Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)

7 de maio de 2013 *

«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marca figurativa comunitária makro — Denominação social macros consult GmbH — Direito adquirido anterior ao pedido de registo de uma marca comunitária e que dá ao seu titular a possibilidade de proibir a utilização da marca comunitária pedida — Sinais não registados que beneficiam de proteção em direito alemão — § 5 da Markengesetz — Artigos 8.°, n.° 4, 53.°, n.° 1, alínea c), e 65.° do Regulamento (CE) n.° 207/2009»

No processo T-579/10,

macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, com sede em Ottobrunn (Alemanha), representada inicialmente por T. Raible, e em seguida por M. Daubenmerkl, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado inicialmente por R. Manea, e em seguida por G. Schneider, na qualidade de agentes,

recorrido,

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

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, com sede em Düsseldorf (Alemanha), representada por J.-C. Plate e R. Kaase, advogados,

que tem por objeto um recurso da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 18 de outubro de 2010 (processo R 339/2009-4), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie e a MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção),

composto por: J. Azizi, presidente, S. Frimodt Nielsen (relator) e E. Buttigieg, juízes,

secretário: C. Heeren, administradora,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 21 de dezembro de 2010,

vista a resposta do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 12 de abril de 2011,

* Língua do processo: alemão.

vista a resposta da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 1 de abril de 2011,

vista a réplica apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 19 de julho de 2011,

vista a tréplica do IHMI apresentada em 19 de outubro de 2011,

vista a tréplica da interveniente apresentada em 19 de outubro de 2011,

vistas as respostas à questão escrita dirigida às partes pelo Tribunal Geral,

após a audiência de 5 de fevereiro de 2013,

profere o presente

Acórdão

Quadro jurídico

1. *Regulamento (CE) n.º 207/2009*

1 O artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1), tem a seguinte redação:

«Após oposição do titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local, será recusado o pedido de registo da marca quando e na medida em que, segundo a legislação comunitária ou o direito do Estado-Membro aplicável a esse sinal:

a) Tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depósito do pedido de marca comunitária ou, se for caso disso, antes da data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca comunitária;

b) Esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.»

2 O artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, dispõe o que se segue:

«A marca comunitária é declarada nula na sequência de pedido apresentado ao Instituto […] sempre que exista um direito anterior, referido no n.º 4 do artigo 8.º, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas nesse número.»

2. *Regulamento (CE) n.º 2868/95*

3 A regra 37 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 do Conselho, sobre a marca comunitária (JO L 303, p. 1), estabelece o que se segue:

«O pedido de anulação ou de declaração de extinção ou nulidade [da marca comunitária] deve incluir:

[...]

b) No que se refere aos fundamentos do pedido:

[...]

ii) no caso de pedido apresentado nos termos do n.º 1 do artigo [53.º] do [Regulamento n.º 207/2009], indicações relativas ao direito em que o pedido de anulação se baseia, bem como, se necessário, indicações que comprovem que o requerente está habilitado a invocar o direito anterior como causa de anulação».

3. *Markengesetz*

4 O § 5 da Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen de 25 de outubro de 1994 (Lei relativa à proteção de marcas e de outros sinais distintivos, BGBl. I, p. 3082, a seguir «Markengesetz»), conforme alterado, intitulado «Designações comerciais», tem a seguinte redação:

«1. As insígnias e os títulos de obras são protegidos como designações comerciais.

2. As insígnias consistem em sinais que, na vida comercial, são utilizados como nome comercial, denominação social, ou designação particular de uma atividade comercial ou de uma empresa. São equiparados a designações comerciais todos os sinais comerciais e outros sinais particulares que permitem distinguir uma atividade comercial de outras atividades comerciais e que, para o público pertinente, valem como sinais distintivos de uma empresa.»

Matéria de facto na origem do litígio

5 Em 23 de março de 1998, a interveniente, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de harmonia com o disposto no 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 n.º 207/2009).

6 A marca cujo registo foi pedido, tal como acima mencionado no n.º 5 (a seguir «marca controvertida»), é constituída pelo seguinte sinal figurativo:



7 Os produtos e os serviços para os quais a marca controvertida foi pedida estão incluídos nomeadamente nas classes 9, 35, 36 e 41 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.

8 Em 7 de novembro de 2003, a recorrente, macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, apresentou um pedido de registo de marca comunitária no IHMI, de harmonia com o Regulamento n.º 40/94.

9 A marca cujo registo foi pedido, tal como acima mencionado no n.º 8 (a seguir «marca pedida»), é o sinal nominativo macros.

10 Os serviços para os quais essa marca foi pedida estão incluídos nas classes 35, 36 e 41 na aceção do Acordo de Nice.

11 A marca controvertida foi registada em 21 de abril de 2005 e a sua validade prorrogada até 23 de março de 2018.

12 Em 22 de junho de 2005, a interveniente apresentou oposição, ao abrigo do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94 (atual artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009), ao registo da marca pedida para todos os produtos acima referidos no n.º 10.

