Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
MACIEJ SZPUNAR
apresentadas em 13 de janeiro de 2016[1]

Processo C-597/14 P

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)
contra

Xavier Grau Ferrer

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca comunitária — Oposição do titular de uma marca anterior — Prova da existência, da validade e do âmbito da proteção da marca anterior — Tomada em consideração, pela Câmara de Recurso, de um elemento de prova apresentado tardiamente — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 74.º, n.º 2 — Regulamento (CE) n.º 2868/95 — Regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo»

I – **Introdução**

1. Com o seu recurso, o Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) pede a anulação do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 24 de outubro de 2014, Grau Ferrer/IHMI — Rubio Ferrer (Bugui va)[2], que deu provimento ao recurso de anulação da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI relativa a um processo de oposição entre, por um lado, X. Grau Ferrer e, por outro, J. C. Rubio Ferrer e A. Rubio Ferrer[3].

2. Este recurso suscita, nomeadamente, um aspeto processual importante para a prática do IHMI, a saber, o alcance do poder das Câmaras de Recurso em caso de admissão de um elemento de prova apresentado tardiamente, nos termos do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009[4].

3. Esta problemática, que o Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de aprofundar[5], ainda suscita dúvidas tanto no plano jurisprudencial como normativo.

1 — Língua original: francês.

2 — T-543/12, EU:T:2014:911 (a seguir «acórdão recorrido»).

3 — Decisão de 11 de outubro de 2012 (processos apensos R-274/2011-4 e R-520/2011-4, a seguir «decisão controvertida»).

4 — Regulamento do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1).

5 — Acórdãos IHMI/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162); New Yorker SHK Jeans/IHMI (C-621/11 P, EU:C:2013:484); Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions (C-609/11 P, EU:C:2013:592); Centrotherm Systemtechnik/IHMI (C-610/11 P, EU:C:2013:593); Rintisch/IHMI (C-122/12 P, EU:C:2013:628); Rintisch/IHMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638); e Rintisch/IHMI (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

II – **Quadro jurídico**

A – *Regulamento n.º 207/2009*

4. O artigo 41.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, que rege a apresentação de uma oposição ao registo da marca comunitária, dispõe:

«A oposição deve ser apresentada por escrito e fundamentada. […] O opositor pode apresentar em seu apoio factos, provas e observações num prazo fixado pelo [IHMI].»

5. O artigo 76.º, n.º 2, do regulamento dispõe:

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

B – *Regulamento n.º 2868/95*

6. A regra 15, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 [6] dispõe:

«O ato de oposição deve incluir:

[…]

b) Uma identificação clara da marca anterior ou do direito anterior em que a oposição se baseia, nomeadamente:

   i) […] a indicação do número de processo ou do número de registo da marca anterior, a indicação de que a marca anterior está registada ou de que apenas está pedido o seu registo, bem como dos Estados-Membros incluindo, quando aplicável, o Benelux, em que ou em relação aos quais a marca anterior se encontra protegida, ou, quando aplicável, de que se trata de uma marca comunitária;

[…]

e) Uma representação do pedido ou registo da marca anterior; no caso de esta ser a cores, a representação será a cores;

[...]»

7. A regra 19 deste regulamento dispõe:

«1. O Instituto dará oportunidade ao oponente para apresentar os factos, comprovativos e argumentos que fundamentem a respetiva oposição […], no prazo fixado pelo Instituto e que será de, pelo menos, dois meses a contar da data em que se considera que o processo de oposição teve início […].

6 — Regulamento da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária, com a última redação que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 1041/2005 da Comissão, de 29 de junho de 2005 (JO L 172, p. 4, a seguir «Regulamento n.º 2868/95»).

2. No prazo estabelecido no n.º 1, o oponente apresentará igualmente provas da existência, validade e âmbito de proteção da sua marca anterior ou direito anterior, bem como comprovativos da sua legitimidade para apresentar a oposição. O oponente deve apresentar, nomeadamente, os seguintes comprovativos:

   a) Se a oposição tiver por base uma marca não comunitária, elementos comprovativos da sua apresentação ou registo, devendo ser apresentados:

   […]

      ii) se a marca for registada, uma cópia do certificado de registo relevante e, conforme o caso, do último certificado de renovação, que comprove que o prazo de proteção da marca se estende para além do prazo referido no n.º 1, bem como toda e qualquer prorrogação do mesmo, ou documentos equivalentes emitidos pela entidade que procedeu ao registo da marca;

[…]»

8. A regra 20, n.º 1, do mesmo regulamento dispõe:

«Se, até ao termo do prazo estabelecido no n.º 1 da regra 19, o oponente não apresentar provas da existência, validade e âmbito de proteção da sua marca anterior […], a oposição é rejeitada por falta de fundamento.

9. A regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95 dispõe:

«Se o recurso tiver por objeto uma decisão de uma Divisão de Oposição, a câmara limitará a respetiva apreciação do recurso aos factos e provas apresentados nos prazos estabelecidos pela Divisão de Oposição nos termos do Regulamento e das presentes regras, salvo se a câmara considerar que devem ser tomados em conta factos adicionais ou suplementares de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo [76.º] do Regulamento [n.º 207/2009].»

