ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

13 de Junho de 2002 *

No processo T-232/00,

Chef Revival USA Inc., estabelecida em Lodi, New Jersey (Estados Unidos), representada por N. Jenkins, advogado, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. von Mühlendahl, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)

Joachín Massagué Marín, residente em Sabadell (Espanha),

* Língua do processo: inglês.

que tem por objecto um recurso da decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 26 de Junho de 2000 (processo R 181/1999-3), como rectificada por corrigenda de 6 de Julho de 2000,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quarta Secção),

composto por: M. Vilaras, presidente, V. Tiili e P. Mengozzi, juízes,

secretário: J. Palacio González, administrador,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 4 de Setembro de 2000,

vista a resposta do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 2 de Fevereiro de 2001,

após a audiência de 10 de Janeiro de 2002,

profere o presente

Acórdão

Enquadramento jurídico

1 O artigo 42.°, n.os 1 e 3, do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), modificado, dispõe:

«1. Pode ser apresentada oposição ao registo da marca no prazo de três meses a contar da publicação do pedido de marca comunitária, com o fundamento de que o registo da marca deve ser recusado por força do artigo 8.° [...].

3. A oposição deve ser apresentada por escrito e fundamentada, só se considerando apresentada após pagamento da taxa de oposição. O opositor pode apresentar em seu apoio factos, provas e observações num prazo fixado pelo Instituto.»

2 Os artigos 73.° e 74.° do Regulamento n.° 40/94 estão assim redigidos:

«Artigo 73.°

Fundamentação das decisões

As decisões do Instituto serão fundamentadas. Essas decisões só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.

Artigo 74.°

Exame oficioso dos factos

1. No decurso do processo, o Instituto procederá ao exame oficioso dos factos; contudo, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame limitar-se-á às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes.

2. O Instituto pode não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil.»

3 As regras 15 a 18, 20, 71 e 96 do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 (JO L 303, p. 1, a seguir «regulamento de execução»), estão formulados como segue:

«Regra 15

Conteúdo do acto de oposição

1. [...]

2. O acto de oposição deve incluir:

a) No que se refere ao pedido contra o qual é formulada a oposição [...];

b) No que se refere à marca anterior ou ao direito anterior em que se funda a oposição [...];

c) No que se refere ao opositor [...];

d) A especificação dos fundamentos da oposição.

[...]

Regra 16

Factos, comprovativos e argumentos apresentados em apoio da oposição

1. O acto de oposição pode incluir indicações sobre os factos, comprovativos e argumentos apresentados em apoio da oposição, acompanhadas dos correspondentes documentos justificativos.

2. Se a oposição tiver fundamento na existência de uma marca anterior que não seja uma marca comunitária, o acto de oposição deve de preferência ser acompanhado de elementos comprovativos do registo ou apresentação do pedido da marca anterior, como seja um certificado de registo. [...]

3. Caso não sejam apresentados juntamente com o acto de oposição ou no período subsequente, as indicações sobre os factos, comprovativos e argumentos e os correspondentes documentos justificativos referidos no n.° 1, bem como os comprovativos referidos no n.° 2, podem ser apresentados após o início do processo de oposição, dentro de um prazo fixado pelo Instituto nos termos do n.° 2 da regra 20.

Regra 17

Utilização de línguas no processo de oposição

1. No caso de o acto de oposição não ser apresentado na língua do pedido de registo da marca comunitária, caso essa língua seja uma das línguas do Instituto,

ou na segunda língua indicada aquando da apresentação do pedido, o opositor deve apresentar uma tradução do acto de oposição numa dessas línguas no prazo de um mês a contar do termo do prazo de oposição.

2. No caso de os comprovativos em apoio da oposição previstos nos n.os 1 e 2 da regra 16 não serem apresentados na língua do processo de oposição, o opositor deve apresentar uma tradução para essa língua no prazo de um mês a contar do termo do prazo de oposição ou, quando aplicável, no prazo fixado pelo Instituto nos termos do n.° 3 da regra 16.

[...]