13 A oposição baseava-se na marca controvertida. O motivo invocado em apoio da oposição era o referido no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 [atual artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009].

14 Em 21 de agosto de 2007, a recorrente apresentou um pedido de declaração de nulidade ao abrigo do artigo 55.º do Regulamento n.º 40/94 (atual artigo 56.º do Regulamento n.º 207/2009). Esse pedido (a seguir «pedido de declaração de nulidade») era dirigido contra a marca controvertida, para todos os produtos e serviços acima referidos no n.º 7.

15 O pedido de declaração de nulidade baseava-se, nomeadamente, na denominação social alemã macros consult GmbH.

16 Os motivos invocados em apoio do pedido de declaração de nulidade compreendiam o referido no 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].

17 Por decisão de 11 de setembro de 2007, o IHMI suspendeu o processo de oposição acima mencionado nos n.os 12 e 13 enquanto se aguardava o desfecho do processo de declaração de nulidade em causa no caso vertente.

18 Em 19 de janeiro de 2009, a Divisão de Anulação indeferiu o pedido de declaração de nulidade. A Divisão de Anulação considerou, nomeadamente, no essencial, que a existência de um direito anterior baseado na denominação social da recorrente não estava estabelecida, por a recorrente não ter demonstrado que esse sinal era objeto de utilização na vida comercial à data do pedido de registo da marca controvertida.

19 Em 20 de março de 2009, a recorrente interpôs recurso no IHMI, ao abrigo do disposto nos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.º 40/94 (atuais artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.º 207/2009), contra a decisão da Divisão de Anulação.

20 Por decisão de 18 de outubro de 2010 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso.

21 Em particular, considerou que a recorrente não tinha provado a existência de um direito anterior na aceção do artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009.

22 No tocante à aplicação do artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, a Câmara de Recurso considerou que, ao fazer uma referência geral ao § 5 da Markengesetz, que protege vários tipos de direitos distintos, e ao invocar a denominação social macros consult GmbH, a recorrente não tinha indicado com suficiente precisão que direito anterior invocava.

23 Além disso, a Câmara de Recurso considerou que os elementos de prova apresentados pela recorrente não permitiam demonstrar a existência de um direito anterior. Por um lado, a cópia de um pedido de marca nacional em 14 de março de 1998 não permitia concluir pelo início de uma atividade económica, tanto mais que a recorrente não tinha dado seguimento ao procedimento de pedido de registo. Por outro lado, o pedido de registo de uma sociedade denominada macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie diverge da denominação social invocada pela recorrente, sem que seja necessário, segundo a Câmara de Recurso, examinar a questão de saber se esse pedido constituía um início de utilização na vida comercial.

24 Por último, a Câmara de Recurso salientou que os documentos relativos à participação numa feira especializada assim como os documentos contabilísticos apresentados pela recorrente eram todos relativos aos anos de 2006 e 2008 e não podiam, por conseguinte, servir para demonstrar a existência de um direito anterior ao pedido de registo da marca controvertida.

Pedidos das partes

25 Na petição, a recorrente concluiu pedindo que o Tribunal se digne:

— reformar a decisão impugnada de forma a que o recurso interposto pela recorrente na Câmara de Recurso do IHMI seja reconhecido como fundado e o pedido de declaração de nulidade seja julgado procedente;

— condenar o IHMI e a interveniente nas despesas assim como nas despesas em que incorreu perante a Câmara de Recurso e perante a Divisão de Anulação.

26 Na réplica, todavia, a recorrente indicou que o seu recurso se destina a que o Tribunal Geral anule a decisão impugnada com fundamento numa nova apreciação jurídica e a que a Câmara de Recurso, tendo em conta a opinião do Tribunal Geral e após clarificação de outras questões jurídicas, defira o seu pedido de anulação reconhecendo como fundado o recurso que interpusera perante a referida Câmara.

27 Na audiência, a recorrente manteve que o seu recurso se limitava a um pedido de anulação da decisão impugnada, o que foi registado.

28 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

1. *Quanto ao objeto do recurso*

29 A recorrente invoca um fundamento único de recurso, relativo à violação das disposições do artigo 53.º, n.º 1, alínea c), e n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009.

30 Todavia, na audiência, a recorrente reconheceu que, nos seus articulados, não apresentou nenhum argumento relativo à legalidade da aplicação, na decisão impugnada, pela Câmara de Recurso das disposições combinadas do artigo 53.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 e do § 12 do Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil alemão) e que esta questão era, por conseguinte, estranha ao objeto do litígio submetido ao Tribunal Geral.

31 Por conseguinte, deve considerar-se que o presente litígio tem exclusivamente por objeto a legalidade da aplicação das disposições combinadas do artigo 53.º, n.º 1, alínea c), e do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 a que a Câmara de Recurso procedeu na decisão impugnada.

