Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção)

25 de março de 2015*

«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca nominativa comunitária English pink — Marca nominativa comunitária anterior PINK LADY e marcas figurativas comunitárias anteriores Pink Lady — Dever de fundamentação — Dever de diligência — Decisão de um tribunal de marcas comunitárias — Ausência de força de caso julgado»

No processo T-378/13,

Apple and Pear Australia Ltd, com sede em Victoria (Austrália),

Star Fruits Diffusion, com sede em Caderousse (França),

representadas por T. de Haan e P. Péters, advogados,

recorrentes,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por J. Crespo Carrillo, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI:

Carolus C. BVBA, com sede em Nieuwerkerken (Bélgica),

que tem por objeto um recurso da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 29 de maio de 2013 (processo R 1215/2011-4), relativa a um processo de oposição entre a Apple and Pear Australia Ltd e a Star Fruits Diffusion, por um lado, e a Carolus C. BVBA, por outro,

O TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção),

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

secretário: C. Heeren, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 23 de julho de 2013,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 28 de novembro de 2013,

vista a decisão de 13 de janeiro de 2014 que recusou a autorização de apresentação de réplica,

* Língua do processo: francês.

após a audiência de 16 de julho de 2014, durante a qual foi colocada uma questão às partes,

vistas as respostas escritas apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 28 de julho e 31 de julho de 2014,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 13 de outubro de 2009, a Carolus C. BVBA apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), em harmonia com o disposto no Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1).

2 A marca cujo registo foi requerido é o sinal nominativo English pink.

3 Os produtos para os quais foi requerido o registo da marca são abrangidos pela classe 31 na aceção do Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços para efeitos do registo das marcas, de 15 de julho de 1957, conforme revisto e modificado, e correspondem à seguinte descrição: «Produtos agrícolas, hortícolas, florestais (nem preparados nem transformados) e grãos (sementes), não incluídos noutras classes; animais vivos; frutas e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais; malte».

4 O pedido de marca comunitária foi publicado no Boletim de Marcas Comunitárias n.º 2010/014, de 25 de janeiro de 2010.

5 Em 20 de abril de 2010, as recorrentes, a Apple and Pear Australia Ltd e a Star Fruits Diffusion, deduziram oposição, nos termos do artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009, contra o registo da marca pedida para os serviços referidos no n.º 3, *supra*.

6 A oposição tinha por base as seguintes marcas anteriores:

— A marca nominativa comunitária *PINK LADY*, registada em 27 de fevereiro de 2003 sob o número 2042679, para produtos abrangidos pela classe 31 e que correspondem à descrição seguinte: «Produtos agrícolas, hortícolas, incluindo frutos, grãos, plantas e árvores, em particular maçãs e macieiras»;

— A marca figurativa comunitária n.º 4186169, registada em 15 de dezembro de 2005, representada a seguir e que designa nomeadamente os produtos abrangidos pela classe 31 e correspondentes à descrição seguinte: «Frutos frescos; maçãs; árvores de fruto; macieiras»:



— A marca figurativa comunitária n.º 6335591, registada em 30 de julho de 2008, representada a

seguir e designando produtos abrangidos pela classe 31, correspondente à descrição seguinte: «Produtos agrícolas, hortícolas, incluindo frutos, grãos, plantas e árvores, em particular maçãs e macieiras»:



7 Os motivos invocados para fundamentar a oposição eram os mencionados no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009.

8 Por decisão de 27 de maio de 2011, a Divisão de Oposição indeferiu a oposição.

9 Em 7 de junho de 2011, as recorrentes interpuseram recurso da decisão da Divisão de Oposição no IHMI, ao abrigo dos artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.º 207/2009.

10 Por decisão de 28 de junho de 2012, proferida na sequência de uma ação por contrafação intentada pelas recorrentes baseada nas marcas nominativa e figurativas comunitárias anteriores e na marca Benelux n.º 559177, o tribunal de commerce de Bruxelles (Bélgica), como tribunal de marcas comunitárias, declarou nula a marca Benelux ENGLISH PINK e proibiu a Carolus C. de utilizar a referida marca na União Europeia. Por carta de 4 de julho de 2012, as recorrentes comunicaram a referida sentença ao IHMI. Por carta de 29 de agosto de 2012, informaram de que a Carolus C. tinha aquiescido à decisão e que a mesma se tornava definitiva.

11 Por decisão de 29 de maio de 2013 (a seguir «decisão recorrida»), a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso.

