Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)

5 de abril de 2017 [1]

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 8.º, n.º 4 — Artigo 65.º, n.ºs 1 e 2 — Marca nominativa LAGUIOLE — Pedido de declaração de nulidade baseado num direito anterior adquirido nos termos do direito nacional — Aplicação do direito nacional pelo EUIPO — Competência do tribunal da União»

No processo C-598/14 P,

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

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

Gilbert Szajner, residente em Saint-Maur-des-Fossés (França), representado por A. Sam-Simenot, avocate,

recorrente em primeira instância,

Forge de Laguiole SARL, com sede em Laguiole (França), representada por F. Fajgenbaum, avocate,

interveniente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

composto por: M. Ilešič, presidente de secção, A. Prechal (relator), A. Rosas, C. Toader e E. Jarašiūnas, juízes,

advogado-geral: J. Kokott,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

ouvidas as conclusões da advogada-geral na audiência de 1 de dezembro de 2016,

profere o presente

1 — Língua do processo: francês.

Acórdão

1 No seu recurso, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) pede a anulação do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 21 de outubro de 2014, Szajner/IHMI — Forge de Laguiole (*LAGUIOLE*) (T-453/11, a seguir «acórdão impugnado», EU:T:2014:901), que anulou parcialmente a decisão da Primeira Câmara de Recurso do EUIPO de 1 de junho de 2011 (processo R 181/2007-1), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Forge de Laguiole SARL e Gilbert Szajner (a seguir «decisão controvertida»).

Quadro jurídico

Direito da União

Regulamento (CE) n.º 207/2009

2 O Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), foi codificado pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da [União Europeia] (JO 2009, L 78, p. 1). Os artigos 8.°, 52.° e 63.° do Regulamento n.º 40/94 foram retomados, sem alteração substancial, nos artigos 8.°, 53.° e 65.° do Regulamento n.º 207/2009.

3 O artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 dispõe:

«Após oposição do titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local, será recusado o pedido de registo da marca quando e na medida em que, segundo a legislação [da União] ou o direito do Estado-Membro aplicável a esse sinal:

a) Tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depósito do pedido de marca comunitária ou, se for caso disso, antes da data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca [da União Europeia];

b) Esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.»

4 O artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 prevê:

«A nulidade da marca [da União Europeia] é declarada na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvencional numa ação de contrafação:

[…]

c) Sempre que exista um direito anterior, referido no n..° 4 do artigo 8.º, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas nesse número.»

5 O artigo 65.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento n.º 207/2009 enuncia:

«1. As decisões das Câmaras de Recurso sobre recursos são suscetíveis de recurso para o Tribunal de Justiça.

2. O recurso terá por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado [FUE], do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder.»

Regulamento de aplicação

6 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, a seguir «regulamento de aplicação»), dispõe:

«O pedido de anulação ou de declaração de extinção ou nulidade apresentado ao Instituto […] deve incluir:

[…]

b) No que se refere aos fundamentos do pedido:

[…]

iii) no caso de pedido apresentado nos termos do artigo [53.°] do Regulamento [n.º 207/2009], indicações relativas ao direito em que o pedido de anulação se baseia, bem como indicações que comprovem que o requerente é o titular de um direito anterior referido no artigo [53.°] do Regulamento [n.º 207/2009] ou que está habilitado a invocar esse direito nos termos da lei nacional aplicável».

Direito francês

7 O artigo L. 711-4 do Code de la propriété intellectuelle (Código da Propriedade Intelectual, a seguir «CPI») tem a seguinte redação:

«Não pode ser adotado como marca um sinal que viole os direitos anteriores, designadamente:

[…]

b) uma denominação ou razão social, se existir um risco de confusão no espírito do público;

[…]»

8 O artigo L. 714-3 do CPI dispõe:

«Será declarado nulo por decisão judicial o registo de uma marca que não seja conforme com as disposições dos artigos L. 711-1 a L. 711-4.

[…]

Apenas o titular de um direito anterior pode pedir a declaração de nulidade com fundamento no artigo L. 711-4. Todavia, a sua ação não procede se a marca tiver sido registada de boa-fé e se o titular tiver tolerado o seu uso durante cinco anos.

A decisão de anulação produz efeitos *erga omnes*.»

