Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção)

29 de junho de 2016*

«Marca da União Europeia — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa da União Europeia GROUP Company TOURISM & TRAVEL — Marcas figurativas nacionais anteriores não registadas GROUP Company TOURISM & TRAVEL — Motivo relativo de recusa — Aplicação do direito nacional — Artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Provas do conteúdo do direito nacional — Regra 19, n.º 2, alínea d), do Regulamento (CE) n.º 2868/95 — Não consideração de elementos de prova apresentados na Câmara de Recurso — Poder de apreciação da Câmara de Recurso — Artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009»

No processo T-567/14,

**Group OOD**, com sede em Sófia (Bulgária), representada por D. Dragiev e A. Andreev, advogados,

recorrente,

contra

**Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)**, representado por A. Folliard-Monguiral, P. Ivanov e D. Botis, na qualidade de agentes,

recorrido,

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

**Kosta Iliev**, residente em Sófia, representado por S. Ganeva, advogado,

que tem por objeto um recurso da decisão da Quarta Câmara de Recurso do EUIPO de 2 de junho de 2014 (processo R 1587/2013-4), relativa a um processo de oposição entre a Group e K. Iliev,

O TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção),

composto por: M. Prek, presidente, I. Labucka (relatora) e V. Kreuschitz, juízes,

secretário: M. Marescaux, administradora,

vista a petição que deu entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 1 de agosto de 2014,

vista a contestação do EUIPO que deu entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 11 de novembro de 2014,

visto o articulado de intervenção que deu entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 7 de novembro de 2014,

* Língua do processo: búlgaro.

vista a réplica que deu entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 25 de fevereiro de 2015,

após a audiência de 15 de janeiro de 2016,

profere o presente

## Acórdão

### Antecedentes do litígio

1 Em 13 de fevereiro de 2012, o interveniente, K. Iliev, apresentou um pedido de registo de marca da UE no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), ao abrigo 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).

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo seguinte:




3 Os serviços para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 35, 39 e 43 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.

4 O pedido de marca da UE foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 72/2012, de 16 de abril de 2012.

5 Em 11 de julho de 2012, a recorrente, Group OOD, deduziu oposição, ao abrigo do artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009, ao registo da marca pedida na sua integralidade.

6 Como fundamento da sua oposição, a recorrente invocou uma marca figurativa não registada, utilizada na Bulgária, na República Checa, na Hungria, na Polónia e na Eslováquia para serviços pertencentes à classe 39, conforme reproduzida:




7 Na sua oposição, a recorrente indicou que utilizava a marca não registada desde 2003 para serviços de transporte em autocarro na Bulgária, na República Checa, na Hungria e na Eslováquia. Referiu ter explorado, ao abrigo de uma licença governamental, uma linha de autocarro regular entre Sófia (Bulgária) e Praga (República Checa) e apresentou diversos documentos fundamentando a sua oposição.

8 Por decisão de 14 de junho de 2013, a Divisão de Oposição indeferiu a oposição deduzida pela recorrente e condenou-a nas despesas. Salientou, em especial, que a recorrente não tinha especificado nem produzido prova relativamente ao direito nacional aplicável em que se baseava e por força do qual o uso da marca pedida poderia ser proibido nos Estados-Membros em causa.

9 Em 16 de agosto de 2013, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição para o EUIPO, ao abrigo dos artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.º 207/2009.

10 Por decisão de 2 de junho de 2014 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do EUIPO negou provimento ao recurso. Considerou, em substância, que a recorrente, no processo de oposição, não tinha apresentado provas que designassem o direito nacional aplicável. Recordou que a recorrente tinha a obrigação de expor e provar que, nos Estados-Membros invocados no seu articulado de oposição, existia uma proteção das marcas não registadas e um direito baseado nas mesmas de anular uma marca posterior ou de proibir a sua utilização. A recorrente tinha também a obrigação de dar a conhecer ao EUIPO as disposições legais aplicáveis para que este pudesse avaliar os requisitos específicos previstos por cada uma dessas disposições.

11 Em particular, relativamente à marca búlgara não registada invocada, a Câmara de Recurso entendeu que os requisitos previstos na regra 19, n.º 2, 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 da UE (JO 1995, L 303, p. 1), não se encontravam preenchidos na medida em que os documentos apresentados pela recorrente no processo de oposição não continham qualquer referência ao direito nacional búlgaro. Quanto às referências a três disposições jurídicas na fundamentação do recurso, a Câmara de Recurso considerou que eram extemporâneas, dado que a menção dos fundamentos jurídicos exigida deve ser apresentada dentro dos prazos fixados no processo de oposição. A determinação da fundamentação das alegações não podia ter sido diferida até à fase de recurso.

12 Especificamente quanto ao artigo 12.º, n.º 6, da lei búlgara Zakon za markite i gueografskite oznachenija (Lei das marcas e das indicações geográficas), a que a recorrente se referiu nos seus fundamentos do recurso de 16 de agosto de 2013, a Câmara de Recurso observou que a recorrente se limitara a citar o texto do artigo 12.º, n.º 1, dessa lei, sem ter apresentado a versão original búlgara ou provado que o referido texto provinha de uma fonte oficial e fiável. Além disso, recordou que, conforme decorre do quadro intitulado «Direitos nacionais que constituem 'direitos anteriores' na aceção do artigo 8.º, n.º 4, do [Regulamento n.º 207/2009]» anexo às diretivas relativas aos processos no EUIPO, as marcas não registadas só gozavam de proteção na Bulgária no caso de serem notoriamente conhecidas e que, no caso vertente, a recorrente nunca invocou a notoriedade da marca anterior.

