Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)

18 de outubro de 2012*

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca comunitária — Oposição — Regulamento (CE) n.º 2868/95 — Regra 18, n.º 1 — Natureza jurídica de uma comunicação do IHMI que informa que uma oposição foi considerada admissível — Direito a um recurso efetivo»

No processo C-402/11 P,

que tem por objeto um recurso de uma decisão do Tribunal Geral, interposto ao abrigo do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, entrado em 25 de julho de 2011,

Jager & Polacek GmbH, com sede em Viena (Áustria), representada por A. Renck, Rechtsanwalt,

recorrente,

sendo a outra parte no processo:

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por G. Schneider, na qualidade de agente,

recorrido em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

composto por: A. Rosas, exercendo funções de presidente da Segunda Secção, U. Lõhmus, T. von Danwitz, A. Arabadjiev e C. G. Fernlund (relator), juízes,

advogado-geral: Y. Bot,

secretário: K. Malacek, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 24 de maio de 2012,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 5 de julho de 2012,

profere o presente

Acórdão

1 Com o seu recurso, a Jager & Polacek GmbH (a seguir «Jager & Polacek») pede a anulação do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 12 de maio de 2011, Jager & Polacek/IHMI (REDTUBE) (T-488/09, a seguir «acórdão recorrido»), que negou provimento ao seu recurso de anulação da

* Língua do processo: alemão.

decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 29 de setembro de 2009 (processo R 442/2009-4) (a seguir «decisão controvertida»), relativa a um processo de oposição entre a referida sociedade e a RT Mediasolutions s. r. o. (a seguir «RT Mediasolutions»).

2 Através da decisão controvertida, a Quarta Câmara de Recurso do IHMI indeferiu o pedido de anulação da decisão de 22 de janeiro de 2009 por meio da qual a Divisão de Oposição declarou que a oposição n.º B 1 299 033, da autoria da Jager & Polacek, era considerada não apresentada.

Quadro jurídico

3 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 revogado e substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1), que entrou em vigor em 13 de abril de 2009. No entanto, tendo em conta a data dos factos, o presente litígio ainda é regido pelo Regulamento n.º 40/94, conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1891/2006 do Conselho, de 18 de dezembro de 2006 (JO L 386, p. 14, a seguir «Regulamento n.º 40/94»).

4 As modalidades de execução do Regulamento n.º 40/94 foram fixadas pelo Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995 (JO L 303, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1041/2005 da Comissão, de 29 de junho de 2005 (JO L 172, p. 4, a seguir «regulamento de execução»).

Regulamento n.º 40/94

5 O artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94, intitulado «Oposição», tem a seguinte redação:

«1. Pode ser apresentada oposição ao registo da marca no prazo de três meses a contar da publicação do pedido de marca comunitária, com o fundamento de que o registo da marca deve ser recusado por força do artigo 8.º:

[...]

c) Nos casos referidos no n.º 4 do artigo 8.º, pelos titulares de marcas ou sinais anteriores a que se refere esta disposição, bem como pelas pessoas autorizadas, por força do direito nacional aplicável, a exercer esses direitos.

[...]

3. A oposição deve ser apresentada por escrito e fundamentada. Só se considera apresentada após pagamento da taxa de oposição. O opositor pode apresentar em seu apoio factos, provas e observações num prazo fixado pelo [IHMI].»

6 O artigo 57.º deste regulamento, intitulado «Decisões suscetíveis de recurso», enuncia:

«1. As decisões dos examinadores das divisões de oposição, da Divisão Jurídica e de Administração de Marcas e das divisões de anulação são suscetíveis de recurso. O recurso tem efeito suspensivo.

2. Uma decisão que não ponha termo a um processo em relação a uma das partes só pode ser objeto de recurso com a decisão final, salvo se a referida decisão previr um recurso independente.»

7 O artigo 77.º-A do referido regulamento, intitulado «Revogação e cancelamento», prevê:

«1. Sempre que o [IHMI] efetue uma inscrição no registo ou profira uma decisão que enferme de um erro processual manifesto, imputável ao [IHMI], este procede ao cancelamento dessa inscrição ou à revogação dessa decisão. Sempre que exista uma única parte no processo e a inscrição ou o ato lesem os direitos da mesma, proceder-se-á ao cancelamento da inscrição ou à revogação da decisão ainda que o erro não seja manifesto para a parte.

2. O cancelamento de inscrição ou a revogação da decisão a que se refere o n.º 1 serão promovidos, oficiosamente ou por iniciativa de uma das partes no processo, pela instância que efetuou a inscrição ou proferiu a decisão. Proceder-se-á ao cancelamento ou à revogação no prazo de seis meses a contar da data da inscrição no registo ou da adoção da decisão, depois de ouvidas as partes no processo e os eventuais titulares de direitos da marca comunitária em questão que estejam inscritos no registo.

