Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

21 de julho de 2016*

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 76.º, n.º 2 — Regulamento (CE) n.º 2868/95 — Regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo — Marca figurativa — 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 — Indeferimento da oposição pela Câmara de Recurso»

No processo C-597/14 P,

que tem por objeto um recurso de uma decisão do Tribunal Geral nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, interposto em 22 de dezembro de 2014,

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por S. Palmero Cabezas e A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agentes,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

Xavier Grau Ferrer, residente em Caldes de Montbui (Espanha),

recorrente em primeira instância,

Juan Cándido Rubio Ferrer,

Alberto Rubio Ferrer,

residentes em Xeraco (Espanha),

intervenientes em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: R. Silva de Lapuerta, presidente de secção, J.-C. Bonichot, C G. Fernlund, S. Rodin (relator) e E. Regan, juízes,

advogado-geral: M. Szpunar,

secretário: M. Ferreira, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 21 de outubro de 2015,

* Língua do processo: espanhol.

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 13 de janeiro de 2016,

profere o presente

Acórdão

1 Com o seu recurso, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) pede a anulação do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 24 de outubro de 2014, Grau Ferrer/IHMI — Rubio Ferrer (Bugui va) (T-543/12, não publicado, a seguir «acórdão recorrido», EU:T:2014:911), que anulou a decisão da Quarta Câmara de Recurso do EUIPO, de 11 de outubro de 2012 (processos conexos R 274/2011-4 e R 520/2011-4), relativa a um processo de oposição entre X. Grau Ferrer, por um lado, e Juan Cándido Rubio Ferrer e Alberto Rubio Ferrer, por outro (a seguir «decisão controvertida»).

Quadro jurídico

Regulamento (CE) n.º 207/2009

2 O Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), foi codificado pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da U[nião] E[uropeia] (JO 2009, L 78, p. 1).

3 O artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 207/2009, sob a epígrafe «Utilização da marca da U[nião] E[uropeia]», prevê:

«Se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca da U[nião] E[uropeia], para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido suspensa por um período ininterrupto de cinco anos, a marca da U[nião] E[uropeia] será sujeita às sanções previstas no presente regulamento, exceto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização.

São igualmente consideradas como 'utilização', na aceção do primeiro parágrafo:

a) A utilização da marca da U[nião] E[uropeia] sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada;

[…]»

4 O artigo 41.º, n.º 3, deste regulamento, que rege a apresentação de uma oposição ao registo marca da União Europeia, 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 Instituto.»

5 O artigo 76.º, n.º 2, do referido regulamento, sob a epígrafe «Exame oficioso dos factos», prevê:

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

Regulamento de execução

6 A regra 15, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1041/2005 da Comissão, de 29 de junho de 2005 (JO 2005, L 172, p. 4) (a seguir «regulamento de execução»), sob a epígrafe «Ato de oposição», 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) se a oposição tiver por base uma marca anterior na aceção das alíneas a) ou b) do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento [n.º 40/94, cuja redação é idêntica à do artigo 8.º, n.º 2, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 207/2009] ou se se basear no n.º 3 do mesmo artigo [do Regulamento n.º 40/94, cuja redação é idêntica à do artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009], 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 [da União Europeia];

[…]

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 do regulamento de execução, sob a epígrafe «Fundamentação da oposição», prevê:

«1. O Instituto dará oportunidade ao oponente para apresentar os factos, comprovativos e argumentos que fundamentem a respetiva oposição ou para completar quaisquer factos, comprovativos ou argumentos que já tenham sido apresentados nos termos do n.º 3 da regra 15, 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, nos termos do disposto no n.º 1 da regra 18.

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 [seja da União Europeia], 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 Sob a epígrafe «Exame da oposição», a regra 20, n.º 1, deste regulamento prevê:

«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 ou direito anterior, bem como da sua legitimidade para apresentar a oposição, a oposição é rejeitada por falta de fundamento.»

