Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)

22 de março de 2017*

«Marca da União Europeia — Processo de extinção — Marca nominativa da União Europeia The Specials — Utilização séria — Artigo 51.o, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Consentimento do titular da marca — Artigo 15.o, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009»

No processo T-336/15,

Windrush Aka LLP, com sede em Londres (Reino Unido), representada por S. Malynicz, QC, e S. Britton, solicitor,

recorrente,

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por J. Crespo Carillo, na qualidade de agente,

recorrido,

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

Jerry Dammers, residente em Londres, representado por C. Fehler, solicitor, H. Cuddigan e B. Brandreth, barristers,

que tem por objeto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do EUIPO de 18 de março de 2015 (processo R 1412/2014-1), relativa a um processo de extinção entre a Windrush Aka e J. Dammers,

O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção),

composto por: I. Pelikánová, presidente, V. Valančius (relator) e U. Öberg, juízes,

secretário: J. Weychert, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 25 de junho de 2015,

vista a contestação do EUIPO entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 20 de novembro de 2015,

vista a resposta do interveniente entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 20 de novembro de 2015,

após a audiência de 6 de dezembro de 2016,

* Língua do processo: inglês.

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 27 de julho de 2005, o interveniente, Jerry Dammers, obteve, junto do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), ao abrigo do 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 (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia (JO 2009, L 78, p. 1)], o registo com o número 3725082 da marca nominativa da União Europeia *The Specials*.

2 Os produtos e serviços para os quais a marca da União Europeia acima referida foi registada pertenciam às classes 9, 16, 25 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, e correspondiam, para cada uma das classes, à seguinte descrição:

— classe 9: «Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, a distribuição, a conversão, a acumulação, a regulação ou o controlo de corrente elétrica; aparelhos de gravação, de transmissão e de reprodução de som e imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para o tratamento da informação e computadores; extintores»;

— classe 16: «Embalagem de CD, fitas de áudio e DVD; fotografias, produtos de impressão e letreiros sob a forma de capas, folhetos e etiquetas para CD, fitas de áudio e DVD; fotografias, produtos de impressão e letreiros para a produção de cartazes»;

— classe 25: «Vestuário, calçado e chapelaria»;

— classe 41: «Educação; formação; divertimento e diversão; atividades culturais e desportivas».

3 Em 30 de outubro de 2012, a recorrente, Windrush Aka LLP, apresentou um pedido de extinção da marca da União Europeia acima referida, com base no artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, para todos os produtos e serviços referidos no n.º 2 *supra*, com fundamento na falta de utilização séria desta marca.

4 Por decisão de 17 de março de 2014, a Divisão de Anulação deferiu parcialmente o pedido de extinção. Declarou a extinção da marca impugnada em relação aos produtos e serviços referidos no n.º 2 *supra*, com exceção dos «discos compactos (CD) [áudio-vídeo]» e das «publicações eletrónicas descarregáveis», pertencentes à classe 9, relativamente aos quais manteve a validade da marca impugnada.

5 Em 19 de maio de 2014, a recorrente interpôs no EUIPO, nos termos dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009, um recurso da decisão Divisão de Anulação, na medida em que esta manteve a validade do registo da marca impugnada para os produtos recordados no n.º 4 *supra*.

6 Por decisão de 18 de março de 2015 (a seguir «decisão recorrida»), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI deu parcialmente provimento ao recurso. Anulou a decisão da Divisão de Anulação na parte em que esta manteve a validade do registo da marca impugnada em relação às «publicações eletrónicas

descarregáveis», pertencentes à classe 9, e declarou a extinção desta marca em relação a estes produtos. Em contrapartida, confirmou a validade da marca impugnada em relação aos «discos compactos (CD) [áudio-vídeo]», pertencentes à classe 9, com o fundamento de que esta marca tinha sido utilizada por um terceiro com o consentimento do interveniente e que tinha sido objeto de uma utilização séria em relação aos referidos produtos.

Pedidos das partes

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

— anular a decisão recorrida;

— condenar o EUIPO nas despesas.

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

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

9 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca um fundamento único relativo, em substância, à violação do artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, na medida em que a Câmara de Recurso considerou, erradamente, que o interveniente tinha validamente consentido a utilização da marca impugnada por um terceiro, na aceção desta disposição.

10 Recorde-se que o artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 prevê, em substância, que será declarada a perda dos direitos do titular de uma marca da União Europeia, na sequência de pedido apresentado ao EUIPO, quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não tiver sido objeto de utilização séria na União Europeia em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização.