32 Na sua resposta à questão escrita que lhe foi dirigida pelo Tribunal Geral antes da audiência, a recorrente fez referência ao § 15 da Markengesetz, sem, porém, dotar essa referência da menor precisão que permita apreciar o alcance desse eventual argumento. Tal como admitiu na audiência, a recorrente não invocou essa disposição durante o processo no IHMI nem no presente processo. Na audiência, a recorrente admitiu que a questão da aplicação dessa disposição era estranha ao presente litígio, o que foi registado. O presente litígio tem, portanto, unicamente por objeto a justeza da interpretação e da aplicação, no caso em apreço, do § 5 da Markengesetz, em relação às quais as partes se opõem.

2. *Quanto à aplicação das disposições combinadas do artigo 53.º, n.º 1, alínea c), e do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 assim como do § 5 da Markengesetz*

Argumentos das partes

33 A recorrente alega que, à data do depósito do pedido de registo da marca controvertida, a saber, em 23 de março de 1998, já utilizava, como nome, denominação social e insígnia, a designação «macros consult» e podia, por isso, beneficiar da proteção conferida a esse sinal pelo § 5 da Markengesetz.

34 Segundo a recorrente, a denominação social das pessoas coletivas de direito privado em fase de constituição (Vorgesellschaft) é objeto de proteção nos termos do § 5 da Markengesetz, desde que a futura sociedade tenha exercido atividade em relação a terceiros e que a atividade comercial assim exercida deixe presumir uma atividade económica duradoura. A proteção do nome e da denominação social estende-se, além disso, aos elementos que os compõem, sempre que estes apresentem um caráter distintivo. O início da utilização da insígnia é suficientemente caraterizado pela ativação de uma linha telefónica, pela inscrição no registo comercial ou pela utilização da insígnia na correspondência com um Instituto de marcas nacional a fim de obter o registo de uma marca. A este propósito, o início de proteção das insígnias nos termos do § 5 da Markengesetz não requer que a empresa já se tenha manifestado junto de todos os outros operadores ou de toda a sua clientela.

35 Em apoio da sua argumentação, a recorrente menciona um artigo de doutrina (Ingerl, R., e Rohnke, C., *Markengesetz, Kommentar,* 3.ª edição, C. H. Beck, Munique, 2010) assim como catorze acórdãos do Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Justiça).

36 Para demonstrar o início de utilização da sua insígnia previamente ao depósito do pedido de registo da marca controvertida, a saber, em 23 de março de 1998, a recorrente menciona o seu pedido de inscrição no Registo Comercial em 19 de fevereiro de 1998, a sua inscrição nesse registo em 5 de março de 1998 e a utilização da sua insígnia no quadro da sua correspondência com o Deutsches Patent- und Markenamt (Instituto das patentes e das marcas alemão). Um aviso de receção preenchido pelo Deutsches Patent- und Markenamt demonstra que a recorrente depositou nesse Instituto um pedido de registo da marca *macros consult* em 14 de março de 1998. Estes elementos de facto terão sido objeto de uma apreciação errada tanto pela Divisão de Anulação como pela Câmara de Recurso na decisão impugnada.

37 A recorrente contesta igualmente a constatação feita pela Câmara de Recurso no n.º 26 da decisão impugnada, segundo a qual o pedido de registo da denominação social macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie não é um elemento de prova pertinente no quadro do pedido de declaração de nulidade. Partindo do pressuposto de que a Câmara de Recurso tenha considerado que o pedido de declaração de nulidade se baseava em elementos que compõem a sua denominação social e não

nessa denominação, em si mesma, a recorrente alega que os termos «macros» e «macros consult» são elementos distintivos da sua insígnia e que estão, a esse título, protegidos enquanto tais, mesmo utilizados isoladamente, nos termos do § 5 da Markengesetz.

38 A recorrente acrescenta que opera com a sua insígnia pelo menos desde o pedido de inscrição no Registo Comercial acima mencionado no n.º 36. Assim, em 2006, tinha realizado um volume de negócios de 1,7 milhões de euros. Tinha apresentado perante o IHMI as suas contas anuais relativas aos anos de 2005 e 2006 assim como documentos de 2005, de 2006 e de 2008 que provam a sua participação no Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation (CeBIT, Salão de tecnologias da informação e da burótica). Por conseguinte, a Câmara de Recurso não tinha razão ao negligenciar o facto de a recorrente ter exercido uma atividade económica contínua desde a sua constituição.

39 Por último, a recorrente contesta a totalidade das exceções de inadmissibilidade opostas pelo IHMI e pela interveniente. Em resposta ao argumento do IHMI relativo à caducidade de um direito anterior eventualmente adquirido, por não ter sido provada a existência de uma atividade com terceiros entre 1998 e 2005, a recorrente apresenta, em anexo à réplica, as suas contas anuais relativas aos exercícios de 1998 a 2005. Considera que esses elementos de prova não podem ser afastados pelo facto de serem extemporâneos, uma vez que só foi levada a produzi-los para responder a um argumento apresentado pelo IHMI na sua resposta e se mantém à disposição do Tribunal Geral para o caso de este solicitar outras provas.