Regra 18

Rejeição do acto de oposição por inadmissibilidade

1. Se o Instituto verificar que o acto de oposição não respeita o disposto no artigo 42.° do Regulamento [n.° 40/94], ou se o acto de oposição não indicar claramente o pedido contra o qual a oposição é formulada, ou a marca anterior ou direito anterior em que a oposição se funda, rejeitará o acto de oposição por inadmissibilidade, a menos que essas irregularidades tenham sido corrigidas antes do termo do prazo de oposição. Se a taxa de oposição não tiver sido paga dentro do prazo de oposição, considerar-se-á que o acto de oposição não foi apresentado. Se a taxa de oposição tiver sido paga após o termo do prazo de oposição, será restituída ao opositor.

2. Se o Instituto verificar que o acto de oposição não respeita outras disposições do regulamento [n.° 40/94] ou das presentes regras, informará o opositor desse facto, convidando-o a corrigir as irregularidades detectadas no prazo de dois meses. Se as irregularidades não forem corrigidas dentro do prazo estabelecido, o Instituto rejeitará o acto de oposição por inadmissibilidade.

[...]

Regra 20

Exame da oposição

1. [...]

2. No caso de o acto de oposição não incluir indicações sobre os factos, comprovativos e argumentos previstos nos n.^{os} 1 e 2 da regra 16, o Instituto convidará o opositor a apresentar esses elementos num prazo que fixará. Todos os elementos apresentados pelo opositor serão comunicados ao requerente, a quem será dada a possibilidade de se pronunciar no prazo fixado pelo Instituto.

3. Se o requerente não apresentar observações, o Instituto pode pronunciar-se sobre a oposição com base nos elementos de que dispõe.

[...]

Regra 71

Duração dos prazos

1. Sempre que o regulamento [n.° 40/94] ou as presentes regras prevejam um prazo a fixar pelo Instituto, esse prazo não pode ser inferior a um mês [...]. Quando as circunstâncias o justifiquem, o Instituto pode conceder a prorrogação de um prazo se tal for requerido pela parte em questão e se o requerimento for apresentado antes do termo do prazo inicial.

[...]

Regra 96

Processo escrito

1. [...]

2. Salvo disposição em contrário nas presentes regras, os documentos a utilizar nos processos perante o Instituto podem ser apresentados em qualquer língua oficial da Comunidade Europeia. Caso esses documentos não estejam redigidos na língua de processo, o Instituto pode exigir a apresentação, num prazo por ele fixado, de uma tradução nessa língua ou em qualquer das línguas do Instituto, à escolha da parte no processo em questão.»

Antecedentes do litígio

4 Em 1 de Abril de 1996, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI).

5 A marca objecto do pedido é uma marca figurativa composta pelo vocábulo Chef e por diversos elementos gráficos.

6 Os produtos para os quais foi pedido o registo da marca pertencem às classes 8, 21 e 25 do Acordo de Nice relativo à classificação internacional de produtos e serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e modificado e correspondem, relativamente a cada uma das classes, à seguinte descrição:

— classe 8: «Cutelaria; facas de cozinha»;

— classe 21: «Pequenos utensílios e recipientes domésticos»;

— classe 25: «Vestuário; botas, sapatos e chinelos; vestuário para pessoas envolvidas na preparação, distribuição e serviço de alimentação e bebidas; casacos, jaquetas, calças, calções, saias-calça, camisas,

'T-shirts', coletes, blusas, aventais, gravatas, laços, lenços de pescoço, chapéus, bonés, faixas de 'smoking', cintos, tamancos e sapatos, todos para pessoas envolvidas na preparação, distribuição ou serviço de alimentação e bebidas.»

7 O pedido foi apresentado em língua inglesa. O francês foi designado como segunda língua, nos termos do artigo 115.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94.

8 Em 1 de Setembro de 1997, o pedido foi publicado no Boletim de Marcas Comunitárias.

9 Em 27 de Outubro de 1997, J. Massagué Marín (a seguir «opositor») apresentou, em língua espanhola, um acto de oposição, ao abrigo do artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94.

10 A oposição baseou-se numa marca anteriormente registada em Espanha. Trata-se de uma marca figurativa composta pelo vocábulo Cheff, manuscrito, e por outros elementos gráficos. Os produtos designados por esta marca pertencem à classe 25 do Acordo de Nice e correspondem à seguinte descrição: «vestuário confeccionado, não incluído noutras classes».

11 Em 11 de Novembro de 1997, o opositor apresentou uma tradução inglesa do acto de oposição; o inglês tornou-se, deste modo, a língua do processo de oposição, nos termos do artigo 115.°, n.° 6, do Regulamento n.° 40/94.

