Coletânea da Jurisprudência

DESPACHO DO TRIBUNAL GERAL (Nona Secção)

14 de fevereiro de 2017*

«Marca da União Europeia — Processo de oposição — Anulação da marca figurativa anterior que serve de fundamento à decisão impugnada — Não conhecimento do mérito»

No processo T-333/14,

**Andreas Helbrecht**, residente em Hilden (Alemanha), representado por C. König, advogado,

recorrente,

contra

**Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)**, representado por M. Rajh, na qualidade de agente,

recorrido,

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

**Lenci Calzature SpA**, com sede em Turchetto-Montecarlo (Itália), representada por F. Celluprica e F. Fischetti, advogados,

que tem por objeto um recurso interposto da decisão da Quinta Câmara de Recurso do EUIPO de 27 de fevereiro de 2014 (processo R 830/2013-5), relativa a um processo de oposição entre a Lenci Calzature e A. Helbrecht,

O TRIBUNAL GERAL (Nona Secção),

composto por: S. Gervasoni, presidente, L. Madise e R. da Silva Passos (relator), juízes,

secretário: E. Coulon,

profere o presente

* Língua do processo: inglês.

## Despacho

### Antecedentes do litígio, tramitação processual e pedidos das partes

1 Em 8 de janeiro de 2009, o recorrente, A. Helbrecht, apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia (JO 2009, L 78, p. 1)].

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo SportEyes. Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem à classe 25 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: «Calçado em couro, imitações de couro, borracha ou plástico, sapatos e botas impermeáveis; chapelaria em matérias têxteis, chapelaria em couro e imitações de couro, chapelaria de borracha ou plástico, em especial bonés de pala; vestuário em matérias têxteis, couro e imitações de couro, borracha ou plástico; luvas».

3 O pedido de marca da União Europeia foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 11/2009, de 30 de março de 2009.

4 Em 29 de junho de 2009, a interveniente, Lenci Calzature SpA, deduziu oposição, ao abrigo do artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009, ao registo da marca pedida para os produtos acima referidos no n.º 2.

5 A oposição baseava-se nos seguintes direitos anteriores:

— Marca figurativa anterior da União Europeia, apresentada em 15 de outubro de 2004 e registada em 6 de setembro de 2008, sob o número 4073334, para produtos da classe 25, em concreto: «sapatos, botas, pantufas e calçado em geral, vestuário e chapelaria»:



— Marca figurativa anterior da União Europeia, apresentada em 15 de outubro de 2004 e registada em 5 de setembro de 2008, sob o número 4077251, para produtos da classe 25:



— Marca figurativa anterior da União Europeia, apresentada em 15 de outubro de 2004 e registada em 5 de setembro de 2008, sob o número 4077236, para produtos da classe 25:



— Marca figurativa anterior da União Europeia, apresentada em 31 de maio de 2000 e registada em 24 de julho de 2001, sob o número 1683986, para produtos da classe 25:



6 O fundamento invocado para a oposição foi o previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.

7 Por decisão de 7 de março de 2013, a Divisão de Oposição, após ter examinado a oposição à luz da única marca anterior registada sob o número 4073334, julgou procedente a oposição quanto a todos os produtos em causa.

8 Em 3 de maio de 2013, o recorrente interpôs um recurso no EUIPO, ao abrigo do disposto nos artigos 58.º a 60.º do Regulamento n.º 207/2009, contra a decisão da Divisão de Oposição.

9 Por decisão de 27 de fevereiro de 2014 (a seguir «decisão impugnada»), a Quinta Câmara de Recurso do EUIPO confirmou a decisão da Divisão de Oposição e indeferiu o pedido de registo da marca. A Câmara de Recurso referiu, no n.º 16 da decisão impugnada, que começava pelo exame da marca anterior registada sob o número 4073334. Considerou, nos n.ºs 17 a 19 da decisão impugnada, que o território pertinente era o da União Europeia e que o consumidor visado era o grande público, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, cujo nível de atenção devia ser considerado médio. A Câmara de Recurso secundou, no n.º 20 da decisão impugnada, a constatação da Divisão de Oposição segundo a qual os produtos em causa eram idênticos. Nos n.ºs 30 e 31 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso entendeu que, nos planos visual e fonético, os sinais em conflito eram semelhantes. No n.º 32 da referida decisão, considerou que, no plano conceptual e para o público anglófono, os referidos sinais apresentavam uma semelhança conceptual elevada. Assim, no n.º 33 da referida decisão, a Câmara de Recurso concluiu pela existência de uma semelhança entre os sinais em conflito. Quanto ao risco de confusão, a Câmara de Recurso considerou, nos n.ºs 34 a 40 da decisão impugnada, que, tendo em conta a imagem imperfeita das marcas que o consumidor retinha na memória, existia um risco de confusão no que respeita à identidade dos produtos em causa e à semelhança dos referidos sinais. Depois de ter indicado, no n.º 39 da decisão impugnada, que, por razões de economia processual, não iria examinar as outras marcas anteriores nas quais se baseava a oposição, a Câmara de Recurso negou provimento ao recurso.

