Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)

23 de janeiro de 2025*

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 4.º — Sinais suscetíveis de constituir uma marca da União Europeia — Pedido de registo de uma marca tátil de posição que representa uma peça cilíndrica de aplicação sanitária — Artigo 7.º — Motivos absolutos de recusa — Obrigação de examinar previamente o motivo de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 — Inexistência — Regulamento (UE) 2017/1001 — Artigo 72.º, n.º 3 — Poder do Tribunal Geral de reformar a decisão da Câmara de Recurso — Limites»

No processo C-93/23 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 17 de fevereiro de 2023,

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por D. Hanf, T. Klee e E. Markakis, na qualidade de agentes,

recorrente,

sendo a outra parte no processo:

Neoperl AG, com sede em Reinach (Suíça), representada por C. Mertzlufft-Paufler, M. Nielen e C. Schrempp, Rechtsanwälte,

recorrente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

composto por: K. Lenaerts, presidente do Tribunal de Justiça, exercendo funções de presidente da Quinta Secção, I. Jarukaitis, presidente da Quarta Secção, E. Regan, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei (relatora), juízes,

advogado-geral: P. Pikamäe,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 12 de setembro de 2024,

* Língua do processo: alemão.

profere o presente

Acórdão

1 Através do presente recurso, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) pede a anulação do Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 7 de dezembro de 2022, Neoperl/EUIPO (Representação de uma peça cilíndrica de aplicação sanitária) (T-487/21, a seguir «acórdão recorrido», EU:T:2022:780), através do qual este anulou a Decisão da Quinta Câmara de Recurso do EUIPO, de 3 de junho de 2021 (processo R 2327/2019-5), relativa ao registo como marca da União Europeia de uma marca tátil de posição que representa uma peça cilíndrica de aplicação sanitária (a seguir «decisão controvertida»).

Quadro jurídico

Regulamento n.º 207/2009

2 O Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO 2009, L 78, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) (a seguir «Regulamento n.º 207/2009»), dispõe, no seu artigo 4.º, sob a epígrafe «Sinais suscetíveis de constituir uma marca da União Europeia»:

«Podem constituir marcas [da União Europeia] todos os sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

3 O artigo 7.º do Regulamento n.º 207/2009, sob a epígrafe «Motivos absolutos de recusa», prevê:

«1. Será recusado o registo:

a) Dos sinais que não estejam em conformidade com o artigo 4.º;

b) De marcas desprovidas de caráter distintivo;

c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;

d) De marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

e) De sinais exclusivamente compostos:
   i) pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza dos produtos;
   ii) pela forma ou por outra característica dos produtos necessária para obter um resultado técnico;
   iii) por uma forma ou por outra característica que confira um valor substancial aos produtos;

f) De marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes;

g) De marcas suscetíveis de enganar o público, por exemplo sobre a natureza, a qualidade ou a proveniência geográfica dos produtos ou serviços;

h) De marcas que, na falta de autorização das entidades competentes, devam ser recusadas por força do artigo 6.º *ter* da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial[, assinada em Paris em 20 de março de 1883, revista pela última vez em Estocolmo em 14 de julho de 1967 e alterada em 28 de setembro de 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n.º 11851, p. 305)], a seguir denominada "Convenção de Paris";

i) De marcas que incluam emblemas, insígnias ou escudos que não os abrangidos pelo artigo 6.º *ter* da Convenção de Paris e que apresentem um interesse público particular, a não ser que as entidades competentes tenham autorizado o respetivo registo;

j) De marcas excluídas do Registo, em conformidade com a legislação da União ou com o direito nacional, ou com acordos internacionais em que a União ou o Estado-Membro em causa é Parte, que prevejam a proteção das denominações de origem e das indicações geográficas;

k) De marcas excluídas do Registo em conformidade com a legislação da União ou com acordos internacionais em que a União é Parte, que prevejam a proteção das menções tradicionais do vinho;

l) De marcas excluídas do Registo em conformidade com a legislação da União ou com acordos internacionais em que a União é Parte, que prevejam a proteção das especialidades tradicionais garantidas;

m) De marcas registadas que consistam, ou reproduzam nos seus elementos essenciais, na denominação de uma variedade vegetal anterior registada em conformidade com a legislação da União ou com o direito nacional, ou com acordos internacionais em que a União ou o Estado-Membro em causa é Parte, que prevejam a proteção dos direitos das variedades vegetais, e que estejam relacionadas com variedades vegetais da mesma espécie ou de uma espécie estreitamente relacionada.

