Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sétima Secção)

18 de junho de 2020*

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Pedido de marca figurativa da União Europeia *PRIMART Marek Łukasiewicz* — Marca nacional anterior *PRIMA* — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b) — Motivo relativo de recusa — Risco de confusão — Artigo 76.º, n.º 1 — Âmbito da fiscalização jurisdicional do Tribunal Geral da União Europeia»

No processo C-702/18 P,

que tem por objeto um recurso de um acórdão do Tribunal Geral, nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, interposto em 9 de novembro de 2018,

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz**, com sede em Wołomin (Polónia), representada por J. Skołuda, radca prawny,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

**Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)**, representado por A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrido em primeira instância,

**Bolton Cile España SA**, com sede em Madrid (Espanha), representada por F. Celluprica, F. Fischetti e F. De Bono, avvocati,

interveniente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sétima Secção),

composto por: P. G. Xuereb, presidente de secção, T. von Danwitz e A. Kumin (relator), juízes,

advogado-geral: M. Bobek,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 28 de novembro de 2019,

profere o presente

* Língua do processo: inglês.

## Acórdão

1 Com o seu recurso, a Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz pede a anulação do Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 12 de setembro de 2018, Primart/EUIPO — Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, não publicado, a seguir «acórdão recorrido», EU:T:2018:530), pelo qual este negou provimento ao recurso destinado a obter a anulação da Decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), de 22 de junho de 2017 (processo R 1933/2016-4), relativa a um processo de oposição entre a Bolton Cile España SA e a Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz (a seguir «decisão impugnada»).

## Quadro jurídico

2 O 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), foi alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), que entrou em vigor em 23 de março de 2016. O Regulamento n.º 207/2009, conforme alterado pelo Regulamento 2015/2424, foi revogado e substituído, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2017, pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1). Todavia, atendendo à data da apresentação do pedido de registo em causa no presente processo, ou seja, 27 de janeiro de 2015, que é determinante para efeitos da identificação do direito substantivo aplicável, o referido litígio rege-se pelas disposições substantivas do Regulamento n.º 207/2009 na sua versão inicial (v., neste sentido, Acórdão de 4 de julho de 2019, FTI Touristik/EUIPO, C-99/18 P, EU:C:2019:565, n.º 2).

3 O artigo 8.º do Regulamento n.º 207/2009, com a epígrafe «Motivos relativos de recusa», dispõe, no n.º 1, alínea b):

«1. Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

[…]

b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.»

4 O artigo 65.º deste regulamento, com a epígrafe «Recurso para o Tribunal de Justiça», dispõe:

«1. As decisões das Câmaras de Recurso que deliberem sobre um recurso são passíveis de recurso para o Tribunal de Justiça.

2. O recurso terá por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder.

3. O Tribunal de Justiça é competente para anular e para reformar a decisão impugnada.

[…]»

5 O artigo 76.º do referido regulamento, com a epígrafe «Exame oficioso dos factos», tem a seguinte redação:

«1. No decurso do processo, o [EUIPO] procederá ao exame oficioso dos factos; 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.

2. O [EUIPO] pode não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil.»

6 Nos termos do artigo 188.º do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, com a epígrafe «Objeto do litígio perante o Tribunal Geral»:

«Os articulados apresentados pelas partes no âmbito do processo perante o Tribunal não podem alterar o objeto do litígio perante a instância de recurso.»

## Antecedentes do litígio e decisão impugnada

7 Os antecedentes do litígio, conforme resultam dos n.os 1 a 21 do acórdão recorrido, podem ser resumidos da seguinte forma.

8 Em 27 de janeiro de 2015, a recorrente apresentou no EUIPO um pedido de registo de marca da União Europeia, ao abrigo do Regulamento n.º 207/2009.

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




10 Os produtos para os quais foi pedido o registo pertencem à classe 30 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 correspondem à seguinte descrição: «Açúcares, adoçantes naturais, revestimentos e coberturas doces, produtos apícolas; café, chás e cacau e substitutos dos mesmos; gelo, gelados, iogurtes gelados e sorvetes; sais, temperos, aromas e condimentos; produtos de padaria, confeitaria, chocolate e sobremesas; grãos processados, amidos, e produtos feitos a partir dos mesmos, preparações de cozedura e leveduras; bolachas de água e sal».