12 Em 5 de Junho de 1998, a Divisão de Oposição do IHMI (a seguir «Divisão de Oposição») dirigiu ao opositor, nos termos das regras 16, n.º 3, 17, n.º 2, e 20, n.º 2, do regulamento de execução, uma carta com o seguinte teor:

«É V. Ex.ª convidado a apresentar todos os factos, provas e argumentos ainda não apresentados até à data que considere necessários ao apoio da sua oposição.

Em especial, é V. Ex.ª convidado a apresentar uma cópia do certificado de registo da marca n.º 1081534, em que a oposição está baseada.

[...]

Todas as informações acima solicitadas devem ser apresentadas na língua do processo de oposição no prazo de dois meses seguintes à recepção deste aviso, isto é, até 5 de Agosto de 1998.

Na ausência das referidas informações, ou, sendo caso disso, das traduções necessárias, o Instituto decidirá da oposição com base nas provas de que dispõe.»

13 Em 18 de Junho de 1998, o opositor transmitiu ao IHMI uma cópia, em espanhol, do certificado de registo da marca anterior em que a oposição estava baseada.

14 Em 8 de Setembro de 1998, ou seja, após ter expirado o prazo fixado pela Divisão de Oposição, o opositor dirigiu uma carta ao IHMI cujo antepenúltimo parágrafo tinha o seguinte teor:

«[...] as marcas em causa no processo de oposição designam produtos idênticos e pertencem à mesma classe da nomenclatura internacional de marcas, a saber, a classe 25.»

15 Por decisão de 24 de Fevereiro de 1999, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição apresentada nos termos do artigo 43.° do Regulamento n.° 40/94, com o fundamento de que o opositor não tinha provado a existência da marca nacional anterior em que a oposição estava baseada.

16 Em 14 de Abril de 1999, o opositor recorreu da decisão da Divisão de Oposição para o IHMI, nos termos do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94.

17 Por decisão de 26 de Junho de 2000 (a seguir «decisão impugnada»), notificada à ora recorrente em 4 de Julho de 2000, a Terceira Câmara de Recurso anulou a decisão da Divisão de Oposição. Por corrigenda de 6 de Julho de 2000, a Câmara de Recurso rectificou, oficiosamente e nos termos da regra 53 do regulamento de execução, um erro manifesto contido na decisão impugnada relativo à descrição das marcas da recorrente e do opositor.

18 No essencial, a Câmara de Recurso considerou que a Divisão de Oposição violou a regra 18, n.° 2, do regulamento de execução ao rejeitar a oposição sem ter concedido ao opositor um prazo suplementar de dois meses para apresentar uma

tradução, na língua do processo de oposição, do certificado de registo da marca anterior espanhola. A Câmara de Recurso considerou igualmente que a Divisão de Oposição tinha, desse modo, violado o direito do opositor a ser ouvido, consagrado naquela mesma regra 18.

Pedidos das partes

19 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— ordenar ao IHMI que rejeite a oposição apresentada pelo opositor;

— condenar o IHMI nas despesas.

20 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— ordenar as medidas apropriadas às circunstâncias prevalecentes no termo da fase oral;

— repartir as despesas em função da decisão.

21 Na audiência, a recorrente desistiu da segunda parte do seu pedido, destinada a que o Tribunal ordene ao IHMI que rejeite a oposição apresentada pelo opositor, facto que o Tribunal registou na acta da audiência.

Questão de direito

22 A recorrente invoca um fundamento único, baseado na violação da regra 18, n.° 2, do regulamento de execução.

Argumentação das partes

23 A recorrente alega que a regra 18 do regulamento de execução só é aplicável aos casos em que o acto de oposição não preenche as condições visadas no artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94 e na regra 15 do regulamento de execução. Entre estas condições, a regra 18 distingue entre aquelas cujo não respeito acarreta automaticamente a rejeição da oposição por inadmissibilidade, a menos que essas irregularidades tenham sido corrigidas antes do termo do prazo de oposição (n.° 1), e aquelas cujo não respeito pode ser corrigido no prazo de dois meses a contar de um convite do IHMI para esse efeito (n.° 2). Em contrapartida, a regra 18, n.° 2, do regulamento de execução não é aplicável aos casos em que factos, provas, observações ou documentos justificativos apresentados em apoio da oposição não tenham sido apresentados no prazo fixado para o efeito pelo IHMI, nos termos das regras 16, n.° 3, 17, n.° 2, e 20, n.° 2, do regulamento de execução.