12 A Câmara de Recurso analisou a oposição na medida em que esta estava baseada na marca nominativa anterior. Em primeiro lugar, no que respeita à comparação dos produtos, sublinhou que os produtos em causa para as marcas em conflito eram, em larga medida, idênticos. Em seguida, considerou que as referidas marcas eram diferentes do ponto de vista visual. Sublinhou que os elementos nominativos tinham mais ou menos o mesmo comprimento e a mesma «proeminência», que o elemento nominativo comum «pink» ocupava posições diferentes nos sinais em conflito e que nenhum dos dois elementos que as compunham era mais dominante do que o outro. Precisou que a marca pedida reproduzia apenas metade da marca nominativa anterior, pelo que as recorrentes não podiam invocar o acórdão de 6 de outubro de 2005, Medion (C-120/04, Colet., EU:C:2005:594), e que o elemento nominativo «pink» não era distintivo. Por outro lado, sublinhou que o raciocínio era o mesmo no que respeita à comparação fonética e que, por conseguinte, as marcas também eram diferentes desse ponto de vista. Além disso, salientou que não existia semelhança conceptual entre as marcas em conflito, uma vez que o conceito fazia referência a coisas diferentes ou seja, uma mulher a que é atribuída uma forma específica no caso da marca nominativa anterior, e uma cor qualificada de forma particular no caso da marca pedida. Por último, quanto à apreciação global do risco de confusão, a Câmara de Recurso recordou que não existia semelhança nos planos visual, conceptual e fonético, concluindo pela ausência de risco de confusão.

13 A Câmara de Recurso considerou que, para tratar completamente a matéria, era útil sublinhar que não foram demonstrados o prestígio da marca nominativa anterior nem mesmo um caráter distintivo ligeiramente superior ao normal. Sublinhou que a Divisão de Oposição resumiu corretamente o conteúdo das provas abundantes apresentadas pelas recorrentes e fundamentou devidamente a sua conclusão de que todas essas provas eram insuficientes e não conclusivas. Neste contexto, salientou que apenas os documentos anexos ao articulado de 7 de setembro de 2010 apresentado à Divisão de Oposição podiam ser tidos em conta e que os documentos anexos ao articulado de 23 de setembro de 2011 foram apresentados fora de prazo, em conformidade com a regra 19, parágrafo 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 comunitária (JO L 303, p. 1), e não podem, portanto, ser tidos em conta. Procedeu à análise dos documentos anexos ao articulado de 7 de setembro de 2010 apresentado à Divisão de Oposição e indicou que, apesar de tudo, considerava útil, para se tratar completamente a matéria, examinar também os documentos anexos ao articulado de 23 de setembro de 2011. Concluiu da análise dos referidos documentos que as provas relativas ao elevado caráter distintivo não provavam claramente que a expressão «pink lady» não remetia, na realidade, para uma variedade de maçãs e, mais concretamente, com que fundamento as vendas das maçãs denominadas «pink lady» podiam estar ligadas às recorrentes, por oposição qualquer produtor de maçãs de uma variedade particular.

Pedidos das partes

14 As recorrentes concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— a título principal, reformar a decisão impugnada na medida em que o recurso interposto pelas recorrentes é procedente e em que, por conseguinte, deferir a oposição suscitada pelas recorrentes;

— a título subsidiário, anular a decisão impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

15 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— negar provimento ao recurso de anulação na íntegra;

— condenar as recorrentes nas despesas.

Questão de direito

16 A título preliminar, há que recordar que, com o pedido de reforma apresentado a título principal, as recorrentes pedem ao Tribunal, em substância, que adote a decisão que, segundo elas, o IHMI devia ter adotado, ou seja, uma decisão que declare que as condições de oposição estão preenchidas. O exercício do poder de reforma deve, em princípio, ser limitado às situações em que o Tribunal Geral, após ter fiscalizado a apreciação realizada pela Câmara de Recurso, está em condições de determinar, com base nos elementos de facto e de direito dados como provados, a decisão que a Câmara de Recurso devia ter tomado (acórdão de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C-263/09 P, Colet., EU:C:2011:452, n.º 72).

17 Assim, o Tribunal Geral considera que há que proceder à fiscalização da apreciação efetuada pela Câmara de Recurso, o que implica analisar em primeiro lugar os fundamentos apresentados pelas recorrentes que têm por objeto, em substância, a anulação da decisão impugnada. Por conseguinte, só em segundo lugar serão analisados os pedidos cujo objeto é a reforma da decisão impugnada.

Quanto ao pedido de anulação da decisão impugnada

18 Para alicerçar o seu recurso, as recorrentes invocam sete fundamentos. O primeiro fundamento é baseado na violação do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009, repousa na falta de fundamentação da decisão impugnada quanto às consequências a tirar da sentença do tribunal de commerce de Bruxelles de 28 de junho de 2012. O segundo fundamento é relativo à violação do princípio do caso julgado. No âmbito do terceiro fundamento, as recorrentes invocam a violação dos princípios gerais da segurança jurídica, da boa administração e da proteção da confiança legítima. O quarto fundamento diz respeito à violação do artigo 76.º do Regulamento n.º 207/2009. O quinto e o sexto fundamentos baseiam-se na violação respetivamente do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009. O sétimo fundamento baseia-se na violação do artigo 75.º do mesmo regulamento pelo facto de a Câmara de Recurso ter baseado a sua decisão em fundamentos sobre os quais as partes não puderam tomar posição.