13 Em quaisquer circunstâncias, segundo a Câmara de Recurso, o artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 não era aplicável no caso vertente, na medida em que a simples citação de algumas disposições nacionais sem indicação da sua fonte de forma precisa e sem apresentação do texto oficial dessas disposições não podia corresponder a factos e provas na aceção desse artigo.

## Pedidos das partes

14 A recorrente conclui pedindo ao Tribunal Geral que se digne:

— anular a decisão recorrida;

— condenar o EUIPO e o interveniente nas despesas.

15 O EUIPO e o interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

## Questão de direito

*Quanto à admissibilidade dos elementos de prova apresentados pela primeira vez no Tribunal Geral*

16 No n.º 29 da petição inicial, a recorrente pediu ao Tribunal Geral que apreciasse oficiosamente elementos de prova que apresentou, incluindo elementos de prova «complementares» anexos à petição.

17 O EUIPO entende que os elementos de prova relativos aos direitos nacionais búlgaro, checo, húngaro e eslovaco (anexo A 12 da petição inicial) são elementos novos, sem qualquer ligação aos elementos de prova já apresentados, e não devem ser tidos em consideração pelo Tribunal Geral.

18 Quanto à decisão n.º 3170 do Administrativen sad Sofia-grad (Tribunal Administrativo de Sófia, Bulgária) de 12 de maio de 2014 (anexo A 13 da petição inicial), o EUIPO alega que, tendo sido apresentada após a prolação da decisão impugnada, esta decisão não está relacionada com o objeto do caso vertente e, como tal, não é pertinente.

19 A este respeito, recorde-se que o recurso interposto para o Tribunal Geral tem por objeto a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do EUIPO na aceção do artigo 65.º do Regulamento n.º 207/2009. Consequentemente, não é função do Tribunal Geral examinar de novo as circunstâncias de facto à luz das provas que lhe sejam apresentadas pela primeira vez [acórdãos de 19 de novembro

de 2008, Rautaruukki/IHMI (RAUTARUUKKI), T-269/06, não publicado, EU:T:2008:512, n.º 20, e de 25 de junho de 2010, MIP Metro/IHMI — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, EU:T:2010:256, n.º 16].

20 É certo que, conforme decorre da jurisprudência, nem as partes nem o próprio Tribunal Geral podem ser impedidos de se inspirar, na interpretação do direito nacional ao qual, como no caso vertente, o direito da União Europeia faz referência (v. n.º 26, *infra*), em elementos retirados da legislação, da jurisprudência ou da doutrina nacionais, pois não se trata de censurar a Câmara de Recurso por não ter tomado em consideração elementos de facto respeitantes a um determinado acórdão nacional, mas sim de invocar jurisprudência ou doutrina em apoio de um fundamento relativo à má aplicação pela Câmara de Recurso de uma disposição do direito nacional [acórdão de 28 de outubro de 2015, Rot Front/IHMI — Rakhat (Маска), T-96/13, EU:T:2015:813, n.º 15 e jurisprudência referida]. É também certo que os documentos que incluem as disposições legislativas nacionais apresentados no anexo A 12 da petição não são elementos relativos às legislações nacionais suscetíveis de inspirar o Tribunal Geral na interpretação do direito nacional na aceção da jurisprudência acima referida, mas sim elementos de prova destinados a definir o conteúdo do direito nacional aplicável na aceção da regra 19, n.º 2, alínea d), do Regulamento n.º 2868/95 [v., neste sentido, acórdão de 11 de dezembro de 2014, CEDC International/IHMI — Underberg (Forma de canícula colocada numa garrafa), T-235/12, EU:T:2014:1058, n.º 24].

21 Nestas circunstâncias, cabe declarar inadmissíveis os documentos apresentados no anexo A 12 da petição, referidos no n.º 17, *supra*, que não foram apresentados pela recorrente no âmbito do procedimento administrativo. Importa portanto precisar que o controlo da legalidade só será feito atendendo aos elementos que foram comunicados no procedimento administrativo e que figuram nos autos no EUIPO [acórdão de 15 julho de 2014, Łaszkiewicz/IHMI — Capital Safety Group EMEA (PROTEKT), T-576/12, não publicado, EU:T:2014:667, n.º 25].

22 De igual modo, o Tribunal Geral não poderá ter em consideração as informações relativas aos requisitos de aplicação da legislação búlgara que figuram na réplica. Com efeito, a réplica inclui informações relativas à lei búlgara aplicável que não foram apresentadas durante o procedimento administrativo no EUIPO.