Antecedentes do litígio e decisão controvertida

9 O Tribunal Geral resumiu desta forma os antecedentes do litígio:

«1 […] [G. Szajner] é titular da marca nominativa [da União Europeia] *LAGUIOLE*, pedida em 20 de novembro de 2001 e registada em 17 de janeiro de 2005 pelo [EUIPO], ao abrigo do Regulamento [n.º 40/94, codificado pelo Regulamento n.º 207/2009].

2 Os produtos e os serviços para os quais a marca *LAGUIOLE* foi registada pertencem nomeadamente […] às classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 e 38 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 […].

[…]

3 Em 22 de julho de 2005, a […] Forge de Laguiole SARL, apresentou um pedido de declaração de nulidade parcial da marca *LAGUIOLE*, ao abrigo do disposto no artigo 52.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 4, deste mesmo regulamento [atuais artigo 53.º, n.º 1, alínea c), e artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009].

4 O pedido de declaração de nulidade baseava-se na denominação social Forge de Laguiole, utilizada pela interveniente para as atividades de 'fabrico e venda de todos os artigos de cutelaria, cinzelagem, artigos para oferta e lembranças — todos os artigos relacionados com as artes da mesa'. Segundo a [Forge de Laguiole SARL] essa denominação social, cujo alcance não é apenas local, dá-lhe o direito, nos termos do direito francês, de proibir a utilização de uma marca mais recente.

5. O pedido de nulidade parcial era dirigido contra todos os produtos e serviços mencionados no n.º 2, *supra*.

6. Por decisão de 27 de novembro de 2006, a Divisão de Anulação [do EUIPO] indeferiu o pedido de declaração de nulidade.

7. Em 25 de janeiro de 2007, a [Forge de Laguiole SARL] interpôs recurso para o [EUIPO], nos termos dos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.º 40/94 (atuais artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.º 207/2009), da decisão da Divisão de Anulação.

8 [Com a decisão controvertida], a Primeira Câmara de Recurso do [EUIPO] deu parcialmente provimento ao recurso e declarou a marca *LAGUIOLE* nula para os produtos das classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 e 34, tendo negado provimento ao recurso no que respeita aos serviços da classe 38.

9 Em particular, a Câmara de Recurso considerou que, de acordo com a jurisprudência francesa, uma denominação social estava protegida, por princípio, para todas as atividades abrangidas pelo seu objeto social, estando a proteção, contudo, limitada às atividades efetiva e concretamente exercidas quando o objeto social fosse impreciso ou as atividades exercidas não estivessem abrangidas por ele. Ora, no caso em apreço, o objeto social da [Forge de Laguiole SARL] é suficientemente preciso no que respeita ao 'fabrico e venda de todos os artigos de cutelaria, cinzelagem'. A Câmara de Recurso acrescentou que, mesmo admitindo que o enunciado do objeto social 'fabrico e venda de todos os artigos para oferta e lembranças — todos os artigos relacionados com as artes da mesa' seja imprecisa, a denominação social da requerente merecia a proteção, pelo menos nos setores em que tinha efetivamente exercido as suas atividades antes do depósito da marca *LAGUIOLE*.

10 A este respeito, a Câmara de Recurso considerou que a interveniente havia demonstrado ter exercido uma atividade comercial, já antes do depósito da marca *LAGUIOLE*, para o comércio dos produtos abrangidos pelas 'artes da mesa', as 'artes da casa', pelo universo do vinho, pela cinzelagem e pelos artigos para fumadores, golfistas, caçadores e para o lazer, bem como de outros acessórios. Em contrapartida, a interveniente não demonstrou uma atividade comercial no que diz respeito aos produtos de luxo e aos artigos de viagem, aliás, não abrangidos pelo seu objeto social. Por fim, a Câmara de Recurso considerou que, à exceção dos serviços de telecomunicações da classe 38, todos os produtos designados pela referida marca coincidiam com os setores de atividade da interveniente ou se situavam em setores de atividade conexos.

[…]»

Tramitação do processo no Tribunal Geral e acórdão recorrido

10 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 8 de agosto de 2011, G. Szajner interpôs recurso de anulação decisão controvertida, invocando um fundamento único, baseado na violação do artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 8.º, n.º 4, do mesmo regulamento.