11 O pedido de marca da União Europeia foi publicado no *Boletim de Marcas da União Europeia* n.º 2015/022, de 3 de fevereiro de 2015.

12 Em 29 de abril de 2015, a Bolton Cile España, interveniente em primeira instância, apresentou oposição, nos termos do artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009, ao registo da marca pedida para todos os produtos referidos no n.º 10 do presente acórdão.

13 A oposição baseava-se, designadamente, na marca espanhola *PRIMA*, registada em 22 de setembro de 1973 com o número 2578815 e renovada em 9 de abril de 2013, que designava os produtos pertencentes à classe 30 e correspondia à seguinte descrição: «Molhos e condimentos; café; chá; cacau;

açúcar; arroz; tapioca; sagu, substitutos de café; farinhas e preparações feitas de cereais; pão; biscoitos; bolos; pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; mel; xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; pimenta; vinagre; gelo».

14 O fundamento invocado em apoio da oposição era o enunciado no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.

15 Como a Divisão de Oposição do EUIPO rejeitou a oposição na sua totalidade, a Bolton Cile España interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição perante o EUIPO, em 24 de outubro de 2016, nos termos dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009.

16 Pela decisão impugnada, a Quarta Câmara de Recurso da EUIPO anulou a decisão da Divisão de Oposição, deferiu a oposição, indeferiu o pedido de marca e condenou a recorrente nas despesas dos processos de oposição e de recurso.

17 Depois de ter declarado, em relação à marca espanhola anterior, que o território relevante para efeitos da análise do risco de confusão era Espanha e que o público pertinente era o grande público desse Estado-Membro, a Câmara de Recurso considerou que, tendo em conta a identidade e a semelhança dos produtos em conflito, a semelhança visual média e a semelhança fonética superior à média dos sinais em conflito, bem como o nível médio de atenção do público pertinente e o caráter distintivo intrínseco médio da marca anterior, existia um risco de confusão no espírito do público pertinente. Em particular, a fim de concluir que a marca anterior tinha caráter distintivo intrínseco médio, a Câmara de Recurso realçou a ausência de significado dessa marca em relação aos produtos em causa, salientando que o consumidor espanhol entenderá a palavra «prima» como significando «prima [membro da família]» ou «prémio», e não como indicando a excelência de algo, como sucede noutras línguas da União Europeia.

**Tramitação do processo no Tribunal Geral e acórdão recorrido**

18 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 24 de agosto de 2017, a recorrente interpôs recurso de anulação da decisão impugnada.

19 Em apoio do seu recurso, invocou um único fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.

20 Pelo acórdão recorrido, o Tribunal Geral negou provimento ao recurso na sua totalidade e confirmou as conclusões da Câmara de Recurso quanto à existência de um risco de confusão. Afirmou, designadamente, nos n.ºs 87 a 90 do acórdão recorrido, que o argumento da recorrente relativo ao fraco caráter distintivo da marca anterior devia ser declarado inadmissível com base no artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, uma vez que tinha sido apresentado pela primeira vez perante o Tribunal Geral.

**Pedidos das partes**

21 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:

– anular o acórdão recorrido e a decisão impugnada;

– condenar o EUIPO e a Bolton Cile España nas despesas do processo perante a Câmara de Recurso e perante o Tribunal Geral;

– condenar o EUIPO nas despesas do processo perante o Tribunal de Justiça.

22 O EUIPO e a Bolton Cile España concluem pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:

– negar provimento ao recurso;

– condenar a recorrente nas despesas.

**Quanto ao presente recurso**

23 A recorrente invoca um único fundamento de recurso, relativo à violação do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 65.º do mesmo regulamento.