24 Com base nesta análise, a recorrente alega que a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito ao anular a decisão da Divisão de Oposição com o fundamento de que esta violou a regra 18, n.º 2, do regulamento de execução por ter rejeitado a oposição sem conceder ao opositor um novo prazo de dois meses, nos termos da mesma regra, para apresentar a tradução do certificado de registo na língua do processo de oposição.

25 O IHMI considera que a Divisão de Oposição agiu correctamente ao rejeitar a oposição com o fundamento de que o opositor não apresentou, na língua do processo de oposição, as provas da existência do direito anterior no prazo fixado pelo IHMI, de acordo com as disposições da regra 17, n.º 2, do regulamento de execução. Em contrapartida, a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito ao considerar que o IHMI é obrigado, por força da regra 18, n.º 2, do regulamento de execução, a convidar o opositor que não tenha apresentado as provas exigidas no prazo fixado de acordo com a regra 17, n.º 2, do mesmo regulamento, a completar ou a fornecer as referidas provas, concedendo-lhe um prazo suplementar de dois meses.

26 Neste contexto, o IHMI sublinha a importância que adquire, no âmbito de um processo de oposição, o estrito respeito do prazo por ele concedido. A consequência lógica do não respeito de tal prazo deve ser a não tomada em consideração das provas ou das observações transmitidas tardiamente, para efeitos do desfecho a dar ao processo de oposição. Trata-se do corolário do não respeito do referido prazo. A este respeito, o IHMI considera que, no âmbito de um processo de oposição, o artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, nos termos do qual o IHMI pode não ter em consideração os factos ou as provas que não tenham sido produzidos em tempo útil, só é aplicável se o IHMI não tiver fixado um prazo, pois, caso contrário, não dispõe da faculdade de ter aqueles elementos em conta.

27 Por outro lado, o IHMI considera que a obrigação que sobre ele pesa de convidar um opositor a fornecer ou a completar as provas exigidas num prazo suplementar

também não pode decorrer de uma aplicação por analogia da regra 18, n.° 2, do regulamento de execução. Segundo o IHMI, a aplicação analógica desta regra, que respeita ao exame da admissibilidade da oposição, iria de tal forma além do seu sentido e da sua finalidade que é manifestamente impossível.

28 De igual modo, segundo o IHMI, a regra 20 do regulamento de execução não constitui, nem directa nem indirectamente, uma base jurídica que obrigue ou autorize a Divisão de Oposição a convidar o opositor que não apresentou as provas exigidas por força das regras 16, n.° 3, e 20, n.° 2, do regulamento de execução a fazê-lo, concedendo-lhe para o efeito um prazo suplementar.

29 Considera, além disso, que a Divisão de Oposição não violou o artigo 73.° do Regulamento n.° 40/94, nos termos do qual decisões do IHMI só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se. Pelo contrário, ao convidar o opositor a apresentar, em determinado prazo, as provas exigidas na língua do processo da oposição, a Divisão de Oposição tudo fez para lhe proporcionar a possibilidade de produzir essas provas.

30 Por último, o IHMI sustenta que, nos seus contactos com as partes ao longo do processo e, mais particularmente, ao comunicar-lhes as observações respectivas, a Divisão de Oposição também não criou no opositor a expectativa de que a ausência de tradução do certificado de registo não teria consequências.

Apreciação do Tribunal

31 A título liminar, importa salientar que resulta de uma leitura conjugada do artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94 e das regras 16, 17, 18 e 20 do regulamento

de execução que o legislador distingue entre, por um lado, as condições que o acto de oposição deve satisfazer, consideradas condições de admissibilidade da oposição, e, por outro, a apresentação dos factos, das provas e das observações, bem como dos documentos justificativos em apoio da oposição, a qual faz parte da instrução desta última.

32 Entre as condições de admissibilidade da oposição visadas no artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94 e na regra 18 do regulamento de execução figuram, nomeadamente, o prazo de três meses para a apresentação da oposição, o interesse em agir do opositor, bem como as condições formais, a fundamentação e o conteúdo mínimo do acto de oposição.