19 O Tribunal Geral considera que há que analisar em primeiro lugar o primeiro e o terceiro fundamentos.

Quanto ao primeiro fundamento, baseado na violação do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009 por falta de fundamentação da decisão impugnada quanto às consequências a tirar da sentença do tribunal de commerce de Bruxelles de 28 de junho de 2012

20 No âmbito do primeiro fundamento, as recorrentes sublinham que o tribunal de commerce de Bruxelles, como tribunal de marcas comunitárias, proferiu uma sentença que declara que a marca *ENGLISH PINK* infringia os direitos subjetivos que as recorrentes possuíam como titulares da marca nominativa anterior. Alegam que a sentença — de resto transitada em julgado — constitui um elemento de direito e de facto decisivo ou, pelo menos, particularmente relevante no presente processo, dado que, por um lado, foi proferida num litígio entre as mesmas partes a propósito das mesmas marcas comunitárias e pelos mesmos motivos relativos à aplicação do Regulamento n.º 207/2009 e, por outro, que o prejuízo causado pela marca *ENGLISH PINK* estava definitivamente reconhecido na União. Ora, assinalam que a decisão impugnada não faz, em nenhum lugar, menção à sentença do tribunal de commerce de Bruxelles. Ao recusar-se a fundamentar a sua decisão quanto às eventuais consequências a tirar da referida sentença, a Câmara de Recurso violou o artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009.

21 O IHMI observa que, com toda a probabilidade, a Câmara de Recurso teve em conta a sentença do tribunal de commerce de Bruxelles, mas que não se considerou vinculada pela mesma uma vez que foi proferida numa ação por contrafação. Sublinha que o regime do direito das marcas da União é um sistema autónomo cuja aplicação é independente de qualquer sistema nacional.

22 A título preliminar, há em primeiro lugar que recordar que, por força do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009, as decisões do IHMI devem ser fundamentadas. Este dever de fundamentação tem o mesmo alcance que o que decorre do artigo 296.º TFUE, segundo o qual o raciocínio do autor do ato deve transparecer de forma clara e inequívoca. Este dever tem o duplo objetivo de permitir, por um lado, aos interessados conhecer as razões da medida adotada, a fim de poderem defender os seus direitos, e, por outro, ao juiz da União Europeia exercer a sua fiscalização da legalidade da decisão [v. acórdão de 12 de julho de 2012, Guccio Gucci/IHMI — Chang Qing Qing (GUDDY), T-389/11, EU:T:2012:378, n.º 16 e jurisprudência referida].

23 Em seguida, 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 a expiração dos prazos a que está subordinada essa apresentação, nos termos das disposições do Regulamento n.º 207/2009, e que o IHMI não está de modo algum proibido de tomar em consideração factos e provas invocados ou apresentados tardiamente. Ao precisar que este último

«pode», nesse caso, decidir não tomar em consideração essas provas, a referida disposição atribui, com efeito, ao IHMI um amplo poder de apreciação para efeitos de decidir se deve ou não tomá-las em consideração (v., neste sentido, acórdão de 3 de outubro de 2013, Rintisch/IHMI, C-120/12 P, Colet., EU:C:2013:638, n.os 22, 23 e jurisprudência referida).

24 Por outro lado, importa sublinhar que o artigo 95.º do Regulamento n.º 207/2009 prevê que os Estados-Membros designarão no seu território os órgãos jurisdicionais nacionais encarregados de desempenhar as funções de «tribunais de marcas comunitárias». Estes órgãos jurisdicionais nacionais estão encarregados de desempenhar as funções que lhe são atribuídas pelo referido regulamento. A este respeito, o artigo 96.º do Regulamento n.º 207/2009 indica que os tribunais de marcas comunitárias têm, nomeadamente, competência exclusiva para as ações de contrafação e para os pedidos reconvencionais de extinção ou de nulidade da marca comunitária. O legislador belga designou o tribunal de commerce de Bruxelles como tribunal de primeira instância de marcas comunitárias.

25 Além disso, há que salientar que, de acordo com o considerando 16 do Regulamento n.º 207/2009, «[é] indispensável que as decisões sobre a validade e a contrafação das marcas comunitárias produzam efeitos em toda a Comunidade e a ela sejam extensivas, única maneira de evitar decisões contraditórias dos tribunais e do [IHMI] e de respeitar o caráter unitário das marcas comunitárias». Concomitantemente, o considerando 17 do Regulamento n.º 207/2009 sublinha que convém evitar que sejam proferidas sentenças contraditórias em ações em que estejam envolvidas as mesmas partes e que sejam instauradas pelos mesmos factos com base numa marca comunitária e em marcas nacionais paralelas. Por conseguinte, os mecanismos criados pelo Regulamento n.º 207/2009 visam garantir a proteção uniforme da marca comunitária em todo o território da União. O legislador confirma assim o caráter unitário da marca comunitária.

