



Coletânea da Jurisprudência

Processo T-159/15

Puma SE

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)

«Marca da União Europeia — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa da União Europeia que representa um felino saltador — Marcas figurativas internacionais anteriores que representam um felino saltador — Motivo relativo de recusa — Boa administração — Prova do prestígio das marcas anteriores — Artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009»

Sumário — Acórdão do Tribunal Geral (Sétima Secção) de 9 de setembro de 2016

1. *Marca da União Europeia — Processo de recurso — Recurso para o juiz da União — Competência do Tribunal Geral — Fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso — Reexame das circunstâncias de facto à luz de provas não apresentadas anteriormente nas instâncias do Instituto — Exclusão*

(Regulamento do Conselho n.º 207/2009, artigo 65.º)

2. *Marca da União Europeia — Decisões do Instituto — Princípio da igualdade de tratamento — Princípio da boa administração — Prática decisória anterior do Instituto — Princípio da legalidade — Necessidade de um exame rigoroso e completo em cada caso concreto*
3. *Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de prestígio — Proteção da marca anterior de prestígio alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Requisitos — Prestígio da marca no Estado-Membro ou na União — Decisão que afasta a prática decisória anterior do Instituto quanto ao prestígio da marca anterior — Dever de fundamentação*

(Regulamento n.º 207/2009 do Conselho, artigos 8.º, n.º 5, e 75.º, primeira frase; Regulamento n.º 2868/95 da Comissão, artigo 1.º, regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo)

4. *Marca da União Europeia — Processo de recurso — Recurso interposto de uma decisão da Divisão de Oposição do Instituto — Exame pela Câmara de Recurso — Alcance — Factos e provas não apresentados em apoio da oposição no prazo fixado para este efeito — Tomada em conta — Poder de apreciação da Câmara de Recurso*

(Regulamento n.º 207/2009 do Conselho, artigo 76.º, n.º 2; Regulamento n.º 2868/95 da Comissão, artigo 1.º, regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo)

5. *Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de prestígio — Proteção da marca anterior de prestígio alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Requisitos — Vínculo entre as marcas — Critérios de apreciação*

(Regulamento n.º 207/2009 do Conselho, artigo 8.º, n.º 5)

1. V. texto da decisão.

(cf. n.º 14)

2. V. texto da decisão.

(cf. n.º 20)

3. Tendo em conta os princípios da igualdade de tratamento e da boa administração, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia no âmbito da instrução de um pedido de registo de uma marca da União Europeia, deve ter em conta as decisões já tomadas sobre pedidos similares e tratar com especial atenção a questão de saber se há ou não que decidir no mesmo sentido. Tendo em conta o seu dever de fundamentação, a Câmara de Recurso não podia afastar-se da prática decisória do EUIPO sem dar a mínima explicação quanto às razões que a tinham levado a considerar que as conclusões de facto sobre o prestígio das marcas anteriores, constantes dessas decisões, não eram ou tinham deixado de ser pertinentes. A constatação do prestígio das marcas anteriores é uma constatação de facto que não depende da marca pedida.

Por outro lado, em circunstâncias em que as decisões anteriores do Instituto invocadas pela recorrente não eram acompanhadas de provas do prestígio das marcas anteriores produzidas no quadro desses processos anteriores, a Câmara de Recurso deveria, em conformidade com o princípio de boa administração, ou requerer à recorrente que apresentasse provas adicionais do prestígio das marcas anteriores — quanto mais não seja para as refutar — como lhe permitia a regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95 relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, ou indicar as razões pelas quais entendia que as conclusões constantes dessas decisões anteriores quanto ao prestígio das marcas anteriores não se aplicavam.

(cf. n.ºs 20, 33-35, 37)

4. V. texto da decisão.

(cf. n.º 36)

5. V. texto da decisão.

(cf. n.ºs 41, 42)