Coletânea da Jurisprudência

DESPACHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Secção de recebimento dos recursos de decisões do Tribunal Geral)

18 de abril de 2023 *

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Recebimento de recursos de decisões do Tribunal Geral — Artigo 170.º-B do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça — Pedido que expõe a importância de uma questão para a unidade, a coerência ou o desenvolvimento do direito da União — Recebimento do recurso»

No processo C-751/22 P,

que tem por objeto um recurso de um despacho do Tribunal Geral nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, interposto em 8 de dezembro de 2022,

Shopify Inc., com sede em Ottawa (Canadá), representada por M. Pemsel e S. Völker, Rechtsanwälte,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO),

recorrido em primeira instância,

Massimo Carlo Alberto Rossi, residente em Fiano (Itália),

Salvatore Vacante, residente em Berlim (Alemanha),

Shoppi Ltd, com sede em Londres (Reino Unido),

intervenientes em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Secção de recebimento dos recursos de decisões do Tribunal Geral)

composto por: L. Bay Larsen, vice-presidente do Tribunal de Justiça, D. Gratsias e M. Ilešič (relator), juízes,

secretário: A. Calot Escobar,

vista a proposta do juiz-relator e ouvido o advogado-geral A. M. Collins,

* Língua do processo: inglês.

profere o presente

Despacho

1 Com o presente recurso, a Shopify Inc. pede a anulação do Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 12 de outubro de 2022, Shopify/EUIPO — Rossi e o. (Shoppi) (T-222/21, a seguir «acórdão recorrido», EU:T:2022:633), no qual este negou provimento ao seu recurso de anulação da decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), de 18 de fevereiro de 2021 (processo R 785/2020-2), relativa a um processo de declaração de nulidade entre, por um lado, Massimo Carlo Alberto Rossi, Salvatore Vacante e a Shoppi Ltd e, por outro, a Shopify (a seguir «decisão controvertida»).

Quanto ao pedido de recebimento do recurso

2 Por força do disposto no artigo 58.º-A, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, o exame dos recursos interpostos das decisões do Tribunal Geral respeitantes a uma decisão de uma câmara de recurso independente do EUIPO está subordinado ao seu recebimento prévio pelo Tribunal de Justiça.

3 Nos termos do disposto no artigo 58.º-A, terceiro parágrafo, deste Estatuto, o recurso de uma decisão do Tribunal Geral é recebido, no todo ou em parte, segundo as regras estabelecidas no Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, quando suscite uma questão importante para a unidade, a coerência ou o desenvolvimento do direito da União.

4 Nos termos do artigo 170.º-A, n.º 1, do Regulamento de Processo, nas situações previstas no artigo 58.º-A, primeiro parágrafo, do referido Estatuto, o recorrente deve juntar à petição um pedido de recebimento do recurso em que expõe a questão importante que o recurso suscita para a unidade, a coerência ou o desenvolvimento do direito da União e que deve conter todos os elementos necessários que permitam ao Tribunal de Justiça pronunciar-se sobre esse pedido.

5 Em conformidade com o disposto no artigo 170.º-B, n.os 1 e 3, deste Regulamento de Processo, o Tribunal de Justiça decide do pedido de recebimento do recurso o mais rapidamente possível por meio de despacho fundamentado.

Argumentos da recorrente

6 Em apoio do seu pedido de recebimento do recurso, a recorrente alega que o seu recurso suscita uma questão importante para a unidade, a coerência e o desenvolvimento do direito da União.

7 Antes de mais, expõe que o seu recurso se baseia num fundamento único, relativo à violação do artigo 53.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (JO 2009, L 78, p. 1), lido em conjugação com o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), deste regulamento.

8 Mais especificamente, a recorrente indica que acusa o Tribunal Geral de ter rejeitado, nos n.os 96 a 104 do acórdão recorrido, os elementos de prova relativos ao caráter distintivo acrescido da marca anterior no Reino Unido, com o fundamento de que, no âmbito de um processo de declaração de nulidade, a recorrente deve estar em condições de proibir a utilização da marca

contestada, não só à data do seu depósito, mas também à data da decisão controvertida e que, no caso em apreço, esta foi proferida após o termo do período de transição previsto no artigo 127.º do Acordo sobre a saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica (JO 2020, L 29, p. 7, a seguir «Acordo de Saída»).

