



## Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

29 de novembro de 2012\*

«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marcas comunitárias nominativa Fagumit e figurativa FAGUMIT — Marca figurativa nacional anterior FAGUMIT — Causa de nulidade relativa — Artigo 8.º, n.º 3, e artigo 165.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009»

Nos processos T-537/10 e T-538/10,

**Ursula Adamowski**, residente em Hamburgo (Alemanha), representada por D. von Schultz, advogado,

recorrente,

contra

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**, representado por G. Schneider, na qualidade de agente,

recorrida,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal Geral:

**Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o.**, com sede em Wolbrom (Polónia), representada por M. Krekora, T. Targosz e P. Podrecki, advogados,

que têm por objeto dois recursos interpostos, respetivamente, de duas decisões da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 3 de setembro de 2010 (processos R 1002/2009-1 e R 1003/2009-1) relativas a dois processos de declaração de nulidade entre a Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. e Ursula Adamowski,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção),

composto por: N. J. Forwood (relator), presidente, F. Dehousse e J. Schwarcz, juízes,

secretário: E. Coulon,

vistas as petições apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 26 de novembro de 2010,

vistas as contestações do IHMI apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 5 de abril de 2011,

vistas as contestações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 17 de março de 2011,

vistas as réplicas apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 1 de julho de 2011,

\* Língua do processo: alemão.

vistas as réplicas apresentadas pela interveniente na Secretaria do Tribunal Geral em 26 de setembro de 2011,

vistas as observações das partes sobre a apensação dos presentes processos para efeitos do acórdão,

visto as partes não terem apresentado um pedido de realização de audiência no prazo de um mês a contar da notificação do encerramento da fase escrita e tendo então sido decidido, com base no relatório do juiz-relator e ao abrigo do artigo 135.º-A do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, julgar o recurso prescindindo da fase oral do processo,

profere o presente

### Acórdão

- 1 Em 18 de fevereiro e 12 de março de 2003, a recorrente, U. Adamowski, apresentou, respetivamente, dois pedidos de registo de marcas comunitárias ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].
- 2 A marca cujo registo foi pedido em 18 de fevereiro de 2003 é o seguinte sinal figurativo:



- 3 A marca cujo registo foi pedido em 12 de março de 2003 é o sinal nominativo Fagumit.
- 4 Os produtos para os quais os registos foram pedidos pertencem às classes 12 e 17 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição:
  - classe 12: Caucho e borracha enquanto produtos acabados para o setor automóvel, nomeadamente pneus novos, incluindo como pneus maciços e fundos de jante;
  - classe 17: Mangueiras; cauchus e borracha enquanto produtos semiacabados sob a forma de películas, placas, varões, perfis, blocos, cordões, bandas, tubos rígidos e tubos flexíveis, caucho e borracha enquanto produto acabado para tubos flexíveis industriais, nomeadamente em PVC, mangueiras de água, mangueiras de ar, tubos flexíveis para blindagem de cabos, tubos flexíveis resistentes ao atrito, tubos flexíveis para óleo e tubos flexíveis para gasolina, tubos flexíveis para produtos químicos, tubos flexíveis para o gás na soldadura autogénea, tubos flexíveis para acetileno, tubos flexíveis para propano e tubos flexíveis duplos; caucho e borracha enquanto produto acabado para o setor automóvel, nomeadamente pneus recauchutados, incluindo como pneus maciços e fundos de jante; tubos flexíveis, anéis intermédios (distanciadores) e juntas.
- 5 As marcas acima mencionadas nos n.ºs 2 e 3 foram registadas em 28 de junho de 2004.