40 No que se refere à semelhança dos sinais em conflito, a recorrente remete para toda a tramitação processual no IHMI assim como para o articulado apresentado pela interveniente no quadro do processo de oposição acima mencionado nos n.os 12 e 13.

41 O IHMI sustenta que o recurso é inadmissível no seu conjunto e que lhe deve ser negado provimento. Em primeiro lugar, alega que a petição de recurso não menciona explicitamente os fundamentos invocados contra a decisão impugnada, destinando-se a pedir ao Tribunal Geral que conheça da procedência das suas pretensões relativas à existência de um direito anterior no termo de uma apreciação inicial dos factos. Ora, o Tribunal Geral só pode ser chamado a conhecer de uma contestação que vise a legalidade da decisão impugnada.

42 Em segundo lugar, o IHMI contesta a admissibilidade da remissão global efetuada pela recorrente para o processo de oposição acima mencionado nos n.os 12 e 13, para demonstrar a existência de um risco de confusão entre os direitos anteriores pela mesma invocados e a marca controvertida. Além disso, uma vez que a Câmara de Recurso não analisou o risco de confusão entre o alegado direito anterior e a marca controvertida, não cabe ao Tribunal Geral proceder a essa apreciação pela primeira vez.

43 Em terceiro lugar, o IHMI alega que o extrato do Registo Comercial produzido no anexo A 4 da petição tem a data de 21 de dezembro de 2010 e que é, por conseguinte, posterior à adoção da decisão impugnada. Este anexo constitui, portanto, um elemento de facto novo e é, a esse título, inadmissível. Da mesma forma, o IHMI contesta que as decisões dos órgãos jurisdicionais alemães acima mencionadas no n.º 35 possam ser tomadas em consideração pelo Tribunal Geral. Trata-se, com efeito, de elementos de facto que a recorrente deveria ter invocado durante o procedimento administrativo, uma vez que a prova da existência de um direito anterior na aceção do artigo 53.º do Regulamento n.º 207/2009 é considerada uma questão de facto, cuja prova deve ser produzida pela parte que o invoca, em conformidade com a regra 37, alínea b), iii), do Regulamento n.º 2868/95. Por último, o IHMI sustenta que os elementos de facto apresentados pela recorrente em anexo à réplica (v. n.º 39 *supra*) apresentam caráter novo e são, por essa razão, inadmissíveis.

44 Quanto ao mérito da causa, o IHMI alega que resulta da jurisprudência que o ónus da prova da existência de um direito anterior protegido por uma ordem jurídica nacional incumbe à parte que o invoca e que essa prova deve ser produzida durante o procedimento administrativo. Uma vez que a recorrente não produziu essa prova, o IHMI sustenta que a Câmara de Recurso teve razão em considerar que o pedido de declaração de nulidade devia ser indeferido.

45 O IHMI alega, à semelhança da interveniente, que o mero depósito de um pedido de registo de marca nacional, que constitui o único elemento factual apresentado pela recorrente além da sua inscrição no registo das sociedades, não constitui um início de utilização na aceção do § 5 da Markengesetz.

46 Além disso, o pedido de registo em causa foi abandonado pela recorrente e os primeiros documentos que permitem atestar uma atividade efetiva desta remontam ao ano de 2005. Assim, mesmo admitindo que a recorrente tenha adquirido um direito à insígnia nos termos do § 5 da Markengesetz em 1998, esse período de interrupção de seis anos extingue qualquer eventual direito. De qualquer forma, um novo direito ao sinal, admitindo que tenha sido adquirido em 2005, não goza de nenhuma prioridade relativamente ao pedido de registo da marca controvertida.

47 Além disso, a inscrição da recorrente no Registo Comercial não constitui uma utilização na vida comercial na aceção do § 5 da Markengesetz.

48 Por último, a recorrente não invocou o § 15 da Markengesetz, que é a única disposição que permite obter a proibição de um sinal cujo direito de utilização tenha sido adquirido nos termos do § 5 da mesma lei.

49 A interveniente alega que, na petição, a recorrente não indicou com precisão suficiente as disposições alegadamente violadas pela Câmara de Recurso na decisão impugnada. Por conseguinte, a petição não satisfaz as exigências do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento de Processo do Tribunal Geral.

50 Da mesma forma, a interveniente considera inadmissíveis os elementos de facto apresentados pela primeira vez pela recorrente em apoio da réplica, a saber, três acórdãos do Bundesgerichtshof, por um lado, assim como as contas anuais relativas aos exercícios de 1998 a 2005, por outro.

