Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Décima Secção alargada)

2 de junho de 2021 *

«Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca figurativa da União Europeia que representa um jogador de polo — Desenho ou modelo nacional anterior — Causa de nulidade relativa — Artigo 52.º, n.º 2, alínea d), do Regulamento (CE) n.º 40/94 [atualmente artigo 60.º, n.º 2, alínea d), do Regulamento (UE) 2017/1001]»

No processo T-169/19,

Style & Taste, SL, com sede em Madrid (Espanha), representada por L. Plaza Fernández-Villa, advogado,

recorrente,

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por S. Palmero Cabezas e H. O'Neill, na qualidade de agentes,

recorrido,

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

The Polo/Lauren Company LP, com sede em Nova Iorque, Nova Iorque (Estados Unidos), representada por M. Garayalde Niño, advogada,

que tem por objeto um recurso da Decisão da Quinta Câmara de Recurso do EUIPO de 7 de janeiro de 2019 (processo R 1272/2018-5), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Style & Taste e a The Polo/Lauren Company,

O TRIBUNAL GERAL (Décima Secção alargada),

composto por: S. Papasavvas, presidente, A. Kornezov, E. Buttigieg, K. Kowalik-Bańczyk (relatora) e G. Hesse, juízes,

secretário: E. Coulon,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 19 de março de 2019,

* Língua do processo: espanhol.

vista a contestação do EUIPO, apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 20 de junho de 2019,

vista a contestação da interveniente, apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 10 de junho de 2019,

visto não terem as partes requerido a marcação de uma audiência no prazo de três semanas a contar da notificação do encerramento da fase escrita do processo e tendo sido decidido, nos termos do artigo 106.º, n.º 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, julgar o recurso prescindindo da fase oral do processo,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 29 de setembro de 2004, a interveniente, The Polo/Lauren Company LP, apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia ao Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (JO 2009, L 78, p. 1), conforme alterado, ele próprio 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 objeto do pedido de registo é o seguinte sinal figurativo:



3 O registo foi pedido para produtos das classes 9, 18, 20, 21, 24 e 25 na aceção do Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957, com as sucessivas alterações.

4 A marca foi registada em 3 de novembro de 2005 sob o número 4049201.

5 Em 23 de fevereiro de 2016, a recorrente, Style & Taste, SL, apresentou um pedido de declaração de nulidade da marca controvertida com base num direito de propriedade industrial previsto no artigo 52.º, n.º 2, alínea d), do Regulamento n.º 40/94 [atual artigo 60.º, n.º 2, alínea d), do Regulamento 2017/1001].

6 O pedido de declaração de nulidade baseava-se no desenho ou modelo espanhol registado em 4 de março de 1997 sob o número D 0024087, a seguir reproduzido:







7 Por Decisão de 10 de maio de 2018, a Divisão de Anulação indeferiu o pedido de declaração de nulidade.

8 Em 5 de julho de 2018, a recorrente interpôs recurso no EUIPO, ao abrigo dos artigos 66.º a 71.º do Regulamento 2017/1001, da decisão da Divisão de Anulação.

9 Por Decisão de 7 de janeiro de 2019 (a seguir «decisão impugnada»), a Quinta Câmara de Recurso do EUIPO negou provimento ao recurso com o fundamento de que o registo do desenho ou modelo anterior tinha expirado em 22 de maio de 2017.

Pedidos das partes

10 A recorrente conclui pedindo, em substância, que o Tribunal Geral se digne alterar a decisão impugnada através da declaração de nulidade da marca controvertida.

