



Coletânea da Jurisprudência

Processo T-33/11

Peeters Landbouwmachines BV

contra

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

«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa comunitária BIGAB — 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

Marca comunitária — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade absoluta — Má-fé de um requerente de marca no momento do depósito do pedido — Critérios de apreciação — Tomada em consideração de todos os fatores pertinentes no momento do depósito do pedido de registo

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

A má-fé do requerente, para efeitos do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 sobre a marca comunitária, devia ser apreciada globalmente, tendo em atenção todos os fatores pertinentes do caso, nomeadamente:

- o facto de o requerente saber ou dever saber que um terceiro utiliza, pelo menos num Estado-Membro, um sinal idêntico ou semelhante para um produto idêntico ou semelhante, suscetível de gerar confusão com o sinal cujo registo é pedido;
- a intenção do requerente de impedir esse terceiro de continuar a utilizar tal sinal;
- o grau de proteção de que gozam o sinal do terceiro e o sinal cujo registo é pedido.

Além disso, a intenção de impedir a comercialização de um produto pode, em determinadas circunstâncias, caracterizar a má-fé do requerente. Assim é, designadamente, quando se verifica, posteriormente, que o requerente registou um sinal como marca comunitária, sem intenção de o utilizar, unicamente com o objetivo de impedir a entrada de um terceiro no mercado.

Assim sendo, os três fatores enumerados mais não são do que exemplos de entre um conjunto de elementos suscetíveis de ser tomados em consideração para efeitos da apreciação da eventual má-fé de um requerente de marca, no momento do depósito do pedido. Com efeito, no quadro da análise global efetuada ao abrigo do disposto no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, pode também atender-se à origem do sinal em causa e à sua utilização desde a sua criação bem como à lógica comercial em que se inscreve o depósito do pedido de registo desse sinal como marca comunitária.

A circunstância de o requerente saber ou dever saber que um terceiro utiliza há bastante tempo, pelo menos num Estado-Membro, um sinal idêntico ou semelhante para um produto idêntico ou semelhante, suscetível de gerar confusão com o sinal cujo registo é pedido, não basta, só por si, para que fique demonstrada a existência da má-fé do requerente. Assim, não se pode excluir que, quando vários produtores utilizam, no mercado, sinais idênticos ou semelhantes para produtos idênticos ou semelhantes, suscetíveis de gerar confusão com o sinal cujo registo é pedido, o requerente prossiga, ao registar este sinal, um objetivo legítimo. É o que pode acontecer, nomeadamente, quando o requerente, no momento do depósito do pedido de registo, sabe que uma empresa terceira utiliza a marca apresentada a registo, criando na sua clientela a ilusão de que distribui oficialmente os produtos vendidos com essa marca, embora não tenha autorização para isso.

A boa-fé do requerente de marca não pode ser posta em causa pelo simples facto de esse mesmo requerente ser titular de outras marcas e não ter tomado a iniciativa de solicitar o registo destas como marcas comunitárias.

Para efeitos da apreciação da existência de má-fé do requerente de marca, 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, podendo esse grau de notoriedade justificar precisamente o interesse do requerente em assegurar uma proteção jurídica mais alargada do seu sinal.

(cf. n.ºs 18 a 21, 27 e 28, 30)