11 A este respeito, nos termos do artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, a utilização da marca com o consentimento do titular é considerada como feita pelo titular.

12 A título preliminar, há que salientar que, na petição, a recorrente não contestou a apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual a marca impugnada tinha sido objeto de uma utilização séria no que respeita aos «discos compactos (CD) [áudio-vídeo]», pertencentes à classe 9.

13 Todavia, na audiência, alegou que o montante dos direitos pagos ao interveniente como contrapartida da utilização da marca impugnada, apresentados pelo interveniente no EUIPO, era muito reduzido para demonstrar a utilização séria da marca impugnada. Esta alegação, na medida em que se destina a pôr em causa, pela primeira vez na audiência, a apreciação da Câmara de Recurso sobre a utilização séria da marca impugnada, deve ser declarada inadmissível. Com efeito, não se pode considerar que constitui uma ampliação do fundamento relativo à violação do artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 ou que apresenta uma ligação estreita com o referido fundamento.

14 Daqui decorre que cabe ao Tribunal Geral pronunciar-se unicamente sobre a questão de saber se a utilização séria da marca impugnada em relação a esses produtos foi efetuada com o consentimento do interveniente, na aceção do artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

15 Em apoio do seu fundamento único, a recorrente apresenta cinco alegações.

Quanto à primeira alegação, relativa à não tomada em consideração do artigo 15.º, n.º2, do Regulamento n.º207/2009

16 A recorrente sustenta que a Câmara de Recurso citou, erradamente, na decisão recorrida, o artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, quando esta disposição não era pertinente para decidir sobre o caso concreto que lhe foi submetido, diferentemente do artigo 15.º, n.º 2, do referido regulamento.

17 Nos termos do artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, a prova da utilização séria de uma marca compreende também a prova da utilização da marca sob uma forma que difira em elementos que não alterem o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada.

18 O objetivo desta disposição, que evita impor uma conformidade estrita entre a forma utilizada da marca e aquela sob a qual a marca foi registada, é permitir ao titular desta última acrescentar ao sinal, na fase da sua exploração comercial, as variações que, sem lhe alterarem o caráter distintivo, permitam adaptá-lo melhor às exigências de comercialização e de promoção dos produtos ou dos serviços em causa. Em conformidade com o seu objetivo, o âmbito de aplicação material desta disposição deve ser limitado às situações em que o sinal utilizado em concreto pelo titular de uma marca para designar produtos ou serviços para os quais esta foi registada constitui a forma sob a qual esta mesma marca é comercialmente explorada [v. acórdão de 10 de dezembro de 2015, Sony Computer Entertainment Europe/IHMI — Marpefa (Vieta), T-690/14, não publicado, EU:T:2015:950, n.º 31 e jurisprudência aí referida].

19 No caso em apreço, é ponto assente que a questão de uma eventual utilização séria da marca impugnada sob uma forma diferente daquela sob a qual tinha sido registada não fazia parte do objeto do litígio na Divisão de Anulação nem na Câmara de Recurso.

20 Além disso, as partes estão de acordo em considerar que a Câmara de Recurso era chamada a decidir, com base no artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, sobre a questão de saber se o interveniente tinha ou não consentido a utilização por um terceiro da marca impugnada e que, ao citar o artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, a Câmara de Recurso não citou a disposição pertinente para este efeito.

21 Todavia, há que declarar que a Câmara de Recurso, nos n.ºs 38 a 45 da decisão recorrida, analisou se o interveniente tinha dado o seu consentimento à utilização por um terceiro da marca impugnada. Com efeito, para este fim, interpretou o contrato, que a recorrente evocou, celebrado em 8 de junho de 1979, entre o interveniente e outros artistas, por um lado, e uma discográfica, por outro (a seguir «contrato de 8 de junho de 1979»), com o objetivo de determinar se resultava desse contrato que o interveniente tinha ou não consentido a utilização do nome do grupo musical «The Specials» por essa discográfica. A este respeito, concluiu que a utilização desse nome pela referida discográfica tinha sido realizada com o consentimento do interveniente.

