Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

24 de maio de 2016 *

«Marca da UE — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa da UE Supeco — Marca figurativa da UE anterior SUPER COR — Motivo relativo de recusa — Risco de confusão — Âmbito da apreciação efetuada pela Câmara de Recurso — Produtos e serviços que fundamentaram a oposição — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Regra 15, n.º 2, alínea f), do Regulamento (CE) n.º 2868/95 — Comunicação n.º 2/12»

No processo T-126/15,

El Corte Inglés, SA, com sede em Madrid (Espanha), representada por J. L. Rivas Zurdo, advogado,

recorrente,

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por E. Scheffer e A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agentes,

recorrido,

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

Grup Supeco Maxor, SL, com sede em Madrid (Espanha), representada por S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, advogado,

que tem por objeto um recurso da decisão da Quinta Câmara de Recurso do EUIPO de 4 de dezembro de 2014 (processo R 1112/2014-5), relativa a um processo de oposição entre a El Corte Inglés SA e a Grup Supeco Maxor, SL,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção),

composto por: M. E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni (relator) e L. Madise, juízes,

secretário: E. Coulon,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 18 de março de 2015,

vista a resposta do EUIPO apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 3 de setembro de 2015,

* Língua do processo: francês.

vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 21 de setembro de 2015,

visto as partes principais não terem apresentado um pedido de realização de audiência no prazo de três semanas a contar da notificação do encerramento da fase escrita do processo e tendo sido decidido, nos termos do artigo 106.º, n.º 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, julgar o processo prescindindo da fase oral,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 30 de abril de 2012, a interveniente, a Grup Supeco Maxor, SL 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 União (JO L 78, p. 1).

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



3 Os serviços para os quais o registo foi pedido pertencem, nomeadamente, à classe 35 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, tal como revisto e alterado e compreendem, em particular, os serviços de «venda em hasta pública (leilão)» e os serviços de «agrupamento para terceiros de produtos diversos (exceto o seu transporte) permitindo ao consumidor vê-los, ou comprá-los comodamente; estes serviços podem ser assegurados por lojas, de venda a retalho» (a seguir «serviços de venda a retalho»).

4 Em 16 de agosto de 2012, a recorrente, a El Corte Inglés, SA, opôs-se ao registo da marca pedida, para todos os serviços referidos no pedido.

5 A oposição tinha nomeadamente por base a marca figurativa da UE seguinte, depositada em 18 de junho de 2008 e registada em 1 de fevereiro de 2012 sob o número 6997407, para produtos e serviços nomeadamente da classe 35:



6 O fundamento invocado em apoio da oposição foi o constante do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. No ato de oposição figuravam nomeadamente as menções «Lista dos produtos & serviços» e «[oposição] [f]undada numa parte dos produtos e serviços», seguidas da seguinte enumeração dos serviços abrangidos pela classe 35: «publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório».

7 Em 28 de fevereiro de 2014, a Divisão de Oposição deu parcialmente provimento à oposição atendendo à existência de um risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior. Recusou designadamente o registo da marca pedida para todos os serviços contestados da classe 35. Baseando-se na Comunicação n.º 2/12, de 20 junho de 2012, relativa à utilização dos títulos de classes nas listas de produtos e serviços para os pedidos e os registos de marca comunitária (JO IHMI 7/2012), a Divisão de Oposição considerou que a intenção da recorrente era cobrir todos os serviços repertoriados na lista alfabética da classe específica da classificação de Nice em questão. Por conseguinte, comparou os serviços da class35 abrangidos pela marca pedida com os serviços mencionados no ato da oposição e com os serviços de «venda em hasta pública (leilão)» e de «locação de distribuidores automáticos» incluídos na lista alfabética dos serviços correspondentes à classe 35, para daí deduzir a sua identidade ou similitude.

8 Em 24 de abril de 2014, a interveniente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição.

9 Por decisão de 4 de dezembro de 2014 (a seguir «decisão recorrida»), a Quinta Câmara de Recurso do EUIPO deu parcialmente provimento ao recurso, anulando e reformando a decisão da Divisão de Oposição na medida em que tinha julgado procedente a oposição para os serviços de «venda em hasta pública (leilão)» e para os serviços de venda a retalho.