- 6 Em 7 e 8 de abril de 2008, a interveniente, Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o., apresentou dois pedidos de declaração de nulidade das marcas impugnadas, ao abrigo:
- do artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 [atual artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009], por a recorrente estar de má-fé quando apresentou os pedidos de marca;
  - do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 [atual artigo 53.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009], por a recorrente ter agido em seu próprio nome, quando apresentou os pedidos de registo das marcas impugnadas, sem ter obtido o consentimento da interveniente, ela própria titular da marca polaca abaixo reproduzida, registada em 15 de janeiro de 1997 para «tubos em caucho, tubos em PVC», pertencentes à classe 17 na aceção do Acordo de Nice:



- do artigo 52.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 [atual artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009], devido à denominação social da interveniente, registada na Polónia em 1993 e utilizada na vida comercial, como consequência da exportação de produtos com destino a vários Estados-Membros, entre os quais, nomeadamente, a Alemanha, desde esse mesmo ano.
- 7 Por duas decisões proferidas em 25 de junho de 2009, a Divisão de Anulação julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade.
- 8 Em 27 de agosto de 2009, a interveniente interpôs no IHMI dois recursos das decisões da Divisão de Anulação, ao abrigo dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009.
- 9 Por duas decisões proferidas em 3 de setembro de 2010 (a seguir «decisões controvertidas»), a Primeira Câmara de Recurso julgou os recursos procedentes, anulou as decisões da Divisão de Anulação e declarou as marcas impugnadas inválidas, depois de ter considerado fundados os três motivos de nulidade invocados pela interveniente.
- 10 Em especial, no que se refere ao motivo relativo ao artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 (v. n.º 6, terceiro travessão, *supra*), a Câmara de Recurso considerou que a interveniente tinha feito prova de que o termo «fagumit» era utilizado na vida comercial, à escala internacional, desde 1 de junho de 1997, através de exportações destinadas, nomeadamente, à Alemanha, ao abrigo de um acordo de distribuição celebrado com a sociedade Adamex Handels- u. Transportgesellschaft mbH, gerida pela recorrente. Este sinal é protegido na Alemanha pelo artigo 5.º, n.º 2, da Markengesetz (lei sobre as marcas alemã). No que respeita ao motivo relativo à violação do artigo 53.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 (v. n.º 6, segundo travessão, *supra*), a Câmara de Recurso considerou, em primeiro lugar, que a marca impugnada, acima reproduzida no n.º 3, constitui o elemento dominante da marca polaca no qual assenta o pedido de declaração de nulidade, quando a marca impugnada, acima reproduzida no n.º 2, é, em substância, uma reprodução desta última. Em seguida, na medida em que os termos «agente ou representante», utilizados no artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, abrangem igualmente o gerente do agente, do representante ou do distribuidor e em que um documento datado de 10 de abril de 1998 não pode ser interpretado no sentido de que atribui à recorrente o direito de registar as marcas impugnadas, a Câmara de Recurso concluiu que este

motivo também procedia. Quanto ao motivo relativo ao artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, a Câmara de Recurso sublinha que, nos termos do acordo de distribuição acima referido, a recorrente tinha a obrigação de velar pela proteção dos interesses comerciais da interveniente, objetivo que ficou comprometido com a apresentação dos pedidos de marcas comunitárias, quando do documento de 10 de abril de 1998, acima referido, não decorre que a recorrente agiu de boa-fé ao apresentar os pedidos em causa. Por outro lado, na medida em que nenhuma outra circunstância demonstra que a interveniente renunciou aos seus direitos resultantes do sinal Fagumit ou que a recorrente agiu de boa-fé, este motivo foi igualmente julgado procedente.

### **Pedidos das partes**

- 11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
  - anular as decisões controvertidas;
  - indeferir os pedidos de anulação;
  - condenar o IHMI nas despesas relativas ao processo que correu na Divisão de Anulação, na Câmara de Recurso e no Tribunal Geral.
- 12 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:
  - negar provimento aos recursos;
  - condenar a recorrente nas despesas.