23 Quanto ao anexo A 13 da petição, que inclui a decisão n.º 3170 do Administrativen sad Sofia-grad (Tribunal Administrativo de Sófia) de 12 de maio de 2014, há que declará-lo admissível. Com efeito, esta decisão é anterior à data de adoção da decisão impugnada, mas posterior à apresentação, pela recorrente, do seu último articulado na Câmara de Recurso, e, atendendo ao curto período de tempo entre a adoção da referida decisão e a adoção da decisão impugnada, não se pode excluir que a recorrente não tenha podido tomar conhecimento da referida decisão antes da adoção da decisão impugnada.

*Quanto ao mérito*

24 A recorrente invoca três fundamentos de recurso, sendo o primeiro relativo à violação do artigo 76.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, o segundo, à violação do artigo 76.º, n.º 2, do referido regulamento e, o terceiro, à violação do artigo 8.º, n.º 4, do mesmo regulamento.

25 Na medida em que os argumentos invocados pela recorrente no âmbito dos seus fundamentos se sobrepõem, o Tribunal Geral entende ser oportuno apreciá-los conjuntamente.

26 Por força do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, o titular de um sinal que não seja uma marca pode opor-se ao registo de uma marca da UE se preencher cumulativamente quatro requisitos: 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 a legislação da União ou com o direito do

Estado-Membro no qual o referido sinal era utilizado antes da data de depósito do pedido de marca da UE; por último, o mesmo sinal deve conferir ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior [acórdão de 21 de janeiro de 2016, BR IP Holder/IHMI — Greyleg Investments (HOKEY POKEY), T-62/14, EU:T:2016:23, n.º 19 e jurisprudência referida]. Estes requisitos são cumulativos. Assim, quando um sinal não reúne um destes requisitos, a oposição fundada na existência de uma marca não registada ou de outros sinais utilizados na vida comercial, na aceção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, não procede [acórdão de 30 de junho de 2009, Danjaq/IHMI — Mission Productions (Dr. No), T-435/05, EU:T:2009:226, n.º 35].

27 Os dois primeiros requisitos, isto é, os relativos à utilização e ao alcance do sinal invocado, sendo que esse alcance não deve 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 interpretados à luz do direito da União. Assim, o Regulamento n.º 207/2009 define padrões uniformes, relativos à utilização dos sinais e ao respetivo alcance, que são coerentes com os princípios que inspiram o sistema instituído pelo mesmo regulamento [acórdão de 24 de março de 2009, Moreira da Fonseca/IHMI — General Ótica (GENERAL OPTICA), T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, n.º 33].

28 Em contrapartida, resulta da locução «quando e na medida em que, segundo o direito do Estado-Membro aplicável a esse sinal» que os outros dois requisitos, enunciados em seguida no artigo 8.º, n.º 4, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 207/2009, constituem requisitos fixados pelo regulamento que, diferentemente dos precedentes, devem ser apreciados à luz dos critérios fixados pelo direito que regula o sinal invocado. Esta remissão para a legislação que regula o sinal invocado é perfeitamente justificada, dado que o Regulamento n.º 207/2009 reconhece a possibilidade de sinais alheios ao sistema da marca da UE serem invocados contra uma marca da UE. Consequentemente, só o direito do Estado-Membro que regula o sinal invocado permite determinar se este é anterior à marca da UE e pode justificar que se proíba a utilização de uma marca mais recente (acórdão de 24 de março de 2009, GENERAL OPTICA, T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, n.º 34). Nos termos do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, o ónus da prova de que este requisito está preenchido incumbe ao oponente perante o EUIPO (acórdão de 29 de março de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, n.º 189).

29 Para a aplicação do disposto no artigo 8.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, há que ter em conta, designadamente, a legislação nacional invocada e as decisões judiciais proferidas no Estado-Membro em causa. Com base nisso, o oponente deve demonstrar que o sinal em causa se insere no âmbito de aplicação do direito do Estado-Membro invocado e permite proibir a utilização de uma marca posterior (v., neste sentido, acórdão de 29 de março de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, n.º 190).

Quanto à obrigação de apresentar prova do direito nacional aplicável

30 A recorrente alega que a Câmara de Recurso deveria ter declarado quais as disposições nacionais aplicáveis, para além do artigo 12.º, n.º 6, da Lei das marcas e das indicações geográficas.

31 O EUIPO entende que a Câmara de Recurso agiu corretamente ao salientar a violação da obrigação prevista na regra 19 do Regulamento n.º 2868/95, segundo a qual, no caso de uma oposição baseada na existência de um direito anterior na aceção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, o oponente deve apresentar provas da aquisição desse direito, da sua existência continuada e do respetivo âmbito de proteção. A violação desta obrigação tem por efeito o indeferimento da oposição por falta de fundamento, nos termos da regra 20, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95.

32 Nos termos da regra 19 do Regulamento n.º 2868/95:

«1. O [EUIPO] dará oportunidade ao oponente para apresentar os factos, comprovativos e argumentos que fundamentem a respetiva oposição ou para completar quaisquer factos, comprovativos ou argumentos que já tenham sido apresentados nos termos do n.º 3 da regra 15, no prazo fixado pelo Instituto e que será de, pelo menos, dois meses a contar da data em que se considera que o processo de oposição teve início […].