3. O disposto no presente artigo não prejudica a faculdade de as partes interporem recurso nos termos dos artigos 57.° e 63.°, nem a possibilidade de, nas formas e condições estabelecidas pelo regulamento de execução referido no n.º 1 do artigo 157.º, serem corrigidos os erros linguísticos ou de transcrição e os erros manifestos nas decisões do [IHMI], bem como os erros imputáveis ao [IHMI] no registo da marca e na publicação desse registo.»

8 Há que precisar que os artigos 42.°, 57.° e 77.°-A do Regulamento n.º 40/94 são, respetivamente, os atuais artigos 41.°, 58.° e 80.° do Regulamento n.º 207/2009, sem alteração da redação destas disposições.

Regulamento de execução

9 Sob o título «Análise da admissibilidade», a regra 17 do regulamento de execução tem a seguinte redação:

«1. Se a taxa de oposição não tiver sido paga dentro do prazo de oposição, considerar-se-á que a oposição não foi apresentada. Se a taxa de oposição tiver sido paga após o termo do prazo de oposição, será restituída ao opositor.

2. Se o ato de oposição não for apresentado no prazo de oposição, […] o [IHMI] rejeitará o pedido por inadmissibilidade.

[…]

5. Todo e qualquer elemento que, nos termos do n.º 1, determine que o ato de oposição seja considerado como não apresentado, bem como toda e qualquer decisão de rejeição da oposição por inadmissibilidade em conformidade com os n.os 2, 3 e 4, será notificad[o] ao requerente.»

10 A regra 18 do regulamento de execução, intitulada «Início do processo de oposição», dispõe no seu n.º 1:

«Se a oposição for considerada admissível nos termos da regra 17, o [IHMI] enviará uma comunicação às partes informando-as de que se considera que o processo de oposição se inicia dois meses após a receção da referida comunicação. Este prazo pode ser prorrogado até um total de 24 meses, se ambas as partes requererem a prorrogação antes do termo do prazo.»

11 A regra 53-A deste regulamento, intitulada «Declaração de invalidade de decisão ou de inscrição no registo», precisa nos seus n.os 1 a 3:

«1. Se o [IHMI], oficiosamente ou de acordo com informação pertinente apresentada pelas partes no processo, considerar que uma decisão ou inscrição no registo está sujeita a declaração de invalidade nos termos do artigo 77.º-A do [r]egulamento, informará a parte afetada sobre a declaração de invalidade prevista.

2. A parte afetada pode apresentar observações relativamente à declaração de invalidade prevista em prazo que o [IHMI] determinará.

3. Se as partes afetadas concordarem com a declaração de invalidade prevista, ou se não apresentarem quaisquer observações, o [IHMI] invalida a decisão ou a inscrição. Se as partes afetadas não concordarem com a declaração de invalidade, cabe ao [IHMI] tomar uma decisão sobre a referida declaração.»

12 A regra 62 do referido regulamento enuncia no seu n.º 1:

«As decisões que tenham um prazo para recurso, as convocações e quaisquer outros documentos determinados pelo presidente do [IHMI] serão notificados por carta registada com aviso de receção. As restantes comunicações serão notificadas por correio normal.»

Factos na origem do litígio

13 Os factos na origem do litígio foram expostos nos n.os 1, 3 a 13 e 16 a 19 do acórdão recorrido nos seguintes termos:

«1 Em 12 de julho de 2007, o antecessor jurídico da [RT Mediasolutions] apresentou um pedido de registo de marca comunitária ao [IHMI], nos termos do [Regulamento n.º 40/94].

[…]

3 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 068/2007, de 24 de dezembro de 2007.

4 Em 25 de março de 2008, a recorrente, [Jager & Polacek], apresentou uma oposição nos termos do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94 […] ao registo da marca requerida para todos os produtos e serviços visados por esta.

5 A oposição baseava-se na marca anterior não registada Redtube e na utilização do domínio Internet www.redtube.com. O motivo invocado em apoio da oposição era o referido no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 [...].

6 No formulário da oposição, a recorrente indicou que a taxa de oposição iria ser paga através de transferência bancária para a conta do IHMI em 26 de março de 2008.

7 Por carta de 10 de abril de 2008, o departamento das marcas do IHMI informou a recorrente de que o IHMI só recebeu a taxa de oposição em 1 de abril de 2008, após o termo do prazo de oposição, e que considerava por conseguinte que a oposição não foi apresentada. O IHMI precisou ainda que se teria considerado que o prazo fora respeitado se a ordem de transferência tivesse sido dada antes do termo do prazo de oposição. O IHMI precisou igualmente que caso a recorrente tivesse efetuado o pagamento nos últimos 10 dias do prazo de oposição, teria de pagar uma sobretaxa de valor igual a 10% da taxa de oposição o mais tardar até 11 de maio de 2008.

