

Recurso interposto em 28 de março de 2013 por Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda do acórdão proferido pelo Tribunal Geral (Quinta Secção) em 24 de janeiro de 2013 no processo T-474/09, Fercal/IHMI — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes)

(Processo C-159/13 P)

(2013/C 171/36)

Língua do processo: português

Partes

Recorrente: Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda (representante: A.J. Rodrigues, advogado)

Outra parte no processo: Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

Pedidos

- a) A revogação da decisão tomada em 24.01.2013 e notificada em 25.01.2013 pela 5ª Secção do Tribunal [Geral] no processo T-474/09 e, conseqüentemente, a anulação da decisão tomada na Segunda Câmara de Recurso do INSTITUTO DE HARMONIZAÇÃO DO MERCADO INTERNO (MARCAS, DESENHOS E MODELOS) (adiante designado por «IHMI»), de 18.08.2009, R1253/2008-2, no procedimento de anulação nº 2004 C (pedido de registo da marca comunitária nº 1 077 858, JACKSON SHOES), a qual foi notificada à recorrente em 30.09.2009, também em conformidade com as disposições legais aplicáveis do direito comunitário;
- b) Que assim, a marca da recorrente se mantenha válida e em vigor;
- c) Que a Reclamada seja condenada a suportar as despesas do processo.

Fundamentos e principais argumentos

Sendo certo que existem semelhanças gráficas e fonéticas entre os nomes JACKSON e JACSON, a comparação entre os sinais em confronto deve fazer-se tomando-os no seu conjunto: JACKSON SHOES/JACSON OF SCANDINAVIA AB.

Resulta do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 89/104/CEE (1) do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que a percepção das marcas por parte do consumidor médio é determinante na apreciação global do risco de confusão.

Um consumidor médio que aprecia globalmente os sinais em causa, apercebe-se facilmente que está perante sinais distintivos de tipo diferente: uma marca e um nome comercial — neste caso, pela inserção da sigla «AB» que contribui para afastar qualquer possibilidade de o consumidor médio ser induzido em confusão pela marca «JACKSON SHOES».

Esse aspeto, para a Recorrente, é relevante, pois o artigo 4.º, n.º 1, (b), da Diretiva 89/104/CEE estabelece que a **percepção** das marcas por parte do consumidor médio é determinante na apreciação global do risco de confusão.

São sinais com funções muito definidas e distintas: a marca é um sinal adequado a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (artigo 4.º, *in fine* do RMC), enquanto o nome comercial serve de identificação de uma empresa e de modo que a distingam de outras empresas.

Por outro lado, o uso de nomes semelhantes — que são de uso comum em vários países —, não é de natureza a criar um risco de confusão, quando combinados com outros elementos, donde, não gera confusão no consumidor médio e daí não gera concorrência desleal ao criar confusão entre os produtos da recorrente e os da recorrida.

Não pode reconhecer-se (com base num mero nome comercial da Suécia) um direito de utilização exclusiva (em todos os Estados-Membros da União Europeia!) de um nome que é vulgarmente utilizado em muitos outros países da UE, por milhares de pessoas e, também por outras empresas.

E não pode ser reconhecido à recorrida o direito de impedir a recorrente de registar, na classe 25, a marca JACKSON SHOES, quando, de facto, já existem registadas outras marcas comunitárias, na classe 25, com esse nome.

Ademais, a recorrida admitiu a coexistência no mercado das várias marcas elencadas e descritas pela recorrente, e nunca as pôs em causa nem contra-alegou que qualquer delas era suscetível de causar confusão no consumidor médio nem que entre elas houvesse conflito.

Quem adota como sinal distintivo um elemento com fraca capacidade distintiva, o qual também figura em muitos outros sinais distintivos de terceiros, não pode impedir que esse mesmo sinal (ou semelhante) venha a ser utilizado de novo por terceiros, em combinação com outros elementos.

Nada impede a coexistência — aliás, já existente — entre sinais distintivos com nomes comuns semelhantes, desde que no seu conjunto se distingam.