2. No prazo estabelecido no n.º 1, o oponente apresentará igualmente provas da existência, validade e âmbito de proteção da sua marca anterior ou direito anterior […]. O oponente deve apresentar, nomeadamente, os seguintes comprovativos:

[…]

d) Se a oposição tiver por base um direito anterior nos termos do n.º 4 do artigo 8.º do Regulamento [n.º 207/2009], elementos comprovativos da aquisição desse direito, da sua existência continuada e do respetivo âmbito de proteção;

[…]

3. As informações e elementos comprovativos exigidos pelo disposto no n.ºs 1 e 2 serão apresentados na língua de processo ou acompanhados por uma tradução. A tradução é apresentada no prazo para a apresentação do documento original.

4. O [EUIPO] não terá em conta pedidos escritos ou documentos ou cópia destes que não tenham sido apresentados (ou que não tenham sido traduzidos na língua do processo) no prazo estabelecido pelo [EUIPO].»

33 Deste modo, a regra 19, n.º 2, alínea d), do Regulamento n.º 2868/95 faz recair sobre o oponente o ónus de apresentar ao EUIPO não apenas os elementos comprovativos de que preenche os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação nacional cuja aplicação requer, a fim de poder obter a proibição da utilização de uma marca da UE por força de um direito anterior, mas também os elementos que demonstrem o conteúdo dessa legislação [v., neste sentido, acórdão de 28 de outubro de 2015, Macka, T-96/13, EU:T:2015:813, n.º 30 e jurisprudência referida].

34 Daqui decorre que era precisamente à recorrente, na sua qualidade de oponente, que cabia apresentar ao EUIPO os elementos comprovativos do conteúdo da legislação nacional. Por conseguinte, não tendo as partes apresentado qualquer alegação ou qualquer elemento de prova nesse sentido, o EUIPO não tem a obrigação de recolher oficiosamente os elementos relativos ao direito nacional aplicável, contrariamente ao que alega a recorrente.

35 Como fundamento da sua oposição, a recorrente invocou um sinal figurativo utilizado como marca não registada na Bulgária, na República Checa, na Hungria, na Polónia e na Eslováquia, e, conforme decorre do n.º 7 da decisão impugnada, apresentou numerosas provas relativas à utilização da marca não registada. Todavia, não apresentou qualquer prova relativa à legislação nacional aplicável.

36 Foi por este motivo que a oposição foi indeferida pela Divisão de Oposição, que recordou a obrigação de o oponente apresentar ao EUIPO os elementos comprovativos do conteúdo da legislação nacional que lhe permitem opor-se ao registo de uma marca da UE.

37 Estando em causa direitos anteriores, na aceção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, baseados em marcas não registadas checa, húngara, polaca e eslovaca, há que observar que, no procedimento administrativo, a recorrente não mencionou qualquer disposição do direito nacional

desses Estados-Membros. Portanto, a Câmara de Recurso considerou corretamente, nos n.os 28 a 32 da decisão impugnada, que, em substância, a recorrente não tinha provado o conteúdo da legislação desses Estados e, como tal, indeferiu a oposição baseada nos referidos direitos.

38 Em contrapartida, no que se refere ao direito anterior, na aceção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, baseado na marca não registada búlgara, deve salientar-se que, na sua fundamentação do recurso na Câmara de Recurso, de 16 de agosto de 2013, a recorrente fez referência a três disposições do direito búlgaro, entre as quais o artigo 12.º, n.º 6, da Lei das marcas e das indicações geográficas, conforme alterada, segundo o qual a oposição pode basear-se numa marca não registada utilizada na vida comercial na Bulgária.

39 Antes de apreciar se a recorrente cumpriu a sua obrigação que decorre da regra 19, n.º 2, alínea d), do Regulamento n.º 2868/95 relativa à prova do conteúdo da legislação búlgara, há que apreciar se a Câmara de Recurso podia ter em consideração esses elementos aí apresentados pela primeira vez.

Quanto à possibilidade de a Câmara de Recurso ter em consideração elementos de prova aí apresentados pela primeira vez

40 Conforme se salientou no n.º 38, *supra*, a recorrente fez, pela primeira vez, referência a três disposições do direito búlgaro, entre as quais o artigo 12.º, n.º 6, da Lei das marcas e das indicações geográficas, na fundamentação do recurso.

41 No âmbito do seu segundo fundamento, a recorrente alegou que a Câmara de Recurso não estava de forma alguma impedida de ter em consideração o artigo 12.º, n.º 6, da Lei das marcas e das indicações geográficas, aí invocado. A este respeito, baseia-se na possibilidade de a Câmara de Recurso ter em consideração factos e elementos de prova extemporaneamente produzidos.

42 O EUIPO alega que a Câmara de Recurso só pode aceitar provas extemporaneamente apresentadas em caso de «circunstâncias concomitantes» que justifiquem o atraso da recorrente na apresentação desses elementos de prova. Ora, no caso vertente, não há circunstâncias suscetíveis de impedir a recorrente de apresentar as provas necessárias relativas à legislação nacional aplicável. De igual modo, a questão do direito de o EUIPO decidir se devem ser tidos em consideração elementos de prova apresentados fora de prazo só se coloca no caso de elementos de prova suplementares que servem unicamente para reforçar ou clarificar elementos de prova atempadamente apresentados.