11 O Tribunal Geral julgou procedente esse fundamento e anulou a decisão controvertida na parte em que a Câmara de Recurso do EUIPO constatou a existência de risco de confusão entre a denominação social «Forge de Laguiole» e a marca *LAGUIOLE* para produtos diferentes dos correspondentes às atividades efetivamente exercidas sob a referida denominação social à data do pedido de registo da marca contestada. O Tribunal Geral negou provimento ao recurso quanto ao restante.

12 Em particular, o Tribunal Geral, nos n.ºs 23 a 25 do acórdão impugnado, considerou admissível a invocação, por G. Szajner, do acórdão da Cour de cassation (França) de 10 de julho de 2012 (nº 08-12.010, em seguida «acórdão de 10 de julho de 2012») como meio de prova, pela primeira vez na fase oral, pois a aplicação do artigo L. 711-4 do CPI pelo EUIPO pode ser apreciada pelo Tribunal Geral à luz de um aresto de um tribunal nacional posterior à decisão do EUIPO que seja invocado por uma parte.

13 A este respeito, o Tribunal Geral considerou, nos n.ºs 43 a 50 do acórdão impugnado, que o alcance da proteção de uma denominação social é definido pelas «atividades efetivamente exercidas pela sociedade e não pelas enumeradas nos seus estatutos», como decidido pela Cour de cassation no seu acórdão de 10 de julho de 2012. Segundo o Tribunal Geral, este acórdão é aplicável no contexto de litígios relativos à aplicação do artigo L. 711-4 do CPI, mesmo que tenha sido proferido num contexto diferente. O Tribunal Geral observou que pouco importa que este acórdão tenha sido proferido em data posterior à da decisão controvertida, uma vez que se limitou a «clarificar uma questão jurídica controvertida» e que, em qualquer caso, as mudanças de jurisprudência se aplicam retroativamente às situações já existentes.

14 O Tribunal Geral concluiu, no n.º 51 do acórdão impugnado, que a proteção da denominação social «Forge de Laguiole» se estendia exclusivamente às atividades efetivamente exercidas sob este nome à data do pedido da marca contestada, ou seja, em 20 de novembro de 2001.

15 No n.º 78 do desse acórdão, o Tribunal Geral salientou que, segundo jurisprudência dos tribunais franceses, a apreciação do risco de confusão depende de vários fatores, entre os quais figuram o grau de semelhança (visual, fonética e concetual) entre os sinais em causa, o grau de semelhança entre os setores económicos cobertos por esses sinais e o poder distintivo mais ou menos elevado do sinal anterior.

16 Tendo em conta o grau de semelhança dos sinais em conflito, por um lado, e dos produtos e dos setores de atividade das partes, por outro, o Tribunal Geral confirmou, no n.º 166 do acórdão impugnado, a existência de um risco de confusão para «ferramentas e instrumentos manuais conduzidos manualmente; colheres; serras, máquinas de barbear, lâminas para máquinas de barbear; estojos de barbear; limas e alicates para as unhas, corta-unhas; estojos de manicura», da classe 8, «corta papéis», da classe 16, «saca-rolhas; abre garrafas» e «pincéis para a barba, estojos de *toilette*», da classe 21, e «corta-charutos» e «limpadores de cachimbos», da classe 34. Anulou a decisão da Câmara de Recurso do EUIPO na parte em que declarou existir um risco de confusão para outros produtos.

Pedidos das partes

17 O EUIPO pede a anulação do acórdão impugnado e a condenação de G. Szajner nas despesas.

18 A Forge de Laguiole SARL (a seguir «Forges de Laguiole») pede que sejam julgadas procedentes, na íntegra, as conclusões de recurso do EUIPO.

19 G. Szajner conclui pedindo:

— que os fundamentos e pedidos do EUIPO e da Forge de Laguiole sejam declarados inadmissíveis;

— a título subsidiário, que os mesmos sejam declarados improcedentes;

— que seja negado provimento ao recurso;

— que seja declarado que não há que anular o acórdão impugnado; e

— que o EUIPO seja condenado nas despesas.

Quanto ao presente recurso

20 Em apoio do seu recurso, o EUIPO invoca dois fundamentos relativos, o primeiro, à violação do artigo 65.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e, o segundo, à violação do artigo 8.º, n.º 4, do mesmo regulamento, lido em conjugação com o artigo L. 711-4 do CPI.

