Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção alargada)

21 de abril de 2021 *

«Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa da União Europeia *MONOPOLY* — Motivo absoluto de recusa — Não agir de boa-fé — Artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 [atual artigo 59.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001]»

No processo T-663/19,

Hasbro, Inc., com sede em Pawtucket, Rhode Island (Estados Unidos), representada por J. Moss, barrister,

recorrente,

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por P. Sipos e V. Ruzek, na qualidade de agentes,

recorrido,

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

Kreativni Događaji d.o.o., com sede em Zagreb (Croácia), representada por R. Kunze, advogado,

que tem por objeto um recurso da Decisão da Segunda Câmara de Recurso do EUIPO de 22 de julho de 2019 (Processo R 1849/2017-2), relativo a um processo de declaração de nulidade entre a Kreativni Događaji e a Hasbro,

O TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção alargada),

composto por: A. Marcoulli, presidente, S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz (relator), C. Iliopoulos e R. Norkus, juízes,

secretário: A. Juhász-Tóth, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 30 de setembro de 2019,

vista a resposta do EUIPO apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 8 de janeiro de 2020,

* Língua do processo: inglês.

vista a resposta da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 7 de janeiro de 2020,

após a audiência de 9 de outubro de 2020,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 30 de abril de 2010, a recorrente, a Hasbro, Inc., apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia ao Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), ao abrigo do 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), conforme alterado [substituído 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)].

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo MONOPOLY.

3 Os produtos e os serviços para os quais o registo foi pedido pertencem, após a limitação ocorrida durante o processo que correu no EUIPO, às classes 9, 16, 28 e 41 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, para cada uma destas classes, à seguinte descrição:

– classe 9: «Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente elétrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação e computadores; extintores; aparelhos de divertimento eletrónicos; jogos eletrónicos; jogos de computador; *hardware*; *software*; comandos para utilizar com os artigos atrás referidos; cartões, discos, fitas, fios e circuitos, todos com registos ou para o registo de dados e/ou *software*; jogos de tipo salão de jogos; *software* de entretenimento interativo, nomeadamente software de jogos de computador, programas de jogos de computador, cartuchos de jogos de computador, discos de jogos de computador; jogos de vídeo interativos de realidade virtual constituídos por *hardware* e *software*; programas de jogos multimédia interativos; *software* descarregável para uso em relação com computadores e jogos de computador, dispositivos de jogos portáteis, dispositivos de consolas de jogos, dispositivos de comunicações para jogos e telemóveis; jogos eletrónicos e jogos de vídeo; *software* para jogos de vídeo, programas de jogos de vídeo, cartuchos de jogos de vídeo, discos de jogos de vídeo, todos para uso em relação com computadores, aparelhos de jogos portáteis, dispositivos de consolas de jogos, dispositivos de comunicação e telemóveis; terminais de lotaria de vídeo; aparelhos de jogos de computador e de vídeo, nomeadamente máquinas de jogos de vídeo para utilizar com televisões; aparelhos para jogos concebidos para serem utilizados com um recetor de televisão; registos de som e/ou imagem; discos laser, discos de vídeo, discos acústicos, discos compactos,

CD-ROM contendo jogos, filmes, entretenimento e música; consolas de jogos; dispositivos de comunicação e telemóveis; filmes pré-gravados; programas e material pré-gravados de televisão, rádio e de entretenimento; peças e acessórios para todos os produtos atrás citados»;

– classe 16: «Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com exceção dos móveis); material de instrução ou de ensino (com exceção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); carateres de imprensa; clichés (estereótipos); peças e acessórios para todos os produtos atrás citados»;

– classe 28: «Jogos, brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; decorações para árvores de Natal; [m]áquinas de jogos; máquinas de jogo a dinheiro com pré-pagamento; cartas de jogar; peças e acessórios para todos os produtos atrás citados»;

– classe 41: «Educação; formação; divertimento; entretenimento sob a forma de filmes, programas de televisão e programas de rádio; atividades desportivas e culturais».

4 O pedido de marca foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 2010/146, de 9 de agosto de 2010.

5 A marca controvertida foi registada em 25 de março de 2011 sob o n.º 9071961.

6 Por outro lado, a recorrente era igualmente titular de três marcas nominativas da União Europeia *MONOPOLY* registadas, a primeira, em 23 de novembro de 1998 sob o n.º 238 352 (a seguir «marca anterior n.º 238 352»), a segunda, em 21 de janeiro de 2009 sob o n.º 6 895 511 (a seguir «marca anterior n.º 6 895 511»), e, a terceira, em 2 de agosto de 2010 sob o n.º 8 950 776 (a seguir «marca anterior n.º 8 950 776»).

7 A marca anterior n.º 238 352 abrange os produtos pertencentes às classes 9, 25 e 28 que correspondem, para cada uma destas classes, à seguinte descrição:

– classe 9: «Aparelhos de divertimento eletrónicos; jogos eletrónicos; jogos de computador; *hardware*; *software*; comandos para utilizar com os artigos atrás referidos; cartões, discos, fitas, fios e circuitos, todos com registos ou para o registo de dados e/ou *software*; jogos de tipo salão de jogos; peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos»;

– classe 25: «Vestuário, calçado, chapelaria[,] peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos»;

– classe 28: «Jogos, brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não compreendidos noutras classes; decorações para árvores de Natal; peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos».

8 A marca anterior n.º 6 895 511 abrange os «serviços de divertimento» incluídos na classe 41.

9 A marca anterior n.º 8 950 776 abrange os produtos pertencentes à classe 16 que correspondem à seguinte descrição: «Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes)

para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com exceção dos móveis); material de instrução ou de ensino (com exceção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); carateres de imprensa; clichés (estereótipos).»

10 Em 25 de agosto de 2015, a interveniente, a Kreativni Događaji d.o.o., apresentou um pedido de declaração de nulidade, ao abrigo do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 59.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001], contra a marca controvertida para todos os produtos e serviços designados por esta marca. Segundo a interveniente, a recorrente não agiu de boa-fé no ato de depósito do pedido de registo da marca controvertida pelo facto de este pedido constituir um depósito reiterado das marcas anteriores n.os 238 352, 6 895 511 e 8 950 776 (a seguir consideradas, em conjunto, «marcas anteriores») e visar contornar a obrigação de provar a utilização séria destas.

11 Em 22 de junho de 2017, a Divisão de Anulação indeferiu o pedido de declaração de nulidade. Considerou nomeadamente, por um lado, que a proteção da mesma marca durante um período de 14 anos não era, em si mesma, uma indicação de uma intenção de se subtrair à obrigação de provar a utilização séria das marcas anteriores e, por outro, que as alegações da interveniente não estavam corroboradas por elementos de prova que demonstrassem que a recorrente não agiu de boa-fé no ato de depósito do pedido de registo da marca controvertida.

12 Em 22 de agosto de 2017, a interveniente interpôs no EUIPO recurso da decisão da Divisão de Anulação, ao abrigo dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009 (atuais artigos 66.º a 71.º do Regulamento 2017/1001).

13 Em 3 de agosto de 2018, as partes foram informadas de que iria ser dado início à fase oral do processo para melhor compreender quais eram as circunstâncias específicas subjacentes à estratégia da recorrente no ato de depósito do pedido de registo da marca controvertida.

14 Em 12 de novembro de 2018, a recorrente apresentou o testemunho de uma pessoa que trabalhava na sua sociedade (a seguir «testemunho»), acompanhado de elementos de prova.

15 A audiência realizou-se em 19 de novembro de 2018 nas instalações do EUIPO.

16 Em 21 de janeiro de 2019, a interveniente apresentou observações sobre a ata da audiência e o conteúdo da fase oral do processo, tendo através destas observações pedido que o testemunho não fosse tomado em consideração. A recorrente respondeu a essas observações em 22 de fevereiro de 2019.