10 Por petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 13 de maio de 2014, o recorrente interpôs o presente recurso.

11 O EUIPO apresentou a sua resposta na Secretaria do Tribunal Geral em 24 de outubro de 2014.

12 A interveniente apresentou a sua resposta na Secretaria do Tribunal Geral em 31 de outubro de 2014.

13 Na petição, o recorrente pede que o Tribunal Geral se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o EUIPO e a interveniente nas despesas.

14 Nas suas respostas, o EUIPO e a interveniente pedem que o Tribunal Geral se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar o recorrente nas despesas.

15 Por requerimento apresentado na Secretaria do Tribunal Geral em 28 de outubro de 2016, o recorrente informou o Tribunal Geral de que as marcas figurativas anteriores referidas acima no n.º 5 tinham sido, uma, declarada extinta (decisão n.º 10958 C, de 3 de março de 2016, relativa à marca registada sob o número 1683986), e as outras declaradas nulas (decisões n.ºs 12041 C, 12042 C e 12040 C, de 7 de julho de 2016, relativas às marcas registadas sob os números 4073334, 4077236 e 4077251) pela Divisão de Anulação do EUIPO, tendo-se tornado todas definitivas.

16 Em 24 de novembro de 2016, o Tribunal Geral, sob proposta do juiz relator, comunicou às partes uma medida de organização do processo mediante a qual as convidava a pronunciarem-se sobre a questão de saber se, tendo em conta a adoção destas decisões, o presente recurso mantinha o seu objeto.

17 Em resposta, por requerimento apresentado na Secretaria do Tribunal Geral em 8 de dezembro de 2016, o recorrente esclareceu, em substância, que considerava que o recurso mantinha o seu objeto, dado que visava obter o registo da marca pedida, a menos que o Tribunal Geral tivesse a intenção de anular a decisão impugnada, com fundamento no facto de as marcas anteriores terem sido objeto de declarações de nulidade ou de extinção.

18 Por seu lado, a interveniente observou, por requerimento apresentado na Secretaria do Tribunal Geral em 9 de dezembro de 2016, que, em seu entender, o recurso deixara de ter objeto.

19 Por requerimento apresentado na Secretaria do Tribunal Geral em 8 de dezembro de 2016, o EUIPO também confirmou o caráter definitivo das quatro decisões mencionadas acima no n.º 15. Por outro lado, observou que considerava que atendendo a que a marca anterior registada sob o número 4073334, que serviu de base à decisão impugnada, foi declarada nula por efeito da decisão n.º 12041 C de 7 de julho de 2016, o presente recurso já não tinha objeto. Por último, o EUIPO considerou que o recorrente devia ser condenado nas despesas.

**Questão de direito**

20 Há que recordar que, segundo jurisprudência constante, um processo de oposição fica desprovido de objeto no caso de ser declarada a nulidade da marca anterior em que esta se baseia [v. acórdão de 25 de maio de 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO — Etyam (ocean beach club ibiza), T-753/14, não publicado, EU:T:2016:312, n.º 24 e jurisprudência aí referida].

21 Por conseguinte, nesse caso, o recurso de anulação interposto no Tribunal Geral contra a decisão da Câmara de Recurso perde igualmente o seu objeto [despacho de 27 de setembro de 2010, Hidalgo/IHMI — Bodegas Hidalgo — La Gitana (HIDALGO), T-365/08, não publicado, EU:T:2010:407, n.º 6, e acórdão de 25 de maio de 2016, ocean beach club ibiza, T-753/14, não publicado, EU:T:2016:312, n.º 25].

22 Com efeito, nos termos do artigo 55.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, considera-se que a marca da União Europeia não produziu, desde o início, os efeitos previstos no presente regulamento, na medida em que tenha sido declarada nula. Daqui resulta que se deve considerar que a marca anterior não produziu os seus efeitos e, portanto, não podia servir de base à oposição contra a marca pedida [v., neste sentido, acórdão de 4 de março de 2015, Three-N-Products/IHMI — Munindra (PRANAYUR), T-543/13, não publicado, EU:T:2015:134, n.º 16].

23 No caso em apreço, a decisão impugnada assenta exclusivamente no exame do risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior registada sob o número 4073334, que constituiu o motivo pelo qual a Divisão de Oposição julgou procedente a oposição. Ora, é dado assente que, através da sua decisão de 7 de julho de 2016, a Divisão de Anulação declarou nula esta marca anterior e que essa decisão se tornou definitiva.

24 Assim, na sequência da anulação da marca anterior registada sob o número 4073334, desapareceu a única marca anterior na qual a oposição baseava segundo a decisão impugnada e o processo de oposição ficou sem objeto no que diz respeito a esta marca anterior. Por conseguinte, em conformidade com o artigo 131.º do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, o presente recurso ficou sem objeto e já não há lugar a decisão de mérito.