22 Por conseguinte, importa considerar que a Câmara de Recurso decidiu sobre a questão, que lhe foi submetida, de saber se o interveniente tinha consentido a utilização por um terceiro da marca impugnada e que, para esse efeito, aplicou o artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

23 Daqui resulta que o facto de a Câmara de Recurso ter citado o artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 em vez do artigo 15.º, n.º 2, deste regulamento constitui um erro de natureza puramente formal e que não teve influência no resultado da apreciação feita pela Câmara de Recurso sobre a questão que lhe foi submetida.

24 Consequentemente, a primeira alegação deve ser rejeitada.

Quanto à segunda alegação, relativa à violação do conceito de consentimento, enquanto conceito autónomo de direito da União

25 A recorrente sustenta que, ao não ter tomado em consideração o artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 para apreciar se o interveniente tinha consentido a utilização por um terceiro da marca impugnada, a Câmara de Recurso não teve em conta o facto de que o conceito de utilização referido nesta disposição devia ser interpretado à luz unicamente do direito da União. A este respeito, a Câmara de Recurso apoiou-se erradamente, para rejeitar os argumentos da recorrente, na inexistência de decisões da High Court of Justice (England and Wales) [Supremo Tribunal de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Reino Unido] que tivessem interpretado as estipulações pertinentes do contrato de 8 de junho de 1979.

26 Além disso, segundo a recorrente, a Câmara de Recurso interpretou erradamente certas estipulações do contrato de 8 de junho de 1979, ao não considerar que esse contrato comportava a cessão a um terceiro de todos os direitos relativos à utilização do nome do grupo musical «The Special» relacionados com as gravações musicais realizadas pelo referido grupo.

27 Em primeiro lugar, no que respeita ao argumento da recorrente de que a Câmara de Recurso não tinha apreciado o conceito de consentimento de utilização à luz unicamente do direito da União, importa declarar que se baseia na premissa de que a referida Câmara não tomou em consideração o artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 para apreciar se o interveniente tinha consentido a utilização por um terceiro da marca impugnada. Ora, como salientado no n.º 22 *supra*, as apreciações feitas pela Câmara de Recurso sobre esta questão basearam-se no artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

28 Além disso, no n.º 40 da decisão recorrida, a Câmara de Recurso salientou que, uma vez que o contrato de 8 de junho de 1979 é regido pelo direito inglês, a High Court of Justice (England and Wales) [Supremo Tribunal de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Reino Unido] era o único órgão jurisdicional competente para apreciar o referido contrato. Acrescentou que a recorrente não tinha invocado nenhuma decisão desse órgão jurisdicional suscetível de corroborar a sua alegação de que os direitos sobre o nome do grupo musical «The Special» tinham sido transferidos para um terceiro.

29 Resulta do n.º 40 da decisão recorrida que a Câmara de Recurso só invocou a inexistência de eventuais decisões desse órgão jurisdicional para contestar que uma alegação da recorrente não estava suportada. Em contrapartida, não se pode deduzir daqui, como faz a recorrente, que a Câmara de Recurso apreciou o consentimento do interveniente à luz de tais decisões e não, como devia ter feito, à luz do artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

30 Consequentemente, o argumento da recorrente deve ser rejeitado.

31 Em segundo lugar, no que se refere ao argumento da recorrente relativo a uma interpretação errada de certas estipulações do contrato de 8 de junho de 1979, deve ser examinado juntamente com a quarta alegação, pela qual a recorrente critica a Câmara de Recurso por não ter tomado em consideração certas estipulações do referido contrato.

32 Por conseguinte, a segunda alegação deve ser rejeitada.

Quanto à terceira alegação, relativa à inversão do ónus da prova do consentimento da utilização por um terceiro da marca impugnada

33 A recorrente sustenta que resulta da não tomada em consideração do artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 pela Câmara de Recurso que esta, em violação desta disposição, inverteu o ónus da prova do consentimento da utilização por um terceiro da marca impugnada. Com efeito, a Câmara de Recurso criticou erradamente a recorrente por não ter apresentado decisões judiciais suscetíveis de corroborar as suas alegações relativas ao conteúdo de certas estipulações do contrato de 8 de junho de 1979. Ora, se considerava os elementos de prova apresentados insuficientes, a referida Câmara devia ter pedido ao interveniente para fornecer elementos de prova suplementares do seu consentimento da utilização da marca impugnada, e não à recorrente para demonstrar a falta de consentimento do interveniente.

34 Importa recordar que, no âmbito do processo de extinção, é ao titular da marca impugnada que incumbe apresentar a prova de que consentiu a utilização alegada dessa marca por um terceiro [v. acórdão de 13 de janeiro de 2011, Park/IHMI — Bae (PINE TREE), T-28/09, não publicado, EU:T:2011:7, n.º 60 e jurisprudência aí referida].