17 Por Decisão de 22 de julho de 2019 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do EUIPO anulou parcialmente a decisão da Divisão de Anulação, declarou a nulidade da marca controvertida relativamente a uma parte dos produtos e dos serviços abrangidos, negou provimento ao recurso quanto ao restante e condenou as partes a suportarem as suas próprias despesas relativas aos processos de declaração de nulidade e de recurso. Em substância, a Câmara de Recurso considerou que os elementos de prova recolhidos eram suscetíveis de demonstrar que, para os produtos e os serviços abrangidos pela marca controvertida que eram idênticos aos produtos e aos serviços abrangidos pelas marcas anteriores, a recorrente não agiu de boa-fé no ato de depósito do pedido de registo da marca controvertida.

Pedidos das partes

18 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

– anular a decisão impugnada;

– condenar a interveniente nas despesas.

19 O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

– negar provimento ao recurso;

– condenar a recorrente nas despesas.

20 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

– negar provimento ao recurso;

– condenar a recorrente nas despesas, incluindo nos encargos suportados pela interveniente para efeitos do processo na Câmara de Recurso.

Questão de direito

Quanto à determinação do direito material aplicável

21 Atendendo à data em que foi apresentado o pedido de registo da marca controvertida, ou seja, 30 de abril de 2010, data que é determinante para efeitos da identificação do direito material aplicável, os factos do presente processo são regulados pelas disposições materiais do Regulamento n.º 207/2009 (v., neste sentido, Despacho de 5 de outubro de 2004, Alcon/IHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, n.ºs 39 e 40, e Acórdão de 23 de abril de 2020, Gugler France/Gugler e EUIPO, C-736/18 P, não publicado, EU:C:2020:308, n.º 3 e jurisprudência referida). Por conseguinte, no presente processo, no que diz respeito às regras materiais, há que compreender as remissões feitas pela Câmara de Recurso na decisão impugnada e pelas partes nos seus articulados para o artigo 59.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001 no sentido de que visam o artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, cujo conteúdo é idêntico.

Quanto ao objeto do litígio

22 Embora a recorrente conclua pedindo que o Tribunal Geral se digne anular a decisão impugnada na sua totalidade, há que salientar que, em resposta a uma questão do Tribunal Geral colocada na audiência, a recorrente reconheceu que o objeto do litígio se deve limitar à anulação da decisão impugnada na parte em que nesta foi declarada a nulidade da marca controvertida relativamente à parte em que esta designa os produtos e os serviços pertencentes às classes 9, 16, 28 e 41 conforme referidos no n.º 1 do dispositivo da decisão impugnada, que eram idênticos aos produtos e aos serviços abrangidos pelas marcas anteriores.

Quanto à admissibilidade do recurso

23 Nos n.os 17 a 19 da sua resposta e na audiência, a interveniente alegou, em substância, que, em conformidade com o disposto nos artigos 172.º e 177.º do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, o recurso é manifestamente inadmissível porque a petição não identifica o EUIPO como sendo a parte contra a qual o recurso é interposto, bem como que a regularização da petição por carta apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 17 de outubro de 2019 não é suscetível de sanar esta irregularidade em tempo útil.

24 A este respeito, conforme a interveniente aliás refere no n.º 20 das suas observações, há que recordar que o juiz da União Europeia pode apreciar, consoante as circunstâncias de cada caso, se uma boa administração da justiça justifica que seja negado provimento a um recurso sem apreciar previamente a questão da sua admissibilidade (v., neste sentido, Acórdão de 26 de fevereiro de 2002, Conselho/Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118, n.os 51 e 52).

25 Nas circunstâncias do presente caso, o Tribunal Geral considera que, para assegurar uma boa administração da justiça, há que começar por examinar o mérito do recurso, sem que o Tribunal se pronuncie previamente sobre a admissibilidade, uma vez que, seja como for, e pelas razões que a seguir se expõem, o recurso é desprovido de fundamento.

Quanto ao mérito

26 A recorrente invoca, em substância, dois fundamentos de recurso, relativos, o primeiro, à violação do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e, o segundo, à violação do direito a um processo equitativo.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009

27 Com o primeiro fundamento, a recorrente questiona a apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual a recorrente não agiu de boa-fé no ato de depósito do pedido de registo da marca controvertida.

28 O EUIPO e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.

29 A título preliminar, importa recordar que o artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 prevê que a nulidade de uma marca da União Europeia é declarada na sequência de um pedido apresentado ao EUIPO ou de um pedido reconvencional numa ação de contrafação sempre que o titular da marca não tenha agido de boa-fé no ato de depósito do pedido de registo dessa marca.

30 A este respeito, há que salientar desde já que, quando um conceito que figura no Regulamento n.º 207/2009 não está definido neste, a determinação do seu significado e do seu alcance deve ser feita de acordo com o seu sentido habitual na linguagem comum, embora atendendo ao contexto em que esse conceito é utilizado e aos objetivos prosseguidos por este regulamento (v. Acórdão de 12 de setembro de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, n.º 43 e jurisprudência referida).

31 É o que sucede com o conceito de «não agir de boa-fé» que figura no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, uma vez que o legislador da União não definiu este conceito.

32 Embora, em conformidade com o seu sentido habitual na linguagem comum, o conceito de «não agir de boa-fé» pressuponha a existência de um estado de espírito ou de uma intenção desonesta, este conceito deve ser entendido no contexto do direito das marcas, que é o do mundo dos negócios. A este respeito, os Regulamentos (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), n.º 207/2009 e 2017/1001, que foram adotados sucessivamente, prosseguem um objetivo idêntico, a saber, a criação e o funcionamento do mercado interno. As regras sobre a marca da União Europeia visam, em especial, contribuir para o sistema de concorrência não falseada na União, no qual cada empresa deve, para captar a clientela através da qualidade dos seus produtos ou dos seus serviços, ter condições para registar como marcas sinais que permitem ao consumidor distinguir sem confusão possível esses produtos ou esses serviços dos que têm de outra proveniência (v. Acórdão de 12 de setembro de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, n.º 45 e jurisprudência referida).

33 Por conseguinte, a causa de nulidade absoluta constante do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 aplica-se quando resulte de indícios pertinentes e concordantes que o titular de uma marca da União Europeia não apresentou o pedido de registo dessa marca com o objetivo de participar de forma leal no jogo da concorrência, mas com a intenção de prejudicar, de maneira não conforme com atitudes honestas, interesses de terceiros, ou com a intenção de obter, sem sequer ter em vista um terceiro em particular, um direito exclusivo para fins diferentes daqueles que fazem parte das funções de uma marca, nomeadamente da função essencial de indicação de origem (Acórdão de 12 de setembro de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, n.º 46).

34 Por outro lado, há que acrescentar que, no Acórdão de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), o Tribunal de Justiça apresentou várias precisões sobre a forma como há que interpretar o conceito de não agir de boa-fé, conforme referido no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.

35 Segundo o Tribunal de Justiça, para apreciar se o requerente não agiu de boa-fé, na aceção do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, há que tomar em consideração todos os fatores pertinentes próprios do caso concreto e existentes no momento do depósito do pedido de registo de um sinal como marca da União Europeia e, nomeadamente, primeiro, o facto de o requerente saber ou dever saber que um terceiro utiliza, pelo menos num Estado-Membro, um sinal idêntico ou semelhante para um produto ou um serviço idêntico ou semelhante suscetível de gerar confusão com o sinal cujo registo é pedido, segundo, a intenção do requerente de impedir esse terceiro de continuar a utilizar esse sinal, bem como, terceiro, o grau de proteção jurídica de que gozam o sinal do terceiro e o sinal cujo registo é pedido (v., neste sentido, Acórdão de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, n.º 53).

36 No entanto, resulta da formulação adotada pelo Tribunal de Justiça no Acórdão de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, n.º 53), que os fatores que neste foram enumerados mais não são do que ilustrações de entre um conjunto de elementos suscetíveis de serem tomados em consideração para efeitos de se poder apreciar se eventualmente um requerente de um registo não agiu de boa-fé no momento do depósito do pedido de registo de marca [v. Acórdão de 26 de fevereiro de 2015, Pangyrus/IHMI — RSVP

Design (COLOURBLIND), T-257/11, não publicado, EU:T:2015:115, n.º 67 e jurisprudência referida]. Com efeito, neste acórdão, o Tribunal de Justiça limitou-se a responder às questões do órgão jurisdicional nacional que se referiam, em substância, à questão de saber se esses fatores eram pertinentes (v., neste sentido, Acórdão de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, n.os 22 e 38). Assim, o facto de um ou de outro destes fatores não se verificar não se opõe necessariamente, consoante as circunstâncias próprias de cada caso, a que seja declarado que o requerente não agiu de boa-fé [v., neste sentido, Acórdão de 7 de julho de 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO), T-82/14, EU:T:2016:396, n.º 147].