III – **Antecedentes do litígio**

10. Em 23 de outubro de 2008, J. C. Rubio Ferrer e A. Rubio Ferrer apresentaram ao IHMI um pedido de registo de marca comunitária constituída por um sinal figurativo que comporta os elementos nominativos «Bugui va» para certos produtos e serviços incluídos nas classes 31, 35 e 39 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 (a seguir «Acordo de Nice»).

11. Em 10 de agosto de 2009, X. Grau Ferrer deduziu oposição contra esse registo, invocando duas marcas anteriores, constituídas, respetivamente, por sinais figurativos que comportam o elemento nominal «Bugui»:

— a marca espanhola n.º 2600724, registada para todos os produtos da classe 31 do Acordo de Nice, e

— a marca comunitária n.º 2087534, registada para produtos e serviços das classes 31, 32 e 39 do Acordo de Nice.

12. Em 21 de dezembro de 2010, a Divisão de Oposição do IHMI deferiu parcialmente a oposição.

13. Por um lado, indeferiu a oposição baseada na marca espanhola após ter constatado que o recorrente não tinha fornecido, no prazo fixado, o documento que continha uma representação daquela marca e, por conseguinte, a prova da sua existência. Por outro lado, deferiu parcialmente a oposição baseada na marca comunitária, tendo em conta a existência de um risco de confusão com a marca requerida para certos produtos incluídos no pedido de registo.

14. Essa decisão foi objeto de dois recursos interpostos em 10 e 14 de fevereiro de 2011, respetivamente, por X. Grau Ferrer e por J. C. Rubio Ferrer e A. Rubio Ferrer.

15. Através da decisão controvertida, a Quarta Câmara de Recurso do IHMI deu provimento ao recurso de J. C. Rubio Ferrer e A. Rubio Ferrer e rejeitou o recurso de X. Grau Ferrer.

16. No que diz respeito à oposição baseada na marca espanhola, a Câmara de Recurso confirmou a decisão da Divisão de Oposição segundo a qual não foi apresentada a prova da existência dessa marca.

17. Quanto à oposição baseada na marca comunitária, a Câmara de Recurso considerou, contrariamente à Divisão de Oposição, que os elementos de prova apresentados não eram suficientes para demonstrar que essa marca tinha sido objeto de uma utilização séria, sob uma forma que não altera o seu caráter distintivo. Consequentemente, anulou a decisão da Divisão de Oposição e julgou totalmente improcedente a oposição deduzida por X. Grau Ferrer.

IV – **Acórdão recorrido**

18. Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 18 de dezembro de 2012, X. Grau Ferrer interpôs um recurso de anulação da decisão controvertida.

19. O recorrente invocou três fundamentos de recurso: em primeiro lugar, a violação dos artigos 75.° e 76.° do Regulamento n.º 207/2009 e da regra 50 do Regulamento n.º 2868/95; em segundo lugar, a apreciação incorreta da utilização séria da marca comunitária anterior; e, em terceiro lugar, a apreciação incorreta do risco de confusão.

20. O Tribunal Geral julgou procedente o primeiro fundamento, nos n.os 17 a 52 do acórdão recorrido, por, no que diz respeito à oposição baseada na marca espanhola, a Câmara de Recurso não ter exercido o seu poder de apreciação decorrente do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e da regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95.

21. O Tribunal Geral considerou que competia à Câmara de Recurso decidir, de forma fundamentada, se a prova da validade da marca espanhola anterior devia ser tomada em consideração, apesar de ter sido apresentada pela primeira vez perante a Câmara e de se tratar, por conseguinte, de uma prova apresentada tardiamente.

22. No que diz respeito aos efeitos dessa violação processual, o Tribunal Geral especificou que não tinha competência para examinar, pela primeira vez, se a prova tardia da validade da marca anterior devia ser tomada em consideração, cabendo essa apreciação à Câmara de Recurso no âmbito da decisão que viesse a proferir na sequência da anulação da decisão controvertida.

23. Por outro lado, o Tribunal Geral também julgou procedente o terceiro argumento do segundo fundamento, nos n.os 72 a 88 do acórdão recorrido, após ter considerado que, no que diz respeito à oposição baseada na marca comunitária anterior, a prova da utilização séria apresentada por X. Grau Ferrer ao IHMI era suficiente, uma vez que incidia sobre sinais globalmente equivalentes a essa marca anterior tal como foi registada.

24. Consequentemente, o Tribunal Geral anulou a decisão controvertida, sem que tivesse sido necessário examinar o terceiro fundamento.

V – **Pedidos das partes**

25. Com o seu recurso, o IHMI pede ao Tribunal de Justiça que anule o acórdão recorrido e, se for dado provimento ao presente recurso, que negue provimento ao recurso da decisão controvertida ou, subsidiariamente, que remeta o processo para o Tribunal Geral, bem como que condene X. Grau Ferrer nas despesas. As outras partes no processo perante o Tribunal Geral não apresentaram pedidos.