8 Por carta de 8 de maio de 2008, a recorrente apresentou a prova de que deu ordem, em 26 de março de 2008, ao seu estabelecimento bancário para transferir o montante da taxa de oposição. Apresentou também prova do pagamento da sobretaxa de 10% efetuado em 6 de maio de 2008. Por outro lado, referiu que só teve conhecimento do pedido de marca durante a tarde do dia 25 de março de 2008, a saber, o último dia do prazo de oposição. Convidou então a RT Mediasolutions a retirar o seu pedido de marca, não tendo esta retirado o seu pedido. No momento da apresentação da oposição (às 17 h 07 m por telecópia), os bancos na Áustria já estavam fechados há mais de duas horas e já ninguém se encontrava no serviço de contabilidade da recorrente. Era assim impossível ter dado a ordem de transferência do montante da taxa de oposição a um estabelecimento bancário nesse mesmo dia. […] Por outro lado, defendeu que, de acordo com a versão alemã do artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (JO L 303, p. 33), se considera que o prazo de pagamento foi respeitado no presente caso, por ter sido efetuado o pagamento da sobretaxa.

9 Por cartas de 20 de maio de 2008, o departamento das marcas do IHMI enviou uma comunicação à recorrente e à RT Mediasolutions [a seguir 'comunicação de 20 de maio de 2008']. Nestas cartas, o IHMI indicou que a oposição foi julgada admissível porquanto assentava na marca anterior não registada Redtube e informou a recorrente e a RT Mediasolutions do prazo de início da parte contraditória da oposição, em conformidade com o disposto na regra 18, n.º 1, do [regulamento de execução]. Mais especificamente, o IHMI indicou que o período de conciliação ('cooling off') terminaria em 21 de julho de 2008 e que a parte contraditória do processo de oposição começaria em 22 de julho de 2008. Além disso, fixou prazos para a recorrente fundamentar a oposição e para a RT Mediasolutions responder a esta última.

10 Por carta de 10 de setembro de 2008, a RT Mediasolutions alegou que a taxa de oposição não foi paga em tempo útil e pediu ao IHMI que anulasse a comunicação de 20 de maio de 2008 e que considerasse que a oposição se considerava não apresentada.

11 Em 2 de outubro de 2008, o departamento das marcas do IHMI enviou uma carta intitulada 'Correction' ('Korrektur') à recorrente. Nesta carta, o IHMI informou a recorrente de que a [comunicação de 20 de maio de 2008] foi enviada por engano e que havia que considerá-la sem objeto. O IHMI informou ainda a recorrente de que se considerava que o pagamento da taxa de oposição não foi efetuado no prazo de oposição e que se considerava que a oposição não foi apresentada. Por outro lado, o IHMI chamou a atenção da recorrente para a possibilidade de solicitar a adoção de uma decisão formal escrita. A recorrente apresentou este pedido em 28 de novembro de 2008.

12 Em 22 de janeiro de 2009, a Divisão de Oposição adotou uma decisão segundo a qual foi considerado que a oposição não foi apresentada. A Divisão de Oposição entendeu que os dois requisitos previstos no artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2869/95, a saber, a ordem de transferência dada dentro do prazo de oposição e o pagamento da sobretaxa, são cumulativos. […]

13 Em 20 de março de 2009, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição. No articulado de 22 de maio de 2009 que contém os seus fundamentos, a recorrente alegou que, em 20 de maio de 2008, o IHMI adotou uma decisão que declarou a oposição admissível e que esta decisão não foi revogada de forma válida, de acordo com o procedimento previsto no artigo [77.°-A do Regulamento n.º 40/94]. Por outro lado, defendeu que os dois requisitos previstos no artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2869/95 são alternativos e não cumulativos.

[…]

16 Por meio [da decisão controvertida], a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso.

17 A Câmara de Recurso referiu que o prazo de oposição terminou em 25 de março de 2008, por o dia 24 de março de 2008 ter sido um dia feriado. A taxa de oposição foi paga depois de terminado o prazo de oposição, contrariando o disposto no artigo [42.°, n.º 3, segundo período, do Regulamento n.º 40/94]. Também ficou provado que a recorrente só deu a ordem de transferência ao seu estabelecimento bancário depois de terminado o prazo de oposição, a saber, em 26 de março de 2008. Por conseguinte, nos termos do artigo [42.°, n.º 3, segundo período, do Regulamento n.º 40/94], considerou que a oposição não foi apresentada.

18 A Câmara de Recurso considerou que a Divisão de Oposição interpretou corretamente o artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2869/95.

19 Segundo a Câmara de Recurso, a [comunicação de 20 de maio de 2008] não constitui uma decisão que podia ter sido revogada em conformidade com o disposto no artigo [77.°-A do Regulamento n.º 40/94], mas uma simples medida de organização do processo.»

Tramitação do processo no Tribunal Geral e acórdão recorrido

14 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 4 de dezembro de 2009, a recorrente interpôs recurso de anulação da decisão controvertida.