[…]»

4 O artigo 26.º deste regulamento, sob a epígrafe «Condições a preencher pelo pedido», dispõe, no seu n.º 1, alínea d), e no seu n.º 3:

«1. O pedido de marca da União deve conter:

[…]

d) A reprodução da marca;

[…]

3. O pedido de marca [da União] deve preencher as condições previstas no regulamento de execução referido no n.º 1 do artigo 162.º, […]»

Regulamento (UE) 2017/1001

5 O Regulamento n.º 207/2009 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).

6 O artigo 31.º do Regulamento 2017/1001, sob a epígrafe «Condições a preencher pelo pedido», dispõe, no seu n.º 1, alínea d):

«1. O pedido de marca da UE deve conter:

[…]

d) Uma representação da marca que cumpra os requisitos previstos no artigo 4.º, alínea b).

[…]

3. Para além das condições referidas nos n.os 1 e 2, os pedidos de marcas da UE devem satisfazer as condições formais estabelecidas no presente regulamento e nos atos de execução adotados em conformidade com o mesmo. Se essas condições incluírem a possibilidade de a marca ser representada por via eletrónica, o diretor-executivo pode determinar o formato e a dimensão máxima do ficheiro eletrónico.»

7 O artigo 41.º do Regulamento 2017/1001, sob a epígrafe «Exame das condições de depósito», prevê, nos seus n.os 1, 2 e 4:

«1. O [EUIPO] analisa:

[…]

b) Se o pedido de marca da UE preenche as condições e os requisitos referidos no artigo 31.º, n.º 3.

[…]

2. Se o pedido de marca da UE não preencher os requisitos do n.º 1, o [EUIPO] convida o requerente a sanar, no prazo de dois meses a contar da receção da notificação, as irregularidades ou a falta de pagamento verificadas.

[…]

4. Se as irregularidades verificadas nos termos da alínea b) do n.º 1 não forem sanadas nos prazos fixados, o [EUIPO] recusa o pedido.»

8 O artigo 71.º deste regulamento, sob a epígrafe «Decisão do recurso», dispõe:

«1. Depois de analisar o mérito do recurso, a Câmara de Recurso delibera sobre ele. A referida câmara pode exercer as competências da instância que tomou a decisão contestada, ou remeter o processo à referida instância, para lhe ser dado seguimento.

2. Se a Câmara de Recurso remeter o processo à instância que tomou a decisão contestada a fim de lhe ser dado seguimento, esta instância fica vinculada à fundamentação e ao dispositivo da decisão da Câmara de Recurso, desde que os factos da causa sejam os mesmos.

3. As decisões da Câmara de Recurso só produzem efeitos a partir do termo do prazo referido no artigo 72.º, n.º 5, ou, se tiver sido interposta uma ação perante o Tribunal Geral dentro desse prazo, a partir da data de rejeição dessa ação ou de qualquer recurso interposto no Tribunal de Justiça contra a decisão do Tribunal Geral.»

9 Nos termos do artigo 72.º deste regulamento, sob a epígrafe «Recurso para o Tribunal de Justiça»:

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

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

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

4. O recurso está aberto a qualquer parte no processo na Câmara de Recurso, desde que a decisão dessa câmara não tenha dado provimento às suas pretensões.

5. O recurso é interposto no Tribunal Geral no prazo de dois meses a contar da data de notificação da decisão das Câmaras de Recurso.

6. O [EUIPO] toma as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal Geral ou, em caso de recurso contra este acórdão, do acórdão do Tribunal de Justiça.»

10 O artigo 94.º do referido regulamento, sob a epígrafe «Decisões e comunicações do [EUIPO]», prevê:

«1. As decisões do [EUIPO] são fundamentadas. Essas decisões baseiam-se apenas em motivos ou provas sobre os quais as partes envolvidas tenham tido oportunidade de se pronunciar. […]

[…]»

11 O artigo 95.º do Regulamento 2017/1001, sob a epígrafe «Exame oficioso dos factos», dispõe:

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

[…]»

12 O artigo 159.º deste regulamento, sob a epígrafe «Competências», prevê:

«São competentes para tomar decisões no âmbito dos procedimentos prescritos no presente regulamento as seguintes entidades:

a) Examinadores;

b) Divisões de Oposição;

c) Um serviço incumbido da manutenção do Registo;

d) Divisões de Anulação;

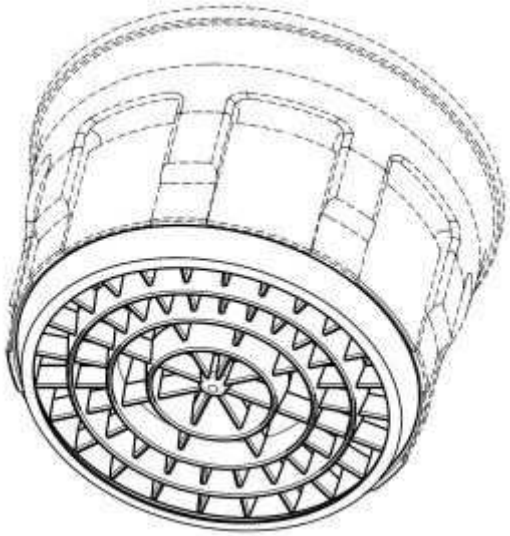
e) Câmaras de Recurso;

f) Qualquer outra unidade ou pessoa nomeada para o efeito pelo diretor-executivo.»