***Quanto à admissibilidade***

24 A Bolton Cile España considera que o recurso é inadmissível. Alega que, com efeito, em primeiro lugar, o recurso não contém uma exposição sumária dos fundamentos jurídicos invocados, em violação do artigo 168.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça. Em segundo lugar, os principais argumentos da recorrente relativos ao significado da palavra «prima» e ao caráter distintivo de uma marca que contém essa palavra suscitam questões de facto, e não de direito.

25 No que respeita à primeira exceção de inadmissibilidade, importa salientar que o recurso contém um fundamento, a exposição sumária do mesmo, bem como os argumentos jurídicos invocados, e menciona os números do acórdão recorrido alegadamente viciados por um erro, de modo que estão preenchidos os requisitos do artigo 168.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça.

26 A segunda exceção de inadmissibilidade deve igualmente ser rejeitada. Com efeito, o argumento da recorrente relativo à interpretação e aplicação erradas do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 65.º do mesmo regulamento, na medida em que o Tribunal Geral declarou inadmissível o seu argumento relativo ao fraco caráter distintivo da marca anterior pelo facto de o ter apresentado pela primeira vez perante este órgão jurisdicional, constitui uma questão de direito que pode ser examinada no âmbito de um recurso.

***Quanto ao fundamento único***

*Argumentos das partes*

27 A recorrente considera, em substância, que o Tribunal Geral violou o artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 ao declarar inadmissível, nos n.ºs 87 a 90 do acórdão recorrido, o seu argumento relativo ao fraco caráter distintivo da marca anterior, pelo facto de o ter apresentado pela primeira vez perante este órgão jurisdicional.

28 Em primeiro lugar, a recorrente alega que o significado da palavra «prima», cujo sentido é «o primeiro», «o mais importante», «o melhor» e «o principal», e que, consequentemente, tem conotação laudatória, é um facto notório. Assim, não era necessário suscitar factos notórios durante a fase administrativa do processo, uma vez que as partes poderiam contestar a exatidão de factos notórios perante o Tribunal Geral, mesmo que não os tivesse evocado no processo perante o EUIPO.

29 Neste contexto, a recorrente alega que a regra processual enunciada no artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, que, no que respeita aos motivos relativos de recusa de registo, limita o exame a efetuar pelo EUIPO aos fundamentos invocados e aos pedidos apresentados pelas partes, constitui uma exceção à regra geral segundo a qual o EUIPO efetua o exame oficioso dos factos e deve, por isso, enquanto tal, ser interpretada restritivamente.

30 A recorrente alega que se o Tribunal Geral tivesse tido em conta o facto notório de que a palavra «prima» tem um significado laudatório, deveria ter verificado que a marca anterior tem fraco caráter distintivo intrínseco e, portanto, teria chegado a uma conclusão diferente quanto à existência de um risco de confusão.

31 Em segundo lugar, a recorrente alega que, uma vez que a Câmara de Recurso examinou oficiosamente as questões relativas ao significado da palavra «prima» e ao caráter distintivo da marca anterior, tem o direito de contestar essa apreciação perante o Tribunal Geral.

32 O EUIPO alega, em substância, em primeiro lugar, que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito ao declarar a inadmissibilidade do argumento da recorrente. Embora uma interpretação literal do segundo período do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 pudesse fundamentar a opinião de que, nos processos de oposição, o EUIPO não é competente para examinar determinadas questões quando as partes não tenham apresentado factos, provas e argumentos em apoio das suas alegações, tal interpretação foi rejeitada pela jurisprudência do Tribunal Geral resultante, nomeadamente, do Acórdão de 1 de fevereiro de 2005, SPAG/IHMI — Dann e Backer (HOOLIGAN) (T-57/03, EU:T:2005:29, n.ºs 21, 22 e 32). Decorre efetivamente dessa jurisprudência que, no quadro da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, o grau de caráter distintivo intrínseco de uma marca anterior constitui um dos requisitos jurídicos que devem ser examinados oficiosamente pelo Tribunal Geral para efeitos de uma apreciação exaustiva do risco de confusão. Por conseguinte, a questão do caráter distintivo intrínseco da marca anterior constitui uma questão de direito que pode ser suscitada pela primeira vez perante o Tribunal Geral.