37 A este respeito, importa sublinhar que, no n.º 60 das suas Conclusões no processo Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148), a advogada-geral E. Sharpston salientou que o conceito de não agir de boa-fé, na aceção do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, não pode ser confinado a uma categoria limitada de circunstâncias específicas. Com efeito, o objetivo de interesse geral desta disposição, que consiste em impedir registos de marca abusivos ou contrários às atitudes honestas em matéria industrial e comercial, ficaria comprometido se o não agir de boa-fé só pudesse ser demonstrado através das circunstâncias enumeradas de forma taxativa no Acórdão de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) (v., neste sentido e por analogia, Acórdão de 3 de junho de 2010, Internetportal und Marketing, C-569/08, EU:C:2010:311, n.º 37).

38 Assim, é jurisprudência constante que, no âmbito da análise global efetuada nos termos do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, também se pode tomar em consideração a origem do sinal controvertido e a respetiva utilização desde a sua criação, a lógica comercial em que se insere o depósito do pedido de registo do sinal como marca da União Europeia, bem como a cronologia dos acontecimentos que caracterizaram a ocorrência do referido depósito (v. Acórdão de 26 de fevereiro de 2015, COLOURBLIND, T-257/11, não publicado, EU:T:2015:115, n.º 68 e jurisprudência referida).

39 Há igualmente que tomar em consideração a intenção do requerente no momento do depósito do pedido de registo (Acórdão de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, n.º 41).

40 A este respeito, foi especificado que a intenção do requerente no momento pertinente é um elemento subjetivo que deve ser determinado em função das circunstâncias objetivas do caso concreto (Acórdão de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, n.º 42).

41 Assim, o conceito de não agir de boa-fé diz respeito a uma motivação subjetiva da pessoa que apresenta um pedido de registo de marca, ou seja, a uma intenção desonesta ou a outro motivo causador de dano. Este conceito pressupõe um comportamento que se afasta dos princípios reconhecidos como sendo aqueles que devem fazer parte de um comportamento ético ou das atitudes honestas em matéria industrial ou comercial (Acórdão de 7 de julho de 2016, LUCEO, T-82/14, EU:T:2016:396, n.º 28).

42 Cabe ao requerente da declaração de nulidade que pretenda basear o seu pedido no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 fazer prova das circunstâncias que permitem concluir que o depositante não agiu de boa-fé no ato de depósito de um pedido de registo de uma marca da União Europeia, presumindo-se a boa-fé deste último até prova em contrário [v., neste sentido, Acórdão de 8 de março de 2017, Biernacka-Hoba/EUIPO — Formata Bogusław Hoba (Formata), T-23/16, não publicado, EU:T:2017:149, n.º 45 e jurisprudência referida].

43 Quando o EUIPO constata que as circunstâncias objetivas do caso concreto invocadas pelo requerente da declaração de nulidade são suscetíveis de conduzir à inversão da presunção de boa-fé de que beneficia o titular da marca em causa no ato do depósito do seu pedido de registo, compete a este último fornecer explicações plausíveis sobre os objetivos e a lógica comercial prosseguidos pelo pedido de registo da referida marca.

44 Com efeito, o titular da marca em causa é quem está mais bem colocado para esclarecer o EUIPO sobre as intenções que tinha quando apresentou o pedido de registo desta marca e para fornecer ao EUIPO provas suscetíveis de o convencer de que, não obstante a existência de circunstâncias objetivas, essas intenções eram legítimas [v., neste sentido, Acórdão de 5 de maio de 2017, PayPal/EUIPO — Hub Culture (VENMO), T-132/16, não publicado, EU:T:2017:316, n.os 51 a 59, e, neste sentido e por analogia, Acórdão de 9 de novembro de 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Representação de um motivo de linhas onduladas entrecruzadas), T-579/14, EU:T:2016:650, n.º 136].

45 É à luz das considerações precedentes que há que examinar as diferentes acusações da recorrente invocadas no âmbito do primeiro fundamento, o qual é composto, em substância, por seis partes.

– Quanto à primeira parte do primeiro fundamento, relativa à aplicação incorreta das regras relativas à apreciação de que o depositante agiu sem boa-fé

46 No âmbito da primeira parte do primeiro fundamento, primeiro, a recorrente acusa a Câmara de Recurso de não ter procedido a uma apreciação global de todos os elementos pertinentes do caso concreto. A Câmara de Recurso concentrou-se indevidamente num aspeto, a saber, na vantagem administrativa que consiste em não ter de provar a utilização séria da marca cujo depósito foi reiterado, e ignorou as outras numerosas razões válidas que a recorrente invocou para justificar a sua estratégia de depósito de marca.

47 Segundo, a recorrente acusa a Câmara de Recurso de ter considerado, no n.º 66 da decisão impugnada, que qualquer depósito reiterado de uma marca equivale automaticamente a um depósito efetuado sem boa-fé. Ora, este entendimento contradiz os princípios enunciados no Acórdão de 13 de dezembro de 2012, pelicantravel.com/IHMI — Pelikan (Pelikan) (T-136/11, não publicado, EU:T:2012:689), e nas Conclusões da advogada-geral E. Sharpston no Processo Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148). Terceiro, a recorrente considera que é errada a indicação da Câmara de Recurso que figura no n.º 79 da decisão impugnada segundo a qual «também reconheceu que a vantagem da [sua] estratégia consistia em não ter de provar a utilização séria da marca [controvertida] no âmbito de um processo de oposição». Segundo a recorrente, os elementos de prova demonstravam que uma das vantagens associadas à sua prática em matéria de depósito de marca podia ser a eficácia administrativa, mas esta não era a razão principal, nem era sequer uma razão substancial.

48 O EUIPO e a interveniente contestam o mérito desta parte.

49 Para examinar a procedência da argumentação apresentada no âmbito da primeira parte do primeiro fundamento, em primeiro lugar, importa recordar quais são os princípios que regem o direito das marcas da União Europeia e a regra relativa à prova da utilização dessas marcas. A este respeito, primeiro, há que salientar, à semelhança da Câmara de Recurso no n.º 29 da decisão impugnada, que resulta, em substância, do considerando 2 do Regulamento n.º 207/2009 (atual considerando 3 do Regulamento 2017/1001) que o Regulamento n.º 207/2009 visa assegurar uma concorrência não falseada. Por outro lado, foi declarado que o direito das marcas constitui um

elemento essencial do sistema de concorrência não falseado que o Tratado pretende criar e manter e que os direitos e as faculdades que a marca da União Europeia confere ao seu titular devem ser examinados em função deste objetivo (v., neste sentido, Acórdão de 6 de maio de 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, n.º 48 e jurisprudência referida).

50 Segundo, como a Câmara de Recurso sublinhou em substância nos n.os 31 e 32 da decisão impugnada, embora resulte do artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 (atual artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001) que o registo de uma marca da União Europeia confere ao seu titular direitos exclusivos, decorre do considerando 10 do Regulamento n.º 207/2009 (atual considerando 24 do Regulamento 2017/1001) que apenas se justificará proteger as marcas da União Europeia e, contra elas, as marcas registadas anteriores, na medida em que essas marcas sejam efetivamente utilizadas. Com efeito, uma marca da União Europeia que não seja utilizada pode constituir um obstáculo à concorrência por limitar o conjunto dos sinais que podem ser registados por outrem como marca e por privar os concorrentes da possibilidade de utilizarem essa marca ou uma marca semelhante quando da introdução no mercado interno de produtos ou de serviços idênticos ou semelhantes aos que são protegidos pela marca em causa. Por conseguinte, a não utilização de uma marca da União Europeia também cria um risco de restringir a livre circulação de mercadorias e a livre prestação de serviços (v., neste sentido, Acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, n.º 32).