VI – **Análise**

26. O IHMI invoca três fundamentos de recurso.

27. O primeiro e segundo fundamentos são relativos à violação, sob duas perspetivas diferentes, das disposições que atribuem à Câmara de Recurso o poder de admitir um elemento de prova apresentado tardiamente, a saber, do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e da regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95.

28. A minha análise centrar-se-á nesses dois fundamentos. Com efeito, o terceiro fundamento, que é relativo à violação do artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, deve, desde logo, ser considerado inadmissível pelas razões que explicarei sucintamente em seguida.

A – *Quanto à fundamentação do acórdão recorrido*

29. A título preliminar, cumpre-me assinalar, desde logo, um vício de fundamentação que afeta os motivos constantes dos n.ºs 43 a 46 do acórdão recorrido, visados pelo primeiro e segundo fundamentos do recurso.

30. Com esses motivos, o Tribunal Geral respondeu ao argumento do IHMI segundo o qual a Câmara de Recurso pode não exercer o seu poder de apreciação quando o elemento de prova apresentado tardiamente é completamente novo e não meramente complementar.

31. O Tribunal Geral constata, a este respeito, que a Câmara de Recurso recusou o elemento em questão «sem verificar se se tratava de um elemento novo ou complementar» (n.º 43 do acórdão recorrido) e que, além disso, esse elemento não era «completamente novo» (n.º 44 do mesmo acórdão). Em seguida, o Tribunal Geral considera que, «além disso, independentemente do caráter suplementar ou não» do documento em causa, a Câmara de Recurso dispunha do poder de apreciação que lhe permitia admiti-lo (n.º 45), e rejeita o argumento do IHMI de que as provas novas estão excluídas desse poder de apreciação (n.º 46 do referido acórdão).

32. Devo dizer que a ordem lógica desses motivos não se depreende claramente do raciocínio do acórdão recorrido.

33. Com efeito, por um lado, o Tribunal Geral critica a Câmara de Recurso por ter recusado o elemento em questão, sem examinar se este era «novo ou complementar», e observa que o referido elemento não era «completamente novo» (n.ºs 43 e 44 do acórdão recorrido). Por outro lado, o Tribunal Geral indica que, «além disso», essa questão não é relevante, uma vez que as disposições invocadas se aplicam «independentemente do caráter suplementar ou não do documento» e abrangem igualmente as «provas novas» (n.ºs 45 e 46 do referido acórdão).

34. Sendo estes dois motivos contraditórios, não é possível considerar que um é determinante e que o outro é meramente acessório.

35. Com efeito, o Tribunal Geral não respondeu de forma inequívoca ao argumento do IHMI segundo o qual as Câmaras de Recurso não dispõem de poder de apreciação no caso de elementos novos e, por conseguinte, não explicitou o conteúdo da regra processual que pretendia aplicar.

36. Não obstante, observo que a existência de um vício de fundamentação não implica a anulação do acórdão recorrido, se o seu dispositivo se revelar procedente por outros fundamentos de direito [7]. Em meu entender, é o que acontece no caso vertente [8].

B – *Quanto à violação do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e da regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95 (primeiro e segundo fundamentos do recurso)*

37. Com o seu primeiro fundamento, o IHMI sustenta que o Tribunal Geral se baseou em critérios errados para concluir que o elemento de prova apresentado tardiamente não era «completamente novo» (n.os 43 e 44 do acórdão recorrido). Com o seu segundo fundamento, o IHMI critica o motivo do acórdão recorrido segundo o qual a Câmara de Recurso dispunha de um poder de apreciação que lhe permitia admitir o elemento apresentado tardiamente, independentemente de saber se era ou não novo (n.os 45 e 46 do referido acórdão).

38. Proponho inverter a ordem dos fundamentos e analisar, em primeiro lugar, a questão de saber se, nos processos de oposição, as Câmaras de Recurso dispõem de um poder de apreciação que lhes permite tomar em consideração elementos de prova completamente novos.

1. Referência à jurisprudência

39. O debate suscitado pelo primeiro e segundo fundamentos do recurso prende-se essencialmente com a interpretação do acórdão IHMI/Kaul [9] e da jurisprudência resultante desse acórdão.

40. Nesse acórdão, o Tribunal de Justiça decidiu que resulta da disposição do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 40/94 [10], atualmente contida no 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 fixados nos termos do referido regulamento [11].

41. Essa disposição não conferirá à parte um direito incondicional, mas atribui ao IHMI um amplo poder de apreciação, que este deve exercer tomando em consideração, por um lado, a relevância das provas e, por outro, a fase do processo em que essa apresentação tardia ocorre e as circunstâncias que a envolvem [12].

42. A falta de exercício efetivo, objetivo e fundamentado desse poder de apreciação constitui uma irregularidade que pode implicar a anulação da decisão [13].

43. O artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 aplica-se a todas as instâncias do IHMI.

7 — Acórdãos Comissão/Sytraval e Brink's France (C-367/95 P, EU:C:1998:154, n.º 47) e Biret International/Conselho (C-93/02 P, EU:C:2003:517, n.º 60).