33 No entanto, o EUIPO alega, em segundo lugar, que o erro de direito assim cometido pelo Tribunal Geral não tem consequências para a legalidade do acórdão recorrido, uma vez que o argumento invocado pela recorrente perante o Tribunal Geral era manifestamente desprovido de fundamento.

34 Com efeito, primeiro, os elementos de prova apresentados pela recorrente perante o Tribunal Geral em apoio dos seus argumentos relativos ao significado da palavra «prima» eram desprovidos de pertinência ou inadmissíveis, deixando assim sem sustentação a sua afirmação relativa ao fraco caráter distintivo da marca anterior. Segundo, decorre implicitamente do acórdão recorrido que o significado alegadamente laudatório da palavra «prima», em espanhol, no que respeita aos produtos em questão, não constitui um facto notório; consequentemente, não está abrangida pela fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso. Terceiro, ainda que se aceitasse que a marca anterior tem apenas fraco caráter distintivo, essa circunstância não afetaria a conclusão formulada no acórdão recorrido, uma vez que pode existir risco de confusão mesmo quando a marca anterior em causa tenha fraco caráter distintivo.

35 A Bolton Cile España, por sua vez, pede que o fundamento de recurso seja julgado improcedente. Em primeiro lugar, uma vez que a função do Tribunal Geral não é reexaminar as circunstâncias de facto à luz dos documentos que são apresentados pela primeira vez perante o próprio Tribunal Geral, a fiscalização que este exerce não pode ir além do quadro factual e jurídico do litígio tal como apresentado pelas partes perante a Câmara de Recurso, o que resulta do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009. Admitir que o argumento da recorrente relativo ao caráter distintivo alegadamente fraco da marca anterior deveria ter sido examinado pela primeira vez perante o Tribunal Geral teria tido por consequência alterar o objeto do litígio perante a Câmara de Recurso e teria constituído uma violação do artigo 188.º do Regulamento de Processo do Tribunal Geral.

36 Em segundo lugar e em quaisquer circunstâncias, o Tribunal Geral, no n.º 92 do acórdão recorrido, pronunciou-se sobre o significado da palavra «prima» e sobre o caráter distintivo da marca anterior, baseando-se, em conformidade com o artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, nos factos apresentados pelas partes e nos factos tidos em consideração oficiosamente, e confirmou que o caráter distintivo intrínseco da marca anterior era médio para os produtos em causa. Assim sendo, mesmo que o argumento relativo ao alegado fraco caráter distintivo da palavra «prima» tivesse sido declarado admissível, isso não teria alterado a conclusão do Tribunal Geral. A este respeito, a fundamentação implícita do Tribunal Geral é suficiente.

*Apreciação do Tribunal de Justiça*

37 A recorrente alega que, no n.º 90 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral infringiu o artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 ao declarar inadmissível o seu argumento relativo ao fraco caráter distintivo da marca anterior com o fundamento de que esse argumento tinha sido apresentado pela primeira vez perante o Tribunal Geral.

*– Quanto ao alegado erro de direito do Tribunal Geral na aplicação do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009*

38 O artigo 188.º do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, com a epígrafe «Objeto do litígio perante o Tribunal Geral», determina o alcance da fiscalização jurisdicional, pelo Tribunal Geral, das decisões adotadas pelo EUIPO. Nos termos desta disposição, «[o]s articulados apresentados pelas partes no âmbito do processo perante o Tribunal não podem alterar o objeto do litígio perante a instância de recurso».

39 Os elementos que podem ser validamente submetidos à apreciação do Tribunal Geral dependem, portanto, do objeto do litígio perante a Câmara de Recurso. A este respeito, o artigo 76.º do Regulamento n.º 207/2009, com a epígrafe «Exame oficioso dos factos», dispõe, no n.º 1, que se, «no decurso do processo, o [EUIPO] proceder ao exame oficioso dos factos», esse exame limitar-se-á, nos processos «respeitantes a motivos relativos de recusa do registo», às «alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes».

