Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Nona Secção)

18 de novembro de 2015 *

«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa comunitária VIGOR — Marcas figurativas comunitária e internacional anteriores VIGAR — Admissibilidade das provas da utilização apresentadas em CD-ROM — Tomada em consideração de provas complementares não apresentadas no prazo fixado — Utilização séria das marcas anteriores — Artigo 15.º e artigo 57.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Forma que difere em elementos que não alteram o caráter distintivo»

No processo T-361/13,

Menelaus BV, com sede em Amesterdão (Países Baixos), representada por A. von Mühlendahl e H. Hartwig, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

Vicente Garcia Mahiques e **Felipe Garcia Mahiques**, residentes em Jesus Pobre (Espanha), representados por E. Pérez Crespo,

que tem por objeto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 23 de abril de 2013 (processo R 88/2012-2), relativa a um processo de declaração de nulidade entre, por um lado, Vicente Garcia Mahiques e Felipe Garcia Mahiques e, por outro, a Menelaus BV,

O TRIBUNAL GERAL (Nona Secção),

composto por: G. Berardis, presidente, O. Czúcz (relator) e A. Popescu, juízes,

secretário: J. Weychert, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 9 de julho de 2013,

vista a resposta do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 25 de outubro de 2013,

vista a resposta dos intervenientes entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 8 de novembro de 2013,

* Língua do processo: inglês.

vistas as questões escritas do Tribunal Geral às partes e as respostas a estas questões entradas na Secretaria do Tribunal Geral em 10 e 11 de dezembro de 2014,

após a audiência de 21 de janeiro de 2015,

profere o presente

Acórdão[1] *[omissis]*

Pedidos das partes

12 A recorrente conclui pedindo, em substância, ao Tribunal que se digne:

— anular a decisão impugnada;

— negar provimento ao recurso interposto pelos intervenientes da decisão da Divisão de Anulação;

— condenar o IHMI e os intervenientes nas despesas, incluindo nas despesas por ela efetuadas na Câmara de Recurso.

13 O IHMI e os intervenientes concluem pedindo, em substância, ao Tribunal que se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito *[omissis]*

Quanto ao primeiro fundamento, relativo, em substância, a uma violação das normas processuais respeitantes à produção da prova da utilização

16 A recorrente sustenta, em substância, que a utilização de dois CD-ROM para entrega das provas junto da Divisão de Anulação e de um CD-ROM suplementar na Câmara de Recurso não respeita a regra 22, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO L 303, p. 1), conforme alterado, lida em conjugação com as regras 79 e 79-A do referido regulamento. Tratar-se-ia, portanto, de provas inadmissíveis, conforme anteriormente decidido por outra Câmara de Recurso do IHMI num outro processo.

17 O IHMI, apoiado pelos intervenientes, alega, em substância, por um lado, que as modalidades e os meios de prova da utilização séria de uma marca não são limitados e, por outro lado, que as normas processuais em questão não excluem uma tal entrega.

18 A este respeito, decorre do considerando 10 do Regulamento n.º 207/2009 que o legislador considerou que a proteção de uma marca anterior só se justifica na medida em que essa marca seja efetivamente utilizada. Em conformidade com esse considerando, o artigo 57.º, n.ºs 2 e 3, do referido regulamento dispõe que o titular de uma marca comunitária pode requerer a produção da prova de que a marca

1 — Apenas são reproduzidos os números do presente acórdão cuja publicação o Tribunal considera útil.

anterior foi objeto de utilização séria, no território em que está protegida, durante os cinco anos anteriores à entrega do pedido de declaração de nulidade, bem como, se for caso disso, durante os cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária.

19 Nos termos dos pontos 6 e 20 da decisão impugnada, em resposta ao pedido da recorrente para que fosse feita prova da utilização séria das marcas anteriores, os intervenientes entregaram à Divisão de Anulação dois CD-ROM contendo, designadamente, fotografias, faturas, catálogos e impressões de páginas da Internet. Na medida em que a Divisão de Anulação considerou, contudo, que a utilização séria devia ser demonstrada cumulativamente quanto aos dois períodos referidos no artigo 57.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, a saber, no caso em apreço, o período compreendido entre 12 de dezembro de 2000 e 11 de dezembro de 2005 inclusive (cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a seguir «primeiro período») e o compreendido entre 23 de dezembro de 2005 e 22 de dezembro de 2010 inclusive (cinco anos antes da entrega do pedido de declaração de nulidade, a seguir «segundo período»), e que não tinha sido apresentada nenhuma prova no que respeita ao primeiro período, devendo o pedido de declaração de nulidade ser rejeitado, os intervenientes entregaram, no âmbito do processo de recurso perante a Câmara de Recurso, um novo CD-ROM que continha, entre outros documentos, várias faturas relativas aos anos de 2001 a 2010, conforme é precisado no ponto 40 da decisão impugnada.