9 Nos termos da regra 50.°, n.º 1, terceiro parágrafo, do referido regulamento:

«Se o recurso tiver por objeto uma decisão de uma Divisão de Oposição, a [C]âmara [de Recurso] 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 74.º [do Regulamento n.º 40/94, cuja redação é idêntica à do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009].»

Antecedentes do litígio

10 O Tribunal Geral resumiu os antecedentes do litígio da seguinte forma:

«1 Em 23 de outubro de 2008, os intervenientes, Juan Cándido Rubio Ferrer e Alberto Rubio Ferrer, apresentaram um pedido de registo de marca figurativa da U[nião] E[uropeia] ao [EUIPO], nos termos do Regulamento [n.º 40/94, codificado pelo Regulamento n.º 207/2009].

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo seguinte: […]

3 Os produtos e serviços para os quais foi pedido o registo incluem-se 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 […].

[…]

5 Em 10 de agosto de 2009, […] [X.] Grau Ferrer deduziu oposição nos termos do artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009, contra o registo da marca figurativa da U[nião] E[uropeia] requerido para os produtos e serviços acima referidos no n.º 3.

6 A oposição tinha por base as seguintes marcas figurativas anteriores:

— registo espanhol n.º 2600724 do sinal figurativo requerido em 8 de junho de 2004 e registado em 22 de novembro de 2004 para todos os produtos da classe 31:

[…]

— registo da União Europeia n.º 2087534 do seguinte sinal figurativo, requerido em 14 de fevereiro de 2001 e registado em 14 de junho de 2002 para os produtos e serviços das seguintes classes:

— classe 31: […];

— classe 32: […];

— classe 39: […].

[…]

8 Em 21 de dezembro de 2010, a Divisão de Oposição deferiu parcialmente a oposição. Por um lado, considerou que [X. Grau Ferrer] não tinha apresentado, no prazo fixado para o efeito, nenhum documento que ilustrava a marca figurativa espanhola anterior tal como estava registada […]. Por conseguinte, indeferiu a oposição baseada na marca figurativa espanhola anterior pelo facto de a sua existência e a sua validade não terem sido suficientemente provadas no prazo fixado. Por outro lado, deferiu parcialmente a oposição baseada na marca da U[nião] E[uropeia] anterior […]. Com efeito, concluiu que a utilização séria da marca da U[nião] E[uropeia] anterior tinha sido provada […].

9 Em 10 de fevereiro de 2011, [X. Grau Ferrer] interpôs recurso (R 520/2011-4) e, em 14 de fevereiro de 2011, os intervenientes [J. C. Rubio Ferrer e A. Rubio Ferrer] interpuseram recurso (R 274/2011-4) no EUIPO, ao abrigo dos artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.º 207/2009, da decisão da Divisão de Oposição.

10 Por decisão de 11 de outubro de 2012 […], a Quarta Câmara de Recurso do EUIPO deu provimento ao recurso no processo R 274/2011-4 e rejeitou o recurso no processo R 520/2011-4. Em substância, por um lado, confirmou a decisão da Divisão de Oposição segundo a qual não foi apresentada a prova da existência da marca figurativa espanhola anterior. Por outro lado, considerou que os elementos de prova apresentados não eram suficientes para demonstrar que a marca da U[nião] E[uropeia] anterior tinha sido objeto, no período em causa, de uma utilização séria sob a forma como tinha sido registada ou sob uma forma que não altera o seu caráter distintivo, para um dos produtos em relação aos quais tinha sido registado. Consequentemente, anulou a decisão da Divisão de Oposição de 21 de dezembro de 2010 e julgou a oposição improcedente na íntegra.»

Tramitação do processo no Tribunal Geral e acórdão recorrido

11 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 18 de dezembro de 2012 (processo T-543/12), X. Grau Ferrer interpôs um recurso de anulação da decisão controvertida.