51 Terceiro, no que se refere à utilização séria de uma marca da União Europeia, importa recordar que, nos termos do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 (atual artigo 18.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001), «[s]e, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca da União Europeia na União, 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 União Europeia será sujeita às sanções previstas no presente regulamento, exceto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização».

52 Por outro lado, nos termos do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001], «[s]erá declarada a perda dos direitos do titular da marca da União Europeia, na sequência de pedido apresentado ao [EUIPO] ou de pedido reconvencional em ação de infração[, q]uando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não seja objeto de utilização séria na União em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização».

53 A este respeito, o artigo 51.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 (atual artigo 58.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001) prevê que, «[s]e a causa de extinção só se verificar em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca da União Europeia foi registada, a perda dos direitos do titular só será declarada em relação aos produtos ou serviços em causa».

54 A *ratio legis* do requisito segundo o qual uma marca tem de ter sido objeto de utilização séria para ser protegida a título do direito da União reside no facto de a inscrição de uma marca da União Europeia no registo do EUIPO não poder ser equiparada a um depósito estratégico e estatístico que confere a um detentor inativo um monopólio legal de duração indeterminada. Pelo contrário, o referido registo deve refletir fielmente as indicações que as empresas utilizam efetivamente no mercado para distinguirem os seus produtos e serviços na vida económica [v., neste sentido, Acórdão de 15 de julho de 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/IHMI — Recticel (λ), T-215/13, não publicado, EU:T:2015:518, n.º 20 e jurisprudência referida].

55 Como a Câmara de Recurso sublinhou no n.º 35 da decisão impugnada, decorre assim dos princípios que regulam o direito das marcas da União Europeia e da regra relativa à prova da utilização acima expostos nos n.ºs 49 a 53 que, se for conferido um direito exclusivo ao titular de uma marca, esse direito exclusivo só pode ser protegido se, no termo do prazo de complacência de cinco anos, o referido titular puder demonstrar a utilização séria da sua marca. Semelhante regime permite equilibrar, por um lado, os interesses legítimos do titular da marca e, por outro, os dos seus concorrentes.

56 Em segundo lugar, há que recordar que resulta da jurisprudência acima referida no n.º 36 que a inexistência de um fator que o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Geral tenham considerado pertinente para demonstrar que um requerente de uma marca não agiu de boa-fé no contexto específico de um litígio ou de uma questão prejudicial cuja apreciação lhes tenha sido submetida não se opõe necessariamente a que em circunstâncias diferentes se declare que outro requerente de marca não agiu de boa-fé. Com efeito, como foi acima recordado no n.º 37, o conceito de não agir de boa-fé, na aceção do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, não pode ser confinado a uma categoria limitada de circunstâncias específicas.

57 Em terceiro lugar, embora não se proíbam os depósitos reiterados respeitantes a uma marca, não deixa de ser certo que um depósito que seja efetuado para evitar as consequências da não utilização de marcas anteriores pode constituir um elemento pertinente, suscetível de demonstrar que o autor desse depósito não agiu de boa-fé (v., neste sentido, Acórdão de 13 de dezembro de 2012, Pelikan, T-136/11, não publicado, EU:T:2012:689, n.º 27).

58 Por último, em quarto lugar, há que recordar quais são os elementos que levaram a Câmara de Recurso a considerar que o depósito reiterado das marcas anteriores revelava que a recorrente não agiu de boa-fé.

59 Primeiro, no n.º 71 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso salientou que, no âmbito de dois processos de oposição, a recorrente se baseou na marca controvertida e nas marcas anteriores. A este respeito, constatou que as decisões através das quais a recorrente tinha obtido ganho de causa nesses processos se baseavam na marca controvertida, uma vez que, para esta marca, não era necessário apresentar provas da utilização séria.

60 Segundo, no n.º 72 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso indicou que, no que se refere às eventuais razões que justificaram o pedido de um novo registo da mesma marca, a recorrente invocou perante as instâncias do EUIPO a redução dos encargos administrativos. A Câmara de Recurso acrescentou, em substância, que, segundo o testemunho, prestado na audiência de 19 de novembro de 2018, de uma pessoa que trabalhava na sua sociedade, a recorrente efetuava depósitos novos por um determinado número de razões que podiam facilitar a sua gestão no plano administrativo, mas que esses depósitos não constituíam pedidos idênticos reiterados, uma vez que os referidos depósitos eram mais amplos e se justificavam por razões comerciais válidas. Por outro lado, a Câmara de Recurso considerou, no n.º 73 da decisão impugnada, que, na medida em que as marcas anteriores não tinham sido objeto de renúncia, era difícil constatar de que forma o interesse desses depósitos se relacionava com a redução dos encargos administrativos devido ao acréscimo de trabalho e ao maior investimento decorrentes da acumulação de marcas idênticas.

61 Terceiro, no n.º 75 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso indicou, em substância, que do testemunho prestado na audiência de 19 de novembro de 2018 resultou, antes de mais, que o facto de poder invocar o registo de uma marca sem ter de provar a respetiva utilização constituiu uma vantagem para a recorrente e que este é um aspeto de que todos os titulares de marca têm

conhecimento, em seguida, que esta não era a única motivação que justificava o sucessivo depósito de marcas efetuados pela recorrente e, por último, que, se uma empresa possui várias marcas cujos pedidos foram apresentados em momentos diferentes, é judicioso que essa empresa, para se opor a uma marca depositada posteriormente, se baseie numa marca recente que não esteja sujeita à prova de utilização de modo a reduzir os custos associados à apresentação dos elementos de provas e à participação nas audiências, por ser mais eficaz do ponto de vista administrativo não ter de apresentar esta prova.

62 Quarto, a Câmara de Recurso salientou, no n.º 77 da decisão impugnada, que, segundo o testemunho, o facto de as sociedades apresentarem pedidos de registo para marcas que já são objeto de registos existentes na União e incluírem nestes novos pedidos produtos ou serviços abrangidos pelas marcas anteriores era uma prática industrial aceite no período pertinente.

63 Quinto, atendendo aos elementos mencionados nos n.os 71 a 78 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou, no n.º 79 desta decisão, que a recorrente reiterou deliberadamente um pedido de registo da marca *MONOPOLY*, para que esta também abrangesse produtos e serviços já abrangidos pelas marcas anteriores. Por outro lado, a Câmara de Recurso constatou que a recorrente reconheceu que a vantagem desta estratégia residia no facto de a recorrente não ter de provar a utilização séria da marca controvertida no âmbito de um processo de oposição, o que era um dos fatores tomados em consideração pela recorrente no ato do depósito do registo de uma marca, e acrescentou que não identificava mais nenhuma lógica comercial subjacente a tal estratégia de depósito.

64 Sexto, a Câmara de Recurso considerou, no n.º 80 da decisão impugnada, que o facto de a recorrente ter alegado que se tratava de uma prática industrial normal significava claramente que o recurso a esta estratégia era intencional.

65 Atendendo a todas estas circunstâncias, por um lado, a Câmara de Recurso concluiu, no n.º 81 da decisão impugnada, que a intenção da recorrente consistiu efetivamente em tirar partido das regras do direito das marcas da União Europeia através da criação artificial de uma situação na qual a recorrente não tinha de provar a utilização séria das marcas anteriores para os produtos e os serviços abrangidos pela marca controvertida. Por outro lado, a Câmara de Recurso considerou, no n.º 82 da decisão impugnada, que havia que considerar que o comportamento da recorrente resultava da intenção de falsear e desequilibrar o regime resultante deste direito conforme foi estabelecido pelo legislador da União.

66 É à luz dos elementos acima recordados nos n.os 49 a 65 que há que examinar os argumentos da recorrente.

67 Em primeiro lugar, no que se refere ao argumento segundo o qual a Câmara de Recurso teria erradamente considerado, no n.º 66 da decisão impugnada, que todos os depósitos reiterados de uma marca da União Europeia equivalem automaticamente a depósitos em que o requerente age sem boa-fé, este deve ser rejeitado porque resulta de uma leitura errada da decisão impugnada. Com efeito, há que constatar que, nos n.os 66 a 70 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso se limitou a recordar a jurisprudência aplicável para apreciar se eventualmente o titular de uma marca da União Europeia não agiu de boa-fé. Só nos n.os 71 e seguintes da decisão impugnada é que a Câmara de Recurso examinou as circunstâncias do caso concreto à luz da jurisprudência e concluiu que a recorrente não agiu de boa-fé no ato de depósito do pedido de registo da marca controvertida.