21 G. Szajner alega, a título principal, que o recurso do EUIPO e as conclusões da Forge de Laguiole não são admissíveis. A título subsidiário, alega que os fundamentos invocados em apoio do recurso devem ser rejeitados por improcedentes.

Quanto à admissibilidade

22 G. Szajner sustenta que o recurso é inadmissível por falta de legitimidade do EUIPO. Em especial, a dupla qualidade de juiz e de recorrente neste recurso viola manifestamente o princípio de independência, de imparcialidade e de neutralidade dos tribunais e o princípio da confiança legítima e, por conseguinte, o direito a um processo equitativo. De qualquer modo, o recurso é inadmissível, uma vez que, por um lado, o acórdão impugnado não afeta diretamente os interesses do EUIPO e, por outro, os fundamentos invocados pelo EUIPO no tocante ao acórdão de 10 de julho de 2012 alteram o objeto do litígio.

23 A este respeito, há que recordar, em primeiro lugar, que, nos termos do artigo 172.º do Regulamento do Processo do Tribunal Geral, o recurso interposto no Tribunal Geral contra uma decisão de uma Câmara de Recurso do EUIPO é interposto contra o EUIPO na qualidade de recorrido. Além disso,

nos termos do artigo 56.º, segundo parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, o recurso pode ser interposto por qualquer das partes que tenha sido total ou parcialmente vencida, mas as partes que não sejam os Estados-Membros e as instituições da União só podem interpor recurso se a decisão do Tribunal Geral as afetar diretamente.

24 Tendo o EUIPO tido a qualidade de recorrido e não de interveniente em primeira instância e tendo sucumbido parcialmente, a sua legitimidade processual e o seu interesse em agir no quadro do recurso são incontestáveis, não tendo o EUIPO, a este respeito, de demonstrar que a decisão do Tribunal Geral o afeta diretamente.

25 Do que precede resulta igualmente que, contrariamente ao que afirma G. Szajner, não se pode considerar que o EUIPO, de qualquer forma, tem a «dupla qualidade de juiz e de recorrente».

26 Em segundo lugar, importa recordar que, como resulta do n.º 9 do presente acórdão, a interpretação do direito francês era já objeto do litígio no quadro do processo na Câmara de Recurso do EUIPO. Por conseguinte, a argumentação do EUIPO no que se refere ao acórdão de 10 de julho de 2012 não constitui uma extensão do objeto do litígio entre as partes perante o EUIPO.

27 Por conseguinte, há que rejeitar a exceção de inadmissibilidade suscitada por G. Szajner no tocante ao recurso do EUIPO.

Quanto à admissibilidade dos pedidos da Forge de Laguiole

28 G. Szajner contesta a admissibilidade dos pedidos da Forge de Laguiole porquanto tais pedidos não consistem, contrariamente ao previsto no artigo 174.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, no provimento ou não provimento, total ou parcial, do recurso do EUIPO, mas têm por objeto a anulação do acórdão impugnado, constituindo, na realidade, um recurso subordinado que, nos termos do artigo 176.º daquele regulamento, devia ter sido interposto por ato separado.

29 Todavia, resulta claramente da contestação da Forge de Laguiole que a contestação foi apresentada em apoio dos fundamentos do EUIPO e que, por conseguinte, esta sociedade pediu o provimento do recurso.

30 Daqui decorre que a exceção de inadmissibilidade suscitada por G. Szajner contra os pedidos da Forge de Laguiole deve igualmente ser rejeitada.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 65.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009

Argumentos das partes

31 Com o seu primeiro fundamento, o EUIPO, apoiado pela Forge de Laguiole, censura o Tribunal Geral de ter ignorado o âmbito das sua fiscalização da legalidade das decisões da Câmara de Recurso do EUIPO, ao ter apreciado o acórdão de 10 de julho de 2012, apesar de este ser posterior à decisão da Câmara de Recurso.