26 Por último, há que recordar que, de acordo com a jurisprudência, o tribunal de marcas comunitárias é competente para conhecer dos atos de contrafação cometidos ou em vias de ser cometidos em todo o território da União (v. acórdão de 12 de abril de 2011, DHL Express France, C-235/09, Colet., EU:C:2011:238, n.º 38). Assim, o sistema previsto pelo Regulamento n.º 207/2009 permite limitar um litígio desse tipo a um único processo, a fim de garantir a proteção uniforme da marca comunitária em todo o território da União.

27 É à luz destes elementos que há que examinar o fundamento baseado na violação do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009.

28 Recorde-se que, por requerimento de 8 de junho de 2010, as recorrentes pediram ao tribunal de commerce de Bruxelles a anulação da marca Benelux *ENGLISH PINK* com fundamento em que a mesma prejudicava especialmente as marcas nominativa e figurativas comunitárias anteriores e a marca Benelux n.º 559177. Por sentença de 28 de junho de 2012, o referido tribunal declarou nula a marca Benelux *ENGLISH PINK* e proibiu a Carolus C. de utilizar a referida marca na União.

29 Quanto ao mérito, o tribunal de commerce de Bruxelles sublinhou, em primeiro lugar, que o limite do risco de confusão deve ser colocado num nível bastante baixo quando os produtos das marcas sem causa são idênticos. Em seguida, recordou que uma ou várias das marcas puramente nominativas podiam criar um risco de confusão com uma marca complexa. Por outro lado, considerou que a utilização de uma cor específica, de uma caligrafia específica, de um tipo de letra específico e de maiúsculas no início de cada palavra «não diminuem de modo nenhum o critério da imagem total da marca». Considerou que existia um risco de confusão para o consumidor medianamente atento entre as marcas *ENGLISH PINK* e *PINK LADY*. Além disso, considerou que, tendo em conta os documentos do processo, as recorrentes tinha legalmente provado que a expressão «pink lady» gozava entre as maçãs de um grande prestígio e que, aliás, isso era «common knowledge» (conhecimento comum). Assim, considerou que o grau de proteção a conceder à marca *PINK LADY* devia ser elevado.

30 Por carta de 4 de julho de 2012, as recorrentes comunicaram a sentença de 28 de junho de 2012 ao IHMI. A tradução inglesa da sentença foi também transmitida ao IHMI por carta de 15 de julho de 2012. Por carta de 29 de agosto de 2012, as recorrentes informaram o IHMI de que a Carolus C. tinha aquiescido à decisão e que a mesma tinha transitado em julgado. Em 25 de setembro de 2012, as recorrentes indicaram que o Instituto de Marcas do Benelux tinha retirado a marca *ENGLISH PINK* do registo de marcas do Benelux.

31 De tudo o que precede resulta que a Câmara de Recurso, corretamente e em várias ocasiões, advertiu vários meses antes da adoção da decisão impugnada que tinha ocorrido um facto novo: a sentença do tribunal de commerce de Bruxelles.

32 É forçoso constatar que a Câmara de Recurso nunca mencionou a existência de uma sentença do tribunal de commerce de Bruxelles na decisão impugnada e, *a fortiori*, não fundamentou a sua apreciação na questão de ter em conta um facto novo.

33 Ora, como resulta dos n.os 22 e 24, *supra*, a Câmara de Recurso devia indicar, na decisão impugnada, os fundamentos da sua decisão relativa à referida questão de ter em conta esse facto novo.

34 Por conseguinte, há que considerar que a Câmara de Recurso não cumpriu, nem explícita nem mesmo implicitamente, o dever de fundamentação, conforme precisado no n.º 33, *supra*.

35 Neste contexto, há que sublinhar que, nas circunstâncias do caso em apreço, os argumentos do IHMI, formulados nos seus articulados, de acordo com os quais «com toda a probabilidade, a Câmara de Recurso teve em conta a sentença do tribunal [de commerce de Bruxelles], mas que não se considerou vinculada pela mesma uma vez que foi proferida numa ação por contrafação nos termos do artigo [96.°] do [Regulamento n.º 207/2009]», constituem uma tentativa de fundamentação tardia da decisão impugnada, inadmissível para o Tribunal Geral. Além disso, segundo jurisprudência constante, a fundamentação deve, em princípio, ser comunicada ao interessado ao mesmo tempo que o ato que lhe causa prejuízo, não podendo a sua falta ser sanada pelo facto de o interessado tomar conhecimento dos fundamentos do ato no decurso do processo perante o juiz da União [acórdãos de 26 de novembro de 1981, Michel/Parlamento, 195/80, Colet., EU:C:1981:284, n.º 22; de 28 de junho de 2005, Dansk Rørindustri e o./Comissão, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Colet., EU:C:2005:408, n.º 463, e de 13 de novembro de 2012, Antrax It/IHMI — THC (Radiadores de aquecimento), T-83/11 e T-84/11, Colet., EU:T:2012:592, n.º 90].

36 Por conseguinte, ao não fundamentar a sua apreciação relativa à questão de ter em conta o novo elemento de facto constituído pela sentença do tribunal de commerce de Bruxelles que foi proferida entre a adoção da decisão da Divisão de Oposição e a adoção da decisão impugnada, a Câmara de Recurso violou o artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009.