11 O EUIPO e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:

– negar provimento ao recurso;

– condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

12 A título preliminar, importa recordar que, tendo em conta a data da apresentação do pedido de registo em causa, a saber, 29 de setembro de 2004, determinante para efeitos da identificação do direito material aplicável, os factos do caso em apreço são regulados pelas disposições substantivas do Regulamento n.º 40/94 (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 29 de janeiro de 2020, Sky e o., C-371/18, EU:C:2020:45, n.º 49). Por outro lado, na medida em que, segundo jurisprudência constante, as regras processuais são aplicáveis, geralmente, na data em que entram em vigor (v. Acórdão de 11 de dezembro de 2012, Comissão/Espanha, C-610/10, EU:C:2012:781, n.º 45 e jurisprudência referida), o litígio é regulado pelas disposições processuais dos Regulamentos n.º 207/2009 e n.º 2017/1001.

Quanto à admissibilidade

13 A título principal, o EUIPO sustenta que o único pedido apresentado pela recorrente é inadmissível. Com efeito, na medida em que a Câmara de Recurso não tomou posição sobre todos os requisitos de aplicação do artigo 52.º, n.º 2, alínea d), do Regulamento n.º 40/94, o Tribunal Geral não podia declarar a nulidade da marca controvertida. O EUIPO acrescenta que o Tribunal Geral também não lhe podia dirigir uma injunção para que declarasse a nulidade da marca controvertida.

14 A título subsidiário, o EUIPO considera, em todo o caso, que a recorrente não tem interesse em agir tendo em conta a extinção do registo do desenho ou modelo anterior.

15 A este respeito, em primeiro lugar, importa salientar que a recorrente não pede que o Tribunal Geral dirija uma injunção ao EUIPO, mas que reforme a decisão impugnada.

16 Ora, por um lado, embora o EUIPO alegue, com razão, que a admissibilidade de um pedido de reforma deve ser apreciada à luz das competências que são conferidas à Câmara de Recurso [v. Acórdão de 18 de outubro de 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T-56/15, EU:T:2016:618, n.º 12 e jurisprudência referida], basta salientar que, no caso em apreço, a Câmara de Recurso era competente para declarar a nulidade da marca controvertida, em conformidade com o artigo 71.º, n.º 1, e com o artigo 163.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001.

17 Por outro lado, há que recordar, à semelhança do que faz o EUIPO, que o poder de reforma reconhecido ao Tribunal Geral não tem por efeito conferir-lhe o poder de substituir a apreciação da Câmara de Recurso pela sua própria apreciação nem de proceder a uma apreciação sobre a qual a referida Câmara ainda não tomou posição. Por conseguinte, o exercício do poder de reforma deve, em princípio, ser limitado às situações em que o Tribunal Geral, após ter fiscalizado a apreciação realizada pela Câmara de Recurso, está em condições de determinar, com base nos elementos de facto e de direito dados como provados, a decisão que a Câmara de Recurso devia ter tomado (Acórdão de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, n.º 72). Todavia, a questão de saber se, no caso em apreço, estão reunidos os requisitos para o exercício do poder de reforma do Tribunal Geral é uma questão de mérito que não tem incidência sobre a admissibilidade do recurso [v., neste sentido, Acórdão de 12 de março de 2020, Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Heretat Mont-Rubi (SUM011), T-296/19, não publicado, EU:T:2020:93, n.º 22].

18 Em segundo lugar, importa recordar que, segundo jurisprudência constante, o interesse em agir do recorrente pressupõe que a anulação ou a reforma do ato impugnado possa, por si só, ter consequências jurídicas e que, assim, o resultado do recurso possa conferir um benefício à parte que o interpôs (v., neste sentido, Acórdão de 17 de setembro de 2015, Mory e o./Comissão, C-33/14 P, EU:C:2015:609, n.º 55 e jurisprudência referida). Ora, há que observar que, em conformidade com o artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 (atual artigo 62.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001), se considera que uma marca que foi declarada nula não produziu, desde o início, os efeitos previstos neste regulamento. Daqui resulta que a nulidade da marca controvertida, que só se verifica na sequência da anulação ou da reforma da decisão impugnada, é suscetível de ter consequências jurídicas que podem conferir à recorrente um benefício pelo período anterior à extinção do registo do desenho ou modelo anterior. Por conseguinte, e contrariamente ao que alega, em substância, o EUIPO, nem o facto de o registo do desenho ou modelo anterior se ter extinguido nem a circunstância de a recorrente não poder proibir, em virtude desse desenho ou modelo, a utilização de outras marcas registadas posteriormente ao registo do referido desenho ou modelo se ter extinguido priva a recorrente do interesse em que seja anulada ou reformada a decisão impugnada.