32 A este respeito, o EUIPO alega que, à data da decisão controvertida, a jurisprudência dos tribunais franceses estava fixada pelo acórdão da Cour de cassation de 21 de maio de 1996 (n.º 94-16531, a seguir «acórdão de 21 de maio de 1996») em que, no âmbito de uma ação de proibição do uso de uma marca posterior, aquele tribunal teria tido em consideração o objeto social da requerente, sem ter em conta a atividade por ela efetivamente exercida. Embora, no n.º 46 do acórdão impugnado, o Tribunal Geral tenha inferido de sentenças de tribunais franceses de grau inferior, posteriores ao

acórdão de 21 de maio de 1996, a indicação de que a jurisprudência tinha evoluído em sentido contrário ao seguido pela Câmara de Recurso do EUIPO, o Tribunal Geral não teria identificado essas decisões e, por isso, não cumpriu o dever de fundamentação.

33 Uma vez que o Tribunal Geral constatou, no n.º 50 do acórdão impugnado, que o acórdão de 10 de julho de 2012 era «enquanto tal, um facto novo», a legalidade da decisão controvertida não devia ter sido apreciada à luz deste acórdão, que a Câmara de Recurso não podia ter tido em conta.

34 G. Szajner alega que o Tribunal Geral teve razão ao considerar, nos n.ºs 21 a 25 do acórdão impugnado, que o acórdão de 10 de julho de 2012 devia ser tido em conta como elemento de prova, *a fortiori* quando esse acórdão tinha sido objeto de debate contraditório no Tribunal Geral.

Apreciação do Tribunal de Justiça

35 Antes de mais, há que recordar, no que se refere à repartição das funções entre o requerente da nulidade, as instâncias competentes do EUIPO e o Tribunal Geral, primeiro, que a regra 37 do regulamento de aplicação prevê que cabe ao requerente fornecer os elementos que demonstram estar habilitado, nos termos da legislação nacional aplicável, a invocar um direito anterior, protegido no quadro jurídico nacional. Esta regra faz recair sobre o requerente o ónus de apresentar ao EUIPO não só os elementos que demonstrem que preenche as condições requeridas, em conformidade com a legislação nacional cuja aplicação requer, a fim de poder obter a proibição da utilização de uma marca da União Europeia por força de um direito anterior, mas também os elementos que demonstrem o conteúdo dessa legislação (v., neste sentido, acórdãos de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, n.ºs 49 e 50, e de 27 de março de 2014, IHMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, n.º 34).

36 Em segundo lugar, no que toca, mais especificamente, às obrigações que impendem sobre o EUIPO, o Tribunal de Justiça declarou que, no caso de um pedido de nulidade de uma marca da União Europeia ser baseado num direito anterior protegido por uma norma do direito nacional, cabe, em primeiro lugar, às instâncias competentes do EUIPO apreciar a autoridade e o alcance dos elementos apresentados pelo requerente para determinar o teor da referida norma (acórdãos de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, n.º 51, e de 27 de março de 2014, IHMI/National Lottery Comissão, C-530/12 P, EU:C:2014:186, n.º 35). Além disso, uma vez que a decisão das instâncias competentes do EUIPO pode ter o efeito de privar o titular da marca de um direito que lhe foi conferido, o alcance dessa decisão implica necessariamente que a instância que a profira não se limite a cumprir uma função de simples validação do direito nacional tal como foi apresentado pelo requerente da nulidade (acórdão de 27 de março de 2014, IHMI/National Lottery Comissão, C-530/12 P, EU:C:2014:186, n.º 43).

37 Em terceiro lugar, nos termos do artigo 65, n.ºs 1 e 2, do Regulamento n.º 207/2009, o Tribunal Geral tem competência para exercer uma fiscalização plena da legalidade da apreciação realizada pelo IHMI dos elementos apresentados pelo requerente para demonstrar o conteúdo da legislação nacional cuja proteção invoca (v., neste sentido, acórdãos de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, n.º 52, e de 27 de março de 2014, IHMI/National Lottery Comissão, C-530/12 P, EU:C:2014:186, n.º 36).

38 Por outro lado, na medida em que a aplicação do direito nacional, no contexto processual em causa, pode ter por efeito privar o titular de uma marca da União Europeia do seu direito, é imperativo que o Tribunal Geral não esteja impossibilitado, devido a eventuais lacunas nos documentos apresentados como prova do direito nacional aplicável, da possibilidade real de exercer uma fiscalização efetiva. Para o efeito, deve, pois, poder verificar, além dos documentos apresentados, o teor, os requisitos de aplicação e o alcance das regras jurídicas invocadas pelo requerente da declaração de nulidade. Por

conseguinte, o controlo jurisdicional exercido pelo Tribunal Geral deve satisfazer as exigências do princípio de proteção jurisdicional efetiva (acórdão de 27 de março de 2014, IHMI/National Lottery Comissão, C-530/12 P, EU:C:2014:186, n.º 44).