37 Tendo em conta o que precede, há que dar provimento ao primeiro fundamento, baseado na violação do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009.

38 Há que considerar que esta violação obriga, por si só, à anulação da decisão impugnada. Contudo, tendo em conta as circunstâncias particulares do presente litígio, no qual a sentença de um tribunal de marcas comunitárias foi proferida antes da decisão impugnada, o Tribunal Geral considera que continua a ser necessário analisar o terceiro fundamento, baseado na violação dos princípios gerais da segurança jurídica, da boa administração e da proteção da confiança legítima.

Quanto ao terceiro fundamento, baseado na violação dos princípios gerais da segurança jurídica, da boa administração e da proteção da confiança legítima

39 No âmbito do terceiro fundamento, as recorrentes alegam que os princípios gerais da segurança jurídica, da boa administração e da proteção da confiança legítima foram violados. Consideram que, tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO 2001, L 12, p. 1), e a importância atribuída aos princípios da força do caso julgado e da segurança jurídica, a sentença transitada em julgado de um tribunal de marcas comunitárias criou a confiança legítima de que a violação pela marca *ENGLISH PINK* dos seus direitos subjetivos estava definitivamente reconhecida na União.

40 Alegam, também, que o princípio da boa administração proíbe ao IHMI, ao decidir num processo de oposição, que adote uma decisão que infrinja a segurança jurídica e a confiança legítima decorrentes de uma sentença jurisdicional anterior transitada em julgado, de um tribunal de marcas comunitárias. Este princípio impõe ao IHMI que conceda uma atenção particular à sentença do tribunal de marcas comunitárias.

41 O IHMI alega que os princípios da segurança jurídica, da boa administração e da proteção da confiança legítima não foram violados, dado que não está provado que esteja vinculado pela força do caso julgado às decisões dos tribunais de marcas comunitárias no exercício da sua competência em matéria de registo das marcas comunitárias.

42 Antes de mais, há que sublinhar que o presente fundamento invocado contém, na realidade, duas alegações. No âmbito da primeira alegação, as recorrentes alegam, em substância, que, tendo em conta o papel importante atribuído aos tribunais de marcas comunitárias pelo Regulamento n.º 207/2009, a Câmara de Recurso devia ter tido em consideração a sentença do tribunal de commerce de Bruxelles. Ao não ter em consideração a referida sentença, a Câmara de Recurso não apreciou com toda a diligência necessária os elementos de facto que lhe foram apresentados e não respeitou, por conseguinte, o princípio da boa administração, ou seja, o seu dever de diligência.

43 No âmbito da segunda alegação, as recorrentes alegam, em substância, que a sentença do tribunal de commerce de Bruxelles fixou, de alguma maneira, os direitos das partes e protegeu de maneira definitiva a marca nominativa anterior de qualquer violação causada pela marca *ENGLISH PINK*. Ao adotar uma decisão contrária à sentença referida, a Câmara de Recurso violou, assim, a confiança legítima e a segurança jurídica criadas por essa sentença.

44 No que respeita à primeira alegação, segundo a qual a Câmara de Recurso não apreciou com toda a diligência necessária os elementos de facto que lhe foram apresentados, há que recordar que o IHMI é obrigado a exercer as suas competências em conformidade com os princípios gerais do direito da União, como o princípio da boa administração (acórdão de 10 de março de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, C-51/10 P, Colet., EU:C:2011:139, n.º 73).

45 Deve ser sublinhado que, por razões de segurança jurídica e, precisamente, de boa administração, a apreciação de qualquer pedido de registo deve ser estrita e completa, para evitar que se registem marcas indevidamente. Essa apreciação deve ser efetuada em cada caso concreto. Com efeito, o registo de um sinal como marca depende de critérios específicos, aplicáveis no âmbito das circunstâncias factuais do caso concreto, destinados a verificar se o sinal em causa não é abrangido por um motivo de recusa (v., neste sentido, acórdão Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, n.º 44, *supra*, EU:C:2011:139, n.º 77).

46 No mesmo sentido, há que recordar que o artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 prevê que «o [IHMI] procederá ao exame oficioso dos factos», mas que, «contudo, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame limitar-se-á às alegações de facto e aos pedidos

apresentados pelas partes». Esta disposição é uma expressão do dever de diligência, segundo o qual a instituição competente é obrigada a examinar, com cuidado e imparcialidade, todos os elementos de facto e de direito pertinentes do caso concreto [v. acórdão de 15 de julho de 2011, Zino Davidoff/IHMI — Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T-108/08, Colet., EU:T:2011:391, n.º 19 e jurisprudência referida].