51 Quanto ao mérito da causa, em primeiro lugar, alega que a recorrente não provou que a sua denominação social estivesse protegida ao abrigo do direito das marcas alemão. Sustenta que, perante o IHMI, a parte que tenha intenção de invocar um direito anterior na aceção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 está obrigada, por força da regra 19, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95, a fazer prova da existência do direito pela mesma invocado. Ora, segundo a interveniente, a recorrente não demonstrou que a sua denominação social abreviada macros consult estava protegida a título do direito à insígnia.

52 Em segundo lugar, a interveniente sustenta que, no caso de a recorrente apresentar novos elementos de prova de molde a demonstrar a utilização da sua denominação social ou do sinal macros na vida comercial previamente ao pedido de registo da marca controvertida, essas provas devem ser rejeitadas pelo Tribunal por serem extemporâneas, pois não foram apresentadas no IHMI. Considera, além disso, que a Câmara de Recurso considerou acertadamente que os elementos de prova relativos aos exercícios de 2006 e 2008 não podiam demonstrar a prioridade de um direito anterior, já que esses elementos são relativos a factos ocorridos mais de dez anos depois do pedido de registo da marca controvertida.

53 Em terceiro lugar, a interveniente sustenta que, além de não ter sido provada a existência de um direito anterior ao pedido de registo da marca controvertida, a condição que se prende com o facto de a utilização de um sinal não registado não ser «puramente local» não está preenchida. Contesta, além disso, a existência de um risco de confusão entre o pretenso direito anterior invocado pela recorrente e a marca controvertida.

Apreciação do Tribunal

Quanto ao alcance das condições exigidas no artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009

54 Por força do disposto no artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 8.º, n.º 4, do mesmo regulamento, a existência de um sinal diferente de uma marca permite obter a declaração de nulidade de uma marca comunitária se esse sinal preencher cumulativamente quatro condições: esse sinal deve ser utilizado na vida comercial; deve ter um alcance que não seja apenas local; o direito a esse sinal deve ter sido adquirido em conformidade com o direito do Estado-Membro em que esse sinal era utilizado antes da data do depósito do pedido de marca comunitária; por último, o direito a esse sinal deve permitir ao seu titular proibir a utilização de uma marca mais recente. Estas quatro condições limitam o número dos sinais diferentes de marcas que podem ser invocados para impugnar a validade de uma marca comunitária em todo o território da União, em conformidade com o disposto no artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009. Dado que as condições impostas pelo artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 são cumulativas, basta que uma só delas não se encontre satisfeita para que um pedido de declaração de nulidade de marcas comunitárias seja indeferido [acórdão do Tribunal Geral de 24 de março de 2009, Moreira da Fonseca/IHMI — General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 a T-321/06, Colet., p. II-649, n.ºs 32 e 47]

55 As duas primeiras condições, isto é, as relativas à utilização e ao alcance do sinal invocado, não devendo este último ser apenas local, resultam da própria letra do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 e devem, por conseguinte, ser interpretadas à luz do direito da União. Assim, o Regulamento n.º 207/2009 estabelece padrões uniformes, relativos à utilização dos sinais e ao respetivo alcance, que são conformes aos princípios que inspiram o sistema instituído por esse regulamento (acórdão GENERAL OPTICA, referido n.º 54 *supra,* n.º 33).

56 Em contrapartida, resulta da locução «quando e na medida em que, segundo o direito do Estado-Membro aplicável a esse sinal», que as duas outras condições, enunciadas em seguida no artigo 8.º, n.º 4, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 207/2009, constituem condições fixadas pelo regulamento que, diferentemente das precedentes, devem ser apreciadas à luz dos critérios fixados pelo direito que rege o sinal invocado. Essa remissão para o direito que rege o sinal invocado encontra a sua justificação no reconhecimento, previsto pelo Regulamento n.º 207/2009, da possibilidade de sinais estranhos ao sistema da marca comunitária serem invocados contra uma marca comunitária. Por isso, só o direito que rege o sinal invocado permite determinar se este é anterior à marca comunitária e se pode justificar que se proíba a utilização de uma marca mais recente (acórdão GENERAL OPTICA, referido n.º 54 *supra,* n.º 34).

Quanto às regras relativas ao ónus e à administração da prova da existência de um direito nacional anterior

57 Resulta da letra do artigo 53.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 que esta disposição, quando faz referência à situação em que um direito anterior permite proibir a utilização de uma marca comunitária, distingue claramente duas hipóteses, consoante o direito anterior esteja protegido pela regulamentação da União «ou» pelo direito nacional (acórdão do Tribunal de Justiça de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C-263/09 P, Colet., p. I-5853, n.º 48).