43 O artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 dispõe que o EUIPO pode não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil.

44 A este respeito, segundo jurisprudência constante, decorre da letra do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 que, regra geral e salvo disposição em contrário, a apresentação de factos e de provas pelas partes continua a ser possível após o termo dos prazos a que essa apresentação se encontra sujeita de acordo com o disposto no Regulamento n.º 207/2009 e que o EUIPO não está de modo nenhum proibido de tomar em consideração factos e provas assim invocados ou apresentados extemporaneamente, isto é, fora do prazo concedido pela Divisão de Oposição e, se for caso disso, pela primeira vez na Câmara de Recurso (acórdão de 8 de julho de 2013, New Yorker SHK Jeans/IHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, n.º 30; v., igualmente, acórdão de 11 de dezembro de 2014, Forma de canícula colocada numa garrafa, T-235/12, EU:T:2014:1058, n.º 44 e jurisprudência referida).

45 Ao precisar que este último «pode», num caso semelhante, decidir não tomar em consideração essas provas, a referida disposição atribui, com efeito, ao EUIPO um amplo poder de apreciação para efeitos de decidir se deve ou não tomá-las em consideração (acórdãos de 13 de março de 2007, IHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, n.º 43, e de 18 de julho de 2013, New Yorker SHK Jeans/IHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, n.º 23).

46 É certo que a regra 20, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95 dispõe que «[s]e, até ao termo do prazo estabelecido no n.º 1 da regra 19, o oponente não apresentar provas da existência, validade e âmbito de proteção da sua marca anterior ou direito anterior, bem como da sua legitimidade para apresentar a oposição, a oposição é rejeitada por falta de fundamento».

47 Contudo, nos termos da regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95, se o recurso tiver por objeto uma decisão de uma Divisão de Oposição, a Câmara de Recurso limitará a apreciação do recurso aos factos e provas apresentados nos prazos estabelecidos pela Divisão de Oposição, salvo se considerar que devem ser tomados em conta factos e provas adicionais ou suplementares, de acordo com o artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 (v., neste sentido, acórdão de 3 de outubro de 2013, Rintisch/IHMI, C-120/12 P, EU:C:2013:638, n.º 31).

48 A este respeito, cabe recordar que o Tribunal de Justiça já decidiu, designadamente, que a tomada em consideração, pelo EUIPO, de factos ou de provas apresentados extemporaneamente, quando é chamado a decidir no âmbito de um processo de oposição, é, em particular, suscetível de se justificar se este considerar, por um lado, que os elementos apresentados extemporaneamente poderão, à primeira vista, ser realmente pertinentes para o resultado da oposição que nele foi apresentada e, por outro, que a fase do processo em que essa apresentação extemporânea ocorre e as circunstâncias que a envolvem não se opõem a essa tomada em consideração (v. acórdão de 3 de outubro de 2013, Rintisch/IHMI, C-120/12 P, EU:C:2013:638, n.º 38 e jurisprudência referida).

49 No caso vertente, no n.º 22 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que as referências a três disposições jurídicas búlgaras, feita na fundamentação do recurso, eram extemporâneas, dado que a menção exigida dos fundamentos jurídicos deve ser apresentada nos prazos previstos no processo de oposição. Segundo a Câmara de Recurso, a determinação da base jurídica dos fundamentos não podia ser diferida até à fase de recurso perante a mesma.

50 Ora, o prazo previsto pela regra 19, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95 para a apresentação dos elementos exigidos pela regra 19, n.º 2, alínea d), do mesmo regulamento terminou em 13 de dezembro de 2012.

51 Quanto ao artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, a Câmara de Recurso considerou, no n.º 25 da decisão impugnada, que este não era, em todo o caso, aplicável, uma vez que não existiam «factos e provas» na aceção da referida disposição.

52 A este respeito, no que se refere, em primeiro lugar. ao argumento do EUIPO segundo o qual a Câmara de Recurso só podia aceitar as provas extemporaneamente apresentadas relativas à existência e ao alcance da proteção do direito anterior se o atraso pudesse ser justificado por «circunstâncias concomitantes», há que observar que, no seu acórdão de 3 de outubro de 2013, Rintisch/IHMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638, n.º 39), o Tribunal de Justiça considerou efetivamente que, no caso em apreço, a Câmara de Recurso devia exercer o seu poder de apreciação de modo restrito e só podia admitir a apresentação extemporânea dessas provas se as circunstâncias que a envolviam fossem suscetíveis de justificar o atraso da recorrente na produção da prova que lhe incumbia. O Tribunal de Justiça adotou como critério de uma aplicação restritiva do poder de apreciação da Câmara de Recurso o facto de a recorrente dever conhecer os documentos concretos que devia apresentar para fundamentar a sua oposição, dado que se encontravam enumerados, de forma estrita e exaustiva, na regra 19, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 2868/95.

53 Ora, no caso vertente, contrariamente à regra 19, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 2868/95, a regra 19, n.º 2, alínea d), do mesmo regulamento, não enumera, de forma precisa e exaustiva, os documentos a apresentar para fundamentar a oposição baseada no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009. Com efeito, esta última disposição limita-se a referir a obrigação de apresentar provas da aquisição, da existência continuada e do âmbito de proteção do direito anterior na aceção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, sem outros esclarecimentos.