### **Questão de direito**

- 13 Tendo as partes sido ouvidas sobre esta questão, há que apensar os presentes processos, para efeitos do acórdão, nos termos do artigo 50.º do Regulamento de Processo do Tribunal Geral.
- 14 Em cada um dos presentes processos, a recorrente invoca três fundamentos, relativos, primeiro, à violação do artigo 53.º, n.º 1, alínea c), lido em conjugação com o artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, segundo, à violação do artigo 53.º, n.º 1, alínea b), lido em conjugação com o artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009 e, terceiro, à violação do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento.
- 15 Como o IHMI alega, cada uma das causas de nulidade julgadas procedentes pela Câmara de Recurso é suficiente para declarar a nulidade das marcas impugnadas. Neste contexto, proceder-se-á, em primeiro lugar, à análise do segundo fundamento, relativo à causa de nulidade prevista no artigo 53.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.
- 16 No âmbito deste fundamento, a recorrente alega, em primeiro lugar, que o artigo 165.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 impede que a interveniente possa invocar em seu benefício o artigo 53.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento.
- 17 Este argumento não procede. Com efeito, segundo o artigo 165.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, uma marca comunitária não pode ser declarada nula nos termos dos seus n.ºs 1 e 2 do artigo 53.º, se o direito anterior tiver sido registado, requerido ou adquirido, antes de 1 de maio de 2004, num Estado que aderiu à União Europeia nessa data.

- 18 Esta disposição destina-se a afastar a possibilidade de que uma marca comunitária registada ou cujo pedido foi apresentado antes de 1 de maio de 2004 possa ser posta em causa apenas devido à adesão de alguns Estados à União, ao passo que não havia esta possibilidade antes da referida adesão. A disposição em causa não visa, assim, impedir o titular de uma marca de apresentar, depois de 1 de maio de 2004, um pedido de declaração de nulidade que já podia apresentar antes desta data.
- 19 A este respeito, a causa de nulidade prevista no artigo 53.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 pode ser invocada pelo titular da marca mencionada no artigo 8.º, n.º 3, deste regulamento, mesmo que a referida marca tenha sido objeto de registo num país não membro da União. Com efeito, ao contrário do disposto nos n.ºs 1, 2, 4 e 5 do artigo 8.º do Regulamento n.º 207/2009, o seu n.º 3 não se refere a marcas registadas num Estado-Membro ou que produzem efeitos nesse Estado. Além disso, se o registo da marca num Estado-Membro fosse uma condição de aplicação do artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, esta disposição seria uma repetição dos n.ºs 1 e 5 do mesmo artigo. Deste modo, há que constatar, à semelhança do que o IHMI fez, que a interveniente podia ter apresentado os pedidos de declaração de nulidade, acima referidos no n.º 6, ainda antes da adesão da República da Polónia à União, de modo que o artigo 165.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 não afeta a justeza desses pedidos nem influencia a legalidade das decisões controvertidas.
- 20 No presente caso, a recorrente focaliza a sua argumentação na existência de um consentimento por parte do titular da marca acima reproduzida no n.º 6, segundo travessão, sem contestar a sua qualidade de agente ou de representante da interveniente. Neste contexto, a recorrente alega que obteve o consentimento da interveniente, antes de apresentar os pedidos acima reproduzidos no n.ºs 1 a 3, nos termos de um documento datado de 10 de abril de 1998.
- 21 O IHMI e a interveniente contestam esta apreciação.
- 22 A aplicação do artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009 exige que o requerente da marca seja ou tenha sido agente ou representante do titular da marca, que o pedido tenha sido apresentado em nome do agente ou do representante sem o consentimento do titular e sem que tenha havido razões legítimas que justifiquem a atuação do agente ou do representante. Esta disposição visa evitar o desvio de uma marca pelo agente do titular da mesma, já que o agente pode explorar os conhecimentos e a experiência adquiridas durante a relação comercial que manteve com o referido titular e, portanto, tirar indevidamente partido dos esforços e do investimento aplicados pelo titular da marca [acórdão do Tribunal Geral de 6 de setembro de 2006, DEF-TEC Defense Technology/IHMI — Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-6/05, Colet., p. II-2671, n.º 38].
- 23 No que respeita a um eventual consentimento para efeitos do registo da marca em nome do representante ou do agente, este deve ser claro, preciso e incondicional (v., neste sentido, acórdão FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, já referido, n.º 40). Ora, no presente caso, há que salientar que, como a Câmara de Recurso constatou, o documento de 10 de abril de 1998 invocado pela recorrente não preenche estas condições.
- 24 Em especial, segundo a redação deste documento enviado à Adamex Industrie GmbH, o representante da interveniente deu o seu acordo para que o «símbolo original» e a «designação» («Or[i]ginal-Symbol» e «Bezeichnung») da sociedade Fagumit fossem «utilizados» e «reservados» («Benutzung» e «Vorbehalt») em toda a Europa e precisou que, em sua opinião, esta possibilidade dizia respeito às sociedades Fagumit GmbH Deutschland, Fagumit SARL Frankreich e Fagumit Schweiz.
- 25 Neste contexto, primeiro, há que salientar que o documento em questão não refere a possibilidade de a recorrente requerer o registo do sinal acima reproduzido no n.º 2 como marca comunitária. A este respeito, importa observar que a recorrente não é mencionada neste documento e que este não se refere à possibilidade do registo do dito sinal como marca comunitária.