40 No presente processo, a recorrente não contesta a afirmação do Tribunal Geral de que, perante a Câmara de Recurso, não alegou que o caráter distintivo intrínseco da marca anterior *PRIMA* era fraco em razão do significado laudatório da palavra «prima» na língua espanhola. No entanto, sustenta que se tratava de uma questão que a Câmara de Recurso estava obrigada a analisar em quaisquer circunstâncias.

41 A este respeito, é verdade que, nos próprios termos do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, o exame do EUIPO, num processo respeitante a motivos relativos de recusa de registo, se limita às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes, pelo que a Câmara de Recurso só pode basear a sua decisão nos motivos relativos de recusa invocados pela parte em causa e nos factos e provas relacionados apresentados pelas partes. É igualmente verdade que, como salientou, em substância, o advogado-geral nos n.os 49 a 51 e 58 das suas conclusões, a Câmara de Recurso está obrigada a decidir todas as questões que, à luz dos fundamentos e dos pedidos apresentados pelas partes, sejam necessárias para assegurar a correta aplicação do referido regulamento e relativamente às quais disponha de toda a informação necessária para decidir, mesmo que nenhuma questão de direito relacionada com essas questões tenha sido invocada pelas partes.

42 Tendo em conta esta obrigação que incumbe à Câmara de Recurso, o artigo 76.º do Regulamento n.º 207/2009 e o artigo 188.º do Regulamento de Processo do Tribunal Geral não podem ser interpretados no sentido de que os argumentos destinados a pôr em causa considerações da Câmara

de Recurso relativas a matérias sobre as quais esta se deve necessariamente pronunciar não fazem parte do objeto do litígio perante o Tribunal Geral se não tiverem sido apresentados no processo perante a Câmara de Recurso.

43 Todavia, no âmbito de um processo de oposição fundado no artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, a apreciação do caráter distintivo intrínseco da marca anterior é uma questão de direito necessária para assegurar a correta aplicação do Regulamento n.º 207/2009, de tal modo que as instâncias do EUIPO estão obrigadas a examinar essa questão, se necessário oficiosamente. Uma vez que essa apreciação não pressupõe nenhum elemento de facto que incumba às partes fornecer e não está sujeita à apresentação, pelas partes, de fundamentos ou argumentos destinados a demonstrar esse caráter, o EUIPO está em condições, por si só, de detetar e avaliar a sua existência à luz da marca anterior na qual se baseia a oposição. Por conseguinte, esta questão faz parte do objeto do processo perante a Câmara de Recurso, na aceção do artigo 188.º do Regulamento de Processo do Tribunal Geral.

44 Por conseguinte, o raciocínio do Tribunal Geral exposto nos n.ºs 87 a 90 do acórdão recorrido não tem em conta o âmbito de aplicação do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009.

45 Em quaisquer circunstâncias, é de notar que, no presente caso, a Câmara de Recurso se pronunciou oficiosamente sobre a questão do caráter distintivo intrínseco da marca anterior. Com efeito, no n.º 27 da decisão impugnada, considerou que, na falta de significado da marca nacional anterior relativamente aos produtos em causa, o caráter distintivo intrínseco da mesma era médio, dado que o consumidor espanhol entenderá a palavra «prima» como significando «prima [membro da família]» ou «prémio», e não como uma palavra que marca a excelência de alguma coisa.

46 Contudo, como salientou o advogado-geral no n.º 71 das suas conclusões, a recorrente devia ter a possibilidade de contestar essas conclusões da Câmara de Recurso perante o Tribunal Geral, uma vez que, nos termos do artigo 263.º TFUE, lido à luz do artigo 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, um recorrente deve poder contestar perante as jurisdições da União Europeia todas as questões de facto e de direito em que um órgão da União baseia as suas decisões.

47 Resulta do exposto que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito, nos n.ºs 87 a 90 do acórdão recorrido, ao declarar inadmissível o argumento da recorrente relativo ao caráter distintivo alegadamente fraco da marca anterior, com o fundamento de que esse argumento tinha sido apresentado pela primeira vez perante o Tribunal Geral.