9 Ao fazê-lo, o Tribunal Geral violou a redação do artigo 53.º, n.º 1, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 207/2009, nos termos do qual todas as condições exigidas para que o processo de declaração de nulidade seja acolhido devem estar preenchidas à data de depósito ou à data de prioridade da marca contestada.

10 Em seguida, a recorrente sublinha que, caso o Tribunal Geral tivesse considerado que apenas a data de depósito da marca contestada era relevante para determinar se estavam preenchidas as condições exigidas para que o processo de declaração de nulidade fosse acolhido, deveria ter anulado a decisão controvertida. Acrescenta que, se a Câmara de Recurso tivesse admitido os elementos de prova relativos ao caráter distintivo acrescido da marca anterior no que respeita ao Reino Unido, essa Câmara teria concluído pelo caráter distintivo acrescido dessa marca e, deste modo, pela existência de um risco de confusão entre as marcas em conflito.

11 Além disso, a recorrente alega que o fundamento único que invoca em apoio do seu recurso suscita a questão da data em que se deve apreciar se as condições do artigo 53.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 estão preenchidas. Mais especificamente, trata-se de determinar se o requerente da declaração de nulidade está obrigado a demonstrar a existência de um motivo relativo de recusa unicamente à data de prioridade ou à data do depósito da marca contestada ou se lhe pode ser exigido que demonstre, por outro lado, a existência desse motivo na data em que o EUIPO profere a sua decisão.

12 Por último, para demonstrar a importância desta questão para a unidade, a coerência e o desenvolvimento do direito da União, a recorrente apresenta oito argumentos.

13 Com o seu primeiro argumento, alega que a referida questão se coloca em todos os processos de declaração de nulidade no âmbito dos quais a marca anterior ou o alcance da proteção conferida por esta é afetada por acontecimentos posteriores à data de prioridade ou do depósito da marca contestada, como uma perda de caráter distintivo ou de prestígio, uma alteração da lei aplicável ao processo ou a saída de um Estado-Membro da União, como se verifica no caso em apreço.

14 Segundo a recorrente, a saída do Reino Unido da União terá incidência num número considerável de outros processos de declaração de nulidade e de oposição relativos tanto a marcas da União Europeia anteriores como a marcas nacionais anteriores. Por conseguinte, é necessário um esclarecimento pelo Tribunal de Justiça tanto para os utilizadores do sistema da marca da União Europeia como para os institutos nacionais de marcas e os órgãos jurisdicionais nacionais, nomeadamente tendo em conta que a questão suscitada diz respeito não só ao efeito do Acordo de Saída nos processos pendentes, mas também a todas as situações, frequentes em matéria de propriedade intelectual, de extinção total ou parcial de um direito anterior no decurso do processo.

15 Com o seu segundo argumento, a recorrente alega que é essencial para a unidade, a coerência e o desenvolvimento do direito da União que todos os órgãos jurisdicionais da União apliquem o direito da União tal como foi adotado pelo legislador da União. Ora, ao ignorar a redação

inequívoca do artigo 53.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, o Tribunal Geral violou o princípio fundamental de que os órgãos jurisdicionais da União estão vinculados pelo direito da União e são obrigados a exercer as suas competências dentro dos limites definidos pelo legislador da União.

16 Com o seu terceiro argumento, a recorrente sustenta que o acórdão recorrido é fonte de insegurança jurídica. Com efeito, considerar que a data da decisão de uma Câmara de Recurso do EUIPO é igualmente relevante para efeitos da apreciação da existência de um motivo relativo de recusa no âmbito de um processo de declaração de nulidade prejudicaria gravemente a segurança jurídica de todos os titulares de marcas anteriores na medida em que estes não se poderiam basear nas informações de que dispõem para decidir sobre a oportunidade de apresentar ou não um pedido de declaração de nulidade, uma vez que não poderiam prever de que modo a situação teria evoluído à data em que a Divisão de Anulação ou a Câmara de Recurso profere a sua decisão.