35 No caso em apreço, como a recorrente alega com razão, é ao interveniente que incumbe apresentar a prova de que tinha consentido a utilização por um terceiro da marca impugnada.

36 Em contrapartida, é sem razão que a recorrente sustenta que a Câmara de Recurso fez impender sobre ela o ónus da prova da inexistência de tal consentimento.

37 Com efeito, em primeiro lugar, por um lado, resulta do n.º 4 da decisão recorrida que o interveniente apresentou, nas suas observações sobre o pedido de extinção introduzido pela recorrente, extratos dos direitos pagos por terceiros como contrapartida da utilização por estes da marca impugnada. Por outro lado, a Câmara de Recurso salientou, nos n.ºs 42 a 43 da referida decisão, que a utilização por um terceiro da marca impugnada tinha dado origem ao pagamento de direitos em benefício do interveniente durante todo o período em que a utilização da marca impugnada devia ser provada, donde a referida Câmara deduziu a existência do consentimento do interveniente para a utilização por um terceiro da marca impugnada. Daqui resulta que foi com base em elementos de prova apresentados pelo interveniente que a Câmara de Recurso deduziu a existência do referido consentimento, em conformidade com a jurisprudência recordada no n.º 34 *supra*.

38 Em segundo lugar, como salientado no n.º 29 *supra*, a Câmara de Recurso não examinou o consentimento do interveniente para a utilização por um terceiro da marca impugnada à luz de eventuais decisões da High Court of Justice (England and Wales) [Supremo Tribunal de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Reino Unido].

39 Por conseguinte, a recorrente não pode sustentar que a Câmara de Recurso fez impender sobre ela o ónus da prova da inexistência de consentimento do interveniente para a utilização por um terceiro da marca impugnada.

40 Daqui resulta que a terceira alegação deve ser rejeitada.

Quanto à quarta alegação, relativa à não tomada em consideração de certas estipulações do contrato de 8 de junho de 1979

41 A recorrente critica a Câmara de Recurso por não ter tomado em consideração certas estipulações do contrato de 8 de junho de 1979, de que resultava que o interveniente tinha cedido direitos ligados à atividade do grupo musical «The Specials», designadamente os direitos relativos a qualquer utilização do nome deste grupo, incluindo enquanto marca, pelo que deixara de ser titular dos referidos direitos.

Acrescenta que, em razão da cessão desses direitos, os elementos de prova apresentados pelo interveniente não eram, contrariamente ao entendimento da Câmara de Recurso, suscetíveis de demonstrar que tinha consentido na utilização por um terceiro da marca impugnada.

42 Em primeiro lugar, quanto ao argumento relativo à pretensa cessão dos seus direitos pelo interveniente nos termos do contrato de 8 de junho de 1979, o EUIPO contesta a sua admissibilidade. Sustenta que, com este argumento, a recorrente alega, na realidade, que o interveniente não dispunha do direito de pedir o registo da marca impugnada e que, consequentemente, não agiu de boa-fé no ato de depósito do pedido de registo da referida marca, na aceção do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. Ora, por um lado, esta disposição não pode ser aplicável no âmbito de um processo de extinção de uma marca da União Europeia e, por outro, o artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 diz respeito à utilização de uma marca e não à sua propriedade.

43 Importa recordar que, por força do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, a nulidade da marca da União Europeia é declarada, na sequência de pedido apresentado ao EUIPO ou de pedido reconvencional numa ação por contrafação, sempre que o titular da marca esteja de má-fé no ato de depósito do pedido de marca.

44 No caso em apreço, a recorrente invoca que a utilização da marca impugnada decorria de direitos que o interveniente tinha, segundo ela, cedido ao abrigo do contrato de 8 de junho de 1979 e dos quais, consequentemente, já não era titular quando do ato de depósito do pedido de registo desta marca.

45 É verdade que este argumento pode ser interpretado no sentido de que subentende que o interveniente não podia apresentar um pedido de registo do nome do grupo musical «The Specials» como marca da União Europeia. Todavia, no âmbito do processo de extinção da marca impugnada, a recorrente não invocou, com base no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, a má-fé do interveniente quando do ato de depósito do pedido de registo da referida marca.