58 No tocante ao regime processual definido pelo Regulamento n.º 2868/95 no caso de um pedido apresentado ao abrigo do artigo 53.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, com base num direito anterior protegido no quadro jurídico nacional, a regra 37 do Regulamento n.º 2868/95 prevê, numa situação como a do caso em apreço, que incumbe ao requerente fornecer elementos que demonstrem que está habilitado, nos termos da legislação nacional aplicável, a invocar esse direito (acórdão Edwin/IHMI, referido n.º 57 *supra,* n.º 49).

59 Esta regra faz recair sobre o requerente o ónus de apresentar ao IHMI não apenas os elementos que demonstrem que preenche as condições requeridas, em conformidade com a legislação nacional cuja aplicação requer, a fim de poder obter a proibição da utilização de uma marca comunitária por força de um direito anterior, mas também os elementos que demonstrem o conteúdo dessa legislação (acórdão Edwin/IHMI, referido n.º 57 *supra,* n.º 50).

60 Uma vez que o artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 faz uma remissão expressa para o artigo 8.º, n.º 4, do mesmo regulamento e que esta última disposição visa direitos anteriores protegidos pela legislação da União ou pelo direito do Estado-Membro que é aplicável ao sinal em causa, as regras de prova acima mencionadas nos n.ºs 57 a 59 são igualmente aplicáveis quando é invocado um direito nacional com fundamento no artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009. Com efeito, a regra 37, alínea b), ii), do Regulamento n.º 2868/95 prevê disposições análogas em matéria de prova do direito anterior no caso de um pedido apresentado de harmonia com o disposto no artigo 53.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009.

61 Por outro lado, em conformidade com o disposto no artigo 65.º do Regulamento n.º 207/2009, o Tribunal Geral não pode reexaminar as circunstâncias de facto à luz das provas apresentadas pela primeira vez perante o mesmo. Com efeito, segundo jurisprudência constante, um recurso submetido ao Tribunal Geral visa a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI na aceção dessa disposição, devendo essa legalidade ser apreciada em função dos elementos de informação de que essas Câmaras podiam dispor no momento de adotar essas decisões (v. despacho do Tribunal de Justiça de 13 de setembro de 2011, Wilfer/IHMI, C-546/10 P, não publicado na Coletânea, n.º 41 e jurisprudência referida).

62 Decorre do exposto que a questão da existência de um direito nacional tal como o que é invocado no caso em apreço pela recorrente constitui uma questão de facto. Incumbe assim a uma parte que afirma a existência de um direito que preenche as condições previstas no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 demonstrar perante o IHMI não apenas que esse direito decorre da legislação nacional mas também o alcance dessa mesma legislação.

63 Assim, ao declarar, nas diretivas relativas aos processos no IHMI (parte C, capítulo 4, ponto 5.4), adotadas pela decisão de 28 de outubro de 1996, que o direito dos Estados-Membros aplicável por força do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 é considerado da mesma forma que uma questão de facto e que não podia determinar oficiosamente e com precisão qual era a regulamentação de todos os Estados-Membros relativa aos direitos abrangidos pelo âmbito do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, o presidente do IHMI fez uma interpretação exata das regras que regem o ónus da prova.

64 Ora, de acordo com as regras habituais em matéria de demonstração dos factos perante o juiz da União que decide em matéria de marca comunitária nos processos *inter partes* (v. artigo 76.º do Regulamento n.º 207/2009), deve recordar-se que o juiz da União não pode censurar a Câmara de Recurso por não ter tido em conta factos que não lhe foram apresentados em tempo útil pelas partes.

65 Daqui decorre que o Tribunal Geral não tem a faculdade, no caso em apreço, de proceder a uma apreciação autónoma da questão de saber se a recorrente pode invocar um sinal protegido pelo § 5 da Markengesetz. Com efeito, o Tribunal Geral não pode substituir pela sua própria interpretação do direito alemão a interpretação efetuada pela Câmara de Recurso, mas a sua fiscalização estende-se somente à questão de saber se, para determinar o alcance do direito alemão e chegar à conclusão de que a recorrente não tinha demonstrado a existência de um direito anterior protegido pelo direito alemão, a Câmara de Recurso apreciou corretamente os elementos de prova que lhe foram apresentados anteriormente à adoção da decisão impugnada.

66 É à luz das considerações precedentes que se deve apreciar a procedência dos argumentos pelos quais a recorrente contesta a legalidade da decisão impugnada.

Quanto à legalidade da decisão impugnada

67 Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou, no essencial, que a recorrente não tinha conseguido demonstrar que as condições previstas no § 5 da Markengesetz para poder invocar um direito à proteção do sinal macros consult GmbH estavam reunidas, por não ter feito prova da utilização desse sinal na vida comercial anteriormente ao pedido de registo da marca controvertida (decisão impugnada, n.os 21 a 28).

68 Por outro lado, a Câmara de Recurso rejeitou como inoperantes os elementos de prova apresentados pela recorrente relativamente a factos posteriores à data do pedido de registo da marca controvertida (n.º 27 da decisão impugnada). A recorrente, por sua vez, produziu alguns desses elementos de prova em anexo à sua petição e juntou à réplica elementos de prova novos, relativos, igualmente, a factos posteriores ao pedido de registo da marca controvertida.