17 Com o seu quarto argumento, a recorrente alega que a questão suscitada pelo seu recurso é importante para a unidade e a coerência do direito da União, uma vez que diz respeito tanto aos processos de declaração de nulidade que visam marcas da União como aos relativos às marcas nacionais nos Estados-Membros. Com efeito, o artigo 5.º da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1), e o artigo 53.º do Regulamento n.º 207/2009, na medida em que preveem causas de nulidade idênticas, devem, segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, recordada nomeadamente no n.º 32 do Acórdão de 12 de setembro de 2019 (C-541/18, EU:C:2019:725, n.º 32), ser interpretados da mesma maneira.

18 Ora, não está excluído que uma oposição ou um pedido de declaração de nulidade baseado na existência de uma marca da União Europeia anterior e que visa uma marca ou um pedido de registo seja resolvido de forma diferente pelos institutos de marcas ou pelos órgãos jurisdicionais nacionais consoante a data relevante considerada para apreciar se estão preenchidas as condições para julgar procedente a ação de oposição ou de declaração de nulidade, o que prejudicaria a segurança jurídica.

19 Com o seu quinto argumento, a recorrente sustenta que a posição do Tribunal Geral abre a porta à arbitrariedade do poder executivo, uma vez que permite ao EUIPO, aos institutos nacionais de marcas e aos órgãos jurisdicionais nacionais atrasarem deliberadamente um processo de declaração de nulidade até ao surgimento de circunstâncias específicas, como a saída de um Estado-Membro da União ou a caducidade de uma marca, ou até ao momento em que os elementos de prova apresentados na data de prioridade ou na data de depósito da marca contestada para demonstrar o prestígio de uma marca anterior já não permitam demonstrar esse prestígio à data em que a decisão é adotada. Segundo a recorrente, o simples facto de esse comportamento arbitrário ser possível é suficiente para prejudicar a confiança na independência do EUIPO, bem como dos institutos nacionais de marcas e dos órgãos jurisdicionais nacionais.

20 Com o seu sexto argumento, a recorrente alega que a questão suscitada pelo seu recurso reveste uma importância crucial para os utilizadores do sistema da marca da União Europeia. Com efeito, se o Tribunal de Justiça concluir que a data da decisão é igualmente relevante, os opositores e os requerentes da declaração de nulidade seriam obrigados a apresentar constantemente elementos de prova relativos à manutenção do prestígio da marca, da sua utilização séria e/ou do seu caráter distintivo acrescido e os institutos de marcas, bem como os titulares ou os requerentes de marcas, deveriam, em seguida, proceder sistematicamente ao seu exame.

21 Com o seu sétimo argumento, a recorrente afirma que a questão suscitada pelo seu recurso é igualmente importante à luz dos princípios da territorialidade e do caráter unitário da marca da União Europeia enunciados no artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

22 Com efeito, a questão de saber se basta que exista um conflito entre a marca anterior e a marca posterior à data de prioridade ou à data de depósito, ou seja, num momento em que a marca anterior conferia ainda proteção no Reino Unido, ou se esse conflito deve igualmente existir à data em que o EUIPO profere a sua decisão, tem um impacto considerável nos princípios da territorialidade e do caráter unitário da marca da União Europeia, que são dois pilares fundamentais do direito das marcas da União Europeia.

23 Com o seu oitavo e último argumento, a recorrente alega que a questão suscitada pelo seu recurso diz respeito ao efeito útil da marca da União Europeia. Com efeito, exigir que as marcas em causa estejam igualmente em conflito à data de uma decisão do EUIPO poria em causa a eficácia da proteção conferida pela marca da União Europeia, porque qualquer evolução posterior das circunstâncias seria suscetível de privar retroativamente a marca da União Europeia dos seus efeitos.

Apreciação do Tribunal de Justiça

24 A título preliminar, importa salientar que é ao recorrente que cabe demonstrar que as questões suscitadas pelo seu recurso são importantes para a unidade, a coerência ou o desenvolvimento do direito da União (Despacho de 10 de dezembro de 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, n.º 20 e jurisprudência referida).