47 Ora, é forçoso considerar que a sentença do tribunal de commerce de Bruxelles constitui, *prima facie*, um elemento de facto relevante para a resolução do caso em apreço. Com efeito, a Câmara de Recurso não podia deixar de reconhecer que existiam pontos comuns essenciais entre os elementos de facto objeto do processo iniciado pela ação por contrafação e os que foram objeto do processo iniciado pela oposição ao registo da marca pedida. Não só as partes nos referidos processos eram idênticas, mas também a marca nominativa anterior invocada em apoio da ação por contrafação no tribunal de commerce de Bruxelles era a mesma que foi invocada em apoio da oposição nas instâncias do IHMI. Deve igualmente ser salientado que a marca Benelux *ENGLISH PINK* cuja anulação foi pronunciada pelo referido tribunal e a marca pedida eram muito similares.

48 Importa igualmente sublinhar que essa sentença procede de um tribunal de marcas comunitárias, criado pelo Regulamento n.º 207/2009, que intervêm, com esse título, no âmbito do quadro autónomo que constitui o regime do direito das marcas da União, uma vez que está encarregado de proteger, na totalidade do território da União, as marcas comunitárias que são objeto de uma contrafação ou ameaçadas de contrafação e que prossegue, desta forma, os objetivos que são específicos do referido sistema.

49 Além disso, como resulta dos n.ºs 24 a 26, *supra*, a vontade do legislador da União deve ser entendida no sentido de que os mecanismos criados pela regulamentação visam garantir a proteção uniforme da marca comunitária em todo o território da União.

50 Tendo em conta todas estas circunstâncias, é forçoso considerar que, no caso em apreço, a sentença do tribunal de commerce de Bruxelles constitui, *prima facie*, um elemento de facto relevante a solução do litígio que foi chamada a dirimir cuja repercussão a Câmara de Recurso deveria ter avaliado.

51 Não o fazendo, a Câmara de Recurso não apreciou com toda a diligência necessária os elementos de facto relevantes que lhe foram apresentados.

52 Nas circunstâncias do caso em apreço, esta falta de diligência é suscetível de levar à anulação da decisão impugnada, pelo que deve ser dado provimento à alegação baseada na violação do princípio da boa administração.

53 Por conseguinte, resulta da análise do primeiro fundamento e da primeira alegação do terceiro fundamento que a Câmara de Recurso violou, por um lado, o artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009 — ao não mencionar na decisão impugnada a existência da sentença do tribunal de commerce de Bruxelles e a eventual repercussão da mesma na solução do litígio — e, por outro lado, o seu dever de diligência ao não apreciar com todo o cuidado necessário os elementos de facto relevantes que lhe foram apresentados.

54 Daqui resulta que a decisão impugnada deve ser anulada, sem que haja necessidade de proceder à análise da segunda alegação do terceiro fundamento, nem dos cinco outros fundamentos invocados pelas recorrentes.

Quando ao pedido de reforma da decisão impugnada destinado ao deferimento da oposição

55 Tendo em consideração a necessidade de anular a decisão impugnada e o pedido de reforma apresentado pelas recorrentes, há que apreciar se, no caso em apreço, o Tribunal Geral pode exercer o seu poder de reforma nos termos do artigo 65.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009. Em apoio deste pedido, as recorrentes alegam, em substância, que a sentença do tribunal de commerce de Bruxelles tem força de caso julgado e, por conseguinte, tem de ser respeitada pela Câmara de Recurso e pelo Tribunal Geral. Acrescentam as recorrentes que este pode e deve reformar a decisão impugnada conformando-se com a referida sentença e deferindo a oposição. A este respeito precisam, nomeadamente no âmbito do segundo fundamento, que a força do caso julgado é atribuída não apenas à disposição mas também aos fundamentos da decisão jurisdicional, e baseiam-se no caráter unitário da marca comunitária e na necessidade de evitar decisões contraditórias entre os tribunais de marcas comunitárias e o IHMI, como confirmado pelo artigo 56.º, n.º 3, pelo artigo 100.º, n.ºs 2, 6 e 7, pelo artigo 104.º, n.ºs 1 e 2, e pelo artigo 109.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009 e pelas disposições do Regulamento n.º 44/2001.

56 Há que recordar que o poder de reforma não tem por efeito conferir ao Tribunal Geral o poder de proceder a uma apreciação sobre a qual a Câmara de Recurso ainda não tomou posição. Por conseguinte, o exercício do poder de reforma deve, em princípio, ser limitado às situações em que o Tribunal Geral, depois de ter fiscalizado a apreciação realizada pela Câmara de Recurso, esteja em condições de determinar, com base nos elementos de facto e de direito que tenham sido provados, a decisão que a Câmara de Recurso devia ter tomado (acórdão Edwin/IHMI, n.º 16, *supra*, EU:C:2011:452, n.º 72).

57 Além disso, é forçoso considerar que a decisão de um órgão jurisdicional nacional que desempenha funções de tribunal de marcas comunitárias no âmbito de uma ação por contrafação de uma marca comunitária não tem nenhuma autoridade de caso julgado em relação às instâncias do IHMI no âmbito de um processo de oposição ao registo de uma marca comunitária, mesmo que essa marca seja idêntica à marca nacional objeto da ação por contrafação [v., neste sentido, acórdão de 10 de maio de 2011, Emram/IHMI — Guccio Gucci (G), T-187/10, EU:T:2011:202, n.º 76 e jurisprudência referida]. Daqui resulta que a existência de uma decisão como, no caso em apreço, a do tribunal de commerce de Bruxelles, ainda que a mesma tenha transitado em julgado, não basta por si só para colocar o Tribunal Geral em posição de determinar a decisão que a Câmara de Recurso devia ter tomado.