8 — V. n.º 99 das presentes conclusões.

9 — C-29/05 P, EU:C:2007:162.

10 — Regulamento do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO L 11, p. 1).

11 — Acórdão IHMI/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, n.º 42).

12 — *Ibidem* (n.os 43 e 44).

13 — V., nomeadamente, acórdão Centrotherm Systemtechnik/IHMI (C-610/11 P, EU:C:2013:593, n.os 110 e 111).

44. Isso significa que as Câmaras de Recurso do IHMI não estão, em princípio, vinculadas aos prazos fixados durante a primeira instância e podem admitir elementos de prova apresentados tardiamente, por força do seu poder de apreciação previsto no artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, desde que exerçam esse poder de forma efetiva, objetiva e fundamentada.

45. Para os processos de oposição, essa consideração resulta expressamente da regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95, nos termos da qual a Câmara de Recurso limitará a respetiva apreciação do recurso aos factos e provas apresentados nos prazos estabelecidos em primeira instância, salvo se a Câmara considerar que devem ser tomados em conta factos «adicionais ou suplementares» [14] de acordo com o disposto no artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

46. O acórdão IHMI/Kaul [15] não aborda a questão de saber se a Câmara de Recurso também pode aceitar elementos de prova apresentados fora do prazo quando constituam a primeira prova fornecida, no sentido de que não foi apresentada nenhuma prova relevante no prazo fixado.

47. O Tribunal de Justiça examinou essa questão nos processos relativos, por um lado, à prova da utilização da marca e, por outro, à prova da existência, da validade e do âmbito da proteção.

48. No que diz respeito à prova da utilização, o Tribunal de Justiça decidiu, no acórdão New Yorker SHK Jeans/IHMI [16], que, quando não sejam apresentadas provas da utilização da marca em causa no prazo fixado, a rejeição da oposição deve ser declarada oficiosamente. Em contrapartida, quando certos elementos de prova relevantes tenham sido apresentados no prazo fixado, a apresentação tardia de provas suplementares é possível e resulta do poder de apreciação previsto no artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

49. Nos acórdãos Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions e Centrotherm Systemtechnik/IHMI [17], o Tribunal de Justiça adotou a mesma interpretação do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, no que diz respeito à apresentação da prova da utilização da marca no âmbito de um processo de extinção. O Tribunal de Justiça decidiu que o exercício do poder de apreciação em causa está sujeito à condição de se tratar de elementos suplementares, apresentados em complemento de elementos de prova relevantes apresentados no prazo fixado.

50. No que diz respeito à prova da existência, da validade e do âmbito de proteção da marca, o Tribunal de Justiça decidiu, nos acórdãos Rintisch/IHMI, que a Câmara de Recurso do IHMI dispõe do poder de apreciação decorrente da regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95 e do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, para efeitos de decidir se deve ou não tomar em consideração factos e provas «adicionais ou suplementares» que não foram apresentados nos prazos estabelecidos [18].

51. Importa referir que o Tribunal de Justiça não seguiu, nesse aspeto, a proposta da advogada-geral E. Sharpston nesses processos [19], que sublinhava as diferenças entre a prova da utilização, por um lado, e a prova da existência, da validade e do âmbito de proteção da marca, por outro. No que diz respeito a esta última categoria, o princípio de prova está previsto na regra 19 do Regulamento n.º 2868/95, que exige, nomeadamente, a apresentação do certificado de registo da marca anterior. Segundo a

14 — Esta expressão diverge significativamente nas diferentes versões linguísticas do regulamento, v. nota de pé de página 26 das presentes conclusões.

15 — C-29/05 P, EU:C:2007:162.

16 — C-621/11 P, EU:C:2013:484, n.ºs 27 a 30 e 34.

17 — V., relativamente ao prazo previsto na regra 40, n.º 5, segundo período, do Regulamento n.º 2868/95, acórdãos Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions (C-609/11 P, EU:C:2013:592) e Centrotherm Systemtechnik/IHMI (C-610/11 P, EU:C:2013:593).

18 — Acórdãos Rintisch/IHMI (C-122/12 P, EU:C:2013:628, n.ºs 33 e 34); Rintisch/IHMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638, n.ºs 32 e 33) e Rintisch/IHMI (C-121/12 P, EU:C:2013:639, n.ºs 33 e 34).

19 — Conclusões da advogada-geral E. Sharpston nos processos Rintisch/IHMI(C-120/12 P, EU:C:2013:311, C-121/12 P, EU:C:2013:312 e C-122/12 P, EU:C:2013:311, n.ºs 71 a 74).

advogada-geral E. Sharpston, uma vez que se trata de um documento expressamente definido como sendo indispensável no âmbito de uma oposição, não há margem para questionar se a prova tardia é nova ou suplementar. O documento que comprova o registo da marca anterior não pode, em caso algum, ser aceite na fase de recurso.

52. Pese embora rejeitasse esta abordagem, o Tribunal de Justiça, ainda assim, teve em consideração a particularidade da categoria de prova em questão, designadamente o facto de se tratar dos documentos enumerados na regra 19, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 2868/95.