*– Quanto às consequências do erro de direito cometido pelo Tribunal Geral*

48 Contrariamente ao que alegam o EUIPO e a Bolton Cile España, esse erro de direito é suscetível de conduzir à anulação do acórdão recorrido.

49 Em primeiro lugar, o EUIPO alega que, mesmo que o Tribunal Geral tivesse declarado admissíveis e fundados os argumentos baseados no fraco caráter distintivo da marca anterior, essa circunstância não teria tido relevância para a conclusão formulada no acórdão recorrido sobre o risco de confusão. Com efeito, não está excluído um risco de confusão quando o caráter distintivo da marca anterior for fraco (v., neste sentido, Acórdão de 26 de julho de 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, não publicado, EU:C:2017:596, n.º 99 e jurisprudência referida).

50 Contudo, como salientou o advogado-geral no n.º 80 das suas conclusões, a mera possibilidade de as conclusões do Tribunal Geral poderem ser confirmadas não é suficiente para negar provimento ao recurso, uma vez que o acórdão recorrido só pode ser confirmado, não obstante o erro de direito identificado no n.º 47 do presente acórdão, se se demonstrar que esse erro não teve nenhuma repercussão na decisão do litígio.

51 Ora, a existência de um risco de confusão no espírito do público deve ser apreciada globalmente, tendo em consideração todos os fatores pertinentes do caso concreto (Acórdãos de 11 de novembro de 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, n.º 22; de 12 de junho de 2007, IHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, n.º 34; e de 20 de setembro de 2007, Nestlé/IHMI, C-193/06 P, não publicado, EU:C:2007:539, n.º 33), e o caráter distintivo de uma marca anterior é um desses fatores pertinentes (v., neste sentido, Acórdão de 26 de julho de 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, não publicado, EU:C:2017:596, n.º 98 e jurisprudência referida).

52 Por conseguinte, não se pode excluir que, no presente caso, o Tribunal Geral tivesse chegado a uma conclusão diferente daquela a que chegou no acórdão recorrido, se tivesse considerado admissíveis os argumentos da recorrente relativos ao fraco caráter distintivo da marca anterior. Em concreto, em tal hipótese, teria podido acolher esses argumentos e, consequentemente, concluir que não existia risco de confusão.

53 De resto, importa recordar que, quando a marca anterior e o sinal cujo registo é pedido coincidem num elemento de fraco caráter distintivo em relação aos produtos em causa, a apreciação global do risco de confusão, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, não conduz frequentemente à constatação da existência do referido risco (v., neste sentido, Acórdão de 12 de junho de 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, n.º 55).

54 A conclusão de que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito na apreciação do risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior também não é contrária, como salientou o advogado-geral nos n.ºs 82 e 83 das suas conclusões, ao princípio da economia processual segundo o qual, se os fundamentos de um acórdão do Tribunal Geral contiverem uma violação do direito da União, mas a sua parte decisória se mostrar fundada por outras razões jurídicas, deve ser negado provimento ao recurso dele interposto (Acórdão de 24 de janeiro de 2018, EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, n.º 33 e jurisprudência referida).

55 Com efeito, como resulta do n.º 51 do presente acórdão, a apreciação global do risco de confusão deve fazer-se considerando todos os fatores pertinentes do caso concreto, incluindo o caráter distintivo da marca anterior. A este respeito, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a constatação da existência desse risco de confusão não pode, em razão da interdependência dos fatores relevantes a este respeito, ser excluída antecipadamente e em qualquer hipótese (v., neste sentido, Acórdão de 12 de junho de 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, n.º 55).

56 Em segundo lugar, não pode ser acolhido o argumento da Bolton Cile España segundo o qual, mesmo que o argumento da recorrente relativo ao caráter distintivo alegadamente fraco da marca anterior tivesse sido declarado admissível, essa circunstância não teria alterado a apreciação do Tribunal Geral, o qual, seja como for, no n.º 92 do acórdão recorrido, considerou que o caráter distintivo intrínseco da referida marca era médio para os produtos em causa.