19 Por conseguinte, há que considerar admissível o recurso interposto pela recorrente.

Quanto ao mérito

20 Como fundamento de recurso e apesar de a argumentação ser pouco clara, a recorrente invoca um único fundamento relativo, em substância, ao facto de a Câmara de Recurso ter erradamente indeferido o pedido de declaração de nulidade pelo facto de o registo do desenho ou modelo anterior estar extinto à data da adoção da decisão impugnada. Alega, a este respeito, que o direito espanhol não lhe permitia renovar o registo desse desenho ou modelo, mas que este não desapareceu pelo facto de se ter extinguido e que lhe bastava demonstrar, para efeitos do processo de declaração de nulidade, que o referido desenho ou modelo era anterior à marca controvertida e que estava demonstrado um risco de confusão, em conformidade com o direito espanhol.

21 O EUIPO e a interveniente contestam a argumentação da recorrente.

22 O artigo 52.º do Regulamento n.º 40/94 enumera as causas de nulidade relativa de uma marca da União Europeia. Mais concretamente, o artigo 52.º, n.º 2, alínea d), do Regulamento n.º 40/94 dispõe que «[a] marca [da União Europeia] é […] declarada nula na sequência de pedido apresentado ao [EUIPO] ou de pedido reconvencional numa ação de contrafação se a sua utilização puder ser proibida por força de outro direito anterior e nomeadamente […] de um direito de propriedade industrial, nos termos da legislação [da União Europeia] ou do direito nacional que regula a respetiva proteção».

23 A este respeito, importa recordar que as disposições do Regulamento n.º 40/94 devem ser interpretadas à luz do princípio da prioridade, por força do qual o direito anterior tem primazia sobre as marcas registadas posteriormente (v., neste sentido, Acórdão de 21 de fevereiro de 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, n.º 39). Por conseguinte, os direitos conferidos por uma marca da União Europeia são exercidos sem prejuízo dos direitos de titulares adquiridos antes da data de depósito ou de prioridade dessa marca.

24 Nestas circunstâncias, deve salientar-se que o artigo 52.º, n.º 2, alínea d), do Regulamento n.º 40/94 visa proteger os interesses individuais dos titulares de direitos de propriedade industrial anteriores que entrem em conflito com marcas da União Europeia posteriores. Assim, para pedir a declaração de nulidade dessas marcas ao abrigo desta disposição, os referidos titulares de direitos anteriores devem necessariamente demonstrar a existência de um conflito com essas marcas desde a data de depósito ou de prioridade das mesmas.

25 Daqui resulta que, para pedir a declaração de nulidade de uma marca da União Europeia ao abrigo do artigo 52.º, n.º 2, alínea d), do Regulamento n.º 40/94, o titular do direito de propriedade industrial anterior referido nesta disposição deve necessariamente demonstrar que esse direito lhe permite proibir a utilização dessa marca à data de depósito ou de prioridade da mesma.