53. O Tribunal de Justiça explicitou que, relativamente à categoria de prova em questão, o poder de apreciação decorrente do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 deve ser exercido de modo restrito, pelo que a apresentação tardia de provas só pode ser admitida se as circunstâncias que a envolvem forem suscetíveis de justificar o atraso, o que compete ao interessado demonstrar [20]. Neste aspeto, o Tribunal de Justiça afastou-se da abordagem segundo a qual a admissão da prova, nos termos do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 não exige uma justificação do atraso [21].

2. Alcance do poder de apreciação das Câmaras de Recurso face a um elemento de prova completamente novo

54. Resulta de jurisprudência constante relativa à prova da utilização da marca que o artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 não permite à Câmara de Recurso tomar em consideração uma prova completamente nova apresentada tardiamente, quando não tenha sido apresentada qualquer prova relevante no prazo estabelecido.

55. À semelhança do que defende o IHMI no âmbito do presente recurso, considero que deve aplicar-se a mesma interpretação da disposição em causa quando se trata da prova da existência, da validade e do âmbito da proteção da marca.

56. A meu ver, essa abordagem justifica-se, antes de mais, pela economia das disposições aplicáveis.

57. Com efeito, o artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 contém uma regra que assume um papel horizontal no sistema deste regulamento, na medida em que se aplica independentemente da natureza do processo em questão.

58. Não vejo nenhuma razão para se distinguir consoante a natureza da prova para efeitos da sua aplicação.

59. A este respeito, considero que não existe nenhuma diferença relevante entre a prova da utilização da marca visada na regra 22 do Regulamento n.º 2868/95 e a prova da existência, da validade e do âmbito de proteção da marca, visada na regra 19, n.º 2, do mesmo regulamento.

60. Existe, aliás, uma certa sobreposição destas duas categorias de prova, no que se refere à prova de uma marca notoriamente conhecida ou de uma marca que goze de prestígio, tal como previsto na referida regra 19, n.º 2, alíneas b) e c). Os elementos comprovativos de que a marca goza de prestígio podem ser idênticos aos elementos destinados a comprovar a utilização da marca, o que justifica plenamente que os dois casos sejam tratados de forma idêntica.

61. Além disso, a interpretação uniforme do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, independentemente da categoria de prova, parece-me ser plenamente corroborada pela finalidade dessa disposição.

20 — V., nomeadamente, acórdão Rintisch/IHMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638, n.ºs 40 e 41).

21 — V., nomeadamente, acórdão Centrotherm Systemtechnik/IHMI (C-610/11 P, EU:C:2013:593, n.º 117).

62. Com efeito, a disposição em causa prossegue uma dupla finalidade. Por um lado, incita as partes a cumprirem os prazos porque correm o risco de o pedido ser indeferido ao apresentarem a prova tardiamente. Por outro lado, salvaguarda o poder de o IHMI tomar em consideração a prova relevante, ainda que apresentada fora de prazo, no interesse da segurança jurídica e da boa administração [22].

63. Ao exercer o poder de apreciação em questão, o IHMI também deve respeitar a dupla função dos prazos processuais que, por um lado, servem para garantir a boa tramitação dos processos e, por outro lado, permitem garantir o respeito dos direitos de defesa nos processos *inter partes*.

64. Ora, em meu entender, todas estas considerações se aplicam de igual forma quer à prova da utilização da marca, quer à prova da existência, da validade e do âmbito de proteção.

65. Com efeito, a própria possibilidade de se admitir uma nova prova da existência, da validade e do âmbito de proteção do direito anterior na fase de recurso, numa situação em que não tenha sido apresentada nenhuma prova relevante no prazo inicialmente fixado para o efeito, desincentivaria significativamente a parte de cumprir esse prazo.

66. Além disso, a admissão de uma prova apresentada tardiamente nessas circunstâncias provocaria um desequilíbrio significativo entre as partes, porque permitiria ao oponente adiar por completo o debate relativo à existência, à validade e ao âmbito de proteção do seu direito anterior para a fase de recurso.

67. Assim sendo, a menos que se ponha em causa o sistema dos prazos processuais, que se destina, nomeadamente, a criar um equilíbrio entre as partes, não se deve, em meu entender, admitir uma prova completamente nova na fase de recurso.

68. Por último, importa verificar se essa solução está em conformidade com os princípios subjacentes aos acórdãos Rintisch/IHMI [23].

69. Nesses acórdãos, o Tribunal de Justiça decidiu que, no que diz respeito à prova da validade da marca anterior, a Câmara de Recurso dispõe, por força do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, de um poder de apreciação para efeitos de decidir se deve ou não tomar em consideração factos e provas «adicionais ou suplementares» apresentados fora do prazo [24].

70. Começo por observar que a versão dos acórdãos Rintisch/IHMI [25] na língua do processo, a língua inglesa, como a maioria das restantes versões linguísticas — com exceção, salvo erro, das versões espanhola, francesa, romena e finlandesa —, refere-se não a factos e provas «novos ou suplementares», mas sim «adicionais ou suplementares» [26].