39 Importa ainda sublinhar que o controlo exercido pelo EUIPO e pelo Tribunal Geral deve ser efetuado à luz da exigência de garantir o efeito útil do Regulamento n.º 207/2009, que é o de assegurar a proteção da marca da União Europeia (v., neste sentido, acórdão de 27 de março de 2014, IHMI/National Lottery Comissão, C-530/12 P, EU:C:2014:186, n.º 40).

40 Ora, como salientou a advogada-geral no n.º 49 das suas conclusões, o facto de o Tribunal Geral se limitar a aplicar o direito nacional tal como interpretado pelos tribunais nacionais à data da decisão da Câmara de Recurso do EUIPO podia levar à recusa do registo ou à declaração de nulidade de uma marca da União Europeia, mesmo que a norma do direito nacional aplicável à data da decisão do Tribunal Geral não dê fundamento para tal.

41 Este resultado seria contrário não só à exigência de garantir o efeito útil do Regulamento n.º 207/2009, recordado no n.º 39 do presente acórdão, mas também, por retirar ao Tribunal Geral a possibilidade real de exercer de maneira efetiva a fiscalização plena da legalidade mencionado nos n.ºs 37 e 38 do presente acórdão, ao princípio da proteção jurisdicional efetiva.

42 Daqui decorre que, na apreciação da proteção conferida pelo direito nacional, o Tribunal Geral deve aplicar as normas do direito nacional tal como são interpretadas pelos tribunais nacionais à data em que profere a sua decisão. O Tribunal Geral deve, portanto, poder também ter em consideração uma decisão proferida por um tribunal nacional proferida posteriormente à adoção da decisão da Câmara de Recurso do EUIPO.

43 É certo que a tomada em consideração de uma decisão de um tribunal nacional proferida posteriormente à adoção de uma decisão da Câmara de Recurso do EUIPO pode conduzir o Tribunal Geral a fazer uma apreciação da norma do direito nacional diferente da da Câmara de Recurso. Contudo, sendo a fiscalização jurisdicional da apreciação do direito nacional realizada pela Câmara de Recurso uma fiscalização plena da legalidade, a circunstância, revelada posteriormente à adoção da decisão da mesma Câmara de Recurso, de essa decisão assentar numa interpretação errada do direito nacional não pode, como salientou a advogada-geral no n.º 53 das suas conclusões, constituir um obstáculo à retificação do erro cometido.

44 Esta conclusão não é posta em causa pela jurisprudência, de acordo com a qual o Tribunal Geral, primeiro, deve, em princípio, limitar-se a tomar, com base nas informações que estão na base da decisão da Câmara de Recurso do EUIPO, a decisão que esta devia ter tomado, segundo, só pode anular ou reformar a decisão objeto do recurso se, à data em que a mesma foi tomada, estava viciada por um dos motivos de anulação ou de recurso previstos no artigo 65.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, e, terceiro, não pode anular ou reformar a referida decisão por motivos que só surgem depois de ter sido tomada (v., neste sentido, acórdãos de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, n.ºs 71 e 72, e de 26 outubro de 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C-482/15 P, EU:C:2016:805, n.º 27 e jurisprudência referida).

45 Se é certo que este princípio tem um alcance amplo e proíbe, nomeadamente, o Tribunal Geral de anular ou reformar a decisão da Câmara de Recurso do EUIPO tomando em conta factos surgidos posteriormente à adoção dessa decisão ou aplicando normas de direito substantivo que ainda não estavam em vigor no momento da adoção daquela decisão, não proíbe todavia que o Tribunal Geral tenha em consideração, em litígios sobre a aplicação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, a evolução da interpretação, feita pelos tribunais nacionais, da norma do direito nacional objeto da apreciação da Câmara de Recurso do EUIPO. Com efeito, essa norma do direito nacional fez parte dos elementos submetidos à apreciação da Câmara de Recurso e a sua aplicação pela Câmara de

Recurso está sujeita à fiscalização plena da legalidade pelo Tribunal Geral, nos termos do artigo 65.º, n.º 2 daquele regulamento (v., neste sentido, acórdão de 27 de março de 2014, IHMI/National Lottery Comissão, C-530/12 P, EU:C:2014:186, n.ºs 36 a 38).