Antecedentes do litígio

13 Os antecedentes do litígio estão expostos nos n.os 2 a 11 do acórdão recorrido e podem, para efeitos do presente processo, ser resumidos da seguinte forma.

14 Em 1 de setembro de 2016, a Neoperl AG apresentou ao EUIPO, ao abrigo do Regulamento n.º 207/2009, um pedido de registo do seguinte sinal como marca da União Europeia:



15 Neste pedido de registo, o sinal em causa foi considerado uma «marca tátil de posição» e descrito da seguinte forma:

«A marca é uma marca tátil de posição. A proteção é reivindicada para uma estrutura, disposta numa extremidade de um elemento sanitário cilíndrico destinado a ser inserido, que tem por objetivo o escoamento da água, orientada para o exterior e que excede uma base não elástica, sendo esta estrutura composta por lamelas circulares, concêntricas e elásticas com alguns milímetros de altura em toda a superfície da extremidade, sendo as lamelas elásticas deformáveis quando a base é pressionada com um dedo e de forma paralela à base. Não é reivindicada proteção para o resto do contorno do elemento destinado a ser inserido, indicado a tracejado na representação.»

16 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem à classe 11 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «Elementos sanitários destinados a ser inseridos, nomeadamente reguladores de jato e formadores de jato».

17 O pedido de registo deu origem a objeções baseadas nos motivos formais de recusa de registo previstos no artigo 26.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 31.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento 2017/1001], lido em conjugação com a regra 9, n.º 3, alínea a), 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 1995, L 303, p. 1) (atual artigo 41.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001), porquanto, «em geral, as marcas táteis […] não são aceites pelo [EUIPO]». Foi assim sugerido à recorrente que a marca pedida fosse requalificada como «marca de posição».

18 Por carta de 22 de dezembro de 2016, a Neoperl recusou requalificar a marca pedida e insistiu, a este respeito, na qualificação de «marca tátil de posição», bem como na descrição apresentada, que figura no n.º 15 do presente acórdão.

19 Por Decisão de 11 de outubro de 2019, a examinadora indeferiu o pedido de registo ao abrigo do artigo 41.º, n.º 4, do Regulamento 2017/1001, lido em conjugação, nomeadamente, com o artigo 4.º e com o artigo 31.º, n.º 3, do referido regulamento, por motivos formais, porque, em substância, o pedido, na parte em que visava o registo de uma marca tátil, não era suficientemente preciso na aceção destas disposições.

20 Em 16 de outubro de 2019, a Neoperl interpôs recurso no EUIPO contra a decisão da examinadora.

21 Por comunicação do relator de 3 de agosto de 2020, a Quinta Câmara de Recurso do EUIPO indicou à Neoperl que, independentemente da questão de saber se o pedido de registo de marca da União Europeia do sinal em causa preenchia ou não os requisitos do artigo 31.º do Regulamento 2017/1001, considerava que o motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento era pertinente e que a marca pedida era desprovida de caráter distintivo na aceção desta última disposição.

22 Em 3 de março de 2021, a Neoperl apresentou as suas observações sobre a comunicação de 3 de agosto de 2020.

23 Na decisão controvertida, a Quinta Câmara de Recurso considerou que o sinal cujo registo foi pedido como marca da União Europeia era desprovido de caráter distintivo na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001 e negou provimento ao recurso.

Tramitação processual no Tribunal Geral e acórdão recorrido

24 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 10 de agosto de 2021, a Neoperl interpôs um recurso de anulação da decisão controvertida.

25 A Neoperl invocou dois fundamentos de recurso. Com o primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001, a Neoperl alegou, no essencial, que a Câmara de Recurso não tinha tido suficientemente em conta as particularidades da marca requerida. A Neoperl concluiu daqui que, contrariamente ao que a Câmara de Recurso tinha considerado, o sinal em causa tinha caráter distintivo.

