



Coletânea da Jurisprudência

Processo T-501/13

**Karl-May-Verlag GmbH, anteriormente Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH
contra
Instituto de Harmonização do Mercado Interno
(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**

«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa comunitária WINNETOU — Motivo absoluto de recusa — Caráter descritivo — Artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 52.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento n.º 207/2009 — Princípios da autonomia e da independência da marca comunitária — Dever de fundamentação»

Sumário — Acórdão do Tribunal Geral (Primeira Secção) de 18 de março de 2016

- 1. Marca comunitária — Processo de recurso — Recurso para o juiz da União — Legalidade da decisão de uma Câmara de Recurso — Tomada em consideração, para efeitos de aplicação do direito da União, da legislação, da jurisprudência ou da doutrina nacionais — Admissibilidade*
(Regulamento n.º 207/2009 do Conselho, artigo 65.º)
- 2. Marca comunitária — Renúncia, extinção e nulidade — Pedido de declaração de nulidade — Determinação dos fundamentos de nulidade que estão na base do pedido*
[Regulamento n.º 207/2009 do Conselho, artigo 52.º, n.º 1, alínea a)]
- 3. Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Avaliação da suscetibilidade de registo de um sinal — Tomada em conta exclusivamente da regulamentação da União — Decisões proferidas pelas autoridades nacionais que não vinculam as instâncias da União*
(Regulamento n.º 207/2009 do Conselho)
- 4. Marca comunitária — Disposições processuais — Fundamentação das decisões — Artigo 75.º, primeira frase, do Regulamento n.º 207/2009 — Alcance idêntico ao do artigo 296.º TFUE*
(Regulamento n.º 207/2009 do Conselho, artigo 75.º, primeira frase)
- 5. Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Exame em separado dos motivos de recusa em relação a cada um dos produtos ou serviços a que se refere o pedido de registo — Dever de fundamentação da recusa do registo — Alcance*
(Regulamento n.º 207/2009 do Conselho, artigo 75.º, primeira frase)

1. Nem as partes nem o próprio Tribunal podem ser impedidos de se inspirar em elementos retirados da legislação, jurisprudência ou doutrina nacionais, uma vez que não se trata de criticar a Câmara de Recurso por não ter tomado em conta elementos de facto respeitantes a um determinado acórdão nacional, mas de invocar decisões judiciais ou doutrina em apoio de um fundamento relativo à má aplicação pela Câmara de Recurso de uma disposição do Regulamento n.º 207/2009 sobre a marca comunitária.

(cf. n.º 18)

2. Para determinar em que fundamentos assenta um pedido de declaração de nulidade, há que examinar todo o pedido, em especial à luz da exposição detalhada dos fundamentos em que assenta.

(cf. n.º 26)

3. Em conformidade com jurisprudência constante, o regime das marcas comunitárias é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de regras e que prossegue objetivos que lhe são específicos, sendo a sua aplicação independente de qualquer sistema nacional.

Assim, o carácter registável de um sinal como marca comunitária deve ser apreciado apenas com base na regulamentação pertinente da União, como interpretada pelo juiz da União. O Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) não está, assim, vinculado por decisões adotadas nos Estados-Membros, e isto mesmo na hipótese de essas decisões serem tomadas em aplicação de uma legislação nacional harmonizada por força da Primeira Diretiva 89/104 em matéria de marcas.

Há que acrescentar que nenhuma disposição do Regulamento n.º 207/2009 sobre a marca comunitária obriga o Instituto ou, em sede de recurso, o Tribunal Geral a alcançar resultados idênticos aos obtidos pelas administrações ou pelos órgãos jurisdicionais nacionais em situação semelhante.

Decorre de uma jurisprudência igualmente constante que, embora o Instituto não esteja vinculado pelas decisões proferidas pelas autoridades nacionais, estas últimas decisões, sem serem vinculativas ou mesmo decisivas, podem, todavia, ser tomadas em consideração pelo Instituto, enquanto indícios no âmbito da apreciação dos factos do litígio.

Resulta de todos estes elementos que, exceto na situação prevista no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 no âmbito da qual o Instituto tem de aplicar o direito nacional, incluindo a jurisprudência nacional conexa, o Instituto ou o Tribunal Geral não estão vinculados pelas decisões das autoridades ou dos órgãos jurisdicionais nacionais.

(cf. n.ºs 34-37)

4. Nos termos do artigo 75.º, primeiro período, do Regulamento n.º 207/2009 sobre a marca comunitária, as decisões do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) devem ser fundamentadas. O dever de fundamentação assim consagrado tem o mesmo alcance que o que decorre do artigo 296.º TFUE, segundo o qual a fundamentação deve deixar transparecer, de forma clara e inequívoca, a argumentação do autor do ato, por forma a permitir aos interessados conhecer as razões da medida adotada e ao órgão jurisdicional competente exercer a sua fiscalização. Não é exigido que a fundamentação especifique todos os elementos de facto e de direito pertinentes, na medida em que a questão de saber se a fundamentação de um ato satisfaz as exigências do artigo 296.º TFUE deve ser apreciada à luz não somente do seu teor mas também do seu contexto e do conjunto das normas jurídicas que regem a matéria em causa.

Em particular, quando o Instituto 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. Esta fundamentação é, em princípio, suficiente.

(cf. n.^{os} 53, 54)

5. V. texto da decisão.

(cf. n.^{os} 65-68)