57 A este respeito, é ponto assente que, no n.º 91 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral declarou que, «perante a Divisão de Oposição, a recorrente alegou que, "em espanhol, a palavra 'prima' significa 'prémio' ou 'prima [membro da família]'" e que esses são os significados que foram aceites pela Câmara de Recurso no n.º 22 da decisão impugnada».

58 O Tribunal Geral inferiu deste facto, no n.º 92 do acórdão recorrido, que era adequado, «quanto ao restante, concordar com a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual, na falta de significado da marca nacional anterior relativamente aos produtos em causa, o caráter distintivo intrínseco da mesma é médio».

59 Todavia, como salientou o advogado-geral nos n.os 92 e 93 das suas conclusões, ainda que se presuma que, nos n.os 91 e 92 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral, a título subsidiário, examinou e considerou improcedentes os argumentos da recorrente, cumpria conhecer oficiosamente o caráter insuficiente da sua fundamentação, uma vez que a insuficiência de fundamentação constitui um fundamento de ordem pública (v., neste sentido, Acórdão de 20 de dezembro de 2017, EUIPO/European Dynamics Luxembourg e o., C-677/15 P, EU:C:2017:998, n.º 36 e jurisprudência referida).

60 Com efeito, no acórdão recorrido, o Tribunal Geral não especificou as razões por que considerou improcedentes esses argumentos. Limitou-se a recordar os argumentos que a recorrente tinha apresentado à Divisão de Oposição, sem explicar por que é que esses argumentos deviam prevalecer sobre os apresentados no Tribunal Geral. Além disso, perante o Tribunal Geral, a recorrente não alegou que o significado que atribuiu ao termo «prima», em espanhol, perante a Divisão de Oposição, a saber, «prémio» ou «prima [membro da família]», fosse incorreto, tendo apenas sustentado que o referido termo também poderia ter, a par desses significados, outros significados e uma conotação laudatória.

61 Além disso, embora seja verdade, como alega a Bolton Cile España, que a fundamentação do Tribunal Geral pode ser implícita, esta deve, contudo, permitir aos interessados conhecerem as razões pelas quais o Tribunal Geral não acolheu os seus argumentos e ao Tribunal de Justiça dispor de elementos suficientes para exercer a sua fiscalização (v., neste sentido, Acórdão de 28 de fevereiro de 2019, Groupe Léa Nature/EUIPO, C-505/17 P, não publicado, EU:C:2019:157, n.º 55). Ora, tal não acontece no presente processo, como resulta do n.º 60 do presente acórdão.

62 Por conseguinte, mesmo que o Tribunal Geral tenha, a título subsidiário, no n.º 92 do acórdão recorrido, julgado improcedentes os argumentos da recorrente relativos ao fraco caráter distintivo da marca anterior, o acórdão recorrido deve ser anulado por falta de fundamentação.

63 Decorre do exposto que, em razão do erro de direito cometido pelo Tribunal Geral, como resulta do n.º 47 do presente acórdão, o acórdão recorrido deve ser anulado.

**Quanto ao recurso perante o Tribunal Geral**

64 Em conformidade com o artigo 61.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, em caso de anulação da decisão do Tribunal Geral, o Tribunal de Justiça pode decidir definitivamente o litígio, se estiver em condições de ser julgado, ou remeter o processo ao Tribunal Geral, para julgamento.

65 Como o advogado-geral salientou no n.º 98 das suas conclusões, o presente processo não está em condições de ser julgado, uma vez que o Tribunal Geral não se pronunciou ou pelo menos não se pronunciou suficientemente sobre os argumentos da recorrente, expostos nos n.os 83 a 85 do acórdão recorrido, relativos ao fraco caráter distintivo da marca anterior.

66 Por conseguinte, há que remeter o processo ao Tribunal Geral e reservar para final a decisão quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Sétima Secção) decide:

1) **O Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 12 de setembro de 2018, Primart/EUIPO — Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, não publicado, EU:T:2018:530), é anulado.**

2) **O processo é remetido ao Tribunal Geral da União Europeia.**

3) **Reserva-se para final a decisão quanto às despesas.**

Assinaturas