68 Por outro lado, admitindo que o argumento da recorrente deva ser entendido no sentido de que se acusa a Câmara de Recurso de ter considerado de forma geral, na decisão impugnada, que em todos os depósitos reiterados os requerentes agem necessariamente sem boa-fé, este deve também ser rejeitado.

69 Com efeito, o raciocínio seguido pela Câmara de Recurso, conforme foi acima resumido nos n.os 59 a 64, revela sem ambiguidade que não é o facto de reiterar o depósito de uma marca da União Europeia que foi considerado revelador de que a recorrente agiu sem boa-fé, mas sim o facto de os elementos dos autos demonstrarem que esta última teve deliberadamente a intenção de contornar uma regra fundamental do direito das marcas da União Europeia, a saber, a regra relativa à prova da utilização, para desta tirar proveito em detrimento do equilíbrio do regime das marcas da União Europeia estabelecido pelo legislador da União.

70 A este respeito, importa sublinhar que nenhuma disposição da regulamentação relativa às marcas da União Europeia proíbe o depósito reiterado de um pedido de registo de marca e que, por conseguinte, esse depósito não pode, em si mesmo, demonstrar que o requerente age sem boa-fé, se não for acompanhado de outros elementos pertinentes invocados pelo requerente da declaração de nulidade ou pelo EUIPO. Contudo, há que constatar que, no caso em apreço, resulta das considerações da Câmara de Recurso que a recorrente reconheceu, e inclusivamente defendeu, que uma das vantagens que justificam o depósito da marca controvertida assenta no facto de não ter de apresentar provas da utilização séria desta marca. Ora, não se pode considerar que semelhante comportamento é legítimo, devendo-se pelo contrário considerar que contraria os objetivos do Regulamento n.º 207/2009, os princípios que regulam o direito das marcas da União Europeia e a regra relativa à prova da utilização, conforme foram acima recordados nos n.os 49 a 55.

71 Com efeito, nas circunstâncias específicas do caso em apreço, o depósito reiterado efetuado pela recorrente visava nomeadamente, como a própria confessa, não ter de provar a utilização da marca controvertida, prolongando consequentemente, para as marcas anteriores, o prazo de complacência de cinco anos previsto no artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009.

72 Por conseguinte, há que constatar não apenas que a estratégia de depósito utilizada pela recorrente, que visava contornar a regra relativa à prova da utilização, não é conforme com os objetivos prosseguidos pelo Regulamento n.º 207/2009, como também remete para o instituto do abuso de direito, que se caracteriza pelo facto de, primeiro, não obstante a observância formal dos requisitos previstos na regulamentação da União, o objetivo prosseguido por esta não ser alcançado e, segundo, existir uma intenção de obter um benefício resultante da referida regulamentação através da criação artificial das condições exigidas para a respetiva obtenção (v., neste sentido, Acórdão de 21 de julho de 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03, EU:C:2005:491, n.º 39 e jurisprudência referida).

73 Em segundo lugar, no que se refere ao argumento da recorrente segundo o qual a Câmara de Recurso se concentrou indevidamente num aspeto, a saber, na vantagem administrativa que consiste em não ter de provar a utilização séria da marca cujo depósito foi reiterado, e ignorou as outras numerosas razões válidas invocadas pela recorrente para justificar a sua estratégia de depósito de marca (v. n.º 46, *supra*), há que considerar que, atendendo aos elementos acima recordados nos n.os 59 a 64, não se pode validamente sustentar que a Câmara de Recurso se concentrou unicamente no referido aspeto.

74 Com efeito, como o EUIPO sublinha, não obstante os elementos de prova demonstrarem que a recorrente tinha como intenção evitar, nomeadamente, ter de apresentar provas da utilização da marca controvertida, a Câmara de Recurso tomou outras circunstâncias em consideração. Assim, constatou, nos n.os 71 e 80 da decisão impugnada, que a recorrente beneficiou efetivamente da sua estratégia de depósito reiterado no âmbito de dois processos de oposição ao ter evitado ter de provar a utilização da marca controvertida.

75 Por outro lado, contrariamente ao que a recorrente alega de forma não fundamentada na petição, a Câmara de Recurso não ignorou as outras numerosas razões invocadas pela recorrente para justificar a sua estratégia de depósito de marca. Como resulta dos n.os 61 a 64 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso examinou e considerou que eram válidas as explicações da recorrente segundo as quais, em substância, esta última visava proteger a marca *MONOPOLY* para outros produtos e serviços a fim de seguir a evolução da tecnologia e a expansão das suas atividades. Foi por esta razão que a Câmara de Recurso não declarou a nulidade da marca controvertida para os produtos e os serviços não abrangidos pelas marcas anteriores. No entanto, como o EUIPO alega com razão, a Câmara de Recurso não declarou que estas explicações eram suscetíveis de justificar o depósito do pedido da marca controvertida para produtos e serviços idênticos aos que foram abrangidos pelas marcas anteriores. A este respeito, considerou nomeadamente, nos n.os 72 a 74 da decisão impugnada, que era difícil conciliar a pretensa redução dos encargos administrativos resultantes do depósito da marca controvertida com os custos adicionais e com os encargos administrativos associados à manutenção das marcas anteriores.

76 Daqui resulta que deve ser rejeitado o argumento da recorrente segundo o qual a Câmara de Recurso não procedeu a uma apreciação global de todos os elementos pertinentes do caso concreto por se ter concentrado indevidamente num único aspeto.

77 Por último, em terceiro lugar, deve ser rejeitado o argumento da recorrente segundo o qual, em substância, a Câmara de Recurso indicou de forma errada no n.º 79 da decisão impugnada que a recorrente reconheceu que a única vantagem da sua prática de depósito consistia em não ter de provar a utilização séria da marca no âmbito de um processo de oposição (v. n.º 47, *supra*). A este respeito, basta constatar que resulta claramente dos n.os 75, 76 e 79 da decisão impugnada que a Câmara de Recurso sublinhou que se tratava apenas de uma das vantagens, ou de uma das motivações, da estratégia de depósito da recorrente. Aliás, a Câmara de Recurso indicou expressamente, no n.º 76 da decisão impugnada, que «o facto de um depósito não ser motivado unicamente pela vantagem de não ter de apresentar provas da utilização séria da marca e de existirem outras razões não torna essa estratégia, em si mesma, aceitável».

78 À luz das considerações que precedem, há que rejeitar a primeira parte do primeiro fundamento.

– Quanto à segunda parte do primeiro fundamento, relativa à inexistência de prejuízos decorrentes da atividade da recorrente

79 No âmbito da segunda parte do primeiro fundamento, primeiro, a recorrente sustenta que não retirou nenhuma vantagem do seu comportamento que visava obter ou deter uma marca sobre a qual não dispõe de nenhum direito. Segundo, a recorrente sublinha que o jogo de sociedade «Monopoly» [«Monopólio»] goza de tanta fama, que é fantasioso alegar que a recorrente não utilizou a marca *MONOPOLY* para jogos. Ora, a recorrente alega que obrigá-la a provar a utilização desta marca para jogos de sociedade no âmbito de um processo de declaração de nulidade a leva a ter de suportar custos significativos. Terceiro, a recorrente alega que, se a

decisão impugnada fosse confirmada, isso iria assoberbar a Divisão de Anulação do EUIPO com processos nos quais uma atuação sem boa-fé seria invocada em cada reiteração de depósito de uma marca que designe produtos ou serviços idênticos ou semelhantes. Quarto, a recorrente alega, por último, no que diz respeito ao exame do prejuízo, que a decisão impugnada não contém constatações relativas à existência de um prejuízo real, mas apenas a conclusão implícita de que em teoria pode decorrer um prejuízo de uma eventual prorrogação do prazo de complacência de cinco anos. Contudo, em seu entender, esse prejuízo teórico não deve, em caso nenhum, levar à conclusão de que a recorrente atuou de forma fraudulenta.