22 — V. acórdão IHMI/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, n.os 47 e 48).

23 — Acórdãos Rintisch/IHMI (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch/IHMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638) e Rintisch/IHMI (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

24 — Acórdãos Rintisch/IHMI (C-122/12 P, EU:C:2013:628, n.º 33); Rintisch/IHMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638, n.º 32); e Rintisch/IHMI (C-121/12 P, EU:C:2013:639, n.º 33).

25 — Acórdãos Rintisch/IHMI (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch/IHMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638) e Rintisch/IHMI (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

26 — Assim, por exemplo, as versões em língua alemã («zusätzliche oder ergänzende Sachverhalte und Beweismittel»), inglesa («additional or supplementary facts and evidence»), italiana («fatti e prove ulteriori o complementari»), lituana («papildomi arba pridėtiniai faktai bei įrodymai») ou polaca («dodatkowe lub uzupełniające fakty i dowody»).

71. Essa divergência entre as diferentes versões linguísticas dos números em causa dos acórdãos Rintisch/IHMI [27], a qual resulta da mesma divergência entre as versões linguísticas da regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95, parece suscitar dúvidas quanto à questão de saber se essa disposição não permitirá às Câmaras de Recurso admitir uma prova apresentada tardiamente, incluindo quando é completamente nova.

72. No entanto, não é esse o caso.

73. Segundo jurisprudência constante, a formulação utilizada numa das versões linguísticas de uma disposição do direito da União não pode servir como ponto de partida único para a interpretação. Em caso de divergência entre as várias versões linguísticas, a disposição em questão deve ser interpretada, de modo uniforme, em função da economia geral e da finalidade da regulamentação [28].

74. No caso vertente, a regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95, aplicável aos processos de oposição, faz unicamente referência ao artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009. Uma vez que se trata de uma disposição do regulamento de execução, a referida regra 50 não constitui, portanto, a fonte do poder de apreciação em causa, nem tão-pouco pode alargar o alcance do poder que as Câmaras de Recurso exercem ao abrigo do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

75. Ora, tal como já salientei, esta última disposição deve, tendo em conta a sua finalidade e o seu contexto, ser objeto de uma interpretação uniforme, independentemente da natureza da prova em questão.

76. Assim, a divergência entre as redações linguísticas da regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95, que afeta igualmente os números em causa dos acórdãos Rintisch/IHMI [29], deve ser resolvida no sentido de que o poder de apreciação das Câmaras de Recurso decorrente do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 se aplica unicamente à tomada em consideração de provas suplementares, não sendo extensivo à hipótese de não ter sido apresentada nenhuma prova relevante no prazo estabelecido.

3. Aplicação desta interpretação à análise do segundo fundamento do recurso

77. Com o seu segundo fundamento, o IHMI sustenta que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito ao considerar, nos n.os 45 e 46 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso dispunha, por força do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, de um poder de apreciação que incluía igualmente as provas novas.

78. Tendo em conta as minhas observações anteriores, esta posição do IHMI é fundada.

79. Por conseguinte, o acórdão recorrido está viciado por um erro de direito, visto que o Tribunal Geral declarou, nos n.os 45 e 46 desse acórdão, que o poder de apreciação em causa é exercido independentemente do caráter suplementar ou não da prova e abrange igualmente as provas novas.

27 — Acórdãos Rintisch/IHMI (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch/IHMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638) e Rintisch/IHMI (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

28 — Acórdãos Cricket St Thomas (C-372/88, EU:C:1990:140, n.os 18 e 19) e Brey (C-140/12, EU:C:2013:565, n.º 74).

29 — Acórdãos Rintisch/IHMI (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch/IHMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638) e Rintisch/IHMI (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

80. Recordo, não obstante, que decorre de jurisprudência constante que, se os fundamentos de um acórdão do Tribunal Geral revelarem uma violação do direito da União, mas a sua parte decisória se mostrar fundada por outros fundamentos jurídicos, essa violação não é suscetível de conduzir à anulação do acórdão [30].

81. A este respeito, cumpre-me observar que, para julgar procedente o primeiro fundamento do recurso de primeira instância, o Tribunal Geral não tomou apenas em consideração o único fundamento em causa, mas baseou-se igualmente no facto de a Câmara de Recurso ter recusado o elemento de prova em questão sem examinar se este podia ser considerado «complementar» (n.º 43 do acórdão recorrido).

82. Ora, de acordo com a abordagem que acabo de expor, no caso em apreço, a Câmara de Recurso deveria ter examinado, para efeitos de aplicação do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, se o elemento de prova apresentado tardiamente podia ser considerado suplementar.

83. Ao não examinar o caráter suplementar da prova tardia em questão, a Câmara de Recurso violou o disposto no artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

84. Assim sendo, a conclusão correspondente do Tribunal Geral pode ser confirmada por esse fundamento puramente jurídico, o qual pode substituir o motivo invocado no n.º 43 do acórdão recorrido.