26 Com o segundo fundamento, relativo à violação do artigo 95.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento 2017/1001, a Neoperl alegou, em substância, que, embora a Câmara de Recurso tenha alegado que a impressão tátil produzida pelo sinal em causa apenas diferia ligeiramente daquela produzida por uma estrutura não elástica tradicional, não apresentou provas suficientes para sustentar esta afirmação, apesar da obrigação que lhe incumbe de proceder a um exame oficioso destes factos durante a apreciação dos motivos absolutos de recusa.

27 O Tribunal Geral, nos n.os 14 a 17 do acórdão recorrido, formulou observações preliminares relativas às disposições aplicáveis ao litígio.

28 Após ter salientado que a data de apresentação do pedido de registo como marca da União Europeia do sinal em causa, a saber, 1 de setembro de 2016, era determinante para a identificação do direito material aplicável para efeitos da apreciação da existência de motivos absolutos de recusa, o Tribunal Geral considerou que o litígio era regulado pelas disposições materiais do Regulamento n.º 207/2009, ou seja, sendo caso disso, conforme estas disposições materiais tivessem sido alteradas pelo Regulamento 2015/2424.

29 A este respeito, o Tribunal Geral especificou que o artigo 4.º do Regulamento 2015/2424 previa que este regulamento entraria em vigor em 23 de março de 2016, mas que algumas disposições do Regulamento n.º 207/2009, entre as quais figuram o seu artigo 4.º e o seu artigo 26.º, n.º 3, só seriam aplicáveis a partir de 1 de outubro de 2017.

30 Por conseguinte, o Tribunal Geral considerou que, no caso em apreço, no que respeita às regras substantivas, aplicavam-se o artigo 4.º e o artigo 26.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, na versão aplicável antes da alteração introduzida pelo Regulamento 2015/2424, bem como o artigo 7.º do Regulamento n.º 207/2009. Acrescentou que, todavia, no que respeita a esta última disposição, a aplicação *ratione temporis* do Regulamento n.º 207/2009 não conduzia a um resultado diferente para efeitos do exame do recurso que lhe foi submetido, uma vez que as alterações introduzidas pelo Regulamento 2015/2424 não diziam respeito às disposições do artigo 7.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 207/2009, as únicas relevantes para efeitos da apreciação do presente processo. Deste modo, o Tribunal Geral considerou que, no caso em apreço, no que respeita às regras substantivas, há que entender que as referências feitas pela Câmara de Recurso na decisão recorrida e pela Neoperl na petição ao artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001 visam, na verdade, o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, sendo estas duas últimas disposições de teor idêntico.

31 Por último, o Tribunal Geral indicou que, na medida em que as regras processuais eram geralmente consideradas aplicáveis na data em que entram em vigor, o litígio era regulado pelas disposições processuais do Regulamento 2017/1001, estando este último em vigor no momento da adoção da decisão controvertida.

32 No âmbito da apreciação do recurso, o Tribunal Geral começou por recordar, essencialmente, nos n.os 20 a 22 do acórdão recorrido, que a examinadora tinha recusado o pedido de registo como marca da União Europeia do sinal em causa com fundamento no artigo 41.º, n.º 4, do Regulamento

2017/1001 e que a Câmara de Recurso tinha decidido examinar unicamente o motivo absoluto de recusa de registo previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, que indicava que era desprovida de pertinência a questão de saber se devia ser, por outro lado, recusado o registo do sinal em causa em conformidade com o artigo 41.º, n.º 4, do Regulamento 2017/1001, lido em conjugação com o artigo 4.º do Regulamento n.º 207/2009 (após alteração, atual artigo 4.º do Regulamento 2017/1001), ou em conformidade com o artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, na medida em que era suficiente que um motivo de recusa previsto neste artigo 7.º, n.º 1, se opusesse a tal registo.

33 Em primeiro lugar, o Tribunal Geral, pelos motivos enunciados nos n.ºs 20 a 49 do acórdão recorrido, suscitou oficiosamente o fundamento relativo à violação do âmbito de aplicação da lei.