80 O EUIPO e a interveniente contestam o mérito desta parte.

81 Desde logo, há que rejeitar o primeiro e quarto argumentos da recorrente, segundo os quais, em substância, o seu comportamento não lhe proporcionou nenhuma vantagem e dele não decorreu nenhum prejuízo (v. n.º 79, *supra*). Com efeito, como sustenta, em substância, a interveniente, há que constatar que nem o Regulamento n.º 207/2009 nem a jurisprudência fornecem fundamentos que permitem considerar que, no caso em apreço, o facto de obter uma vantagem ou de causar um prejuízo é pertinente para apreciar se a recorrente agiu sem boa-fé no ato do depósito do pedido de registo da marca controvertida.

82 Quanto ao segundo argumento, relativo à utilização da marca *MONOPOLY* para os jogos, a Câmara de Recurso considerou corretamente, no n.º 81 da decisão impugnada, que a questão de saber se a recorrente podia efetivamente ter provado essa utilização era desprovida de pertinência, uma vez que aquilo que deve ser avaliado é a intenção do requerente do registo de uma marca. Por outro lado, e em todo o caso, conforme recordado pelo EUIPO, a utilização comprovada da referida marca a que a recorrente se refere só diz respeito a jogos de tabuleiro, e não a todos os produtos e serviços para os quais a marca controvertida foi declarada nula.

83 Por último, deve ser rejeitado por ser inoperante o argumento segundo o qual a Divisão de Anulação ficaria assoberbada com processos nos quais a atuação sem boa-fé seria invocada se a decisão impugnada fosse confirmada. Em todo o caso, este argumento não é corroborado por nenhum elemento concreto e constitui, por conseguinte, uma simples especulação.

84 Daqui resulta que a segunda parte do primeiro fundamento deve ser rejeitada.

– Quanto à terceira parte do primeiro fundamento, relativa à não realização de um exame específico de cada uma das marcas anteriores

85 No âmbito da terceira parte do primeiro fundamento, primeiro, a recorrente alega que o depósito da marca controvertida não corresponde de modo nenhum ao esquema tradicional de um depósito reiterado de uma marca alguns meses antes do termo do prazo de complacência de cinco anos. Em seu entender, a Câmara de Recurso cometeu assim um erro ao ter ignorado o facto de que, atendendo às datas de registo das marcas anteriores n.os 6 895 511 e 8 950 776, a marca controvertida não foi depositada numa data próxima da data de termo do prazo de complacência de cinco anos de que cada uma dessas marcas anteriores beneficiava. Segundo, a recorrente acusa a Câmara de Recurso de ter tratado os depósitos das marcas anteriores como se se tratasse, na realidade, de um único e mesmo depósito.

86 O EUIPO e a interveniente contestam o mérito desta parte.

87 No que se refere ao primeiro argumento invocado pela recorrente, há que salientar que é com razão que esta alega que o depósito do pedido de registo da marca controvertida não foi feito numa data próxima das datas de termo dos prazos de complacência das marcas anteriores n.os 6 895 511 e 8 950 776. Com efeito, uma vez que a marca anterior n.º 6 895 511 foi registada em 21 de janeiro de 2009 e a marca anterior n.º 8 950 776 em 2 de agosto de 2010, o registo da marca controvertida prorrogou o prazo de complacência relativo à não utilização, respetivamente, da primeira destas duas marcas anteriores em dois anos e dois meses para os serviços abrangidos por esta pertencentes à classe 41 e da segunda destas duas marcas anteriores em cerca de oito meses para os produtos abrangidos por esta pertencentes à classe 16.

88 No entanto, contrariamente ao que a recorrente sugere, este facto não é suficiente, em si mesmo, para considerar que a recorrente agiu sem boa-fé no momento do depósito do pedido de registo da marca controvertida.

89 A este respeito, como o EUIPO sublinha em substância, independentemente da duração da prorrogação do prazo de complacência, o que importa é a intenção do requerente no momento do depósito do pedido de registo. Ora, há que recordar que a recorrente reconheceu, e inclusivamente defendeu, que uma das vantagens que justificaram o depósito da marca controvertida residia no facto de a recorrente não ter de apresentar provas da utilização séria da marca controvertida. Assim, embora a prorrogação dos prazos de complacência das marcas anteriores não seja particularmente significativa, não deixa de ser certo que a recorrente obteve a vantagem pretendida, que consistia em não ter de provar a utilização da marca *MONOPOLY* durante um período adicional de dois anos e dois meses para os serviços abrangidos pela marca anterior n.º 6 895 511 pertencentes à classe 41 e de cerca de oito meses para os produtos abrangidos pela marca anterior n.º 8 950 776 pertencentes à classe 16.

90 No que diz respeito ao segundo argumento, segundo o qual a Câmara de Recurso tratou os depósitos das marcas anteriores como, na realidade, se se tratasse de um único e mesmo depósito, este deve ser rejeitado. Com efeito, resulta claramente dos n.os 54 a 62 da decisão impugnada que a Câmara de Recurso tomou simultaneamente em consideração os diferentes produtos e serviços abrangidos pelas marcas anteriores e as diferentes datas de depósito das referidas marcas.

91 Resulta do que precede que a terceira parte do primeiro fundamento deve ser rejeitada.

– Quanto à quarta parte do primeiro fundamento, relativa à não tomada em consideração do facto de que a recorrente adotou uma prática corrente e amplamente aceite

92 No âmbito da quarta parte do primeiro fundamento, a recorrente alega, em substância, que a Câmara de Recurso não podia ter considerado que a recorrente agiu sem boa-fé por ter efetuado um depósito reiterado das suas marcas anteriores porque esta é uma prática industrial corrente e manifestamente aceite. Acrescenta que não pode ser acusada de ter agido sem boa-fé porque atuou «em conformidade com pareceres emitidos por advogados locais respeitantes aos seus depósitos em geral». Além disso, a recorrente alega que a Câmara de Recurso procurou fazer de si um exemplo para mostrar de que forma pretendia alterar a regulamentação, facto que concede no n.º 87 da decisão impugnada, no qual reconheceu ter elaborado unilateralmente uma nova regulamentação. Por último, a recorrente alega que, se a decisão impugnada vier a ser confirmada, o EUIPO confiscará os direitos de propriedade da própria recorrente e de muitos outros titulares de marcas da União Europeia.

93 O EUIPO e a interveniente contestam o mérito desta parte.

94 Antes de mais, há que salientar que a argumentação apresentada pela recorrente no âmbito desta parte não está minimamente fundamentada. Com efeito, a recorrente limita-se a alegar que o depósito reiterado de marcas anteriores é uma prática corrente sem apresentar o mais pequeno elemento de prova em apoio desta alegação. Em todo o caso, há que constatar que nem o Regulamento n.º 207/2009 nem a jurisprudência apresentam fundamentos que permitam que a circunstância de a requerente eventualmente ter agido sem boa-fé seja afastada pelo facto de esta ter seguido uma prática industrial corrente e de ter atuado em conformidade com pareceres de advogados. Como salientou corretamente a Câmara de Recurso no n.º 78 da decisão impugnada, o simples facto de outras empresas poderem recorrer a uma certa estratégia de depósito não significa necessariamente que essa estratégia seja legítima e aceitável. Por outro lado, como sublinha em substância o EUIPO, há que apreciar se essa estratégia é ou não conforme com o Regulamento n.º 207/2009 em função das circunstâncias do caso concreto. Ora, resulta das considerações precedentes que a recorrente pretendeu deliberadamente contornar uma regra fundamental do direito das marcas da União Europeia, a saber, a regra relativa à prova da utilização, para dela tirar proveito em detrimento do equilíbrio do regime resultante deste direito, conforme foi estabelecido pelo legislador da União. Por conseguinte, embora nada proíba o titular de uma marca da União Europeia de poder efetuar um depósito reiterado dessa marca, deve considerar-se que a intenção da recorrente é contrária aos objetivos do Regulamento n.º 207/2009 (v. n.º 70, *supra*). Nas circunstâncias específicas do caso em apreço, a recorrente, para infirmar a apreciação segundo a qual agiu sem boa-fé, não pode assim invocar utilmente, admitindo que sejam provados, nem que era corrente as empresas adotarem uma estratégia idêntica de depósito de marcas, nem que atuou em conformidade com pareceres de advogados.