58 É verdade que, como foi recordado nos n.ºs 24 e 25, *supra*, o legislador da União, mediante o Regulamento n.º 207/2009, criou mecanismos que visam garantir a proteção uniforme da marca comunitária em todo o território da União, confirmando assim o caráter unitário da marca comunitária. Neste contexto, criou os tribunais de marcas comunitárias aos quais atribuiu a competência para conhecer dos atos de contrafação ou de ameaça de contrafação em todo o território da União.

59 Contudo, de acordo com jurisprudência constante, a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso só deve ser apreciada com base no Regulamento n.º 207/2009, tal como interpretado pelo juiz da União, e não com base numa prática decisória anterior a essas decisões (v., neste sentido, acórdão de 26 de abril de 2007, Alcon/IHMI, C-412/05 P, Colet., EU:C:2007:252, n.º 65), valendo estas considerações também no âmbito de um processo de oposição intentado ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. O mesmo se aplica, *a fortiori*, no que respeita ao efeito das decisões nacionais anteriores na solução a dar ao litígio no caso em apreço. Com efeito, o regime das marcas da União é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de regras e que prossegue objetivos que lhe são específicos, sendo a sua aplicação independente de qualquer sistema nacional. Daqui resulta que a recusa de registo deve ser apreciada unicamente com base na regulamentação

relevante da União e que as decisões nacionais anteriores não podem, em hipótese alguma, por em causa a legalidade da decisão impugnada (v., neste sentido, despacho de 22 de março de 2012, Emram/IHMI, C-354/11 P, EU:C:2012:167, n.os 92 e 93).

60 Deve também ser sublinhado que o Regulamento n.º 207/2009 não contém nenhuma disposição nos termos da qual o IHMI fica vinculado por uma sentença de um tribunal de marcas comunitárias pronunciada no âmbito de uma ação por contrafação quando exerce a sua competência exclusiva em matéria de registo das marcas comunitárias e quando, nesse contexto, analisa as oposições aos pedidos de registo das marcas comunitárias.

61 Com efeito, as disposições que aplicam o princípio do caso julgado dizem respeito a outras situações. Assim, o artigo 56.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009 respeita à inadmissibilidade de um pedido ao IHMI se um órgão judicial de um Estado-Membro já tiver decidido um pedido relacionado com a mesma marca comunitária. No mesmo sentido, o artigo 100.º, n.os 2, 6 e 7, do Regulamento n.º 207/2009 visa o caso de um pedido reconvencional de extinção ou de nulidade de uma marca comunitária no IHMI ou num tribunal de marcas comunitárias quando a mesma questão já foi decidida a propósito da mesma marca no IHMI ou no referido órgão jurisdicional. Por seu lado, o artigo 109.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, prevê que o órgão jurisdicional onde tenha sido intentada uma ação por contrafação com base numa marca comunitária não admitirá a ação se sobre os mesmos factos já tiver sido proferida uma sentença definitiva quanto ao mérito numa ação entre as mesmas partes, com base numa marca nacional idêntica, válida para produtos ou serviços idênticos. Similarmente, o artigo 109.º, n.º 3, do mesmo regulamento dispõe que o órgão jurisdicional onde tenha sido intentada uma ação por contrafação com base numa marca nacional não admitirá a ação se sobre os mesmos factos já tiver sido proferida uma sentença definitiva quanto ao mérito numa ação entre as mesmas partes, com base numa marca comunitária idêntica, válida para produtos ou serviços idênticos.

62 Além disso, a exigência do caráter unitário da marca comunitária, conforme sublinhado nos considerandos 16 e 17 do Regulamento n.º 207/2009, não implica que as instâncias do IHMI e, por conseguinte, o juiz da União deixem de poder, em nome ao princípio do caso julgado, examinar a existência de um eventual risco de confusão no âmbito de um processo de oposição ao registo de uma nova marca comunitária, ainda que esta seja idêntica a uma marca nacional em relação à qual já foi decidido por um tribunal de marcas comunitárias que prejudicava a marca comunitária anterior.

63 Com efeito, importa sublinhar que o IHMI é a única instância habilitada pelo legislador da União para examinar os pedidos de registo e, por conseguinte, para autorizar ou recusar o registo de uma marca comunitária. No âmbito desta competência, as decisões relativas ao registo de um sinal como marca comunitária que as Câmaras de Recurso do IHMI são chamadas a tomar, por força do Regulamento n.º 40/94, resultam do exercício de uma competência vinculada e não de um poder discricionário. Assim, a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso só deve ser apreciada com base neste regulamento, tal como interpretado pelo juiz da União. Ora, como foi sublinhado nos n.os 60 e 61, *supra*, o Regulamento n.º 207/2009 não contém nenhuma disposição nos termos da qual o IHMI, em nome do princípio do caso julgado, fica vinculado por uma decisão de um tribunal de marcas comunitárias que declara a contrafação de uma marca comunitária por uma marca nacional.