15 A recorrente invocou três fundamentos de recurso, sendo certo que apenas a resposta dada ao segundo fundamento constitui o objeto do presente recurso.

16 O primeiro fundamento de recurso era relativo à violação do artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 216/96 da Comissão, de 5 de fevereiro de 1996, que estabelece o regulamento processual das Câmaras de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (JO L 28, p. 11). O Tribunal julgou este fundamento improcedente por essa disposição só ser aplicável aos processos *inter partes* e por a decisão de 22 de janeiro de 2009 ter sido adotada em aplicação das regras previstas para os processos *ex parte*.

17 Com o terceiro fundamento do seu recurso, a recorrente contestou o facto de se ter considerado que a sua oposição não foi apresentada devido ao pagamento extemporâneo da taxa de oposição. O Tribunal julgou este fundamento improcedente por considerar que foi com razão que a Divisão de Oposição declarou que a oposição não tinha sido apresentada devido ao pagamento extemporâneo da taxa de oposição, em conformidade com o disposto na regra 17, n.º 1, do regulamento de execução.

18 O segundo fundamento era relativo à violação do artigo 77.º-A, n.ºs 1 e 2, do Regulamento n.º 40/94. Em apoio deste fundamento, a recorrente alegou que a comunicação de 20 de maio de 2008 que considerou a sua oposição admissível constitui uma decisão. Com efeito, na medida em que, em aplicação da regra 17, n.º 5, do regulamento de execução, a declaração de que o ato de oposição é considerado não apresentado ou a rejeição da oposição por inadmissibilidade são feitas através de uma decisão, o princípio jurídico do ato contrário e do paralelismo das formas implica que o ato que declara a admissibilidade de uma oposição deve também ser qualificado de decisão.

19 Por conseguinte, esta decisão só podia ter sido revogada de acordo com os requisitos precisados no artigo 77.º-A do Regulamento n.º 40/94, lido em conjugação com a regra 53-A do regulamento de execução. A revogação da referida decisão não respeitou as modalidades processuais enunciadas nesta regra 53-A e ocorreu depois de terminado o prazo de seis meses previsto no referido artigo 77.º-A.

20 A este respeito, nos n.os 91 a 93 do acórdão recorrido, o Tribunal considerou que a carta de 20 de maio de 2008 era apenas uma comunicação enviada à recorrente, respeitante ao dia do início da fase contraditória do processo, bem como um convite para apresentar os factos, as provas e as observações, e que, por conseguinte, esta comunicação não se destinava a produzir efeitos jurídicos. Não resulta da forma desta carta que se tratava de uma tomada de posição definitiva do IHMI sobre a admissibilidade da oposição. No n.º 102 do referido acórdão, o Tribunal concluiu que a comunicação de 20 de maio de 2008 não constitui uma decisão, mas uma simples medida de organização do processo.

21 Por outro lado, o Tribunal rejeitou os argumentos da recorrente por considerar que o princípio do ato contrário e do paralelismo das formas não é pertinente para determinar se a comunicação de 20 de maio de 2008 constitui uma decisão.

22 O Tribunal sublinhou que a regra 18, n.º 1, do regulamento de execução se refere a uma comunicação, que não produz efeitos de direito obrigatórios relativamente ao seu destinatário. Por último, uma vez que a comunicação de 20 de maio de 2008 não é uma decisão, a recorrente não pode invocar a proteção da confiança legítima que teria decorrido para si desta comunicação.

23 No n.º 132 do acórdão recorrido, o Tribunal também referiu que o processo não dizia respeito a um registo internacional e que não havia que apreciar a natureza jurídica da notificação pelo IHMI à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) das oposições admissíveis.

Pedidos das partes

24 A recorrente pede ao Tribunal de Justiça que se digne:

— anular o acórdão recorrido; e

— condenar o IHMI nas despesas.

25 O IHMI conclui pedindo que seja negado provimento ao recurso por ser manifestamente improcedente e que a recorrente seja condenada nas despesas.

Quanto ao presente recurso

26 No seu recurso do acórdão do Tribunal Geral, a recorrente invoca um fundamento único, relativo à violação do artigo 77.º-A, n.os 1 e 2, do Regulamento n.º 40/94.

Argumentos das partes

27 O fundamento único invocado pela recorrente subdivide-se em três partes. Com a primeira parte do fundamento, o Tribunal Geral é acusado de ter declarado que a comunicação de 20 de maio de 2008 não constitui uma decisão. Em primeiro lugar, o Tribunal Geral baseou-se numa jurisprudência do Tribunal de Justiça que não é aplicável ao presente processo, na medida em que essa jurisprudência se refere a decisões na aceção do artigo 288.º, quarto parágrafo, TFUE. Ora, esta disposição não é aplicável aos atos do IHMI.