54 De igual modo, conforme decorre dos autos, o anexo à carta do EUIPO, de 1 de agosto de 2012, que indicava designadamente que o prazo para provar a existência de direitos anteriores terminava em 13 de dezembro de 2012, limitava-se a precisar que, em caso de oposição baseada no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, havia designadamente que provar o conteúdo do direito nacional.

55 Assim, contrariamente às circunstâncias de facto invocadas no acórdão de 3 de outubro de 2013, Rintisch/IHMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638, n.º 39), a recorrente, no caso vertente, não tinha o dever de conhecer os documentos concretos que devia apresentar para fundamentar a sua oposição.

56 Portanto, há que considerar que os requisitos enunciados pelo acórdão de 3 de outubro de 2013, Rintisch/IHMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638), não se aplicam no presente caso e que o poder de apreciação da Câmara de Recurso quanto à possibilidade de tomar em consideração factos e provas extemporaneamente apresentados consagrado no artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 não deve ser exercido de forma restritiva.

57 Em seguida, no que respeita ao argumento do EUIPO segundo o qual a questão da tomada em consideração dos elementos de prova apresentados fora de prazo só se coloca no caso de elementos de prova suplementares destinados a reforçar ou clarificar os elementos de prova apresentados no prazo previsto, cabe salientar que, em todo o caso, as referências às três disposições da legislação búlgara, feita pela recorrente na fundamentação do seu recurso na Câmara de Recurso, não são elementos totalmente novos e devem ser considerados como fazendo parte dos elementos destinados a provar a aquisição, a existência continuada e o âmbito de proteção da marca búlgara não registada. Conforme se declarou no n.º 35, *supra*, alguns elementos comprovativos da existência, da validade e do alcance da proteção da marca não registada anterior foram apresentados no processo na Divisão de Oposição (v. n.º 7 da decisão impugnada).

58 A este respeito, há que recordar que a regra 19, n.º 2, alínea d), do Regulamento n.º 2868/95 não enumera, de forma precisa e exaustiva, os elementos comprovativos da existência, da validade e do âmbito da proteção de um direito anterior na aceção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 que devem ser apresentados ao EUIPO por um oponente que invoca esse direito. Portanto, a legislação nacional pertinente pode ser entendida como um dos elementos comprovativos da aquisição, da existência continuada e do âmbito de proteção de um direito anterior na aceção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009.

59 Por último, conforme decorre da decisão impugnada, a Câmara de Recurso não utilizou, em todo o caso, o seu poder de apreciação, nem mesmo de forma restritiva. Limitou-se a afirmar que as referências às disposições nacionais búlgaras eram extemporâneas e que a determinação do fundamento das alegações não podia ser diferida até à fase de recurso.

60 Quanto à posição da Câmara de Recurso, expressa no n.º 25 da decisão impugnada e apoiada pelo EUIPO no Tribunal Geral, segundo a qual a citação das disposições da legislação búlgara por parte da recorrente sem indicação precisa da sua fonte, sem citação do texto oficial e sem produção de provas da existência dessas normas não pode ser entendida no sentido de que constitui um facto e uma prova na aceção do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, há que considerar que esta posição, aliás não fundamentada, é manifestamente errada. Com efeito, o artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 permite ao EUIPO não tomar em consideração factos que as partes não tenham alegado ou provas que estas não tenham apresentado em tempo útil. Ora, a referência às

disposições da legislação búlgara é incontestavelmente abrangida por esta disposição que a recorrente invocou na Câmara de Recurso. Partindo do pressuposto de que essa referência é insuficiente para preencher as obrigações que incumbem à recorrente quanto à prova da legislação nacional, tal não invalida que a Câmara de Recurso devesse exercer o seu poder de apreciação.

61 Resulta das considerações precedentes que, no caso vertente, a Câmara de Recurso não podia legitimamente concluir, no n.º 22 da decisão impugnada, que a referência às três disposições de direito nacional era extemporânea sem ter exercido o seu poder de apreciação. Como tal, a Câmara de Recurso errou ao não exercer o poder de apreciação de que se encontrava investida e ao justificar o facto de ter recusado tomar em consideração a esse título as referências ao direito búlgaro, que lhe foram apresentadas. Deste modo, a Câmara de Recurso violou o artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, bem como a regra 50, n.º 2, alínea f), e da regra 1, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95.

Quanto à questão de saber se a recorrente cumpriu a obrigação de apresentar os elementos de direito nacional nos termos da regra 19, n.º 2, alínea d), do Regulamento n.º 2868/95

62 A recorrente alega que a decisão impugnada não contém fundamentos que permitam determinar a razão pela qual o artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 não pode ser aplicado relativamente à marca requerida, apesar de aquela ter apresentado elementos de prova da utilização de um sinal idêntico e de ter invocado o disposto no artigo 12.º, n.º 6, da Lei das marcas e das indicações geográficas.

63 Segundo a mesma, a Câmara de Recurso errou ao considerar que a disposição nacional que invocou, ou seja, o artigo 12.º, n.º 6, da Lei das marcas e das indicações geográficas, se aplicava às marcas notoriamente conhecidas e estava ligada ao artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.