20 A Câmara de Recurso teve em consideração todos os elementos de prova apresentados. Conforme é referido no ponto 22 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso rejeitou o argumento da recorrente que criticava a circunstância de as provas terem sido apresentadas num CD-ROM uma vez que tal tornaria extremamente difícil a sua análise, considerando, em substância, que esse argumento não bastava para invalidar o valor probatório do conteúdo dos CD-ROM em questão.

21 A este propósito, convém referir, a título preliminar, que, em resposta a uma questão escrita do Tribunal e na audiência, o IHMI confirmou, em relação a este fundamento, que não mantém a alegação de inadmissibilidade mencionada na resposta, nos termos da qual a recorrente não podia alegar pela primeira vez perante o Tribunal Geral a inadequação da entrega das provas por meio de um CD-ROM.

22 Em todo o caso, o Tribunal esclarece que considera que este fundamento é admissível. Com efeito, na medida em que, ao aceitar analisar os elementos de prova entregues em CD-ROM, a Câmara de Recurso aplicou as normas processuais em causa, esta questão faz parte do litígio submetido à sua apreciação. Consequentemente, a recorrente pode suscitar este fundamento pela primeira vez perante o Tribunal, não sendo a sua análise contrária ao artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral de 2 de maio de 1991, nos termos do qual as respostas das partes não podem alterar o objeto do litígio perante a instância de recurso.

23 Quanto ao mérito, a regra 22 do Regulamento n.º 2868/95, aplicável aos processos de declaração de nulidade, conforme resulta da regra 40, n.º 6, do referido regulamento, estabelece, no seu n.º 4, que «os comprovativos devem ser apresentados de acordo com o disposto nas regras 79 e 79-A e, em princípio, limitar-se a documentos justificativos e a elementos como embalagens, rótulos, tabelas de preços, catálogos, faturas, fotografias, anúncios de jornais e às declarações escritas».

24 Resulta desta disposição que a lista de meios de prova (embalagens, catálogos, faturas, etc.) aí contida não é exaustiva, dado que indica que estes devem, «em princípio, limitar-se» à lista de exemplos indicada.

25 Por outro lado, a jurisprudência confirma que as modalidades e os meios de prova da utilização séria de uma marca não são limitados [acórdão de 15 de setembro de 2011, centrotherm Clean Solutions/IHMI — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, Colet., EU:T:2011:480, n.º 46]. Resulta do referido acórdão que o Tribunal quis recordar, em substância, que os meios de

prova da utilização de uma marca eram múltiplos, em resposta ao argumento da recorrente naquele processo relativo à dificuldade em reunir os meios de prova típicos, tais como fotografias ou publicidade, tendo em consideração a especificidade do mercado e a clientela comercial visada.

26 Independentemente do contexto deste último processo, é todavia claro que meios de prova tais como material áudio ou vídeo, designadamente anúncios publicitários difundidos por rádio ou televisão, não são excluídos. Ora, estes são geralmente disponibilizados num suporte informático como um CD-ROM ou um dispositivo de memória USB e não podem ser apresentados em suporte papel ou num ficheiro com imagens digitalizadas de tais documentos.

27 Em contrapartida, há meios de prova contestados no presente caso, tais como faturas ou um catálogo (v. n.º 19 *supra*), que poderiam ter sido apresentados em suporte papel ou através de um ficheiro contendo os documentos digitalizados, mas que foram armazenados num CD-ROM para serem apresentados.

28 Mesmo sendo certo que os princípios acima referidos nos n.ºs 23 a 26 não se opõem aos meios de prova sob a forma de CD-ROM, a questão suscitada respeita antes de mais às modalidades de transmissão dos elementos de prova ao IHMI.

29 No entanto, as disposições do Regulamento n.º 2868/95 que respeitam especificamente às comunicações dirigidas ao IHMI e que a recorrente invoca não se opõem à transmissão de elementos de prova em CD-ROM, contrariamente ao que esta alega.

30 A este respeito, resulta da regra 22, n.º 4, do Regulamento n.º 2868/95, acima citada no n.º 23, que a produção de prova obedece às regras 79 e 79-A do referido regulamento.