28 Em segundo lugar, a recorrente alega que, ao recusar considerar que a referida comunicação é uma decisão, o Tribunal Geral não lhe concedeu uma proteção jurisdicional efetiva.

29 A recorrente sustenta que, embora o IHMI possa verificar a admissibilidade da oposição em qualquer momento do processo, pode também tomar uma posição firme sobre esta questão a todo o momento, nomeadamente na carta por meio da qual informa as partes do início da fase contraditória da oposição. Os termos utilizados na comunicação de 20 de maio de 2008 demonstram que um dos seus objetos era pronunciar-se sobre a admissibilidade da oposição. Estes termos são precisos e incondicionais. Nesta comunicação, não se precisou que o IHMI podia reexaminar a admissibilidade da oposição nem que este se tinha pronunciado de forma definitiva sobre esta questão.

30 Em aplicação do princípio da proteção jurisdicional efetiva, o Tribunal Geral devia ter considerado que, devido tanto à sua forma como à sua substância, a comunicação de 20 de maio de 2008 constituía uma decisão. Com efeito, a declaração de admissibilidade foi feita por uma autoridade competente e responsável. Esta declaração é incondicional, precisa e sem reservas.

31 A referida comunicação deu assim ao seu destinatário a impressão de que o IHMI tinha examinado a admissibilidade e adotado uma decisão definitiva sobre esta questão. Na verdade, este último tinha a possibilidade de revogar esta decisão sobre a admissibilidade caso a mesma contivesse um erro, mas deveria tê-lo feito dentro dos prazos e formas previstos. Na falta dessa revogação, o IHMI continuou a estar vinculado pela dita decisão, devido à necessidade de garantir a segurança jurídica. Ora, a mesma decisão não foi revogada no prazo de seis meses previsto no artigo 77.º-A, n.os 1 e 2, do Regulamento n.º 40/94. Por conseguinte, o processo de oposição devia ter sido retomado e seguido o seu curso.

32 Com a segunda parte do fundamento único do recurso, a recorrente acusa o Tribunal Geral de ter baseado o seu raciocínio no facto de a regra 17, n.º 5, do regulamento de execução utilizar o termo «decisão» no caso de se considerar que o ato de oposição não foi apresentado, ao passo que a regra 18, n.º 1, deste regulamento utiliza a expressão «enviará uma comunicação às partes informando-as». Ora, resulta da regra 62 do referido regulamento que uma informação também pode conter uma decisão.

33 Com a terceira parte do fundamento único do seu recurso, a recorrente acusa o Tribunal Geral de, em resposta ao seu argumento relativo à obrigação de informar a OMPI, se ter limitado a afirmar que o processo apenas tinha por objeto o registo de uma marca comunitária. Ora, a apreciação da natureza jurídica de uma comunicação relativa à admissibilidade de uma oposição deve ser uniforme. O Tribunal Geral devia ter tomado em consideração o facto de que, se a comunicação sobre a admissibilidade que é feita à OMPI constitui uma decisão, esta comunicação deve receber a mesma qualificação quando feita a quem apresentou uma oposição ao registo de uma marca comunitária.

34 O IHMI considera que o fundamento único do recurso é manifestamente improcedente.

35 No que respeita, antes de mais, à parte do fundamento relativa à jurisprudência do Tribunal de Justiça referida pelo Tribunal Geral, o IHMI sustenta que é um organismo da União Europeia. As definições do direito administrativo vigentes para a União também lhe são aplicáveis.

36 No que respeita, em seguida, à parte relativa à qualificação da comunicação de 20 de maio de 2008 de decisão, o Tribunal Geral indicou claramente, no n.º 122 do acórdão recorrido, que não resulta desta comunicação que o IHMI se estava a pronunciar de forma definitiva sobre a admissibilidade. O princípio da proteção jurisdicional efetiva não é aplicável ao presente caso porque esta comunicação não constitui, segundo a expressão do IHMI, um «ato do executivo» suscetível de violar o direito. A referida comunicação não produz nenhum efeito jurídico na situação jurídica da recorrente.

37 É sem razão que a recorrente acusa o Tribunal Geral de não ter analisado se a comunicação de 20 de maio de 2008 também continha uma decisão. Com efeito, o Tribunal Geral procedeu efetivamente a essa análise nos n.os 91 e seguintes do acórdão recorrido.

38 No que respeita à parte do fundamento relativa ao processo na OMPI, o IHMI salienta que da decisão sobre a admissibilidade de uma oposição em caso de registo internacional resulta a menção da recusa provisória de proteção no registo internacional das marcas. No que respeita aos seus efeitos, este processo e o processo aplicável no IHMI não são por conseguinte comparáveis.

Apreciação do Tribunal

39 A título preliminar, há que salientar, por um lado, que a recorrente não invoca no Tribunal de Justiça um fundamento relativo à violação do artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento n.º 216/96 nem um fundamento relativo ao pagamento da taxa de oposição.