- 26 Segundo, como a recorrente alegou na Divisão de Anulação e na Câmara de Recurso, se as sociedades Fagumit Deutschland, Fagumit Frankreich e Fagumit Schweiz ainda não existiam no momento em que o documento em questão foi enviado, este podia facilmente ser entendido no sentido de que significava que a interveniente não se opunha a que as sociedades em questão tivessem o nome comercial Fagumit e utilizassem, quando muito, em exclusividade, a respetiva marca no âmbito das suas atividades.
- 27 A recorrente não se pode basear no facto de a interveniente não se ter oposto à utilização do sinal controvertido por outras sociedades, para além das mencionadas no documento de 10 de abril de 1998. A este respeito, como a recorrente salienta no n.º 33 das petições e como resulta dos documentos que apresentou no IHMI, a utilização em questão fez-se no âmbito da comercialização de bens produzidos pela interveniente. Ora, tal utilização insere-se na lógica da cooperação entre a interveniente e os distribuidores dos seus produtos, sem que demonstre qualquer abandono do sinal acima reproduzido no n.º 6, segundo travessão, que permite a qualquer pessoa requerer o registo deste ou do seu elemento dominante como marca comunitária.
- 28 Daqui resulta que a Câmara de Recurso não cometeu nenhum erro quando entendeu que não se podia considerar que o documento de 10 de abril de 1998 atribuiu à recorrente um qualquer consentimento, na aceção do artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, para efeitos do registo das marcas impugnadas.
- 29 Neste contexto, a circunstância, invocada pela recorrente, segundo a qual as suas relações com a interveniente não respeitam exigências formais, pelo que a lista das empresas abrangidas pelo documento de 10 de abril de 1998 não pode ser considerada exaustiva, não é pertinente. Com efeito, não constituindo o documento em questão um consentimento na aceção do artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, esta circunstância, admitindo que seja provada, não invalida a conclusão a que a Câmara de Recurso chegou.
- 30 Por conseguinte, há que afastar o segundo fundamento e, pelos fundamentos acima expostos no n.º 15, há que negar provimento aos recursos, na íntegra.

### **Quanto às despesas**

- 31 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que a condenar nas despesas efetuadas pelo IHMI e pela interveniente, em conformidade com os pedidos destes.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

decide:

- 1) **Os processos T-537/10 e T-538/10 são apensados para efeitos do presente acórdão.**
- 2) **É negado provimento aos recursos.**
- 3) **U. Adamowski suportará as suas próprias despesas bem como as despesas efetuadas pelo Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) e pela Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. durante o processo que correu no Tribunal Geral.**

Forwood

Dehousse

Szwarcz

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 29 de novembro de 2012.

Assinaturas