69 Por conseguinte, é necessário verificar, numa primeira fase, se a recorrente tem razão ao queixar-se de que a Câmara de Recurso recusou tomar em consideração os elementos de facto posteriores ao pedido de registo da marca controvertida que lhe foram apresentados e, seguidamente, numa segunda fase, fiscalizar a apreciação feita pela Câmara de Recurso da questão de saber se a recorrente demonstrou a existência de um direito anterior.

– No que diz respeito aos elementos de prova relativos a factos posteriores ao pedido de registo da marca controvertida

70 Resulta dos próprios termos do artigo 53.º, n.os 1 e 2, do Regulamento n.º 207/2009 que os pedidos de declaração de nulidade baseados nessas disposições dependem da existência de um direito anterior. Essa anterioridade é, por outro lado, definida pelo artigo 8.º, n.º 4, do mesmo regulamento, para o qual remete o artigo 53.º, n.º 1, alínea c), no sentido de que o direito em que se baseia o pedido de declaração de nulidade deve ter sido adquirido antes da data do depósito do pedido de marca comunitária cuja nulidade é pedida ou, sendo esse o caso, antes da data de prioridade desta marca (v., neste sentido, acórdão GENERAL OPTICA, referido n.º 54 *supra,* n.º 32).

71 No caso em apreço, o pedido de registo da marca controvertida foi apresentado em 23 de março de 1998 (v. n.º 5 *supra*). A recorrente está, portanto, obrigada a demonstrar que tinha adquirido antes dessa data os direitos por si invocados. Por conseguinte, a Câmara de Recurso teve razão ao rejeitar a totalidade dos elementos de prova que a recorrente lhe apresentou relativamente a factos ocorridos entre 2006 e 2008 (v. n.º 27 da decisão impugnada).

– No que diz respeito à conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual a recorrente não demonstrou a existência de um direito anterior suscetível de servir de fundamento a um pedido de declaração de nulidade

72 A este respeito, deve recordar-se que incumbe à parte que apresenta um pedido de declaração de nulidade baseado num sinal protegido por um sistema jurídico nacional provar perante o IHMI, primeiro, quais são as condições previstas pela ordem jurídica nacional em causa para a constituição de um direito protegido e, segundo, que essas condições estão reunidas (v. n.os 57 a 60 *supra*). Por outro lado, quando fiscaliza a legalidade da decisão adotada pela Câmara de Recurso, o Tribunal Geral só pode tomar em consideração os elementos de que podia dispor quando a Câmara de Recurso adotou essa decisão (v. n.º 61 *supra*).

73 Cabe, pois, ao Tribunal Geral apreciar, em primeiro lugar, se a recorrente tem razão ao sustentar que a Câmara de Recurso ignorou o alcance do direito alemão.

74 A este propósito, há que começar por reconhecer que todas as partes no litígio estão de acordo em considerar que o § 5 da Markengesetz impõe como condição para a proteção do direito à insígnia a utilização do sinal em causa na vida comercial. Esta condição decorre do próprio texto dessa disposição (v. n.º 4 *supra*). As partes divergem, em contrapartida, quanto à interpretação do alcance da referida condição.

75 Ora, pelas razões acima recordadas nos n.os 57 a 64, o IHMI tem razão ao sustentar que, do ponto de vista do direito comunitário, as condições em que os sistemas jurídicos nacionais subordinam o reconhecimento de direitos protegidos na ordem interna são questões de facto, que cabe às partes demonstrar perante o mesmo.

76 Por conseguinte, deve considerar-se procedente a exceção de inadmissibilidade suscitada pelo IHMI e pela interveniente com base no facto de a recorrente não poder invocar pela primeira vez perante o Tribunal Geral a interpretação do § 5 da Markengesetz efetuada pelo Bundesgerichtshof em várias decisões, bem como pela doutrina alemã. Com efeito, é dado assente, como a recorrente confirmou na audiência, que esta não apresentou esses elementos de prova durante o procedimento administrativo, mas fez-lhes referência — embora os tenha produzido apenas em parte —, pela primeira vez, perante o Tribunal Geral. O Tribunal Geral não pode, por conseguinte, tomar em conta esses elementos de prova para apreciar a legalidade da decisão impugnada.

77 Por outro lado, a recorrente não sustenta ter fornecido à Câmara de Recurso elementos de prova relativos ao alcance do direito alemão que esta tenha interpretado mal. Por conseguinte, não tem fundamento para criticar as apreciações relativas ao alcance do direito alemão efetuadas pela Câmara de Recurso na decisão impugnada.

78 Em segundo lugar, cumpre verificar se a recorrente demonstra que, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso cometeu um erro de apreciação na sua aplicação do direito alemão, tal como o interpretou na referida decisão.