34 A este respeito, o Tribunal Geral começou por recordar, no n.º 24 do acórdão recorrido, que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, embora certos fundamentos possam, ou mesmo devam, ser invocados oficiosamente, um fundamento relativo à legalidade substancial da decisão recorrida só pode, em contrapartida, ser examinado pelo juiz da União se for invocado pelo recorrente, *quod non* no caso em apreço. O Tribunal Geral acrescentou, no n.º 25 do acórdão recorrido, que, segundo esta jurisprudência, embora deva conhecer apenas dos pedidos das partes, às quais cabe delimitar o quadro do litígio, o juiz da União não pode estar limitado apenas aos argumentos por estas invocados em apoio das suas pretensões, sob pena de ser obrigado, sendo caso disso, a basear a sua decisão em considerações jurídicas erradas. No n.º 26 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral deduziu daqui a faculdade e, sendo caso disso, a obrigação de o juiz da União conhecer oficiosamente determinados fundamentos de legalidade interna. No n.º 27 do acórdão recorrido, considerando que o fundamento relativo ao âmbito de aplicação da lei era de ordem pública, o Tribunal Geral declarou que lhe competia examiná-lo oficiosamente. Com efeito, o Tribunal Geral sublinhou que deixaria de cumprir a sua missão de juiz da legalidade se se abstivesse de referir, ainda que não haja discussão entre as partes sobre este ponto, que a decisão perante si impugnada foi tomada com base numa norma insuscetível de ser aplicada ao caso concreto e se, por conseguinte, fosse levado a decidir o litígio que lhe é submetido aplicando ele próprio essa norma.

35 Em seguida, o Tribunal Geral considerou implicitamente, no n.º 38 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso tinha violado o âmbito de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 ao considerar que esta não tinha, erradamente, examinado, antes de analisar o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), deste regulamento, se o sinal cujo registo era pedido como marca da União Europeia preenchia os requisitos enunciados no artigo 4.º do referido regulamento, entre os quais o de ser suscetível de representação gráfica e se devia, por conseguinte, ser recusado o registo em conformidade com este artigo 7.º, n.º 1, alínea a). Efetivamente, uma vez que, por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, é recusado o registo de «marcas» desprovidas de caráter distintivo, o Tribunal Geral considerou, no n.º 36 do acórdão recorrido, que o caráter distintivo de um sinal só pode ser apreciado, para efeitos do seu registo como marca da União Europeia, depois de se ter constatado que este sinal constituía uma marca, na aceção do artigo 4.º deste regulamento, a saber, a partir do momento em que se concluiu que era suscetível de ser objeto de representação gráfica.

36 Em segundo lugar, o Tribunal Geral analisou, nos n.ºs 50 a 61 do acórdão recorrido, se, no presente processo, o sinal em causa preenchia os requisitos previstos no artigo 4.º do Regulamento n.º 207/2009 e, por conseguinte, se o motivo absoluto de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 era suscetível de se aplicar.

37 A este respeito, o Tribunal Geral salientou, no n.º 57 do acórdão recorrido, que a impressão tátil produzida pelo sinal em causa não resultava de forma precisa e completa da representação gráfica deste sinal em si mesma, mas, quando muito, da descrição que o acompanha. Assim, segundo o Tribunal Geral, não só esta descrição não contribuía para especificar o objeto e o alcance da proteção solicitada ao abrigo do direito das marcas, na aceção da jurisprudência do Tribunal de Justiça, como podia, pelo contrário, suscitar dúvidas quanto ao objeto e ao alcance desta representação gráfica na medida em que tentava alargar o objeto da proteção pedida. Por conseguinte, no n.º 58 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral considerou que o sinal em causa não preenchia os requisitos previstos no artigo 4.º do Regulamento n.º 207/2009 e que o seu registo colidia com o motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea a), deste regulamento.

38 No n.º 60 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral deduziu daqui que o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 não era suscetível de se aplicar à apreciação do pedido de registo como marca da União Europeia do sinal em causa e que, consequentemente, a Câmara de Recurso não podia legalmente aplicar esta disposição para adotar a decisão controvertida.

39 Com o acórdão recorrido, o Tribunal Geral anulou a decisão controvertida.

Tramitação processual no Tribunal de Justiça e pedidos das partes no presente recurso

40 Por requerimento apresentado na mesma data que o presente recurso, o EUIPO pediu, ao abrigo do artigo 170.º-A, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, o recebimento do seu recurso, em conformidade com o artigo 58.º-A, terceiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia.

41 Por Despacho de 11 de julho de 2023, EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601), foi dado provimento ao recurso.

42 O EUIPO conclui pedindo ao Tribunal de Justiça que se digne:

– anular o acórdão recorrido;

– negar provimento ao recurso interposto contra a decisão controvertida; e

– condenar cada parte nas suas próprias despesas.

43 A Neoperl conclui pedindo ao Tribunal de Justiça que se digne:

– dar provimento ao recurso na parte em que tem por objeto a anulação do acórdão recorrido e negar-lhe provimento quanto ao restante;

– anular o acórdão recorrido com base na não tomada em consideração do seu fundamento relativo à violação, pelo EUIPO, do artigo 71.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001, lido em conjugação com o artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, e com o artigo 94.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001;

– remeter o processo ao EUIPO para que este examine pela primeira vez os requisitos previstos no artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o seu artigo 4.º; e

– condenar o EUIPO nas despesas.