26 Além disso, por um lado, importa salientar que o uso do tempo verbal no presente no artigo 52.º do Regulamento n.º 40/94 sugere que o EUIPO deve verificar se estão preenchidos os requisitos para que uma marca da União Europeia seja declarada nula ao abrigo desta disposição na data em que se pronuncia sobre o pedido de declaração de nulidade. O artigo 52.º, n.º 1, deste regulamento dispõe, assim, que uma marca da União Europeia pode ser declarada nula quando o direito anterior referido nesta disposição «exista» e que as condições «estejam preenchidas», como salienta, aliás, com razão, o EUIPO nas suas orientações relativas ao artigo 60.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento 2017/1001. Do mesmo modo, o artigo 52.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 dispõe que essa marca pode ser declarada nula se a sua utilização «puder ser proibida». De resto, importa igualmente observar que a regra 37, alínea b), iii), 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), prevê que, no âmbito de um pedido de declaração de nulidade apresentado nos termos do artigo 52.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, o requerente da declaração de nulidade deve comprovar que «é titular» de um dos direitos referidos nessa disposição ou que «está habilitado» a invocar esse direito.

27 Por outro lado, resulta da economia das demais disposições do Regulamento n.º 40/94 respeitantes às causas de nulidade relativa que um pedido de declaração de nulidade deve ser indeferido quando se demonstre, com certeza, que o conflito com a marca da União Europeia anterior cessou no termo do processo de declaração de nulidade.

28 A este respeito, por exemplo, resulta do artigo 56.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 que, a pedido do titular de uma marca da União Europeia, o pedido de declaração de nulidade dessa marca deve ser rejeitado no caso de a marca da União Europeia anterior invocada como fundamento para esse pedido não ter sido objeto de uma utilização séria nos cinco anos que precedem a data do referido pedido e, em consequência, seja suscetível de ser declarada extinta nos termos do artigo 50.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94. Assim, o artigo 56.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 permite ao titular de uma marca da União Europeia evitar que a sua marca seja declarada nula se o requerente dessa declaração não puder provar que o conflito com a marca da União Europeia anterior irá perdurar após o termo do processo de declaração de nulidade.

29 Daqui resulta que a circunstância de uma marca da União Europeia, invocada como fundamento de um pedido de declaração de nulidade, deixar de beneficiar da proteção da União na data em que o EUIPO se pronuncia sobre esse pedido deve conduzir ao indeferimento deste.

30 Nestas circunstâncias, deve considerar-se que, no âmbito da aplicação do artigo 52.º, n.º 2, alínea d), do Regulamento n.º 40/94, o titular de um direito de propriedade industrial anterior previsto nesta disposição deve demonstrar que pode proibir a utilização da marca da União

Europeia controvertida, não apenas na data de depósito ou de prioridade dessa marca, como foi salientado no n.º 24 *supra*, mas também na data em que o EUIPO se pronuncia sobre o pedido de declaração de nulidade.

31 No caso em apreço, por um lado, é pacífico que o registo do desenho ou modelo anterior expirou em 2017, ou seja, antes da adoção da decisão impugnada em 7 de janeiro de 2019. Por outro lado, a recorrente alega que o direito espanhol não lhe permitia renovar o registo desse desenho ou modelo, mas que este último não desapareceu por o registo ter expirado. Todavia, não alega nem, *a fortiori*, demonstra que, em conformidade com o direito espanhol, seria possível proibir a utilização de uma marca da União Europeia por força desse desenho ou modelo após o seu registo ter expirado. Pelo contrário, reconhece que o desenho ou modelo anterior, por ter expirado, entrou no domínio público e pode, em consequência, ser utilizado por «todos os Espanhóis».

32 Por conseguinte, deve declarar-se que a utilização da marca controvertida já não podia ser proibida por força do desenho ou modelo anterior à data da decisão impugnada. Daqui resulta que a Câmara de Recurso indeferiu corretamente o pedido de declaração de nulidade apresentado pela recorrente.

33 Resulta do exposto que o único fundamento da recorrente deve ser julgado improcedente, devendo ser negado integral provimento ao recurso.

Quanto às despesas

34 Nos termos do artigo 134.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente ficado vencida, há que condená-la nas despesas efetuadas pelo EUIPO e pela interveniente, em conformidade com os respetivos pedidos.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Décima Secção alargada)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A recorrente é condenada nas despesas.

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 2 de junho de 2021.

Assinaturas