46 Com efeito, a recorrente considera unicamente que o interveniente não podia dar o consentimento, na aceção do artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, à utilização por um terceiro da marca impugnada durante o período em que a utilização séria deve ser provada, uma vez que já não era titular dos direito cedidos ao abrigo do contrato de 8 de junho de 1979. Consequentemente, é erradamente que o EUIPO põe em causa a admissibilidade do argumento da recorrente.

47 Todavia, é com razão que o EUIPO contesta a procedência deste argumento. Com efeito, há que declarar que o mesmo não é pertinente para demonstrar, em conformidade artigo 51.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, que a marca impugnada não foi objeto de uma utilização séria pelo interveniente ou com o seu consentimento.

48 Recorde-se que a *ratio legis* da exigência segundo a qual uma marca deve ter sido objeto de uma utilização séria para ser protegida a título do direito da União reside no facto de o registo do EUIPO não poder ser equiparado a um registo estratégico e estatístico que confere a um detentor inativo um monopólio legal de duração indeterminada [acórdão de 15 de setembro de 2011, centrotherm Clean Solutions/IHMI — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, EU:T:2011:480, n.º 24].

49 No caso em apreço, importa recordar que o interveniente obteve o registo da marca impugnada em 27 de julho de 2005 e que, enquanto titular desta marca, beneficia, nos termos do artigo 9.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento n.º 207/2009, de um direito exclusivo sobre esta marca. Ora, resulta das disposições dos artigos 51.º e 55.º do Regulamento n.º 207/2009 que uma marca da União Europeia beneficia de uma presunção de validade [v., por analogia, acórdãos de 13 de setembro de 2013, Fürstlich Castell'sches Domänenamt/IHMI — Castel Frères (CASTEL), T-320/10, EU:T:2013:424, n.º 27, e de 25 de novembro de 2015, Ewald Dörken/IHMI — Schürmann (VENT ROLL), T-223/14, não publicado, EU:T:2015:879, n.º 56].

50 Daqui resulta que a recorrente não pode utilmente arguir, em apoio do seu recurso, que diz respeito a um processo de extinção baseado no artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, a pretensa cessão, ao abrigo do contrato de 8 de junho de 1979, dos direitos sobre o nome do grupo musical «The Specials» para demonstrar que a marca impugnada, registada em 27 de julho de 2005, não podia ser objeto de uma utilização séria pelo interveniente ou com o consentimento deste, na aceção do artigo 15.º do Regulamento n.º 207/2009.

51 Em segundo lugar, quanto ao argumento relativo à falta de valor probatório dos elementos de prova apresentados pelo interveniente, importa recordar que cabe a este apresentar a prova de que tinha consentido a utilização dessa marca por um terceiro.

52 Além disso, há que recordar que o consentimento, tendo em conta a importância do efeito de extinção do direito exclusivo do titular de uma marca da União Europeia que implica, deve ser expresso de tal forma que traduza com certeza uma vontade de renunciar a esse direito. Essa vontade decorre em regra de uma formulação expressa do consentimento. Todavia, não se pode excluir que, em certos casos, possa resultar implicitamente de circunstâncias e de elementos anteriores, concomitantes ou posteriores à utilização da marca em causa por um terceiro, que traduzam também, com certeza, uma renúncia do titular ao seu direito [v. acórdão de 13 de janeiro de 2011, PINE TREE, T-28/09, não publicado, EU:T:2011:7, n.º 61 e jurisprudência aí referida; acórdão de 30 de janeiro de 2015, Now Wireless/IHMI — Starbucks (HK) (now), T-278/13, não publicado, EU:T:2015:57, n.º 35].

53 No caso em apreço, uma vez que o pedido de extinção foi apresentado pela recorrente em 30 de outubro de 2012, o período de cinco anos previsto na disposição acima referida vai de 30 de outubro de 2007 a 29 de outubro de 2012 (a seguir «período pertinente»), o que as partes não contestam.

54 Para demonstrar a utilização séria da marca impugnada durante o período pertinente, o interveniente apresentou no EUIPO cartas que lhe foram dirigidas por um contabilista com o detalhe dos direitos que lhe foram pagos por terceiros que utilizaram a marca impugnada entre 2007 e 2012 e extratos detalhados desses direitos relativos ao mesmo período.

55 A recorrente não contesta a autenticidade destes documentos. Em contrapartida, sustenta que não demonstram suficientemente o consentimento do interveniente na utilização da marca impugnada, pelos terceiros mencionados nos referidos documentos.