Quanto ao presente recurso

44 O EUIPO invoca um único fundamento em apoio do presente recurso.

Argumentos das partes

45 Em apoio do presente recurso, o EUIPO invoca um único fundamento relativo à violação do artigo 72.º, n.º 3, do Regulamento 2017/1001. Este fundamento divide-se em duas partes.

46 Com a primeira parte do fundamento único, o EUIPO acusa o Tribunal Geral de ter excedido os limites da sua competência fixados no artigo 72.º, n.º 3, do Regulamento 2017/1001 ao examinar, oficiosamente e contrariamente às conclusões da Neoperl, a aplicabilidade do motivo absoluto de recusa que figura no artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 4.º deste último regulamento. Em especial, o EUIPO considera que o Tribunal Geral declarou erradamente, no n.º 47 do acórdão recorrido, que a questão de saber se o sinal em causa preenchia os requisitos previstos no artigo 4.º do Regulamento n.º 207/2009, entre os quais o de ser suscetível de representação gráfica, era uma «questão prévia» cuja resolução era necessária para proceder ao exame dos fundamentos do recurso relativos à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), deste regulamento e do artigo 95.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001.

47 Com a segunda parte deste fundamento, o EUIPO acusa o Tribunal Geral de ter excedido os limites da sua competência fixados no artigo 72.º, n.º 3, do Regulamento 2017/1001 ao decidir ele próprio sobre as condições materiais desse motivo absoluto de recusa que figura no artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, expressamente não examinadas pela Câmara de Recurso na decisão controvertida, em vez desta, anulando e reformando, de facto, nos n.ºs 50 a 58 do acórdão recorrido, a decisão controvertida, confirmando simultaneamente o mérito do dispositivo desta última.

48 Com esta reforma ilícita da decisão controvertida, o Tribunal Geral violou, antes de mais, a competência originária atribuída à Câmara de Recurso para examinar o recurso que lhe foi submetido, conforme estabelecida pelo legislador da União. Em seguida, teria comprometido o poder originário específico da Câmara de Recurso de não se limitar à fiscalização da decisão da examinadora (segunda hipótese do artigo 71.º, n.º 1, segundo período, do Regulamento 2017/1001), mas também, sendo caso disso, de exercer as competências da examinadora (primeira hipótese do artigo 71.º, n.º 1, segundo período, do Regulamento 2017/1001), incluindo, nomeadamente, a possibilidade de efetuar uma análise mais aprofundada ou mais completa dos factos que ainda não foram apreciados pela examinadora. Por último, o Tribunal Geral violou a proteção jurídica garantida pelo legislador da União à recorrente em primeira instância.

49 Em todo o caso, o acórdão recorrido está viciado de uma «incoerência interna» que impossibilita o EUIPO de o executar. Esta incoerência assenta no facto de o Tribunal Geral não ter formalmente reformado a decisão controvertida nem negado provimento ao recurso, apesar de, ao substituir o fundamento jurídico da referida decisão, ter confirmado precisamente o mérito do respetivo dispositivo.

50 Na sua resposta, a Neoperl não contesta a procedência do fundamento único invocado pelo EUIPO, relativo à violação pelo Tribunal Geral do artigo 72.º, n.º 3, do Regulamento 2017/1001. Com efeito, tal como o EUIPO, a Neoperl considera que o Tribunal Geral excedeu os limites da sua competência fixados nesta disposição ao considerar-se materialmente competente para proceder, ele próprio, pela primeira vez, a um exame do artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o seu artigo 4.º, e para decidir quanto ao mérito em vez da Câmara de Recurso. A Neoperl apoia também os argumentos do EUIPO relativos à violação da proteção jurídica garantida pelo legislador da União, considerando que as conclusões do Tribunal Geral enunciadas nos n.ºs 47 a 58 do acórdão recorrido lhe causam prejuízo no seu direito a ser ouvida. Consequentemente, o acórdão recorrido deve ser anulado e o processo remetido ao EUIPO para que este proceda por si a um exame completo do artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o seu artigo 4.º

51 Em contrapartida, no que respeita à articulação entre o artigo 7.º, n.º 1, alínea a), e o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, a Neoperl considera que foi com razão que o Tribunal Geral declarou, em substância, no acórdão recorrido, que uma ordem devia ser cumprida no âmbito do exame desses motivos absolutos de recusa, pelo que as condições de aplicação da primeira disposição deviam ser previamente examinadas.

52 Na sua réplica, o EUIPO contesta a argumentação da Neoperl relativamente à existência dessa ordem de exame dos motivos absolutos de recusa previstos no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, sustentando essencialmente que não se pode deduzir da redação, da sistemática e da finalidade desta disposição que o exame e a aplicação do motivo de recusa previsto na sua alínea b) implicam necessariamente, previamente, os do motivo de recusa previsto na alínea a) da referida disposição.