40 Por outro lado, importa referir que a decisão controvertida foi proferida na sequência de um pedido de anulação da decisão de 22 de janeiro de 2009 e não da comunicação de 20 de maio de 2008.

41 A decisão de 22 de janeiro de 2009 é a decisão por meio da qual a Divisão de Oposição do IHMI declarou que a oposição tinha sido considerada não apresentada devido à falta de pagamento da taxa de oposição nos prazos fixados para esse efeito.

Quanto à primeira parte do fundamento

42 A Câmara de Recurso julgou o pedido de anulação da decisão de 22 de janeiro de 2009 admissível, mas improcedente, por a Divisão de Oposição ter o direito, senão a obrigação, de identificar, em qualquer fase do processo, um vício de que o pagamento da taxa de oposição possa estar ferido. Segundo a Câmara de Recurso, a comunicação que informa que a oposição foi julgada admissível e precisa que foi dado início à fase contraditória do processo de oposição não constitui uma decisão que deve ser revogada em conformidade com o disposto no artigo 77.º-A do Regulamento n.º 40/94 nem uma decisão final, na aceção do artigo 57.º deste regulamento, mas uma simples comunicação preparatória.

43 A Câmara de Recurso e, em seguida, o Tribunal Geral, nos n.ºs 74 e 75 do acórdão recorrido, deduziram assim que a decisão de 22 de janeiro de 2009 foi adotada de acordo as regras previstas para o processo *ex parte* e que o recurso desta decisão devia ser feito de acordo com este processo. A Câmara de Recurso considerou que, com toda a lógica, a Divisão de Oposição não se tinha pronunciado sobre as despesas e decidiu que não havia que pronunciar-se sobre as despesas efetuadas para efeitos do processo de recurso.

44 Perante o Tribunal Geral, a recorrente sustentou que a comunicação de 20 de maio de 2008 era uma decisão que só podia ter sido revogada se estivessem reunidos os requisitos previstos no artigo 77.º-A do Regulamento n.º 40/94.

45 O Tribunal Geral não qualificou de decisão a comunicação de 20 de maio de 2008 pelo motivo principal de que esta não produziu nenhum efeito jurídico obrigatório. No n.º 91 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral referiu que esta comunicação não contém nenhuma indicação suscetível de sugerir que se trata de uma decisão sobre a admissibilidade da oposição, tendo também referido, no n.º 92 do mesmo acórdão, que, através desta comunicação, o IHMI informou a recorrente de que a sua oposição fora julgada admissível por se basear na marca anterior não registada. Por último, o Tribunal Geral precisou, no n.º 95 do dito acórdão, que o facto de o IHMI ter considerado, na mesma comunicação, que julgava a oposição admissível constituía a explicação da razão pela qual informou as partes do prazo de abertura do processo *inter partes*.

46 No n.º 102 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral concluiu que a comunicação de 20 de maio de 2008 não constitui uma decisão, mas uma simples medida de organização do processo.

47 Contudo, este raciocínio não pode ser aprovado.

48 Com efeito, em primeiro lugar, resulta do título II do regulamento de execução que o processo de oposição ao registo de uma marca compreende duas fases distintas. A regra 17 deste regulamento enumera os requisitos de admissibilidade da oposição e precisa, no seu n.º 5, que a decisão que declara que a oposição é considerada não apresentada ou deve ser declarada inadmissível é comunicada ao requerente. Daqui resulta que a fase de análise da admissibilidade pode conduzir à adoção de uma decisão que põe termo ao processo e é, como tal, suscetível de recurso nos termos do artigo 57.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94.

49 Além disso, a regra 18 do regulamento de execução precisa, no seu n.º 1, que, «[s]e a oposição for considerada admissível nos termos da regra 17, o [IHMI] enviará uma comunicação às partes informando-as de que se considera que o processo de oposição se inicia dois meses após a receção da referida comunicação». Resulta da própria redação desta regra 18 que o próprio processo de oposição, a saber, a fase *inter partes,* só se inicia quando o IHMI tiver verificado que a oposição é admissível e que nenhum dos motivos enumerados na regra 17 se opõe a esta admissibilidade.

50 A utilização dos termos «jugée recevable», na versão francesa do regulamento de execução, indica que o legislador da União pretendeu que o IHMI analise, logo a partir desta fase do processo, a admissibilidade da oposição e se certifique de que o pagamento da taxa de oposição foi corretamente efetuado.

51 As outras versões linguísticas do regulamento de execução utilizam as palavras «se considere admisible» em língua espanhola, «gilt» em língua alemã, «found admissible» em língua inglesa e «considerata ammissibile» em língua italiana. O exame destas diferentes versões indica que, com exceção da versão alemã, na qual o termo «gilt» tem um significado menos forte do que o dos termos utilizados nas outras versões linguísticas, a oposição deve ser julgada admissível antes de o processo *inter partes* poder ser iniciado.