25 Além disso, conforme resulta do artigo 58.º-A, terceiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, lido em conjugação com os artigos 170.º-A, n.º 1, e 170.º-B, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, o pedido de recebimento do recurso deve conter todos os elementos necessários que permitam ao Tribunal de Justiça pronunciar-se sobre o recebimento do recurso e precisar, em caso de recebimento parcial deste último, os fundamentos ou as partes do recurso sobre os quais deve incidir a resposta. Com efeito, na medida em que o mecanismo de recebimento prévio dos recursos previsto no artigo 58.º-A deste Estatuto visa limitar a fiscalização do Tribunal de Justiça às questões que revestem importância para a unidade, a coerência ou o desenvolvimento do direito da União, apenas os fundamentos que suscitem essas questões e sejam formulados pelo recorrente devem ser examinados pelo Tribunal de Justiça no âmbito do recurso (Despachos de 10 de dezembro de 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, n.º 21 e de 16 de novembro de 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, n.º 24).

26 Assim, um pedido de recebimento do recurso deve, em todo o caso, referir com clareza e precisão os fundamentos em que se baseia o recurso, identificar com a mesma precisão e clareza a questão de direito suscitada por cada fundamento, precisar se essa questão é importante para a unidade, a coerência ou o desenvolvimento do direito da União e expor especificamente as razões por que a referida questão é importante à luz do critério invocado. No que diz respeito, particularmente, aos fundamentos do recurso, o pedido de recebimento do recurso deve especificar a disposição do direito da União ou a jurisprudência que foi alegadamente violada pelo acórdão ou despacho recorrido, expor sucintamente em que consiste o erro de direito alegadamente cometido pelo Tribunal Geral e indicar em que medida esse erro influenciou o resultado do acórdão ou do despacho recorrido. Quando o erro de direito invocado resulte da inobservância da jurisprudência, o pedido de recebimento do recurso deve expor, de forma sucinta, mas clara e

precisa, primeiro, onde é que se situa a contradição alegada, identificando tanto os números do acórdão ou do despacho recorrido que o recorrente põe em causa como os da decisão do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Geral que terão sido violados, e, segundo, as razões concretas pelas quais essa contradição suscita uma questão importante para a unidade, a coerência ou o desenvolvimento do direito da União (Despacho de 10 de dezembro de 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, n.º 22 e jurisprudência referida).

27 No caso em apreço, há que observar, em primeiro lugar, que a recorrente enuncia com precisão e clareza o fundamento único, relativo à violação do artigo 53.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, no qual se baseia o recurso. Mais especificamente, a recorrente acusa o Tribunal Geral de ter violado esta disposição, nos n.ºs 96 a 104 do acórdão recorrido, ao considerar que, no âmbito de um processo de declaração de nulidade, o recorrente deve estar em condições de proibir a utilização da marca contestada tanto à data do seu depósito como à data em que a Câmara de Recurso profere a sua decisão.

28 A recorrente expõe igualmente em que consistem os erros de direito alegadamente cometidos pelo Tribunal Geral.

29 Com efeito, sustenta que o Tribunal Geral violou a redação do artigo 53.º, n.º 1, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 207/2009, nos termos do qual todas as condições exigidas para que o processo de declaração de nulidade seja acolhido devem estar preenchidas à data de depósito ou à data de prioridade da marca contestada, e acrescenta que a interpretação dada pelo Tribunal Geral a essa disposição é fonte de insegurança jurídica.

30 Além disso, a recorrente alega que o Tribunal Geral confundiu o processo de declaração de nulidade com a ação de contrafação ao exigir que o requerente da declaração de nulidade esteja em condições de proibir a utilização da marca contestada à data em que o EUIPO profere a sua decisão.

31 Por outro lado, entende que o Tribunal Geral violou a jurisprudência do Tribunal de Justiça resultante do Acórdão de 29 de janeiro de 2020, Sky e o. (C-371/18, EU:C:2020:45, n.º 49), nos termos da qual, no âmbito de um pedido de declaração de nulidade de marcas da União Europeia, a data determinante para efeitos da identificação do direito material aplicável é a do pedido de registo da marca contestada, bem como a própria jurisprudência resultante dos Acórdãos de 1 de dezembro de 2021, Inditex/EUIPO — Ffauf Italia (ZARA) (T-467/20, não publicado, EU:T:2021:842, n.ºs 59 a 61) e de 16 de março de 2022, Nowhere/EUIPO — Ye (APE TEES) (T-281/21, EU:T:2022:139, n.ºs 28 e 29), relativa a um processo de oposição e que seria aplicável, *mutatis mutandis*, ao processo de declaração de nulidade, ao abrigo do qual a existência de um motivo relativo de recusa deve ser apreciada à data do depósito do pedido de registo da marca.