53 Na sua tréplica, a Neoperl sublinha que, embora considere, tal como o EUIPO, que o acórdão recorrido viola o artigo 72.º, n.º 3, do Regulamento 2017/1001 e que, por conseguinte, este deve ser anulado, considera que o litígio não está inteiramente em condições de ser julgado.

Apreciação do Tribunal de Justiça

54 A título preliminar, há que salientar que o pedido de registo do sinal em causa como marca da União Europeia foi apresentado em 1 de setembro de 2016. Por conseguinte, o litígio é regulado, por um lado, pelas disposições materiais do Regulamento n.º 207/2009 e, por outro, pelas disposições processuais do Regulamento 2017/1001 (v., neste sentido e por analogia, Acórdão de 20 de junho de 2024, EUIPO/Indo European Foods, C-801/21 P, EU:C:2024:528, n.º 50 e jurisprudência referida).

Quanto à primeira parte do fundamento único

55 Há que começar por recordar que o artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 enumera, nas suas alíneas a) a m), os motivos absolutos de recusa de registo de um sinal como marca da União Europeia.

56 Ainda que vários destes motivos possam ser simultaneamente aplicados, os motivos absolutos de recusa enumerados neste artigo são autónomos, sendo cada um desses motivos independente dos outros e exigindo um exame separado (v., por analogia, Acórdãos de 8 de abril de 2003, Linde e o., C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, n.º 67, e de 16 de setembro de 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, n.º 46).

57 No caso em apreço, o Tribunal Geral deduziu de uma comparação do artigo 4.º do Regulamento n.º 207/2009, que faz referência à condição da representação gráfica do sinal em causa, com o artigo 7.º deste regulamento, que havia que fazer uma distinção entre o termo «sinal» e o termo «marca». Deste modo, o Tribunal Geral declarou, no n.º 36 do acórdão recorrido, ao basear-se no n.º 46 do Acórdão de 6 de outubro de 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO — 135 Kirkstall (Representação de galões entre duas linhas paralelas) (T-124/20, EU:T:2021:668), que o caráter distintivo de um sinal só pode ser apreciado, para efeitos do seu registo como marca da União Europeia, uma vez constatado que este constitui uma marca, na aceção deste artigo 4.º, a saber, a partir do momento em que se concluiu que era suscetível de ser objeto de representação gráfica.

58 É certo que o artigo 4.º do Regulamento n.º 207/2009 e a alínea a) do artigo 7.º, n.º 1, deste regulamento utilizam o termo «sinais», ao passo que as outras disposições deste artigo 7.º, n.º 1, utilizam quer este termo quer o termo «marcas».

59 No entanto, se o legislador da União tivesse querido, através desta distinção terminológica, estabelecer, no âmbito do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, uma ordem de exame a favor do motivo de recusa referido na alínea a) desta disposição, teria utilizado sistematicamente o termo «marca» para todos os outros motivos de recusa, previstos nas suas alíneas b) a m). Ora, não é este o caso, uma vez que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), deste regulamento faz referência aos «sinais». Por conseguinte, deve considerar-se que estes dois termos são utilizados indistintamente neste artigo 7.º, n.º 1, pelo que a sua utilização alternativa nas alíneas a) e b) desta disposição não pode traduzir a vontade do legislador da União de dar prioridade à aplicação do motivo de recusa referido nessa alínea a) em relação à dos outros motivos absolutos de recusa, incluindo, nomeadamente, o mencionado na referida alínea b).

60 Além disso, há que salientar que não resulta de nenhum outro elemento da redação do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 que deva ser cumprida qualquer ordem no âmbito do exame dos motivos absolutos de recusa previstos nas alíneas a) a m) desta disposição.

61 Por conseguinte, no âmbito do exame de um pedido de registo, a Câmara de Recurso pode considerar mais adequado, em certos casos, analisar, em primeiro lugar, o motivo de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 e, noutros casos, o motivo de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), deste regulamento, sem que tal escolha afete a decisão tomada por esta Câmara no termo dessa análise de um erro de direito.

62 Em especial, quando um sinal não seja suscetível de ser objeto de representação gráfica, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o seu artigo 4.º, não é necessário examinar, com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento, se esse

sinal tem caráter distintivo. Não obstante, o inverso também é verdade, uma vez que, quando um sinal não tem caráter distintivo, na aceção desta última disposição, é inútil pronunciar-se sobre a questão de saber se pode ser objeto de representação gráfica.