52 Por último, resulta do artigo 57.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 que pode haver atos que, embora sejam adotados durante o processo e não lhe ponham termo, constituem no entanto decisões.

53 Assim, foi sem razão que o Tribunal Geral declarou, nos n.os 91 e 95 do acórdão recorrido, que a comunicação de 20 de maio de 2008, enviada de acordo com o disposto na regra 18 do regulamento de execução, era uma simples carta por meio da qual o IHMI informou o opositor da abertura do processo *inter partes* e o convidou a completar o seu pedido através da apresentação de provas e que a comunicação segundo a qual a oposição foi julgada admissível não constituiu uma tomada de posição definitiva do IHMI sobre a admissibilidade desta.

54 Em segundo lugar, há que referir que, na audiência, embora tenha reconhecido que a comunicação de 20 de maio de 2008 foi enviada por engano, o IHMI alegou no entanto que, de acordo com a prática seguida por este organismo, o facto de indicar que a oposição foi considerada admissível é um simples hábito e que a decisão final sobre a admissibilidade da oposição só pode ser tomada no âmbito do processo *inter partes*. Segundo o IHMI, é indispensável proteger os direitos de defesa.

55 Ora, o facto de qualificar a referida comunicação controvertida de «decisão» sobre a admissibilidade da oposição não afeta a proteção dos direitos de defesa.

56 Por um lado, como referiu o advogado-geral no n.º 64 das suas conclusões, o opositor não tem nenhum interesse em interpor recurso do ato através do qual o IHMI declarou a sua oposição admissível.

57 Por outro lado, se o IHMI cometer um erro no que respeita à apreciação da admissibilidade da oposição declarando, sem razão, que esta é admissível e iniciar assim o processo *inter partes,* a parte demandada na oposição não fica privada da possibilidade de invocar os seus direitos.

58 Com efeito, a parte demandada na oposição pode, em primeiro lugar, alegar junto do IHMI que foi cometido um erro de direito no que respeita à admissibilidade da oposição e pode pedir-lhe para revogar a sua decisão através da qual considerou a oposição admissível, com fundamento no disposto no artigo 77.º-A do Regulamento n.º 40/94.

59 Sobre este ponto, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que, em princípio, a revogação de um ato ilegal é permitida, embora os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima exijam que essa revogação ocorra dentro de um prazo razoável e que seja tida em conta a medida em que o interessado tenha eventualmente podido confiar na legalidade do ato (v., neste sentido, acórdão de 4 de maio de 2006, Comissão/Reino Unido, C-508/03, Colet., p. I-3969, n.º 68 e jurisprudência referida).

60 Relativamente ao IHMI, o legislador da União regulamentou o processo de revogação dos atos irregulares adotados por este organismo. A este respeito, o artigo 77.º-A, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 precisa que, quando o IHMI adote uma decisão que enferme de um erro processual manifesto que lhe seja imputável, procede à revogação dessa decisão.

61 O referido artigo 77.º-A prevê, no seu n.º 2, que a revogação da decisão errada pode ser promovida oficiosamente ou por iniciativa de uma das partes no processo e que esta revogação deve ser promovida no prazo de seis meses a contar da adoção da decisão, depois de ouvidas, nomeadamente, as partes no processo. Assim, a parte demandada na oposição pode dar início ao processo de revogação.

62 Por último, o mesmo artigo 77.º-A dispõe, no seu n.º 3, que este processo de revogação não prejudica a faculdade de as partes interporem recurso nos termos, nomeadamente, do artigo 57.º do mesmo regulamento.

63 Em segundo lugar, a parte demandada na oposição tem a possibilidade de requerer a anulação do ato que declara a oposição admissível. Esta anulação pode ser pedida no âmbito do recurso da decisão proferida no termo do processo *inter partes*. Com efeito, este ato, na medida em que não põe termo ao processo, pode ser objeto de um recurso com a decisão final sobre o mérito da oposição, em conformidade com o disposto no artigo 57.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94.

64 Resulta da análise de todas estas disposições que, quando o IHMI julga a oposição admissível, a fase *inter partes* do processo é aberta. Durante um prazo de seis meses, a decisão que julgou a oposição admissível pode, quando esteja viciada de um erro processual manifesto, ser revogada oficiosamente ou por iniciativa de uma das partes no processo, o que terá por efeito pôr termo ao processo de oposição. Depois de terminado este prazo, a fase *inter partes* do processo deve prosseguir e deve ser proferida uma decisão.

65 Nesta última hipótese, a parte demandada na oposição pode interpor recurso na Câmara de Recurso e alegar que a oposição não era admissível.