12 Em apoio do seu recurso, X. Grau Ferrer invocou três fundamentos, relativos, em primeiro lugar, à violação dos artigos 75.° e 76.°, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e da regra 50 do regulamento de execução, em segundo lugar, à utilização séria da marca figurativa anterior da União Europeia n.º 2087534, registada por X. Grau Ferrer em 14 de junho de 2002 (a seguir «marca anterior»), e, em terceiro lugar, ao risco de confusão entre, por um lado, a marca anterior e a marca figurativa espanhola anterior e, por outro, a marca figurativa da União Europeia cujo registo foi pedido por J. C. Rubio Ferrer e A. Rubio Ferrer.

13 O Tribunal Geral julgou procedente o recurso de anulação, tendo declarado, no n.º 48 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso do EUIPO não tinha exercido o seu poder de apreciação nem fundamentado a sua recusa em tomar em consideração a marca espanhola anterior e, nos n.ºs 86 e 87 do acórdão recorrido, que os documentos apresentados na Câmara de Recurso continham um sinal que apenas divergia da marca anterior em elementos irrelevantes, pelo que referiam uma utilização séria da mesma.

14 O Tribunal Geral julgou os restantes fundamentos invocados por X. Grau Ferrer inoperantes ou improcedentes.

15 Por conseguinte, o Tribunal Geral anulou a decisão controvertida.

Pedidos das partes

16 Com o seu recurso, o EUIPO pede ao Tribunal de Justiça que se digne:

— Anular o acórdão recorrido e decidir do mérito do recurso ou remeter o processo ao Tribunal Geral;

— Condenar X. Grau Ferrer nas despesas.

17 Nenhuma das outras partes apresentou um requerimento no Tribunal de Justiça.

Quanto ao presente recurso

18 Em apoio do seu recurso, o EUIPO invoca três fundamentos relativos à violação, respetivamente, do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, da regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do regulamento de execução e do artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009.

Quanto ao segundo fundamento

19 No seu segundo fundamento, que importa analisar em primeiro lugar, o EUIPO alega, em substância, que o Tribunal Geral cometeu, nos n.ºs 45 a 48 do acórdão recorrido, um erro de direito ao julgar que a Câmara de Recurso dispunha de um poder de apreciação decorrente da regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do regulamento de execução e do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, «independentemente do carácter suplementar ou não» da prova apresentada tardiamente e, por conseguinte, igualmente a respeito das provas «novas».

20 No n.º 45 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral salientou que a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa ao poder de apreciação da Câmara de Recurso e os motivos da tomada em consideração das provas apresentadas tardiamente não distinguia entre os novos elementos de prova e os meios de prova suplementares, e, no n.º 46 desse acórdão, rejeitou o argumento segundo o qual a Câmara de Recurso não era obrigada a tomar em consideração os elementos de prova fornecidos por X. Grau Ferrer, quando estes elementos eram novos.

21 O Tribunal Geral declarou, no n.º 48 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso dispunha de um poder de apreciação e do dever de fundamentar a sua recusa sem distinguir entre provas «novas» e provas «suplementares».

22 O EUIPO defende que este poder de apreciação e este dever de fundamentação não dizem respeito aos novos elementos de prova. Este instituto refere, em apoio deste argumento, divergências entre as diferentes versões linguísticas dos acórdãos de 3 de outubro de 2013, Rintisch/IHMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638), de 3 de outubro de 2013, Rintisch/IHMI (C-121/12 P, EU:C:2013:639), e de 3 de outubro de 2013, Rintisch/IHMI (C-122/12 P, EU:C:2013:628). Segundo o EUIPO, com base no artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e da regra 20, n.º 1, do regulamento de execução, na falta de prova completa apresentada na Divisão de Oposição, a oposição é rejeitada sem ser analisada quanto ao mérito. Por conseguinte, é impossível voltar a apresentar oposição na Câmara de Recurso.

23 No que diz respeito à redação da regra 50.º, n.º 1, terceiro parágrafo, do regulamento de execução, observa-se que a versão em língua francesa desta disposição se distingue das versões em língua espanhola, alemã e inglesa quanto a um elemento essencial. Com efeito, enquanto estas últimas versões linguísticas preveem que a Câmara de Recurso só pode tomar em consideração factos e provas adicionais ou suplementares, a versão em língua francesa qualifica estes mesmos factos e provas de «novos e suplementares».