10 A Câmara de Recurso referiu, a título liminar, no ponto 14 da decisão recorrida, que o âmbito da oposição instaurada pela recorrente na Divisão de Oposição estava limitado aos serviços expressamente enumerados no ato de oposição. Salientou, a este respeito, que os serviços de «venda em hasta pública (leilão)» não tinham sido repertoriados, nesse ato, como serviços incluídos na classe 35 abrangidos pela marca anterior e que, por outro lado, a recorrente nunca tinha afirmado no decurso do processo de oposição ou do seu recurso que a sua oposição era também baseada nesses serviços. Pelo contrário, segundo a Câmara de Recurso, a recorrente tinha confirmado, nas suas observações no recurso, que a sua oposição «era fundada numa parte dos produtos e serviço» cobertos pelas marcas anteriores, que designam assim os serviços expressamente enumerados no ato de oposição. Daí deduziu que a oposição não era baseada nos serviços de «venda em hasta pública (leilão)» e que não era necessário determinar se a marca anterior era respeitante a outros serviços não cobertos pelo significado literal dos títulos das classes.

11 Por conseguinte, a Câmara de Recurso limitou apreciação da similitude dos serviços, no que diz respeito aos cobertos pela marca anterior, aos serviços de «publicidade, gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório». Considerou, a este respeito, que esses serviços não apresentavam similitudes com os serviços de «venda em hasta pública (leilão)», nem com os serviços de venda a retalho visados pela marca pedida (n.os 36 a 42 da decisão recorrida).

Pedidos das partes

12 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— anular a decisão recorrida, na medida em que anulou e reformou a decisão da Divisão de Oposição;

— condenar o EUIPO e a interveniente nas despesas.

13 O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

14 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

15 A recorrente invoca, em substância, um fundamento único, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.

16 Sem contestar a definição do público pertinente nem a apreciação da similitude dos sinais em causa pela Câmara de Recurso, a recorrente alega que a Câmara de Recurso não teve em consideração determinados serviços não mencionados no ato de oposição mas cobertos pela marca anterior, entre os quais os serviços de «venda em hasta pública (leilão)», aquando da comparação dos serviços em questão e, por conseguinte, concluiu erradamente pela inexistência de similitude entre, por um lado, os serviços cobertos pela marca anterior e, por outro, os serviços de «venda em hasta pública (leilão)» e os serviços de venda a retalho visados pela marca pedida.

17 Há que recordar, a este respeito, que a recorrente, no formulário do ato de oposição assinalou a casa intitulada «Fundada numa parte dos produtos e dos serviços», tendo aí enumerado os serviços seguintes: «publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório» (v. n.º 6, *supra*).

18 Por outro lado, na exposição dos motivos da sua oposição, a recorrente não deu nenhuma outra precisão relativa aos serviços em que se baseava a referida oposição.

19 Assim, como justificadamente sublinha a interveniente, diferentemente da oposição em causa no acórdão de 15 de janeiro de 2013, Lidl Stiftung/IHMI — Lactimilk (BELLRAM) (T-237/11, Colet., EU:T:2013:11), o ato de oposição no presente processo não revela nenhuma contradição suscetível de suscitar dúvidas quanto aos serviços que fundam a oposição, tendo a recorrente simultaneamente anunciado a sua intenção de apenas basear a sua oposição numa parte dos produtos e dos serviços cobertos pela sua marca e enumerado uma parte desses serviços, especialmente os da classe 35, mencionados no seu pedido de registo.

20 Contudo, a recorrente considera que a Câmara de Recurso deduziu erradamente do ato de oposição que apenas dizia respeito aos serviços seguintes: «publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório» e não podia ser analisado como dizendo também respeito aos serviços de «venda em hasta pública (leilão)». Baseia-se, a este propósito, no ponto V da Comunicação n.º 2/12, nos termos do qual, «no que diz respeito aos pedidos de marca [da UE] registados antes de [21 de junho de 2012] e que utilizam todas as indicações gerais enumeradas num título de uma classe específica [da Classificação de Nice], o [EUIPO] considera que a intenção do requerente […] era cobrir todos os produtos ou serviços repertoriados na lista alfabética dessa classe na edição em vigor no momento do depósito». Tendo a marca anterior sido registada antes de 21 de junho de 2012 e utilizando as indicações gerais constantes do título da classe 35 da Classificação de Nice, a recorrente deduziu que a sua oposição também se baseava nos serviços de «venda em hasta pública (leilão)» e de «locação de distribuidores automáticos» repertoriados na lisa alfabética dessa classe.