33 Seguidamente, deve referir-se que, no que toca às condições cujo não respeito no acto de oposição acarreta a rejeição da oposição por inadmissibilidade, a regra 18 do regulamento de execução distingue entre duas categorias de condições de admissibilidade.

34 Se o acto de oposição não preencher as condições de admissibilidade visadas na regra 18, n.° 1, do regulamento de execução, a oposição é rejeitada por inadmissibilidade, a menos que as irregularidades sejam corrigidas antes do termo do prazo de oposição. Este prazo não é susceptível de prorrogação.

35 Em contrapartida, se o acto de oposição não satisfizer as condições de admissibilidade visadas na regra 18, n.° 2, do regulamento de execução, a oposição só é rejeitada por inadmissibilidade se o opositor, após ter sido convidado pelo IHMI a corrigir as irregularidades verificadas no prazo de dois meses, não tiver corrigido essas irregularidades no prazo assim fixado. Este prazo constitui um prazo peremptório e não é susceptível de prorrogação.

36 Portanto, só nos casos em que o acto de oposição não satisfaz uma ou mais condições de admissibilidade da oposição que não as expressamente mencionadas na regra 18, n.° 1, do regulamento de execução é que o IHMI é obrigado, por força do n.° 2 da mesma regra, a informar o opositor e a convidá-lo para proceder à respectiva correcção no prazo de dois meses, antes de rejeitar a oposição por inadmissibilidade.

37 Contudo, como já foi sublinhado (n.° 31 *supra*), as exigências legais respeitantes à apresentação dos factos, das provas e das observações, bem como dos documentos justificativos em apoio da oposição não constituem condições de admissibilidade da oposição, mas sim condições que fazem parte do exame do mérito desta última.

38 Com efeito, nos termos do artigo 42.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, o opositor não é obrigado a apresentar, ao mesmo tempo que o acto de oposição, os factos as provas e as observações que apoiam a oposição, podendo fazê-lo num prazo concedido para o efeito pelo IHMI. De igual modo, nos termos da regra 16, n.° 1, do regulamento de execução, o acto de oposição «pode» incluir indicações sobre os factos, comprovativos e argumentos apresentados em apoio da oposição, acompanhadas dos correspondentes documentos justificativos.

39 Seguidamente, ao fixar as modalidades de aplicação do artigo 42.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, a regra 16, n.° 3, do regulamento de execução enuncia que as indicações sobre os factos, as provas e as observações, bem como sobre os documentos justificativos referidos no n.° 1 e os comprovativos referidos no n.° 2, podem ser apresentadas, caso não o tenham sido juntamente com o acto de

oposição ou no período subsequente, após o início do processo de oposição, dentro de um prazo fixado pelo IHMI, nos termos da regra 20, n.º 2.

40 Esta interpretação não é infirmada pela regra 16, n.º 2, do regulamento de execução, segundo a qual «[s]e a oposição tiver fundamento na existência de uma marca anterior que não seja uma marca comunitária, o acto de oposição deve de preferência ser acompanhado de elementos comprovativos do registo ou apresentação do pedido da marca anterior, como seja um certificado de registo [...]». Com efeito, esta regra não coloca em causa a possibilidade de escolha, oferecida ao opositor pelos n.ºs 1 e 3 da mesma regra e pelo artigo 42.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, de apresentar as provas em questão ou ao mesmo tempo que o acto de oposição, ou numa fase posterior, no prazo concedido para o efeito pelo IHMI. A regra 16, n.º 2, do regulamento de execução não pode, por conseguinte, ser interpretada no sentido de que exige que essas provas sejam apresentadas juntamente com a entrega do acto de oposição nem de que a apresentação concomitante das referidas provas constitui uma condição de admissibilidade da oposição.

41 Importa salientar, além disso, que, se as provas e os documentos justificativos apresentados em apoio da oposição não forem produzidos na língua do processo de oposição, o opositor deve, nos termos da regra 17, n.º 2, do regulamento de execução, fornecer uma tradução nessa língua no prazo de um mês a contar do termo do prazo de oposição ou, quando for caso disso, no prazo fixado pelo IHMI nos termos da regra 16, n.º 3.