46 Todavia, de acordo com o princípio do contraditório, que faz parte do direito a um processo equitativo consagrado no artigo 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a tomada em consideração, pelo Tribunal Geral, de uma decisão de tribunal nacional proferida posteriormente à adoção da decisão da Câmara de Recurso do EUIPO está sujeita à condição de que, como neste caso, as partes tenham tido a possibilidade de apresentar, no Tribunal Geral, observações sobre a decisão nacional pertinente (v., neste sentido, acórdão de 27 de março de 2014, IHMI/National Lottery Comissão, C-530/12 P, EU:C:2014:186, n.ºs 52 a 54).

47 Finalmente, no que se refere ao alegado incumprimento do dever de fundamentação, há que constatar que, relativamente aos elementos do direito francês tidos em consideração pelo Tribunal Geral, este último, ao apreciar o acórdão de 10 de julho de 2012 no n.º 44 do acórdão impugnado, se baseou exclusivamente no teor literal desse acórdão.

48 Se é verdade que o Tribunal Geral constatou, no n.º 46 do acórdão impugnado, que a jurisprudência anterior dos tribunais franceses de grau inferior, embora não sendo uniforme, permitia, antes de ser proferido o acórdão de 10 de julho de 2012, concluir que a proteção da denominação social era limitada às atividades efetivamente exercidas pela sociedade em causa, resulta todavia dos n.ºs 43 a 45 do acórdão impugnado que ele baseou principalmente a sua apreciação da legalidade da decisão controvertida não nessa jurisprudência anterior mas no acórdão de 10 de julho de 2012 e que fundamentou essa apreciação de modo bastante.

49 Assim, não se pode considerar que o Tribunal Geral não cumpriu o dever que lhe incumbe de fundamentar as suas decisões.

50 Resulta das considerações que precedem que, não constituindo a consideração do acórdão de 10 de julho de 2012 pelo Tribunal Geral uma violação do artigo 65.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, o primeiro fundamento do recurso deve ser considerado improcedente.

Quanto ao segundo fundamento do recurso, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo L. 711-4 do CPI

51 O segundo fundamento de recurso tem duas partes.

Quanto à primeira parte do segundo fundamento, relativo à desvirtuação do acórdão de 10 de julho de 2012

– *Argumentos das partes*

52 Com a primeira parte do seu segundo fundamento, o EUIPO, apoiado pela Forge de Laguiole, acusa o Tribunal Geral de ter desvirtuado o acórdão de 10 de julho de 2012.

53 Concretamente, ao salientar, no n.º 44 do acórdão impugnado, que, no acórdão de 10 de julho de 2012, a Cour de cassation não interpretou o artigo L. 711-4 do CPI, considerando que a passagem deste acórdão, nos termos da qual «a denominação social só beneficia de proteção para as atividades efetivamente exercidas pela sociedade e não para as enumeradas no seu estatuto», não contém nenhuma limitação, na sua redação ou no seu contexto factual ou processual, que pudesse levar a entender que a sua aplicabilidade fosse reservada às circunstâncias particulares do processo *sub judicio* e que o mesmo podia, portanto, ser aplicado por analogia para efeitos da interpretação do

artigo L. 711-4 do CPI, o Tribunal Geral terá reconhecido ao acórdão de 10 de julho de 2012 um alcance que ele manifestamente não tem. Com efeito, segundo o EUIPO, o objetivo dessa passagem do referido acórdão consistia unicamente em definir o caráter fraudulento do depósito da marca em causa, pela sociedade em questão, e não o alcance da proteção da denominação social desta face a uma marca posterior. Ora, o artigo L. 711-4, alínea b), do CPI exigiria a realização de uma «análise prospetiva» do risco de confusão, que pode abstrair das condições concretas de uso dos sinais em conflito, incluindo da denominação social anterior, porquanto a limitação do alcance da proteção de uma denominação social apenas às atividades concretamente exercidas não se imporia no caso de conflitos meramente potenciais.