21 Há que considerar que, embora resulte do teor do ponto V da Comunicação n.º 2/12 que os produtos e os serviços protegidos por uma marca não se limitam, relativamente às marcas da UE registadas antes de 21 de junho de 2012, aos expressamente enumerados no pedido de marca, não se pode deduzir deste única base que essa interpretação lata dos produtos e dos serviços em causa é igualmente aplicável ao ato de oposição fundado numa marca registada antes de 21 de junho de 2012. Com efeito, como justificadamente sublinha o EUIPO, há disposições específicas que regem o conteúdo desse ato e o processo de oposição. Em virtude dessas disposições interpretadas à luz da jurisprudência, o referido ato deve indicar clara e precisamente os produtos e os serviços em que a oposição se baseia.

22 Resulta da regra 15, n.º 2, alínea f), do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária (JO L 303, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1041/2005 da Comissão, de 29 junho de 2005 (JO L 172, p. 4), na maioria das versões linguísticas diferentes da língua francesa, que o ato de oposição deve indicar os produtos e serviços em que a oposição se baseia.

23 Na verdade, a versão francesa da regra 15, n.º 2, alínea f), do Regulamento n.º 2868/95 dispõe que «[l]'acte d'opposition doit comporter […] les produits et services à l'encontre desquels l'opposition est formée».

24 Todavia, como salienta o EUIPO, a versão francesa é uma das únicas que tem esta redação, a maioria das outras versões linguísticas da disposição em causa dispõem que devem ser indicados os produtos e serviços em que a oposição se baseia. Com efeito, a versão inglesa menciona «the goods and services

on which the opposition is based», a versão alemã «die Waren und Dienstleistungen, auf die sich der Widerspruch stützt», a versão italiana «i prodotti e i servizi sui quali si basa l'opposizione» e a versão espanhola «los productos y servicios en los que se basa la oposición».

25 Ora, segundo jurisprudência constante, a formulação utilizada numa das versões linguísticas de uma disposição do direito da União não pode servir de base única para a interpretação dessa disposição, nem ser-lhe atribuído caráter prioritário em relação a outras versões linguísticas. Tal abordagem seria incompatível com a exigência de uniformidade da aplicação do direito da União. Em caso de divergência entre as diversas versões linguísticas, a disposição em questão deve ser interpretada em função da sistemática geral e da finalidade da regulamentação de que constitui um elemento (v. acórdão de 15 de novembro de 2012, Kurcums Metal, C-558/11, Colet., EU:C:2012:721, n.º 48 e jurisprudência referida).

26 Quanto à sistemática geral das regras que regem o processo de oposição, há que salientar, como fez o EUIPO, por um lado, que todas as menções do ato de oposição impostas pelas disposições previstas nas alíneas b) a e) e g) da regra 15, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95, que rodeiam a menção exigida pela alínea f), da mesma regra, dizem respeito à marca anterior, o que apoia a interpretação segundo a qual esta última disposição se refere aos produtos e serviços cobertos pela referida marca. Por outro lado, a regra 15, n.º 3, alínea a), do referido regulamento, em virtude do qual o ato de oposição « pode» incluir a indicação dos produtos e dos serviços contra os quais a oposição é suscitada, confirma que a referência, no ato de oposição, aos produtos e aos serviços cobertos pela marca contestada é apenas opcional e não coincide com a regra 15, n.º 2, alínea f), desse regulamento, precisando mesmo a regra 15, n.º 3, alínea a), do mesmo regulamento que, faltando essa indicação, se considera que a oposição foi apresentada contra todos os produtos e serviços do pedido de marca da UE visado pela oposição.

27 Quanto à finalidade das regras que fixam o conteúdo do ato de oposição, há que assinalar que o Regulamento n.º 2868/95 faz a distinção entre dois tipos de menções do referido ato, as menções cuja ausência pode, por força da regra 17 deste regulamento, levar à inadmissibilidade desse ato, previstas nomeadamente na regra 15, n.º 2 do referido regulamento, e as previstas pelo n.º 3 da mesma regra, cuja ausência apenas é suscetível de produzir consequências quanto à apreciação do mérito da oposição. Em especial, como foi acima salientado no n.º 26, o disposto na alínea a) do referido número prevê que, não havendo indicação dos produtos e dos serviços contra os quais a oposição é apresentada, considera-se que a oposição foi apresentada contra todos os produtos e serviços do pedido de marca visado pela oposição. Em contrapartida, se o ato de oposição não contiver a menção exigida pela regra 15, n.º 2, alínea f), do regulamento em questão, a oposição não procede por ser inadmissível por força da regra 17, n.º 4, do mesmo regulamento. Por conseguinte, o mesmo requisito não pode figurar simultaneamente no n.º 2 e no n.º 3 da regra 15 do regulamento em causa.