95 Em seguida, no que se refere ao argumento segundo o qual, em substância, a Câmara de Recurso alterou a regulamentação, facto que esta reconheceria no n.º 87 da decisão impugnada, este mais não pode do que ser rejeitado. Com efeito, como a interveniente observa de forma correta e contrariamente ao que a recorrente alega, a Câmara de Recurso limitou-se a aplicar a regulamentação em vigor e a jurisprudência existente e não reconheceu de forma nenhuma ter «alterado a regulamentação». O facto de a Câmara de Recurso se ter referido, no n.º 87 da decisão impugnada, à jurisprudência existente das Câmaras de Recurso contradiz aliás o argumento não fundamentado da recorrente.

96 Por último, a alegação segundo a qual o EUIPO confiscaria os direitos de propriedade da recorrente e de um número significativo de outros titulares de marcas se a decisão impugnada vier a ser confirmada não se baseia em nenhum elemento concreto e constitui, por conseguinte, uma mera especulação que mais não pode do que ser rejeitada.

97 Resulta do que precede que a quarta parte do primeiro fundamento deve ser rejeitada.

– Quanto à quinta parte do primeiro fundamento, relativa ao erro cometido pela Câmara de Recurso por ter declarado a nulidade da marca controvertida para os produtos ditos «ligados» abrangidos por esta marca, embora estes produtos não sejam idênticos aos produtos abrangidos pelas marcas anteriores

98 No âmbito da quinta parte do primeiro fundamento, a recorrente contesta, em substância, a apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual os produtos «máquinas de jogos; máquinas de jogo a dinheiro com pré-pagamento; cartas de jogar» abrangidos pela marca controvertida, por um lado, e «jogos, brinquedos» visados pela marca anterior n.º 238 352, por outro, são idênticos.

99 Em seu entender, o facto de ter concluído pela identidade destes produtos revela que a Câmara de Recurso não compreendeu os diferentes mercados em causa. Em especial, no que se refere às «máquinas de jogo a dinheiro com pré-pagamento», a recorrente sublinha que estas são objeto de uma atividade muito regulamentada e que se dirigem a adultos, que constituem um público diferente daquele a que se destinam os brinquedos ou os jogos de sociedade. A recorrente acrescenta que, quando se joga numa máquina de jogo a dinheiro com pré-pagamento, coloca-se a questão de saber se esta máquina deve ser considerada um jogo ou um brinquedo. É por esta razão que um sistema de depósito como o que está em causa no presente caso suscita inevitavelmente interrogações, visto que os produtos não se inscrevem claramente numa ou noutra classe.

100 O EUIPO e a interveniente contestam o mérito desta parte.

101 A título preliminar, há que salientar que a recorrente não desenvolve uma argumentação específica para tentar demonstrar que a Câmara de Recurso considerou erradamente que as «máquinas de jogos» e as «cartas de jogar» abrangidas pela marca controvertida e os «jogos, brinquedos» visados pela marca anterior n.º 238 352 eram idênticos. A recorrente limita-se a apresentar, de forma pouco fundamentada, uma argumentação relativa às «máquinas de jogo a dinheiro com pré-pagamento», que não são idênticas aos «jogos» abrangidos pela marca anterior n.º 238 352.

102 No caso em apreço, há que recordar que, em substância, a Câmara de Recurso considerou no n.º 60 da decisão impugnada que os termos gerais «jogos» e «brinquedos», que descrevem certos produtos designados pela marca anterior n.º 238 352, englobavam as «máquinas de jogos; máquinas de jogo a dinheiro com pré-pagamento; cartas de jogar». Assim, a Câmara de Recurso entendeu que os «jogos» e os «brinquedos», abrangidos pela marca anterior n.º 238 352, e as «máquinas de jogos; máquinas de jogo a dinheiro com pré-pagamento; cartas de jogar», visados pela marca controvertida, eram idênticos.

103 Esta apreciação da Câmara de Recurso deve ser aprovada.

104 Com efeito, embora seja certo que a classificação dos produtos e dos serviços é efetuada para fins exclusivamente administrativos, pelo que não se pode considerar que os produtos e os serviços são semelhantes pelo simples facto de figurarem na mesma classe e não se pode considerar que são diferentes apenas porque figuram em classes diferentes, há que salientar que, segundo jurisprudência constante, se pode considerar que determinados produtos são idênticos quando os produtos visados pelo pedido de registo de marca estejam incluídos numa categoria mais geral visada pela marca anterior [v. Acórdão de 7 de setembro de 2006, Meric/IHMI — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, EU:T:2006:247, n.º 29 e jurisprudência referida].

105 Ora, no caso em apreço, como o EUIPO sustenta, deve considerar-se que os produtos visados pela marca controvertida, pertencentes à classe 28, a saber, as «máquinas de jogos», «as máquinas de jogo a dinheiro com pré-pagamento» e «as cartas de jogar», se incluem na categoria mais geral dos «jogos», pertencentes igualmente à classe 28, abrangidos pela marca anterior n.º 238 352. É evidente que o conceito muito geral de «jogos» abrange vários tipos de jogos, entre os quais os visados pela marca controvertida acima referidos. Por conseguinte, a Câmara de Recurso não pode ser validamente acusada de ter considerado que os produtos «máquinas de jogos; máquinas de jogo a dinheiro com pré-pagamento; cartas de jogar», abrangidos pela marca controvertida e pertencentes à classe 28, e «jogos», visados pela marca anterior n.º 238 352 e igualmente pertencentes à classe 28, eram idênticos.

106 Por último, não são pertinentes os argumentos da recorrente segundo os quais as «máquinas de jogo a dinheiro com pré-pagamento» são objeto de uma atividade muito regulamentada e se dirigem a adultos, os quais constituem um público diferente daquele a que se destinam os brinquedos ou os jogos de sociedade. Com efeito, como já foi acima constatado no n.º 105, a categoria dos «jogos», abrangidos pela marca anterior n.º 238 352, é suficientemente ampla para incluir as «máquinas de jogos», as «máquinas de jogo a dinheiro com pré-pagamento» e as «cartas de jogar», visadas pela marca controvertida, e, por conseguinte, para que se possa considerar que os referidos produtos abrangidos por estas duas marcas são idênticos.

107 Resulta do que precede que a quinta parte do primeiro fundamento deve ser rejeitada.

– Quanto à sexta parte do primeiro fundamento, relativa ao erro cometido pela Câmara de Recurso por ter considerado que do comportamento da recorrente não resultaram ganhos de eficácia administrativa

108 No âmbito da sexta parte do primeiro fundamento, a recorrente contesta a apreciação que figura no n.º 73 da decisão impugnada, segundo a qual, em substância, era difícil entender de que modo os encargos administrativos que sobre esta impendiam poderiam ser reduzidos através do depósito reiterado de uma marca idêntica às marcas anteriores. A recorrente considera que apresentou numerosos elementos de prova, nomeadamente o testemunho, que demonstram que esta prática lhe permitiu ser mais eficaz do ponto de vista administrativo, embora a apreciação contrária da Câmara de Recurso não se baseie em nenhum elemento.

109 O EUIPO e a interveniente contestam o mérito desta parte.

110 No caso em apreço, importa sublinhar que a apreciação que figura no n.º 73 da decisão impugnada se baseia na constatação de que a recorrente não renunciou a nenhuma das suas marcas anteriores, que estão atualmente cobertas pela marca controvertida. Por outro lado, a Câmara de Recurso sublinhou que, como a interveniente alegou, a «manutenção das marcas idênticas existentes implica uma acumulação de marcas […] que necessita de um acréscimo de trabalho administrativo e um maior investimento devido, por exemplo, ao pagamento das taxas de depósito e das despesas de depósito relacionadas com os representantes legais para cada marca pedida e registada, ao custo das taxas de renovação para cada marca, às despesas de acompanhamento administrativo na empresa da titular e do escritório de advogados, às despesas de supervisão e de controlo das diferentes marcas para garantir que não haja marcas idênticas e/ou semelhantes, bem como de despesas relacionadas com os processos de oposição deduzidos para defender cada uma dessas diferentes marcas».