42 Assim, a regra 17, n.º 2, do regulamento de execução derroga o regime linguístico geralmente aplicável em matéria de produção e de utilização de documentos nos processos perante o IHMI, descrito na regra 96, n.º 2, deste regulamento e segundo a qual, caso esses documentos não estejam redigidos na língua do processo, o IHMI pode exigir a apresentação, no prazo por ele fixado, de uma tradução nessa língua ou em qualquer das línguas do IHMI, à escolha da parte no processo. A regra 17, n.º 2, atribui, portanto, à parte na origem de um processo

inter partes um ónus mais pesado do que, regra geral, cabe às partes nos processos perante o IHMI. Esta diferença justifica-se pela necessidade de respeitar plenamente o princípio do contraditório bem como a igualdade dos meios de defesa entre as partes nos processos *inter partes*.

43 Acresce que, contrariamente aos prazos previstos na regra 18 do regulamento de execução e, em especial, do prazo de dois meses concedidos pelo IHMI nos termos do n.° 2 da mesma regra, os prazos fixados pelo IHMI, nos termos das regras 16, n.° 3, 17, n.° 2, e 20, n.° 2, do regulamento de execução, são susceptíveis de prorrogação pelo IHMI, nas condições e segundo as modalidades previstas na regra 71, n.° 1, *in fine*, deste regulamento.

44 Se o opositor não apresentar as provas e os documentos justificativos em apoio da oposição, bem como a respectiva tradução na língua do processo de oposição antes do termo do prazo inicialmente fixado para o efeito pelo IHMI ou antes do termo da sua eventual prorrogação, nos termos da regra 71, n.° 1, do regulamento de execução, o IHMI pode legitimamente rejeitar a oposição por falta de fundamento, a menos que tenha condições para se pronunciar em sentido diverso, com base nos elementos de que eventualmente já disponha, nos termos da regra 20, n.° 3, do regulamento de execução. Neste caso, a rejeição da oposição não está apenas ligada ao não respeito pelo opositor do prazo fixado pelo IHMI, mas constitui igualmente a consequência da não satisfação de uma condição de mérito da oposição, uma vez que, ao não apresentar no prazo fixado as provas e os documentos justificativos pertinentes, apresentação, aliás, necessária à luz dos motivos expostos no n.° 42 *supra*, o opositor não consegue demonstrar a existência dos factos ou dos direitos em que a sua oposição está baseada.

45 A mesma consequência decorre, por outro lado, do artigo 74.°, n.° 1, *in fine*, do Regulamento n.° 40/94, segundo o qual num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame limitar-se-á às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes. Ora, embora o teor desta disposição, na sua versão francesa, não vise expressamente a apresentação das provas pelas partes,

resulta, porém, da mesma disposição que é igualmente às partes que cabe o ónus de fornecer as provas em apoio dos seus pedidos. Esta interpretação é corroborada pela análise de outras versões linguísticas daquela disposição e, nomeadamente, das versões inglesa, que visa «the facts, evidence and arguments provided by the parties», alemã, que visa «das Vorbringen [...] der Beteiligten», e italiana, que refere «ai fatti, prove ed argomenti addotti [...] dalle parti».

46 É à luz das considerações precedentes que se deve examinar, no caso vertente, o mérito do fundamento único invocado pela recorrente e a legalidade da decisão impugnada.

47 A este respeito, deve concluir-se que resulta dos autos que, por carta de 5 de Junho de 1998, a Divisão de Oposição convidou o opositor, nos termos das regras 16, n.° 3, 17, n.° 2 e 20, n.° 2, do regulamento de execução, a fornecer, no prazo de dois meses e na língua do processo de oposição, isto é, o inglês, os factos, as provas e os argumentos, ainda não apresentados, em apoio da sua oposição. A aplicação conjugada, por esta carta, das regras 20, n.° 2, e 17, n.° 2, do regulamento de execução não é contrária a qualquer disposição do regulamento de execução e é conforme aos princípios da economia de processo e da boa administração. Entre as provas e os documentos justificativos pedidos figurava, em especial, o certificado de registo da marca anterior espanhola do opositor em cuja existência estava baseada a sua oposição, uma vez que o referido certificado constitui, nos termos da regra 16, n.° 2, do regulamento de execução, uma prova privilegiada do registo dessa marca anterior.