32 Assim, há que constatar que o pedido de recebimento do recurso identifica tanto os números do acórdão recorrido que contesta como a disposição do direito da União alegadamente violada e os números dos acórdãos do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral que foram alegadamente violados.

33 Em segundo lugar, a recorrente indica que o erro de direito alegadamente cometido pelo Tribunal Geral o levou a não anular a decisão controvertida, na qual recusou admitir as provas relativas ao caráter distintivo acrescido da marca anterior relativamente ao Reino Unido, demonstrando assim que esse erro influenciou o resultado do acórdão recorrido.

34 Em terceiro lugar, a recorrente identifica precisa e claramente a questão de direito suscitada pelo seu fundamento único, no caso em apreço, a de saber se, por força do artigo 53.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, o requerente da declaração de nulidade está obrigado a demonstrar a existência de um motivo relativo de recusa unicamente à data de prioridade ou à data do depósito da marca contestada ou se lhe pode ser exigido que demonstre, além disso, a existência desse motivo à data em que o EUIPO profere a sua decisão.

35 Em quarto lugar, em conformidade com o ónus da prova que recai sobre o autor de um pedido de recebimento de um recurso, o recorrente desse recurso deve demonstrar que, independentemente das questões de direito que invoca no seu recurso, este último suscita uma ou várias questões importantes para a unidade, a coerência ou o desenvolvimento do direito da União, ultrapassando o alcance deste critério o âmbito do acórdão que é objeto do recurso e, em definitivo, o do seu recurso (Despacho de 16 de novembro de 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, n.º 32 e jurisprudência referida).

36 Esta demonstração implica, por si só, que se determine tanto a existência como a importância dessas questões, através de elementos concretos e próprios do caso concreto, e não simplesmente através de argumentos de ordem geral (Despacho de 16 de novembro de 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, n.º 33 e jurisprudência referida).

37 No caso em apreço, a recorrente expõe as razões concretas pelas quais considera que a questão de direito suscitada pelo seu recurso é simultaneamente importante para a unidade, a coerência e o desenvolvimento do direito da União.

38 Em especial, alega que a referida questão se coloca não só no que respeita aos efeitos do acordo de saída nos processos pendentes, os quais dizem potencialmente respeito a um número considerável de processos de declaração de nulidade e de oposição relativos tanto a marcas da União Europeia anteriores como a marcas nacionais anteriores, mas também a todas as situações em que a marca anterior ou o alcance da proteção conferida por esta é afetada por acontecimentos ocorridos posteriormente à data de prioridade ou à data de depósito da marca contestada, como uma perda de caráter distintivo ou de prestígio ou uma alteração da lei aplicável ao processo.

39 Por conseguinte, resulta do pedido de recebimento do recurso de decisão do Tribunal Geral que a questão suscitada pelo presente recurso ultrapassa o âmbito do acórdão recorrido e, em última análise, o âmbito do presente recurso.

40 Tendo em conta os elementos apresentados pela recorrente, o presente pedido de recebimento do recurso demonstra de forma bastante que este recurso suscita uma questão importante para a unidade, a coerência e o desenvolvimento do direito da União.

41 Atendendo a estas considerações, há que receber o recurso da decisão do Tribunal Geral na íntegra.

Quanto às despesas

42 Nos termos do disposto no artigo 170.º-B, n.º 4, do Regulamento de Processo, quando o recurso da decisão do Tribunal Geral for recebido, total ou parcialmente, à luz dos critérios enunciados no artigo 58.º-A, terceiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, o processo segue os seus trâmites em conformidade com os artigos 171.º a 190.º-A do referido regulamento.

43 Em aplicação do artigo 137.º do Regulamento de Processo, aplicável aos processos de recursos de decisões do Tribunal Geral por força do artigo 184.º, n.º 1, deste regulamento, o Tribunal de Justiça decide sobre as despesas no acórdão ou despacho que ponha termo à instância.

44 Por conseguinte, tendo sido deferido o pedido de recebimento do recurso, há que reservar para final a decisão quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Secção de recebimento dos recursos de decisões do Tribunal Geral) decide:

1) O recurso do acórdão do Tribunal Geral é recebido.

2) Reserva-se para final a decisão quanto às despesas.

Assinaturas