64 Daqui resulta que, no caso em apreço, a força do caso julgado que tem a sentença do tribunal de commerce de Bruxelles não vincula a Câmara de Recurso no exercício da sua competência para decidir se o sinal English pink pode ser registado como marca comunitária, nem o juiz da União no âmbito do exercício da sua fiscalização da legalidade e do seu poder de reforma nos termos do artigo 65.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009.

65 Além disso, deve observar-se que, embora as partes implicadas nos processos no tribunal de commerce de Bruxelles e no IHMI sejam as mesmas, os respetivos objetos — ou seja, os pedidos — dos processos examinados pelo referido tribunal e pelo IHMI não são idênticos. Com efeito, a ação por contrafação

no órgão jurisdicional belga tinha por objeto a anulação da marca Benelux *ENGLISH PINK* e a proibição de utilização dessa marca no território da União, enquanto o processo no IHMI tinha por objeto a oposição ao registo da marca comunitária *English pink*.

66 As causas — ou seja, os fundamentos dos pedidos — destes dois processos também são diferentes. Por um lado, no âmbito do processo no tribunal de commerce de Bruxelles, o fundamento do pedido das recorrentes no sentido de que fosse pronunciada uma sentença que impeça a contrafação das marcas comunitárias referidas no n.º 6, *supra*, foi o artigo 9.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 207/2009. Similarmente, o fundamento do pedido no sentido de que fosse declarada nula a marca Benelux *ENGLISH PINK* era o artigo 2.3 e o artigo 2.28, n.º 3, alínea b), da Convenção Benelux em matéria de propriedade intelectual (marcas e desenhos ou modelos), assinada em Haia, em 25 de fevereiro de 2005. O referido tribunal considerou que havia um ato de contrafação das marcas comunitárias acima referidas. Por conseguinte, anulou a marca Benelux *ENGLISH PINK* e proibiu a utilização desse sinal em todo o território da União. Por outro lado, no âmbito do processo no IHMI, as recorrentes opuseram-se ao registo de uma nova marca comunitária e basearam-se, para tal, noutras disposições do Regulamento n.º 207/2009, concretamente o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.º 5.° do referido regulamento.

67 Por outro lado, é pacífico que a marca Benelux e a marca cujo registo é pedido são duas marcas juridicamente diferentes. A sentença do tribunal de commerce de Bruxelles só protege a marca nominativa anterior contra os efeitos da marca Benelux *ENGLISH PINK*.

68 Estas razões justificam, por si só, que, ao não existir identidade de objeto e de causa dos processos intentados no IHMI e no tribunal de commerce de Bruxelles, as recorrentes não têm fundamento para invocar a força do caso julgado da sentença do referido tribunal no âmbito do presente litígio.

69 Pelas mesmas razões, as recorrentes requerem em vão a aplicação do Regulamento n.º 44/2001 por haver identidade de partes, de objeto e de causa.

70 Do que precede resulta que as recorrentes cometem um erro ao afirmar que, em conformidade com o princípio do caso julgado, a Câmara de Recurso estava vinculada pela sentença do tribunal de commerce de Bruxelles e que devia, por conseguinte, declarar a existência de um risco de confusão dos sinais em conflito.

71 Independentemente do que precede, como resulta das considerações acima expostas no âmbito da análise do primeiro e terceiro fundamentos, a Câmara de Recurso, no caso em apreço, não teve em conta a sentença do tribunal de commerce de Bruxelles e não apreciou as eventuais repercussões da referida sentença na solução do litígio. Assim, o Tribunal Geral não está em situação de, com base nos elementos de facto e de direito considerados provados, definir a decisão que a Câmara de Recurso devia ter tomado e não pode, portanto, exercer o seu poder de reforma. Por conseguinte, há que negar provimento ao pedido de reforma da decisão impugnada apresentado pelas recorrentes.

Quanto às despesas

72 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 3, do Regulamento de Processo, se cada parte obtiver vencimento parcial, o Tribunal Geral pode determinar que as despesas sejam repartidas entre as partes ou que cada uma das partes suporte as suas próprias despesas. No caso em apreço, há que decidir que o IHMI suportará as suas próprias despesas e metade das despesas efetuadas pelas recorrentes.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção)

decide:

1) A decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 29 de maio de 2013 (processo R 1215/2011-4) é anulada.

2) É negado provimento ao recurso quanto ao restante.

3) O IHMI suportará as suas próprias despesas e metade das despesas efetuadas pela Apple and Pear Australia Ltd e pela Star Fruits Diffusion.

4) A Apple and Pear Australia e a Star Fruits Diffusion suportarão metade das suas próprias despesas.

Prek Labucka Kreuschitz

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 25 de março de 2015.

Assinaturas