63 Assim, o facto de, na decisão controvertida, a Câmara de Recurso não ter examinado previamente o motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, aquele que figura no artigo 7.º, n.º 1, alínea a), deste regulamento não caracterizou uma violação do âmbito de aplicação da lei.

64 Por conseguinte, no n.º 38 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral cometeu um erro de direito ao acusar a Câmara de Recurso de não ter examinado, na decisão controvertida, se o sinal em causa era suscetível de constituir uma marca e de ter, assim, considerado que este exame não era pertinente pelo referido sinal ser, em todo o caso, desprovido de caráter distintivo. Com efeito, ao decidir desta forma, o Tribunal Geral determinou uma ordem que deve ser cumprida no âmbito do exame dos motivos absolutos de recusa previstos no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, que, no entanto, não foi de modo nenhum prevista pelo legislador da União.

65 Daqui decorre que há que julgar procedente a primeira parte do fundamento único.

Quanto à segunda parte do fundamento único

66 A título preliminar, importa salientar que o Tribunal Geral não indicou formalmente no acórdão recorrido que exercia o seu poder de reforma, em aplicação do artigo 72.º, n.º 3, do Regulamento 2017/1001. Em especial, no dispositivo do acórdão recorrido, o Tribunal Geral limitou-se a anular a decisão controvertida.

67 Todavia, nos n.ºs 50 a 58 do acórdão recorrido, sob um subtítulo apresentado como referente ao mérito do fundamento relativo à violação do âmbito de aplicação da lei, o Tribunal Geral pronunciou-se ele próprio sobre as condições materiais do motivo absoluto de recusa que figura no artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, e declarou, com base nesta disposição, relativamente à qual acabava de considerar que a aplicação do motivo de recusa em causa devia ser examinada em primeiro lugar, que o sinal em causa não preenchia os requisitos previstos na referida disposição. Assim, o Tribunal Geral procedeu implícita, mas necessariamente, à reforma da decisão controvertida.

68 É certo que importa recordar que, nos termos do artigo 72.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento 2017/1001, «[o] Tribunal Geral é competente para anular e para reformar a decisão [de uma Câmara de Recurso do EUIPO]».

69 No entanto, este poder de reforma assim reconhecido ao Tribunal Geral pelo referido artigo 72.º, n.ºs 2 e 3, não tem por efeito conferir a este órgão jurisdicional a competência para proceder a uma apreciação sobre a qual a Câmara de Recurso ainda não tomou posição. Por conseguinte, o exercício do poder de reforma deve, efetivamente, 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 (v., neste sentido, Acórdãos de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, n.º 72, e de 26 de setembro de 2013, Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions, C-609/11 P, EU:C:2013:592, n.º 48).

70 No presente processo, o facto de a Câmara de Recurso não ter examinado o motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 excluía que o Tribunal Geral pudesse fiscalizar a apreciação feita por esta e que, por conseguinte, pudesse validamente reformar a decisão controvertida a este respeito. Com efeito, esta reforma da decisão controvertida equivalia, para o Tribunal Geral, a apreciar pela primeira vez factos ou elementos de prova que a Câmara de Recurso não tinha examinado.

71 Como o advogado-geral salientou nos n.os 98 e 99 das suas conclusões, este exercício pelo Tribunal Geral do seu poder de reforma constitui uma violação manifesta do quadro institucional vinculativo em que se inscreve o poder de reforma em matéria de propriedade intelectual, consagrado no artigo 72.º, n.º 3, do Regulamento 2017/1001, que visa assegurar aos particulares o cumprimento do seu direito a uma tutela jurisdicional efetiva nesta matéria.

72 Daqui decorre que a segunda parte do fundamento único também deve ser julgada procedente.

73 Tendo em conta todas as considerações precedentes, há que julgar procedente o fundamento único do recurso na sua totalidade e, por conseguinte, anular o acórdão recorrido.

Quanto ao recurso no Tribunal Geral

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

75 No caso em apreço, o Tribunal de Justiça considera que o litígio não está em condições de ser julgado uma vez que o Tribunal Geral não examinou nenhum dos dois fundamentos invocados pela Neoperl, os quais necessitam de uma apreciação dos factos.

76 Por conseguinte, há que remeter o processo ao Tribunal Geral.

Quanto às despesas

77 Uma vez que o litígio é remetido ao Tribunal Geral, há que reservar para final a decisão quanto às despesas relativas ao presente recurso.

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

1) **É anulado o Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia, de 7 de dezembro de 2022, Neoperl/EUIPO (Representação de uma peça cilíndrica de aplicação sanitária) (T-487/21, EU:T:2022:780).**

2) **O processo T-487/21 é remetido ao Tribunal Geral da União Europeia.**

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

Assinaturas