56 Este argumento deve ser rejeitado. Com efeito, segundo a jurisprudência, quando o titular de uma marca da União Europeia alega atos de utilização dessa marca por um terceiro em apoio da invocação da sua utilização séria, na aceção do artigo 15.º do Regulamento n.º 207/2009, sustenta, implicitamente, que essa utilização foi efetuada com o seu consentimento (v. acórdãos de 13 de janeiro de 2011, PINE TREE, T-28/09, não publicado, EU:T:2011:7, n.º 62 e jurisprudência aí referida, e de 30 de janeiro de 2015, now, T-278/13, não publicado, EU:T:2015:57, n.º 36 e jurisprudência aí referida). Além disso, parece pouco provável que o interveniente tivesse podido dispor desses documentos e submetê-los como provas de utilização da marca impugnada se essa utilização tivesse sido feita contra a sua vontade.

57 Por conseguinte, importa considerar que estes elementos constituem uma base suficientemente sólida para permitir deduzir que a utilização da marca impugnada foi efetuada com o consentimento do interveniente durante o período pertinente.

58 Consequentemente, foi acertadamente que a Câmara de Recurso, por um lado, salientou, no n.º 42 da decisão recorrida, que o interveniente tinha recebido o pagamento de direitos como contrapartida da autorização dada a terceiros para utilização da marca impugnada e, por outro, considerou, no n.º 45 dessa decisão, que esta marca tinha sido utilizada com o consentimento do interveniente.

59 Por conseguinte, a quarta alegação deve ser rejeitada.

Quanto à quinta alegação, relativa à tomada em conta de considerações não pertinentes

60 A recorrente critica a Câmara de Recurso por ter apreciado se o interveniente tinha consentido na utilização por um terceiro da marca impugnada, na aceção do artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, tendo em conta três considerações que, segundo ela, não eram pertinentes para esse fim. Assim, em primeiro lugar, não é pertinente a circunstância, salientada pela Câmara de Recurso no n.º 42 da decisão impugnada, de os direitos associados a um nome ou a uma marca não serem, habitualmente, cedidos no âmbito de um contrato de gravação entre um artista e uma discográfica. Em segundo lugar, também não é pertinente o facto, referido no n.º 43 da decisão recorrida, de a discográfica com a qual o interveniente celebrou o contrato de 8 de junho de 1979 não ter reivindicado, perante o EUIPO, direitos sobre a marca impugnada. Em terceiro lugar, o facto de a Câmara de Recurso interpretar, no n.º 44 da decisão recorrida, os argumentos da recorrente como destinados a estabelecer a má-fé do interveniente quando do ato de depósito da marca impugnada, na aceção do artigo 52.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, obrigava, de facto, a recorrente a apresentar um pedido de nulidade da marca impugnada, com esse fundamento. Ora, a questão da eventual má-fé do interveniente não é pertinente para apreciar o seu consentimento na utilização por um terceiro da marca impugnada.

61 Como salientado nos n.ºs 37 e 54 *supra*, a Câmara de Recurso deduziu a existência do consentimento do interveniente dos elementos de prova apresentados por este, em conformidade com a jurisprudência recordada no n.º 34 *supra*, em especial, das cartas de um contabilista que detalhavam os direitos que lhe tinham sido pagos como contrapartida da utilização da marca impugnada, bem como os extratos detalhados desses direitos durante o período pertinente. Como resulta do n.º 57 *supra*, estes elementos eram, por si só, suficientes para demonstrar que o interveniente tinha consentido a utilização por um terceiro da marca impugnada, na aceção do artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

62 Além disso, importa salientar que as afirmações da Câmara de Recurso criticadas pela recorrente não visavam, por si próprias, demonstrar o consentimento do interveniente, mas respondiam aos argumentos da recorrente apresentados na referida Câmara, conforme resumidos no n.º 14, primeiro a quinto travessões, e no n.º 39 da decisão recorrida.

63 Daqui resulta que a quinta alegação é inoperante e que deve, consequentemente, ser rejeitada.

64 Uma vez que nenhuma das alegações aduzidas pela recorrente é procedente, o fundamento único deve ser rejeitado e, consequentemente, deve ser negado provimento ao recurso na sua totalidade.

Quanto às despesas

65 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. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, em conformidade com o pedido do EUIPO e do interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A Windrush Aka LLP é condenada nas despesas.

Pelikánová Valančius Öberg

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 22 de março de 2017.

Assinaturas