48 Está provado que, em resposta a esta carta, o opositor se limitou a apresentar, em 18 de Junho de 1998, a versão espanhola do certificado de registo. Em contrapartida, não apresentou, no prazo fixado, a tradução do mesmo certificado na língua do processo de oposição. Além disso, também não pediu a prorrogação do referido prazo ao abrigo da regra 71, n.° 1, do regulamento de execução.

49 Nestas condições, por decisão de 24 de Fevereiro de 1999, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição por falta de fundamento, visto o opositor não ter demonstrado, através de provas e de documentos justificativos pertinentes, a existência da marca nacional anterior em que a sua oposição estava baseada.

50 Não obstante, a Terceira Câmara de Recurso anulou a decisão da Divisão de Oposição, por considerar, nos n.os 20 a 22 da decisão impugnada, por um lado, que a Divisão de Oposição era obrigada, por força da regra 18, n.° 2, do regulamento de execução, a conceder ao opositor um prazo suplementar de dois meses para a apresentação do certificado de registo na língua do processo de oposição e, por outro, que, ao não informar o opositor daquela irregularidade e ao não convidá-lo para proceder à respectiva correcção no referido prazo antes de rejeitar a oposição, a Divisão de Oposição violou o direito do mesmo a ser ouvido.

51 Esta apreciação da Câmara de Recurso está viciada de um erro de direito e não pode ser acolhida.

52 Primeiramente, como já foi indicado, as exigências legais respeitantes, nomeadamente, às provas e aos documentos justificativos, bem como à sua tradução na língua do processo de oposição, não fazem parte das condições de admissibilidade da oposição visadas na regra 18, n.° 2, do regulamento de execução, constituindo antes condições de mérito desta.

53 Por conseguinte, contrariamente ao que a Câmara de Recurso considerou, a Divisão de Oposição não tinha, no caso vertente, qualquer obrigação, nos termos da regra 18, n.° 2, do regulamento de execução, nem de assinalar ao opositor a irregularidade que consistiu na falta de apresentação, no prazo fixado para o

efeito, da tradução do certificado de registo da marca anterior espanhola, na língua do processo de oposição, nem de conceder-lhe um prazo suplementar de dois meses para a apresentação dessa tradução.

54 A regra 18, n.º 2, do regulamento de execução também não pode ser aplicada neste caso por analogia, como sublinha correctamente o IHMI na sua resposta. Com efeito, essa abordagem seria contrária à distinção fundamental, operada pelo legislador, entre, por um lado, as condições que o acto de oposição deve satisfazer para que a oposição seja admissível e, por outro, as condições respeitantes à apresentação dos factos, das provas e das observações, bem como dos documentos justificativos em apoio da oposição, que fazem parte da instrução desta última.

55 Em segundo lugar, importa sublinhar que, contrariamente ao entendimento da Terceira Câmara de Recurso na decisão impugnada, a Divisão de Oposição não violou o direito do opositor a ser ouvido, que decorreria da regra 18, n.º 2, do regulamento de execução, por não o ter informado da irregularidade verificada nem o ter convidado para proceder à correcção respectiva, no prazo suplementar de dois meses previsto por aquela regra. A Divisão de Oposição também não violou o artigo 73.º, segunda frase, do Regulamento n.º 40/94, que prevê que decisões do IHMI só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.

56 A este respeito, impõe-se concluir que, na sua carta de 5 de Junho de 1998, já referida, pela qual o opositor foi convidado a apresentar as provas e os documentos justificativos exigidos, a Divisão de Oposição indicou, clara e inequivocamente, que essas provas e esses documentos deveriam ser apresentados no prazo de dois meses e na língua do processo de oposição. Portanto, o opositor teve a possibilidade de dar cumprimento a este pedido e de se pronunciar acerca do fundamento em que a decisão da Divisão de Oposição se baseava. Por

conseguinte, como o IHMI correctamente sublinhou na sua resposta, o opositor não podia estar surpreendido com aquela decisão.

57 A não apresentação pelo opositor no prazo fixado pela Divisão de Oposição, nos termos das regras 16, n.° 3, 17, n.° 2, e 20, n.° 2, do regulamento de execução e na língua do processo de oposição, da tradução do certificado de registo da marca nacional anterior é matéria objecto do exame do mérito da oposição e não constitui uma irregularidade do acto de oposição na acepção da regra 18, n.° 2, do regulamento de execução.

