias factuais que considerou provadas e que, em sua opinião, justificam a aplicação da disposição invocada. Em princípio, esta fundamentação basta para satisfazer as exigências evocadas.

É verdade que o contexto que envolve a tomada de decisão, que é, nomeadamente, caracterizado pelo intercâmbio entre o autor dela e a parte em causa, pode, em certas circunstâncias, aumentar as exigências de fundamentação. Assim, não se pode excluir que, em certos casos, os argumentos apresentados por uma das partes no processo no IHMI, incluindo os relativos à existência de uma decisão, nacional ou do IHMI, num processo similar, exijam uma resposta específica, que excede as exigências evocadas. Todavia, não se pode exigir das Câmaras de Recurso que apresentem uma exposição que acompanhe exaustiva e individualmente todos os passos do raciocínio articulado pelas partes no litígio. A fundamentação pode, portanto, ser implícita, na condição de permitir aos interessados conhecerem as

razões por que a decisão da Câmara de Recurso foi tomada e ao órgão jurisdicional competente dispor dos elementos suficientes para exercer a sua fiscalização. Conclui-se que o IHMI, em regra, não é obrigado, na sua decisão, a dar uma resposta específica a cada argumento relativo à existência, em processos similares, de decisões das suas próprias instâncias ou das instâncias e órgãos jurisdicionais nacionais que vão num determinado sentido, se a fundamentação da decisão adoptada pelo IHMI num processo concreto e que aí se encontra pendente revelar, pelo menos implicitamente embora de forma clara e inequívoca, as razões pelas quais essas decisões não são pertinentes ou não são tomadas em consideração na sua apreciação.

(cf. n.ºs 43-46, 53-56)

3. O sinal Mozart não deveria ter sido registado como marca comunitária para os «artigos de pastelaria, de confeitaria, de chocolate e de doçaria» da classe 30, na acepção do Acordo de Nice, em razão da

existência do motivo absoluto de recusa referido no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, pois a referida marca é descritiva dos produtos visados pelo pedido de registo apresentados sob a forma de bola de chocolate, ou seja, para uma parte dos produtos incluídos nas categorias mencionadas no pedido de registo da marca controvertida, esta última marca possa ser utilizada numa parte da Comunidade, a saber, nos países germanófonos (Alemanha e Áustria), para fins descritivos. Com efeito, o consumidor médio desses dois países, confrontado com uma bola revestida de chocolate designada pelo termo «Mozart», verá nesse termo mais uma referência à receita característica das Mozartkugeln do que uma informação relativa à origem comercial do produto em causa. A omissão do vocábulo «Kugel» não pode conduzir a uma conclusão diferente, pois este vocábulo constitui uma referência não à receita mas à forma do produto em questão, a qual será evidente à vista da forma externa do produto.

(cf. n.º 99)