66 Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que resulta do artigo 62.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 que, após analisar o mérito do recurso, a Câmara de Recurso delibera sobre o mesmo e, ao fazê-lo, pode «exercer as competências da instância que tomou a decisão contestada», isto é, no presente caso, pronunciar-se ela própria sobre a oposição rejeitando-a ou declarando-a fundada, confirmando ou infirmando nessa medida a decisão impugnada (acórdão de 13 de março de 2007, IHMI/Kaul, C-29/05 P, Colet., p. I-2213, n.º 56).

67 Esta competência da Câmara de Recurso alarga-se igualmente à fiscalização da admissibilidade da oposição para permitir, se for caso disso, à parte demandada na oposição contestar esta admissibilidade no âmbito do recurso que pode interpor em aplicação do artigo 57.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94.

68 Deste modo, afigura-se que a proteção dos direitos da parte demandada na oposição é assegurada pelo mecanismo de revogação previsto no artigo 77.º-A do Regulamento n.º 40/94 e pelo mecanismo do recurso previsto no artigo 57.º deste regulamento.

69 Decorre das considerações precedentes que o legislador da União previu, por um lado, duas fases distintas nos processos de oposição e, por outro, mecanismos para permitir à parte demandada na oposição contestar a decisão pela qual o IHMI julgou, erradamente, a oposição admissível.

70 Resulta do exposto que, ao declarar, nos n.os 95 e 102 do acórdão recorrido, que a comunicação de 20 de maio de 2008 tinha apenas por objetivo informar a recorrente da data de início da fase contraditória do processo de oposição, convidando-a ao mesmo tempo a completar a oposição mediante a apresentação de factos, provas e observações, e que esta comunicação não constituía uma decisão, mas uma simples medida de organização do processo desprovida de efeitos jurídicos obrigatórios, o Tribunal Geral violou as disposições conjugadas das regras 17 e 18 do regulamento de execução assim como dos artigos 57.° e 77.°-A do Regulamento n.º 40/94.

71 Daqui resulta que o acórdão recorrido deve ser anulado, sem que seja necessário responder às outras partes do fundamento único invocado no presente recurso.

Quanto ao recurso em primeira instância

72 Nos termos do artigo 61.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, quando o Tribunal de Justiça anula a decisão do Tribunal Geral, pode decidir definitivamente o litígio, se este estiver em condições de ser julgado.

73 No presente caso, o Tribunal de Justiça constata que, nos n.os 17 e 31 da decisão controvertida, a Câmara de Recurso negou provimento ao recurso por a Divisão de Oposição ter declarado, corretamente, que a oposição era considerada não apresentada.

74 O Tribunal de Justiça constata igualmente que, no n.º 19 da decisão controvertida, a Câmara de Recurso considerou que a comunicação de 20 de maio de 2008 que informou que a oposição era julgada admissível não constituía uma decisão suscetível de ser revogada em conformidade com o processo previsto no artigo 77.º-A do Regulamento n.º 40/94, mas uma simples comunicação preparatória, e que tal comunicação não vincula o IHMI.

75 Ora, como foi dito nos n.os 53, 64 e 68 do presente acórdão, o ato por meio do qual o IHMI informa o opositor de que a sua oposição foi julgada admissível não é uma simples comunicação deste Instituto, mas constitui uma decisão sobre a admissibilidade da oposição que só pode ser revogada quando estiverem reunidos os requisitos previstos no artigo 77.º-A do Regulamento n.º 40/94 ou anulada no âmbito de um recurso interposto em conformidade com o disposto no artigo 57.º do mesmo regulamento.

76 Decorre do exposto que, visto ter concluído que o referido ato não foi revogado dentro do prazo de seis meses, a Câmara de Recurso não teve razão ao considerar que, depois de terminado este prazo, a Divisão de Oposição podia analisar a questão de saber se a oposição devia ser considerada não apresentada em razão do pagamento extemporâneo da taxa de oposição.

77 Daqui resulta que a decisão controvertida deve ser anulada.

Quanto às despesas

78 Por força do disposto no artigo 122.º, primeiro parágrafo, do Regulamento de Processo, se for dado provimento ao recurso e o próprio Tribunal de Justiça decidir definitivamente o litígio, este decidirá igualmente sobre as despesas. Em conformidade com o disposto no artigo 69.º, n.º 2, do mesmo regulamento, aplicável aos recursos de decisões do Tribunal Geral por força do artigo 118.º deste regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

79 No presente caso, tendo o recurso sido julgado procedente e tendo a recorrente pedido a condenação do IHMI nas despesas, há que condenar este último nas despesas efetuadas tanto em primeira instância como no âmbito da presente instância de recurso.

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

1) É anulado o acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 12 de maio de 2011, Jager & Polacek/IHMI (REDTUBE) (T-488/09).

2) É anulada a decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 29 de setembro de 2009 (processo R 442/2009-4), relativa a um processo de oposição entre a Jager & Polacek GmbH e a RT Mediasolutions s. r. o.

3) O Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) é condenado nas despesas relativas tanto ao processo em primeira instância como ao processo de recurso.

Assinaturas