28 Nestas circunstâncias, a omissão da referência aos produtos e aos serviços em que a oposição se baseia, na versão francesa da regra 15, n.º 2, alínea f), do Regulamento n.º 2868/95, omissão que é manifestamente um erro de escrita, não permite interpretar esta disposição no sentido de que não impõe a indicação no ato de oposição dos referidos produtos e serviços.

29 Além disso, convém recordar que, segundo a jurisprudência constante a partir do acórdão de 19 de junho de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys [C-307/10, Colet., EU:C:2012:361, n.ºs 49, 56 e 61, a propósito da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 299, p. 25)], da qual a Comunicação n.º 2/12 visava precisamente tirar as consequências, tendo em vista respeitar as exigências de clareza e de precisão que permitem às autoridades competentes e aos operadores económicos determinar o âmbito da proteção pedida, o requerente de uma marca que utiliza todas as indicações gerais do título de uma classe específica da Classificação de Nice para identificar os produtos ou serviços para os quais a proteção da marca é pedida deve precisar se o seu pedido de registo visa todos os produtos ou serviços repertoriados na lista alfabética da classe

específica em causa ou apenas alguns desses produtos ou desses serviços. Caso o pedido tenha por objeto apenas alguns dos referidos produtos ou serviços, o requerente tem o dever de precisar quais são os produtos ou serviços dessa classe visados [v., neste sentido, acórdãos de 27 de fevereiro de 2014, Advance Magazine Publishers/IHMI — López Cabré (VOGUE), T-229/12, EU:T:2014:95, n.º 36, e de 29 de abril de 2015, Chair Entertainment Group/IHMI — Libelle (SHADOW COMPLEX), T-717/13, EU:T:2015:242, n.ºs 32, 34 e 37].

30 Deve considerar-se que tais exigências de clareza e precisão se impõem igualmente ao oponente para a indicação dos produtos e serviços em que se baseia a oposição, para permitir tanto ao EUIPO pronunciar-se sobre a oposição apresentada como ao requerente da marca visada pela oposição invocar os seus argumentos de defesa [v., neste sentido, acórdão de 12 de fevereiro de 2015, Klaes/IHMI — Klaes Kunststoffe (Klaes), T-453/13, EU:T:2015:98, n.º 32]. Assim, em especial, como no caso em apreço, quando o oponente declara basear a sua oposição numa parte dos produtos e dos serviços cobertos pela marca de que é titular, compete-lhe indicar clara e precisamente os produtos e serviços em que a sua oposição se baseia.

31 Conclui-se que, contrariamente ao que alega a recorrente, o ponto V da Comunicação n.º 2/12 não pode ser aplicado, mesmo por analogia, no caso em apreço para dele deduzir que a oposição se baseava, para além dos serviços mencionados no ato de oposição, nos serviços de «venda em hasta pública (leilão)» e de «locação de distribuidores automáticos».

32 Tendo em conta o que precede, não se pode exigir à Câmara de Recurso que tenha em consideração, para efeitos da sua apreciação da oposição, produtos ou serviços não mencionados no ato de oposição. Por conseguinte, a Câmara de Recurso, justificadamente, comparou os únicos serviços mencionados no ato de oposição, em que se baseou a oposição, com os serviços contestados cobertos pela marca pedida.

33 Esta apreciação não é posta em causa pela alegação da recorrente segundo a qual, como empresa muito conhecida de venda a retalho de todos os tipos de produtos a terceiros, tinha vocação para cobrir os serviços de venda a retalho.

34 Com efeito, como justificadamente sublinhou o EUIPO e sem se pronunciar sobre a admissibilidade deste argumento, aliás igualmente contestado pelo EUIPO, a vocação do titular de uma marca para assegurar determinados serviços e a notoriedade desse titular como explorador desses serviços não significam que a marca de que é titular protege necessariamente os referidos serviços, nem *a fortiori* que as oposições que o titular formará serão correlativamente baseadas nesses serviços.

35 Decore do que precede que a Câmara de Recurso comparou justificadamente os serviços contestados da marca pedida apenas com os serviços cobertos pela marca anterior mencionados no ato de oposição, de modo que, não existindo qualquer argumentação que ponha em causa o resultado da comparação assim efetuada, o fundamento único da petição deve ser julgado improcedente, sem que seja decidir quanto à sua admissibilidade, contestada pela interveniente.

36 Por conseguinte, deve ser negado provimento ao recurso.

Quanto às despesas

37 Nos termos do artigo 134.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, 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, nos termos dos pedidos do EUIPO e da interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A El Corte Inglés, SA, é condenada nas despesas.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 24 de maio de 2016.

Assinaturas