4. Aplicação desta interpretação à análise do primeiro fundamento do recurso

85. O IHMI sustenta, no seu primeiro fundamento, que a prova em causa apresentada tardiamente não é suscetível de ser considerada suplementar, e que o Tribunal Geral se baseou em critérios errados, nos n.ºs 43 e 44 do acórdão recorrido, para declarar o contrário.

86. Resulta do acórdão recorrido que X. Grau Ferrer, oponente junto do IHMI, apresentou, no prazo fixado para o efeito, o certificado de registo da sua marca espanhola, o qual estava incompleto porque não incluía a representação gráfica da marca e mencionava apenas as suas cores. A representação em causa, a preto e branco, figurava na fundamentação da oposição apresentada na Divisão de Oposição. O certificado oficial completo que continha essa representação foi apresentado na Câmara de Recurso tardiamente.

87. No n.º 44 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral considerou que a representação gráfica oficial, apresentada pela primeira vez perante a Câmara de Recurso, não era «completamente nova», considerando que a representação a preto e branco já figurava no processo submetido à Divisão de Oposição e que o certificado incompleto mencionava as cores.

88. O IHMI afirma que a representação gráfica da marca anterior constitui um elemento essencial no quadro da oposição, porque só ela permite identificar o objeto exato e o âmbito da proteção conferida pela marca figurativa anterior — na falta de tal representação, não será possível determinar de forma cabal o âmbito da proteção dessa marca.

89. A este respeito, o IHMI refere — julgo que com razão — que a identificação do sinal deve ser confirmada oficialmente por um documento expressamente previsto na regra 19, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 2868/95, no presente caso, pelo certificado de registo.

30 — Acórdãos Lestelle/Comissão (C-30/91 P, EU:C:1992:252, n.º 28) e FIAMM e o./Conselho e Comissão (C-120/06 P e C-121/06 P, EU:C:2008:476, n.º 187).

90. Por conseguinte, a simples inserção da representação gráfica nos articulados submetidos ao IHMI não pode ser considerada prova relevante, tendo em conta que os meios de prova exigidos para o efeito estão expressamente indicados na regra 19, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95.

91. Todavia, não me convence a tese do IHMI segundo a qual a representação gráfica oficial apresentada tardiamente para colmatar o certificado incompleto não pode, de modo algum, ser considerada prova suplementar.

92. É certo que pode ser difícil distinguir entre a prova inicial e a prova suplementar quando se trata dos elementos de prova previstos na regra 19, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95.

93. No entanto, a meu ver, para que a Câmara de Recurso possa exercer o poder de apreciação decorrente do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, basta que a parte afetada tenha apresentado no prazo estabelecido certas provas relevantes para demonstrar a existência, a validade e o âmbito da proteção do direito anterior, em conformidade com a regra 19, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95, ainda que essas provas sejam insuficientes para demonstrar todos esses elementos.

94. Essa abordagem parece ser coerente com aquela adotada pelo Tribunal de Justiça nos processos que deram origem aos acórdãos Rintisch/IHMI [31], nos quais o oponente tinha apresentado o certificado de registo da marca anterior, embora apenas anexasse a prova da sua renovação na fase de recurso, de forma que a prova da validade da marca foi apresentada tardiamente.

95. Esta hipótese contempla igualmente o caso, retirado da jurisprudência do Tribunal Geral, em que o oponente apresenta o certificado de registo, mas não o completa no prazo estabelecido com a prova da transferência da propriedade, pelo que a prova relativa ao titular do direito anterior é apresentada fora de prazo [32].

96. Com efeito, o próprio IHMI reconhece que uma prova incompleta, a qual incide apenas sobre um dos elementos previstos na regra 19, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95, como a validade, o âmbito da proteção da marca ou a legitimidade do oponente para deduzir oposição, pode ser considerada relevante. De facto, o IHMI observa no seu recurso que, nos factos subjacentes aos acórdãos Rintisch/IHMI [33], os certificados de registo apresentados dentro do prazo estabelecido eram relevantes, pelo menos para identificar a marca anterior e demonstrar o âmbito da sua proteção, ainda que a validade dessa marca não tenha sido provada.

97. Em minha opinião, essa análise relativa a uma prova que, embora relevante, é insuficiente também se aplica à hipótese em que, tal como no caso em apreço, o oponente apresentou um certificado de registo incompleto, que não continha a representação gráfica da marca, de forma que a prova relevante se limita à existência da marca anterior, ao seu elemento nominativo e ao seu titular, mas o objeto e o âmbito da proteção não são demonstrados de forma exata e pertinente.

98. Este raciocínio, que pode substituir os fundamentos errados do acórdão recorrido criticados pelo IHMI, leva-me a constatar que o Tribunal Geral considerou com razão, no n.º 40 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso não podia recusar o elemento de prova em questão sem examinar se este podia ser considerado suplementar e, sendo esse o caso, se podia ser admitido tardiamente, por força do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

31 — Acórdãos Rintisch/IHMI (C-122/12 P, EU:C:2013:628); Rintisch/IHMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638); e Rintisch/IHMI (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

32 — V. acórdão You-View.tv/IHMI — YouView TV (YouView+) (T-480/13, EU:T:2014:591).