24 Segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, as disposições do direito da União devem ser interpretadas e aplicadas de modo uniforme à luz das versões redigidas em todas as línguas da União. Em caso de divergência entre as diferentes versões linguísticas de um texto do direito da União, a disposição em questão deve ser interpretada em função da sistemática geral e da finalidade da regulamentação de que constitui um elemento (v, neste sentido, designadamente, acórdãos de 15 de novembro de 2012, Kurcums Metal, C-558/11, EU:C:2012:721, n.º 48, e de 9 de abril de 2014, GSV, C-74/13, EU:C:2014:243, n.º 27).

25 A este respeito, há que recordar que o artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, que constitui a base legal da regra 50 do regulamento de execução, prevê que o Instituto não pode tomar em consideração os factos que as partes não tenham ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil.

26 O Tribunal de Justiça declarou que, quando não sejam apresentadas provas da utilização da marca em causa no prazo fixado pelo EUIPO, a rejeição da oposição deve ser declarada oficiosamente por este último. Em contrapartida, quando tenham sido apresentados elementos de prova no prazo fixado pelo EUIPO, a apresentação de provas suplementares continua a ser possível (v, neste sentido, acórdão de 18 de julho de 2013, New Yorker SHK Jeans/IHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, n.ºs 28 e 30).

27 Como referiu o advogado-geral nos n.ºs 55 e 57 das suas conclusões, a mesma interpretação do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 deve ser aplicada quando se trata da prova da existência, da validade e do âmbito da proteção da marca, uma vez que a referida disposição contém uma regra que assume um papel horizontal no sistema do dito regulamento, na medida em que se aplica independentemente da natureza do processo em questão. Daqui resulta que a regra 50 do regulamento de execução não pode ser interpretada no sentido de que aumenta os poderes de apreciação das Câmaras de Recurso ao ponto de abranger provas novas.

28 Conclui-se, assim, que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito nos n.ºs 45, 46 e 48 do acórdão recorrido ao declarar que a Câmara de Recurso não tinha exercido o poder de apreciação que lhe incumbia a fim de decidir se devia ou não tomar em consideração as novas provas.

29 Deve, porém, recordar-se que resulta de jurisprudência constante do Tribunal de Justiça que, embora os fundamentos de um acórdão do Tribunal Geral contenham uma violação do direito da União, se a sua parte decisória se mostrar fundada por outras razões jurídicas, deve ser negado provimento ao recurso dele interposto (v., designadamente, acórdãos de 15 de dezembro de 1994, Finsider/Comissão, C-320/92 P, EU:C:1994:414, n.º 37; de 16 de dezembro de 1999, CES/E, C-150/98 P, EU:C:1999:616, n.º 17; e de 13 de julho de 2000, Salzgitter/Comissão, C-210/98 P, EU:C:2000:397, n.º 58).

30 No caso em apreço, foi o que se verificou. Com efeito, o Tribunal Geral não considerou apenas o único fundamento em causa, mas também se baseou no facto de a Câmara de Recurso ter rejeitado o elemento de prova em questão sem analisar se podia ser considerado «complementar». Ora, ao não proceder a esta análise, a Câmara de Recurso violou, efetivamente, o artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, conforme o Tribunal Geral declarou.

31 Nestas circunstâncias, e como os outros fundamentos invocados pelo EUIPO em apoio do seu recurso não são suscetíveis de acarretar a anulação do acórdão recorrido, deve ser negado provimento ao recurso na sua totalidade.

Quanto às despesas

32 Nos termos do artigo 137.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, aplicável aos processos de recurso de decisões do Tribunal Geral por força do artigo 184.º, n.º 2, do mesmo regulamento, o Tribunal decide sobre as despesas no acórdão ou despacho que ponha termo à instância. Tendo em conta que nenhuma das partes apresentou um requerimento no Tribunal de Justiça, há que decidir que o EUIPO suportará as suas próprias despesas.

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

1) É negado provimento ao recurso.

2) O Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) suportará as suas próprias despesas.

Assinaturas