



## Coletânea da Jurisprudência

Processo T-170/11

Rivella International AG

contra

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

«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa comunitária BASKAYA — Marca figurativa internacional anterior Passaia — Prova da utilização séria da marca anterior — Território pertinente — Artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento (CE) n.º 207/2009»

### Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Observações dos terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova do uso da marca anterior — Determinação do território pertinente — Questão regida pelo Regulamento n.º 207/2009 e não pelo direito nacional*

*(Regulamento n.º 207/2009 do Conselho, artigo 42.º, n.ºs 2 e 3; Regulamento n.º 2868/95 da Comissão, artigo 1.º, regra 22, n.º 3)*

2. *Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 2008/95 — Falta de uso sério de uma marca — Prazo de cinco anos — Conceito de «data do encerramento do processo de registo» — Inexistência de harmonização comunitária — Determinação por cada Estado-Membro em função das suas próprias regras processuais em matéria de registo*

*(Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 10.º, n.º 1)*

3. *Marca comunitária — Observações dos terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova do uso da marca anterior — Motivo justificado para a não utilização — Conceito — Reconhecimento a nível nacional do registo de marcas defensivas — Exclusão*

*(Regulamento n.º 207/2009 do Conselho, artigo 42.º, n.ºs 2 e 3)*

4. *Marca comunitária — Observações dos terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova do uso da marca anterior — Marcas objeto de registo internacional com efeitos num Estado-Membro — Marcas equiparadas às marcas nacionais*

*[Regulamento n.º 207/2009 do Conselho, artigos 8.º, n.º 2, alínea a), e 42.º, n.º 3]*

1. Resulta do artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009, sobre a marca comunitária, e da regra 22, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94, que as questões que se prendem com a prova fornecida para servir de base aos fundamentos da oposição a um pedido de registo de marca comunitária e as questões relacionadas com o aspeto territorial da utilização das marcas são regidas pelas disposições pertinentes do Regulamento n.º 207/2009, sem que seja necessário fazer referência a uma qualquer disposição de direito interno dos Estados-Membros.

O facto de as marcas nacionais ou internacionais anteriores poderem ser invocadas em apoio de uma oposição deduzida contra o registo de marcas comunitárias não implica que o direito nacional aplicável à marca anterior invocada em apoio da oposição seja o direito pertinente no respeitante a um processo de oposição comunitário.

Na verdade, na falta de disposições pertinentes no Regulamento n.º 207/2009 ou, eventualmente, na Diretiva 2008/95 em matéria de marcas, o direito nacional serve de ponto de referência.

É esse o caso no que respeita à data de registo de uma marca anterior invocada no âmbito de um processo de oposição comunitário.

Contudo, não é esse o caso no que respeita à determinação do território no qual deve estar demonstrada a utilização da marca anterior. Esta questão é regida pelo Regulamento n.º 207/2009 de modo exaustivo, sem que seja necessário remeter para o direito nacional.

Nos termos das disposições acima referidas, a utilização séria de uma marca anterior, quer seja comunitária, nacional ou internacional, deve ser provada na União Europeia ou no Estado-Membro em causa.

(cf. n.ºs 26 a 31)

2. V. texto da decisão.

(cf. n.º 29)

3. V. texto da decisão.

(cf. n.º 34)

4. A referência ao artigo 8.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 que é feita no artigo 42.º, n.º 3, do mesmo regulamento deve ser entendida no sentido de que «as marcas que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos num Estado-Membro» devem ser equiparadas às «marcas nacionais». Por conseguinte, o artigo 42.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009 é aplicável às marcas internacionais.

(cf. n.ºs 39 e 40)