64 A Câmara de Recurso, procedendo a um exame oficioso da legislação nacional, tirou conclusões erradas quanto ao conteúdo desta última, violando assim a obrigação de conhecimento oficioso e aplicação estrita da lei nacional dos Estados-Membros, consagrada no artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 e na jurisprudência do Tribunal de Justiça.

65 O EUIPO entende que a Câmara de Recurso deu corretamente ênfase à violação da obrigação prevista na regra 19 do Regulamento n.º 2868/95 segundo a qual, em caso de oposição baseada na existência de um direito anterior na aceção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, o oponente deve apresentar elementos comprovativos da aquisição desse direito, da sua existência continuada e do respetivo âmbito de proteção. A violação desta obrigação tem por efeito o indeferimento da oposição por falta de fundamento, nos termos da regra 20, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95.

66 Tal como a Câmara de Recurso, o EUIPO censura à recorrente o facto de esta ter invocado normas jurídicas sem precisar a sua fonte concreta nem citar o texto oficial em búlgaro e de não ter apresentado um excerto do *Darzhaven vestnik* (jornal oficial búlgaro), coletâneas legislativas oficiais, comentários ou jurisprudência nacional.

67 Conforme já se referiu no n.º 38, *supra*, a recorrente, na sua fundamentação do recurso na Câmara de Recurso, citou designadamente o artigo 12.º, n.º 6, da Lei das marcas e das indicações geográficas, conforme alterada. Esta citação continha também uma referência à publicação no *Darzhaven vestnik* e à data de entrada em vigor dessa disposição, a saber, 3 de outubro de 2011. Decorre da referida disposição que, no caso de uma oposição deduzida pelo titular de uma marca não registada utilizada na vida comercial no território da República da Bulgária, não pode ser registada nenhuma marca cuja data de pedido de registo seja posterior à utilização na vida comercial da marca não registada.

68 Relativamente à informação referida no n.º 67, *supra*, há que recordar que a Câmara de Recurso considerou que a recorrente se limitara a citar a letra do artigo 12.º, n.º 1, da Lei das marcas e das indicações geográficas, sem ter apresentado a versão original búlgara ou provado que o referido texto provinha de uma fonte oficial e fiável, e que se afigurava que a referida disposição entrara em vigor recentemente. Referindo-se ao quadro anexo às diretivas do EUIPO (v. n.º 12, *supra*), a Câmara de Recurso declarou que as marcas não registadas só gozavam de proteção na Bulgária no caso de serem notoriamente conhecidas e que, no caso vertente, a recorrente nunca invocara a notoriedade da marca anterior.

69 Em primeiro lugar, há que observar que nem os Regulamentos n.º 207/2009 e n.º 2868/95 nem a jurisprudência indicam a forma como o conteúdo da legislação nacional deve ser provado. Portanto, a Câmara de Recurso não pode exigir que a recorrente apresente um excerto do *Darzhaven vestnik* ou o texto oficial búlgaro, designadamente no caso de a língua de processo no EUIPO ser o inglês.

70 A este respeito, há que salientar que os elementos de direito nacional exigidos à recorrente devem permitir ao EUIPO identificar correta e inequivocamente o direito aplicável. Estas informações relativas à legislação aplicável devem permitir ao EUIPO compreender e aplicar o conteúdo dessa legislação, os requisitos de obtenção da proteção e o alcance da mesma, e devem permitir ao requerente exercer os seus direitos de defesa. Ora, para atingir esses objetivos, o texto da legislação proveniente de uma fonte oficial não é indispensável.

71 Em segundo lugar, há que observar que, no n.º 6 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso errou ao identificar a disposição referida pela recorrente como sendo o artigo 12.º, n.º 1, da Lei das marcas e das indicações geográficas. Conforme decorre da fundamentação do recurso na Câmara de Recurso, a recorrente citou o artigo 12.º, n.º 6, dessa lei, precisando que se tratava de «outra» possibilidade de se opor a um pedido de registo da marca, diferente da prevista no artigo 12.º, n.º 1, da referida lei.

72 Em terceiro lugar, a Câmara de Recurso errou também ao considerar, no n.º 8 da decisão impugnada, que a recorrente se baseara, pela primeira vez, no artigo 12.º, n.º 6, da Lei das marcas e das indicações geográficas numa comunicação suplementar de 25 de março de 2014.

73 Conforme já se referiu no n.º 38, *supra*, a recorrente invocou a disposição acima referida na sua fundamentação do recurso na Câmara de Recurso de 16 de agosto de 2013.

74 Além disso, como decorre dos autos e designadamente do n.º 24 da decisão impugnada, a comunicação suplementar data de 16 de abril e não de 25 de março de 2014.

75 Em quarto lugar, deve salientar-se que, no n.º 23 da decisão impugnada, e atendendo aos elementos que lhe foram submetidos pela recorrente, a Câmara de Recurso não podia chegar à conclusão de que as marcas registadas só gozavam de proteção na Bulgária no caso de serem notoriamente conhecidas baseando-se unicamente no quadro dos direitos nacionais anexo às diretivas do EUIPO. Com efeito, a letra do artigo 12.º, n.º 6, da Lei das marcas e das indicações geográficas, conforme apresentada pela recorrente, não refere a notoriedade de uma marca não registada como sendo um requisito exigido para que o titular de uma marca possa opor-se ao registo de uma nova marca. Além disso, esta última questão não foi apreciada pela Câmara de Recurso.