79 A este propósito, é dado assente que os únicos elementos de facto produzidos pela recorrente perante a Câmara de Recurso e anteriores ao pedido de registo da marca controvertida consistem em documentos relativos à inscrição da recorrente no Registo Comercial alemão (anexo A 3 da petição) assim como a um pedido de registo da marca nominativa nacional *macros,* apresentado ao Deutsches Patent- und Markenamt (anexo A 6 da petição).

80 Em contrapartida, os documentos apresentados pela recorrente em anexo à réplica, a saber, as suas contas anuais relativas aos exercícios de 1998 a 2005, são inadmissíveis, pois não figuram no *dossier* apresentado à Câmara de Recurso, como alegam o IHMI e a interveniente.

81 No tocante à inscrição da recorrente no registo, por um lado, a Câmara de Recurso salientou que a denominação social com a qual a recorrente foi registada, a saber, macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, não é idêntica à denominação social macros consult GmbH, cuja proteção a recorrente reivindica.

82 A este respeito, deve concluir-se que a recorrente não apresentou nenhum elemento de prova perante a Câmara de Recurso de molde a demonstrar que, segundo o direito alemão, a denominação social cuja proteção é invocada com fundamento no § 5 da Markengesetz, a saber, no caso em apreço, o sinal macros consult GmbH, pode diferir da denominação que figura nos elementos de prova fornecidos para fundamentar a existência dessa proteção, a saber, no caso em apreço, o registo da recorrente com a denominação macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie. Por conseguinte, a recorrente não pode contestar, pela primeira vez, perante o Tribunal Geral, a interpretação do alcance do direito alemão seguida pela Câmara de Recurso. De qualquer forma, mesmo admitindo a tese da recorrente segundo a qual a inscrição da denominação social macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie no

Registo Comercial deveria ter sido tomada em consideração pela Câmara de Recurso, basta reconhecer que tal registo, embora fosse de molde a permitir à recorrente utilizar a denominação macros consult GmbH na vida comercial, não demonstra, por si só, o caráter duradouro da utilização dessa denominação.

83 No tocante ao pedido de registo da marca nominativa *macros* apresentada ao Deutsches Patent- und Markenamt, por outro lado é dado assente que esse pedido revela que houve troca de correspondência entre o referido serviço público e a recorrente, tendo esta agido sob a denominação macros consult GmbH.

84 A título preliminar, deve recordar-se que, tendo em conta o objeto do pedido de declaração de nulidade, baseado na proteção, pelo direito alemão, da denominação social macros consult GmbH, o presente litígio não incide na questão de saber se a marca *macros,* cujo registo era pedido ao Deutsches Patent- und Markenamt, beneficiava de proteção, mas unicamente na questão de saber se o depósito de um pedido de registo relativo a essa marca permite à recorrente demonstrar a utilização na vida comercial da denominação social macros consult GmbH.

85 Ora, ao considerar que um simples pedido destinado ao registo de uma marca nominativa apresentado no Deutsches Patent- und Markenamt não bastava para fazer prova da utilização da denominação social macros consult GmbH na vida comercial, a Câmara de Recurso não cometeu nenhum erro de apreciação na aplicação do direito alemão, com o alcance que ela mesmo definiu.

86 Com efeito, como o salientou a Câmara de Recurso no n.º 25 da decisão impugnada, o pedido de registo de uma marca não pressupõe nem implica nenhuma utilização desta e é pacífico que a recorrente não deu seguimento ao procedimento de registo. Uma vez que a Câmara de Recurso considerou que a condição relativa à utilização na vida comercial que é exigida pelo § 5 Markengesetz devia apresentar um certo grau de efetividade e um caráter suficientemente habitual (n.ºs 23 e 25 da decisão impugnada), tinha fundamento para deduzir daí que, a fim de demonstrar a utilização habitual da denominação social da recorrente na vida comercial, uma simples correspondência isolada era insuficiente.

87 Ora, a recorrente não forneceu nenhum elemento de prova em contrário admissível. Daqui decorre que não conseguiu demonstrar que, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou erradamente que a recorrente não tinha demonstrado a existência de um direito anterior suscetível de servir de fundamento a um pedido de declaração de nulidade apresentado em aplicação do artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009.

88 Por consequência, o fundamento único apresentado pela recorrente deve ser julgado improcedente, devendo, pois, negar-se provimento ao presente recurso, sem que seja necessário conhecer das outras exceções de inadmissibilidade suscitadas pelo IHMI e pela interveniente (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 26 de fevereiro de 2002, Conselho/Boehringer, C-23/00 P, Colet., p. I-1873, n.º 52).

Quanto às despesas

89 Por força 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 condená-la nas despesas, em conformidade com os pedidos do IHMI e da interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie é condenada nas despesas.

Azizi Frimodt Nielsen Buttigieg

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 7 de maio de 2013.

Assinaturas