31 A regra 79 do Regulamento n.º 2868/95 enuncia:

«O pedido de registo de uma marca comunitária, bem como qualquer outro pedido previsto no regulamento e todas as outras comunicações dirigidas ao [IHMI], devem ser apresentados do seguinte modo:

a) Pela entrega no [IHMI] do original assinado do respetivo documento, por via postal, pessoalmente ou por qualquer outro meio;

b) Pela transmissão de um documento por telecopiadora, em conformidade com a regra 80;

[…]

d) Pela transmissão do teor da comunicação por meios eletrónicos, em conformidade com a regra 82.»

32 Como acertadamente precisa o IHMI, no caso em apreço não se aplica a regra 79, alínea b), do Regulamento n.º 2868/95, que respeita às transmissões por telecopiadora, nem a regra 79, alínea d), do mesmo regulamento, respeitante às transmissões por meios eletrónicos, uma vez que os CD-ROM em questão foram transmitidos em anexo a um documento assinado enviado por via postal. É, com efeito, a regra 79, alínea a), do Regulamento n.º 2868/95 que visa uma tal hipótese, sem todavia limitar os tipos de suporte que permitem armazenar os elementos probatórios produzidos em anexo a tais apresentações.

33 Esta análise não é contrariada pela regra 79-A do Regulamento n.º 2868/95, que precisa, quanto aos anexos às comunicações escritas referidas na regra 79, alínea a), que, «[s]e for apresentado um documento ou um comprovativo, nos termos da alínea a) da regra 79, por uma parte num processo em curso no [IHMI] que envolva mais do que uma parte, o documento ou comprovativo, bem como

qualquer anexo ao documento, é apresentado no mesmo número de cópias do que o número de partes no processo» Ora, no presente caso, o respeito pela referida regra 79-A foi assegurado pela submissão de dois exemplares do CD-ROM em questão, a pedido do IHMI, tendo um exemplar sido entregue à recorrente.

34 É certo que não é de excluir que a apresentação de provas num CD-ROM contendo vários ficheiros eletrónicos possa tornar mais difícil a análise dos elementos de prova assim apresentados por comparação com um suporte papel ou um simples ficheiro contendo uma versão digitalizada de documentos, permitindo facilmente tanto a sua reprodução como a impressão.

35 A este respeito, cabe às partes que apresentem as provas da utilização em CD-ROM assegurar que a legibilidade dos mesmos não compromete o seu valor probatório.

36 Ora, no caso em apreço, a recorrente não alegou uma qualquer violação dos seus direitos de defesa que pudesse ter sido ocasionada pela modalidade de transmissão das provas em questão. Por outro lado, como acertadamente considerou a Câmara de Recurso (v. n.º 20 *supra*), o valor probatório do conteúdo dos CD-ROM não é posto em causa, na medida em que os documentos digitalizados, armazenados nos ficheiros eletrónicos que eles contêm, são identificáveis e legíveis.

37 No que respeita, por último, ao argumento da recorrente baseado na decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 26 de outubro de 2012 [processo R 1259/2011-4, Miquel Alimentcio Grup, SA v. Aldo GmbH & Co. KG (GOURMET)] no âmbito da qual a prova da utilização apresentada num CD-ROM foi rejeitada por ser contrária às disposições aplicáveis, com fundamento, em substância, no facto de se tratar de uma modalidade de transmissão de prova não prevista nestas, deve recordar-se que o Tribunal não está vinculado à prática decisória do IHMI.

38 Além disso, a jurisprudência confirma que, embora, à luz dos princípios da igualdade de tratamento e da boa administração, o IHMI deva tomar em consideração as decisões já adotadas e interrogar-se com especial atenção sobre a questão de saber se deve ou não decidir no mesmo sentido, a aplicação desses princípios deve todavia ser conciliada com o respeito pelo princípio da legalidade (v., por analogia, acórdão de 10 de março de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, C-51/10 P, Colet., EU:C:2011:139, n.os 73 a 75).

39 Ora, resulta da análise precedente que, no caso vertente, a abordagem da Câmara de Recurso é conforme com o direito aplicável, pelo que a recorrente não pode validamente invocar uma decisão contrária de outra Câmara de Recurso.

40 Resulta do exposto que o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente.

[omissis]

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Nona Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A Menelaus BV suportará as suas próprias despesas, bem como as do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) e as de Vicente Garcia Mahiques e Felipe Garcia Mahiques.

Berardis Czúcz Popescu

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 18 de novembro de 2015.

Assinaturas