76 De igual modo, apesar de, nos seus articulados, o EUIPO alegar que o quadro anexo às suas diretivas não é uma «fonte de direito» e não se encontra necessariamente atualizado, a Câmara de Recurso baseou-se no referido quadro para afirmar que as marcas não registadas só gozavam de proteção na Bulgária no caso de serem notoriamente conhecidas. Esta observação foi feita não obstante o facto de, como a própria referiu no n.º 23 da decisão impugnada, a disposição invocada pela recorrente só recentemente ter entrado em vigor.

77 A este respeito, cabe recordar que, no que se refere às instâncias competentes do EUIPO, o Tribunal de Justiça indicou que lhes incumbe apreciar a autoridade e o alcance dos elementos apresentados pelo oponente para demonstrar o conteúdo da regra de direito nacional por ele invocada (v., neste sentido, acórdão de 27 de março de 2014, IHMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, n.º 35 e jurisprudência referida).

78 Visto que a aplicação do direito nacional pode levar a concluir pela existência de um motivo de recusa de registo de uma marca da UE, afigura-se necessário que o EUIPO possa, antes de deferir o pedido de oposição ao registo dessa marca, verificar a pertinência dos elementos produzidos pelo oponente no que se refere à administração da prova, que lhe incumbe, do conteúdo desse direito nacional (v., neste sentido, acórdão de 27 de março de 2014, IHMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, n.º 41).

79 Por conseguinte, nas circunstâncias em que pode ser chamado a ter em conta, nomeadamente, o direito nacional do Estado-Membro onde um direito anterior no qual assenta a oposição goza de proteção, o EUIPO deve informar-se oficiosamente, através dos meios que lhe parecerem úteis para o efeito, sobre o direito nacional do Estado-Membro em causa se essas informações forem necessárias para apreciar os requisitos de aplicação de um motivo relativo de recusa e, designadamente, a materialidade dos factos alegados ou a força probatória dos documentos apresentados (v., neste sentido, acórdão de 27 de março de 2014, IHMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, n.º 45). Essa obrigação de se informar oficiosamente sobre o direito nacional só onera, se for caso disso, o EUIPO na hipótese de este já dispor de indicações relativas ao direito nacional, sob a forma de alegações quanto ao seu conteúdo ou sob a forma de elementos apresentados nos debates e cuja força probatória foi alegada [acórdão de 20 de março de 2013, El Corte Inglés/IHMI — Chez Gerard (CLUB GOURMET), T-571/11, EU:T:2013:145, n.º 41].

80 Ora, no caso vertente, a Câmara de Recurso não só não verificou a pertinência dos elementos relativos ao direito nacional apresentados pela recorrente, como também os excluiu reportando-se a uma fonte de informação que se revelou inexata no caso em apreço.

81 Em caso de dúvidas quanto à reprodução fiel, à aplicabilidade ou à interpretação do artigo 12.º, n.º 6, da Lei das marcas e das indicações geográficas invocada pela recorrente, a Câmara de Recurso estava obrigada a exercer o seu poder de verificação.

82 Nestas circunstâncias, o EUIPO, tendo em consideração a jurisprudência recordada no n.º 79, *supra*, deveria ter utilizado todos os meios à sua disposição no âmbito do seu poder de verificação, de modo a informar-se sobre o direito nacional aplicável e a proceder a indagações mais aprofundadas sobre o teor e o alcance das disposições do direito nacional invocado, à luz dos argumentos apresentados pela recorrente, quer oficiosamente, quer convidando a recorrente a corroborar as informações respeitantes ao direito nacional búlgaro que lhe foram apresentadas (v., a este respeito, acórdão de 28 de outubro de 2015, Маска, T-96/13, EU:T:2015:813, n.º 35).

83 Atendendo às considerações precedentes, há que entender que a Câmara de Recurso não podia afastar a referência ao artigo 12.º, n.º 6, da Lei das marcas e das indicações geográficas feita pela recorrente na sua fundamentação do recurso pelos motivos referidos no n.º 23 da decisão impugnada sem ter exercido o seu poder de verificação.

84 Há, pois, que julgar procedente o presente recurso e anular a decisão impugnada, sem que seja necessário examinar os outros fundamentos invocados pela recorrente.

**Quanto às despesas**

85 Nos termos do artigo 134.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

86 No caso vertente, tendo o EUIPO e o interveniente sido vencidos, há que condená-los a suportar, além das suas próprias despesas, as despesas da recorrente, em conformidade com os pedidos desta.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção),

decide:

**1) É anulada a decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 2 de junho de 2014 (processo R 1587/2013-4).**

**2) O EUIPO e Kosta Iliev suportarão as suas próprias despesas, bem como as efetuadas pela Group OOD.**

Prek Labucka Kreuschitz

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 29 de junho de 2016.

Assinaturas