25 Embora o recorrente alegue que uma decisão do Tribunal Geral quanto ao mérito do presente processo lhe conferiria um benefício, há que observar que, segundo jurisprudência constante, o interesse em agir deve perdurar até à prolação da decisão jurisdicional sob pena de não conhecimento do mérito, o que pressupõe que o recurso possa, pelo seu resultado, conferir um benefício à parte que o interpôs (acórdão de 7 de junho de 2007, Wunenburger/Comissão, C-362/05 P, EU:C:2007:322, n.º 42, e despacho de 11 de outubro de 2007, Wilfer/IHMI, C-301/05 P, não publicado, EU:C:2007:593, n.º 19; v., igualmente, acórdão de 10 de dezembro de 2010, Ryanair/Comissão, T-494/08 a T-500/08 e T-509/08, EU:T:2010:511, n.º 43 e jurisprudência aí referida).

26 Ora, é forçoso concluir que, no caso em apreço, uma decisão quanto ao mérito do Tribunal Geral não é suscetível de conferir um benefício ao recorrente. Com efeito, nos termos do artigo 64.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, as decisões das Câmaras de Recurso só produzem efeitos a partir do termo do prazo referido no artigo 65.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 ou, se tiver sido interposto um recurso perante o Tribunal Geral, a partir da data de rejeição desse recurso. Ora, nenhuma destas duas situações se verifica no caso em que, como no presente litígio, o Tribunal Geral declara que não há que conhecer do mérito [despacho de 26 de novembro de 2012, MIP Metro/IHMI — Real Seguros (real,- QUALITY), T-548/11, não publicado, EU:T:2012:623, n.º 23; v., igualmente, neste sentido, despachos de 3 de julho de 2003, Lichtwer Pharma/IHMI — Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, n.º 17, e de 11 de setembro de 2007, Lancôme/IHMI — Baudon (AROMACOSMETIQUE), T-185/04, não publicado, EU:T:2007:249, n.º 22. O presente recurso perde o seu objeto, dado que, em termos jurídicos, se considera que a decisão impugnada não teve, desde a sua origem, os efeitos previstos no Regulamento n.º 207/2009 e, portanto, não podia julgar procedente qualquer oposição, como resulta dos n.ºs 21 e 22, *supra*. O Tribunal Geral não pode, assim, decidir quanto à legalidade de um decisão que, tal como a decisão impugnada, não tem quaisquer efeitos jurídicos. Pelas mesmas razões, *a fortiori*, o Tribunal Geral não pode anulá-la.

27 Ademais, quando este é chamado a decidir sobre um pedido de anulação, o recurso interposto no Tribunal Geral tem por finalidade a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do EUIPO na aceção do artigo 65.º do Regulamento n.º 207/2009 [v., neste sentido, acórdão de 14 de maio de 2009, Fiorucci/IHMI — Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, n.º 21 e jurisprudência aí referida]. A este respeito, o Tribunal Geral efetua uma fiscalização da legalidade das decisões das instâncias do EUIPO e não pode, em qualquer hipótese, substituir pela sua própria fundamentação a fundamentação da instância competente do EUIPO, que é o autor do ato impugnado (v., neste sentido, acórdão de 14 de maio de 2009, ELIO FIORUCCI, T-165/06, EU:T:2009:157, n.º 65). Assim, não lhe incumbe decidir sobre o risco de confusão entre a marca pedida e as outras marcas anteriores, a saber, as marcas registadas sob os números 1683986, 4077236 e 4077251 que caducaram (1683986) ou que foram declaradas nulas (4077236 e 4077251). Esse exame cabe, neste caso, ao EUIPO nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.

28 Resulta do que antecede que não há que conhecer do mérito do recurso.

**Quanto às despesas**

29 Nos termos do artigo 137.º do Regulamento de Processo, se não houver lugar a decisão de mérito, o Tribunal Geral decide livremente quanto às despesas.

30 No caso em apreço, o recorrente pediu a condenação da interveniente e do EUIPO nas despesas.

31 Por seu lado, o EUIPO pediu a condenação do recorrente nas despesas.

32 A este respeito, há que constatar que o não conhecimento do mérito no presente processo se deve à anulação da marca figurativa anterior na qual a oposição se baseia.

33 Por conseguinte, há que decidir que a interveniente suportará as suas próprias despesas e as despesas apresentadas pelo recorrente. O EUIPO suportará a suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Nona Secção)

decide:

**1) Não há que conhecer do mérito do recurso.**

**2) A Lenci Calzature SpA suportará as suas próprias despesas e as despesas apresentadas por Andreas Helbrecht. O Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) suportará as suas próprias despesas.**

Feito no Luxemburgo, em 14 de fevereiro de 2017.

O secretário
E. Coulon

O presidente
S. Gervasoni