58 Atendendo ao que precede, a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito ao considerar que a Divisão de Oposição era obrigada a aplicar a regra 18, n.° 2, do regulamento de execução antes de rejeitar a oposição. Por conseguinte, o fundamento único da recorrente, baseado na violação da referida regra, deve ser julgado procedente e a decisão impugnada deve ser anulada.

59 O Tribunal entende, por outro lado, não resultar dos autos que a decisão da Divisão de Oposição enferma de outros vícios que justificassem a sua anulação pela Câmara de Recurso.

60 Em primeiro lugar, não pode sustentar-se, como fez o opositor no processo perante a Câmara de Recurso (v. n.° 13 da decisão impugnada), que, no caso vertente, o mesmo não era obrigado a apresentar uma tradução, na língua do processo de oposição, do certificado de registo da marca anterior espanhola em que a sua oposição se baseava. Com efeito, segundo aquele, o número desta última marca bem como os respectivos titular, data de depósito e objecto eram

inteligíveis, sem que fosse necessário traduzir o certificado. Além disso, este último conteria a menção da classe da nomenclatura, igualmente inteligível sem tradução.

61 A este respeito, deve recordar-se que a tradução na língua do processo de oposição das provas e dos documentos justificativos apresentados em apoio daquela é imposta ao opositor por força da regra 17, n.º 2, do regulamento de execução, que introduz uma derrogação ao regime linguístico geralmente aplicável em matéria de produção e de utilização de documentos nos processos perante o IHMI.

62 Em segundo lugar, esta apreciação quanto à necessidade de apresentar, no prazo fixado pela Divisão de Oposição, a tradução do certificado de registo não pode ser alterada pelo facto de, na última frase da sua carta de 5 de Junho de 1998, já referida, a Divisão de Oposição ter indicado que, em caso de não transmissão das informações solicitadas e das traduções exigidas, decidiria da oposição com base nas provas de que dispunha. Com efeito, não pode alegar-se que, com esta frase, a Divisão de Oposição tenha criado, no opositor, a expectativa de que, na falta de uma tradução na língua do processo de oposição do certificado de registo da marca anterior espanhola, iria decidir apenas com base na versão espanhola. Pelo contrário, impõe-se interpretar esta frase no sentido de que, naquele caso, a Divisão de Oposição ia decidir sem ter em conta, a título de prova, a versão espanhola do documento em causa.

63 Por último, o opositor também não apresentou a tradução do certificado de registo na língua do processo de oposição após o termo do prazo que lhe foi concedido pela carta de 5 de Junho de 1998, já referida, da Divisão de Oposição.

64 A este respeito, importa salientar que resulta do n.º 13, quarto travessão, da decisão impugnada que o opositor alegou perante a Câmara de Recurso ter indicado, na sua carta de 8 de Setembro de 1998 (n.º 14 *supra*), a classe da nomenclatura e, em inglês, a lista dos produtos designados pela marca nacional anterior. Todavia, é forçoso concluir que, nessa carta, o mesmo se limitou a mencionar que os produtos designados pelas duas marcas em causa são idênticos e pertencem à classe 25. Ora, esta menção não constitui nem pode ser equiparada a uma tradução do certificado de registo da marca anterior espanhola na acepção das disposições pertinentes do regulamento de execução acima referidas.

65 Nestas condições, não é necessário apreciar, no quadro do presente litígio, a questão suscitada pelo IHMI (n.º 26 *supra*) respeitante ao âmbito de aplicação *ratione materiae* do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 e, em especial, a questão de saber se, e em que medida, os factos e as provas apresentados após o termo de um prazo fixado pelo IHMI podem ou não ser tidos em conta por este último nos termos deste artigo.

Quanto às despesas

66 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 o IHMI sido vencido, há que condená-lo nas despesas da recorrente, nos termos do pedido desta.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

1) A decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 26 de Junho de 2000 (processo R 181/1999-3), como rectificada por corrigenda de 6 de Julho de 2000, é anulada.

2) O IHMI é condenado nas despesas.

Vilaras Tiili Mengozzi

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 13 de Junho de 2002.

O secretário

H. Jung

O presidente

M. Vilaras