33 — Acórdãos Rintisch/IHMI (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch/IHMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638) e Rintisch/IHMI (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

5. Conclusão intercalar

99. Resulta do conjunto das considerações anteriores que, embora o raciocínio que consta dos n.os 43 a 46 do acórdão recorrido esteja errado, a conclusão a que o Tribunal Geral chegou no n.º 40 do referido acórdão, segundo a qual a Câmara de Recurso cometeu um erro na aplicação do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, deve ser confirmada.

100. Assim, proponho que o primeiro e segundo fundamentos do recurso sejam considerados improcedentes.

C – Quanto à violação do artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 (terceiro fundamento do recurso)

101. Nos termos do artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, é considerada utilização da marca comunitária a respetiva utilização sob uma forma que difira da registada em elementos que não alterem o seu caráter distintivo.

102. Ao evitar a exigência de uma conformidade estrita entre a forma usada e a forma registada, esta disposição tem por objetivo permitir ao titular da marca acrescentar ao sinal, quando da sua exploração comercial, variações que, sem alterarem o caráter distintivo, permitem uma melhor adaptação às realidades de um mercado em evolução [34].

103. Ao aplicar esta disposição, o Tribunal Geral decidiu na sua análise do segundo fundamento do recurso em primeira instância, nos n.os 82 a 86 do acórdão recorrido, que os sinais utilizados por X. Grau Ferrer para demonstrar a utilização séria da marca comunitária anterior não alteravam o seu caráter distintivo, já que as diferenças em causa constituem «variações insignificantes» ou são «muito pouco distintivas» e os sinais utilizados são «globalmente equivalentes» à marca tal como foi registada.

104. O IHMI sustenta que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito na aplicação dessa disposição, nos n.os 83 a 85 do acórdão recorrido, ao qualificar certos elementos dos sinais comparados como insignificantes, sem ter analisado se a modificação dos elementos individuais implicava uma alteração global da marca registada e não tendo, por conseguinte, procedido à apreciação global dos sinais utilizados.

105. Devo dizer que as conclusões que figuram nos n.os 83 a 85 do acórdão recorrido, em que o Tribunal Geral comparou a impressão global produzida por cada um dos sinais utilizados com a da marca registada, tendo em conta os elementos distintivos, constituem apreciações de natureza factual.

106. A argumentação do IHMI não é, portanto, admissível, na medida em que visa que o Tribunal de Justiça substitua a apreciação que o Tribunal Geral fez dos factos pela sua própria apreciação, sem alegar, contudo, a desvirtuação dos factos e dos elementos de prova [35].

107. A situação seria diferente na hipótese de se poder considerar que o Tribunal Geral, embora tendo recordado a necessidade de basear a apreciação dos sinais na impressão global, não efetuou, na realidade, uma apreciação global [36].

34 — V. acórdão Specsavers International Healthcare e o. (C-252/12, EU:C:2013:497, n.º 29). V., por analogia, acórdão Rintisch (C-553/11, EU:C:2012:671, n.os 21 e 22).

35 — V., nomeadamente, acórdãos Rossi/IHMI (C-214/05 P, EU:C:2006:494, n.º 26) e Alcon/IHMI (C-412/05 P, EU:C:2007:252, n.º 71).

36 — Acórdão IHMI/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, n.os 37 a 43).

108. Essa hipótese deve ser interpretada em sentido estrito, a fim de preservar o efeito útil do artigo 58.°, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, que não permite criticar o Tribunal Geral na sua apreciação soberana dos factos.

109. Admito que, olhando para os sinais reproduzidos no n.º 66 do acórdão recorrido e inseridos mais abaixo, podemos questionar a exatidão da conclusão do Tribunal Geral no n.º 86 do acórdão recorrido, segundo a qual os sinais utilizados são «globalmente equivalentes» à marca registada:

Sinais utilizados	Marca registada
	

110. Não é menos verdade que os argumentos do IHMI não permitem, a meu ver, considerar que o Tribunal Geral, apesar dos termos explícitos do acórdão recorrido, não efetuou, na realidade, uma apreciação global dos sinais baseada na sua impressão global, facto esse que poderia constituir um erro de direito.

111. Ora, a análise efetuada pelo Tribunal Geral quanto à questão de saber se as variações da marca registada modificam o seu caráter distintivo não pode ser considerada uma interpretação de direito e não pode, portanto, ser posta em causa no âmbito de um recurso sem interferir com a competência do Tribunal Geral para apurar os factos.

112. Proponho, por isso, que o terceiro fundamento seja considerado inadmissível e, por conseguinte, que seja negado provimento ao recurso na sua integralidade.

113. Tendo o IHMI sido vencido e não tendo as outras partes no processo junto do Tribunal Geral apresentado qualquer pedido, proponho que, nos termos dos artigos 184.°, n.º 1, e 138.°, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, o IHMI seja condenado a suportar as suas próprias despesas.

VII – **Conclusão**

114. Tendo em conta o exposto, proponho ao Tribunal de Justiça que negue provimento ao recurso e condene o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) nas despesas.