Sendo certo que a recorrente, ao contrário do alegado pela recorrida, apresentou sobeja prova da sua existência e atividade comercial não só em todo o espaço comunitário como em países da América do Norte e Norte de África, não em catálogo como a recorrida porque redigido exclusivamente na língua materna, logo limitada geograficamente, mas em prática multilingue com apresentações nas mais importantes feiras mundiais de calçado.

A marca comunitária JACKSON SHOES não é confundível com o nome comercial JACSON OF SCANDINAVIA AB, tanto mais que coexistem há já bastante tempo e nenhuma das partes invocou prejuízos pela coexistência nem pôs em causa a concorrência dos produtos, sendo certo que, também, o consumidor, perante os sinais em confronto, apercebe-se facilmente que está perante uma marca e um nome comercial, isto é, inquestionavelmente, dois sinais distintivos de tipo diferente.

Ademais, tal como reconhecido no acórdão e aceite pelas partes, quando postas em confronto junto do consumidor médio não existe confusão e daí não serem suscetíveis de serem tomadas por outra, e «... o exame da semelhança das marcas deve assentar na impressão de conjunto produzida por estas [v. acórdão do Tribunal Geral de 12 de novembro de 2009, *Spa Monopole/IHMI — De Francesco Import (SpagO)*, T-438/07, ainda não publicado na *Coleção*, n.º 23 e jurisprudência referida].»

Aliás, para que conste por ser de elevada importância para uma boa decisão desta causa, a recorrida, IHMI autorizou o registo de várias marcas com a expressão «JAKSON», para assinalar sapatos, donde, não pode alhear-se completamente dessa realidade, quando decide um pedido de registo de uma nova marca comunitária com o mesmo nome (vulgar)«JAKSON».

Ao ignorar essa realidade age discricionariamente pondo em causa o princípio da igualdade.

A decisão recorrida viola o disposto nos artigos 8º, nº 4, e 53º, 1 (c) do Regulamento (CE) nº 207/2009 ⁽²⁾ do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária.

⁽¹⁾ Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas

JO 1989 L 40, p. 1

⁽²⁾ JO L 78, p. 1

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Hoge Raad der Nederlanden (Países Baixos) em 2 de abril de 2013 — Turbu.com BV, outra parte no processo: Staatssecretaris van Financiën

(Processo C-163/13)

(2013/C 171/37)

Língua do processo: neerlandês

Órgão jurisdicional de reenvio

Hoge Raad der Nederlanden

Partes no processo principal

Recorrente: Turbu.com BV

Outra parte no processo: Staatssecretaris van Financiën

Questão prejudicial

Devem as autoridades e órgãos jurisdicionais nacionais, com base na legislação da União Europeia, recusar a aplicação da isenção de IVA de uma entrega comunitária, se se demonstrar, à luz de elementos objetivos, que ocorreu uma fraude ao IVA relativamente aos bens em causa e que o sujeito passivo sabia ou devia saber que participava nessa fraude, no caso de a legislação nacional não prever, nessas circunstâncias, a recusa da isenção?

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Hoge Raad der Nederlanden (Países Baixos) em 2 de abril de 2013 — Turbu.com Mobile Phone's BV, outra parte no processo: Staatssecretaris van Financiën

(Processo C-164/13)

(2013/C 171/38)

Língua do processo: neerlandês

Órgão jurisdicional de reenvio

Hoge Raad der Nederlanden

Partes no processo principal

Recorrente: Turbu.com Mobile Phone's BV

Outra parte no processo: Staatssecretaris van Financiën

Questão prejudicial

Devem as autoridades e órgãos jurisdicionais nacionais, com base na legislação da União Europeia, recusar o direito à dedução do IVA, se se demonstrar, à luz de elementos objetivos, que ocorreu uma fraude ao IVA relativamente aos bens em causa e que o sujeito passivo sabia ou devia saber que participava nessa fraude, no caso de a legislação nacional não prever, nessas circunstâncias, a recusa do direito à dedução?

Ação intentada em 5 de abril de 2013 — Comissão Europeia/República da Polónia

(Processo C-169/13)

(2013/C 171/39)

Língua do processo: polaco

Partes

Demandante: Comissão Europeia (representantes: N. Yerrell e J. Hottiaux, agentes)