111 Nestas condições, a recorrente não pode validamente sustentar que a Câmara de Recurso efetuou a apreciação que figura no n.º 73 da decisão impugnada sem dispor do menor elemento de prova e baseando-se unicamente na sua própria convicção.

112 Quanto ao argumento da recorrente segundo o qual apresentou elementos que provam a eficácia administrativa relacionada com o depósito do pedido de registo da marca controvertida, há que constatar que este não é de forma nenhuma fundamentado. Com efeito, a recorrente limita-se a indicar, por um lado, que o depósito da marca controvertida «era a forma como a recorrente geria a sua enorme carteira de marcas» e, por outro, que utiliza um sistema informatizado de registo, pelo que a introdução de uma marca adicional nesse sistema não é um ato administrativamente difícil.

113 Por último, a respeito do argumento segundo o qual, no âmbito da apreciação em causa, a Câmara de Recurso não tomou em consideração a importância da questão da prioridade associada às marcas anteriores quando o seu titular toma uma decisão quanto à sua eventual renovação, este não pode deixar de ser rejeitado, uma vez que é desprovido de pertinência no que se refere à questão de saber se os encargos administrativos que recaem sobre a recorrente podiam ser reduzidos devido ao depósito reiterado de uma marca idêntica às marcas anteriores.

114 Resulta do que precede que há que rejeitar a sexta parte do primeiro fundamento e, por conseguinte, julgar improcedente o primeiro fundamento na sua totalidade.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do direito a um processo equitativo

115 No âmbito do segundo fundamento, a recorrente acusa a Câmara de Recurso, primeiro, de ter violado o seu direito a um processo equitativo, por ter baseado a sua apreciação em certos aspetos do litígio que não apresentou à recorrente, em violação do direito a um processo imparcial, segundo, de ter decidido como se fosse um órgão jurisdicional de primeira instância, privando-a, deste modo, de uma instância de recurso, e, terceiro, de ter tomado em consideração outros processos relativos às marcas anteriores sem disso informar a recorrente.

116 O EUIPO e a interveniente contestam o mérito do segundo fundamento.

117 A título preliminar, importa recordar, no que diz respeito à violação do direito a um processo equitativo invocada pela recorrente, que, segundo jurisprudência, a aplicação do direito a um «processo» equitativo está excluída nos processos que correm nas Câmaras de Recurso do EUIPO, uma vez que estes processos não revestem natureza jurisdicional, mas sim natureza administrativa [v., neste sentido, Acórdãos de 12 de dezembro de 2014, Comptoir d'Épicure/IHMI — A-Rosa Akademie (da rosa), T-405/13, não publicado, EU:T:2014:1072, n.º 71, e de 3 de maio de 2018, Raise Conseil/EUIPO — Raizers (RAISE), T-463/17, não publicado, EU:T:2018:249, n.º 22 e jurisprudência referida]. Daqui resulta que o segundo fundamento da recorrente, na parte em que diz respeito à violação do direito a um processo equitativo, deve ser afastado por ser improcedente.

118 Admitindo que o segundo fundamento deva ser interpretado no sentido de que a recorrente invoca uma violação do seu direito a ser ouvida ao abrigo do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009 (atual artigo 94.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001), há igualmente que rejeitá-lo.

119 A este respeito, há que recordar que, nos termos do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009, as decisões do EUIPO só se podem basear em motivos ou em provas em relação aos quais as partes tenham podido pronunciar-se. Esta disposição constitui uma aplicação específica do princípio geral da proteção dos direitos de defesa, consagrado, por outro lado, no artigo 41.º, n.º 2, alínea a), da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, segundo o qual as pessoas cujos interesses sejam afetados por decisões das autoridades públicas devem ter oportunidade de dar a conhecer utilmente o seu ponto de vista [v. Acórdão de 8 de fevereiro de 2013, Piotrowski/IHMI (MEDIGYM), T-33/12, não publicado, EU:T:2013:71, n.º 16 e jurisprudência referida].

120 O direito a ser ouvido previsto no artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009 abrange todos os elementos de facto ou de direito que constituem o fundamento do ato decisório, mas não a posição final que a administração tenciona adotar (v. Despacho de 8 de setembro de 2015, DTL Corporación/IHMI, C-62/15 P, não publicado, EU:C:2015:568, n.º 45 e jurisprudência referida).

121 Há que acrescentar que, no caso em apreço, como alegam, em substância, tanto o EUIPO como a interveniente, resulta da tramitação processual que decorreu perante as instâncias do EUIPO que as partes tiveram oportunidade de debater os diferentes aspetos do presente processo. Assim, em 12 de novembro de 2018, a recorrente apresentou o testemunho. A audiência na Câmara de Recurso ocorreu em 19 de novembro de 2018. Em 21 de janeiro de 2019, a interveniente apresentou observações sobre a ata da audiência e o conteúdo da fase oral do processo, através das quais pediu que o testemunho não fosse tomado em consideração, tendo a recorrente apresentado a respetiva resposta em 22 de fevereiro de 2019.

122 Ora, há que constatar que a recorrente não demonstrou que foi privada da possibilidade de se pronunciar sobre certos aspetos do litígio nos quais a Câmara de Recurso baseou a sua posição final. Por conseguinte, independentemente do seu caráter pouco fundamentado, o argumento da recorrente segundo o qual não foi especificamente interrogada sobre certos aspetos do litígio não pode prosperar.

123 Por último, em todo o caso, decorre da jurisprudência que os direitos de defesa só são violados devido a uma irregularidade processual se esta tiver tido um impacto concreto na possibilidade de as empresas cujo comportamento foi questionado se defenderem. Assim, o desrespeito das regras em vigor destinadas a proteger os direitos de defesa só pode viciar o procedimento administrativo se se demonstrar que este teria podido conduzir a um resultado diferente se esse desrespeito não se tivesse verificado [V. Acórdão de 12 de maio de 2009, Jurado Hermanos/IHMI (JURADO), T-410/07, EU:T:2009:153, n.º 32 e jurisprudência referida].

124 Ora, no caso em apreço, a recorrente não provou nenhum facto nem apresentou nenhum argumento suscetível de demonstrar que, se tivesse sido consultada pela Câmara de Recurso sobre certos aspetos do litígio, o procedimento administrativo poderia ter conduzido a um resultado diferente. A recorrente não forneceu nenhuma informação sobre as possibilidades de se defender de que foi privada nem sobre os elementos que teria apresentado ou teria invocado se tivesse tido a oportunidade de tomar posição sobre as questões que, em seu entender, lhe deviam ter sido colocadas.

125 Atendendo às considerações que precedem, há que julgar improcedente o segundo fundamento e, por conseguinte, há que negar provimento ao recurso na sua totalidade, sem que seja necessário que o Tribunal se pronuncie sobre o argumento da interveniente por meio do qual é invocada a inadmissibilidade de determinados anexos apresentados pela recorrente ao Tribunal Geral.

Quanto às despesas

126 Nos termos do artigo 134.º, n.º 1, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, em conformidade com os pedidos do EUIPO e da interveniente.

127 Além disso, a interveniente pediu que a recorrente seja condenada a reembolsar-lhe os encargos que suportou para efeitos do processo perante a Câmara de Recurso do EUIPO. A este respeito, há que recordar que, nos termos do artigo 190.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, os encargos indispensáveis suportados pelas partes para efeitos do processo perante a instância de recurso são considerados despesas recuperáveis. Por conseguinte, há que julgar procedente o pedido

formulado pela interveniente de condenação da recorrente no reembolso dos encargos indispensáveis por si suportados para efeitos do processo perante a Segunda Câmara de Recurso do EUIPO.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção alargada)

decide:

1) **É negado provimento ao recurso.**

2) **A Hasbro, Inc., é condenada nas despesas, incluindo nos encargos suportados pela Kreativni Događaji d.o.o. para efeitos do processo perante a Segunda Câmara de Recurso do Instituo da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO).**

Marcoulli Frimodt Nielsen Schwarcz

Iliopoulos Norkus

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 21 de abril de 2021.

Assinaturas