54 A Forge de Laguiole acrescenta que, uma vez que o acórdão de 10 de julho de 2012 é um acórdão que nega provimento ao recurso, ou seja, é um acórdão que confirma a decisão da segunda instância, não pode constituir, em direito francês, um acórdão doutrinário.

55 G Szajner alega que a posição do EUIPO, segundo a qual o acórdão de 10 de julho de 2012 só diz respeito aos casos de depósito de marca fraudulentos, é contrária quer à jurisprudência anterior a esse acórdão quer à interpretação desse acórdão pela doutrina francesa, que é unânime quanto ao alcance geral daquele acórdão.

– *Apreciação do Tribunal de Justiça*

56 Recorde-se, desde logo, no que diz respeito ao exame, no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral, das conclusões a que o Tribunal Geral chegou relativamente ao direito nacional aplicável, que o Tribunal de Justiça é competente para examinar, em primeiro lugar, se o Tribunal Geral, com base nos documentos e nas outras peças dos autos que lhe foram submetidas, não desvirtuou o teor das disposições nacionais em causa ou da jurisprudência nacional a elas relativa ou ainda dos textos da doutrina que lhes dizem respeito, em segundo lugar, se o Tribunal Geral não chegou, à luz desses elementos, a conclusões que são manifestamente contrárias ao seu conteúdo e, por último, se o Tribunal Geral, no exame de todos os elementos, não atribuiu a um deles, para determinar o conteúdo da legislação nacional em causa, um alcance que não lhe é devido tendo em conta os outros elementos, se isso resultar de forma manifesta das peças dos autos (acórdão de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, n.º 53).

57 Por conseguinte, incumbe ao Tribunal de Justiça verificar se a argumentação do EUIPO se refere a erros cometidos pelo Tribunal Geral ao tirar as suas conclusões acerca da legislação nacional em causa e que podem ser objeto de fiscalização por parte do Tribunal de Justiça com base nas considerações expendidas no número anterior deste acórdão (v., neste sentido, acórdão de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, n.º 54).

58 No caso em apreço, o Tribunal Geral constatou, no n.º 44 do acórdão impugnado, que o acórdão de 10 de julho de 2012 teve origem não num recurso interposto com base no artigo L. 711-4 do CPI, mas num recurso de anulação de uma marca por depósito fraudulento e num pedido em matéria de concorrência desleal.

59 Assim, como também constatou o Tribunal Geral no referido número, nada no acórdão de 10 de julho de 2012 indica que a Cour de cassation tenha pretendido limitar a validade das suas apreciações relativas ao alcance da proteção de uma denominação social às circunstâncias específicas que estão na base desse acórdão. Pelo contrário, essas apreciações foram formuladas por esse tribunal no quadro da rejeição do primeiro fundamento do recurso, que se baseava na violação do artigo L. 711-4, alínea b), do CPI. O argumento do EUIPO segundo o qual as referidas apreciações não são pertinentes para efeitos da aplicação dessa norma, não pode portanto ser acolhido.

60 Além disso, o EUIPO alega que a Cour de cassation teve em conta atividades efetivamente exercidas pelo titular de uma denominação social para apreciar o segundo fundamento de recurso relativo à matéria de concorrência desleal, que pressupunha uma situação efetiva de concorrência entre as empresas envolvidas.

61 Resulta, todavia, de forma manifesta dos termos do acórdão de 10 de julho de 2012, por um lado, que a apreciação segundo a qual «a denominação social só beneficia de proteção para as atividades efetivamente exercidas pela sociedade e não para as enumeradas no seu estatuto» foi feita no âmbito da resposta ao primeiro fundamento do recurso, baseado no depósito fraudulento da marca em causa no processo que deu origem ao referido acórdão e, por outro lado, que a Cour de cassation se referiu às atividades efetivamente exercidas pela sociedade em causa, quer no âmbito da sua resposta a este primeiro fundamento de recurso quer na resposta ao segundo fundamento de recurso, relativo a uma ação por concorrência desleal.

62 Tendo em conta estas considerações, não é manifesto que o Tribunal Geral tenha desvirtuado o acórdão de 10 de julho de 2012.

63 Esta conclusão não é posta em causa pelo argumento da Forge de Laguiole, segundo o qual este acórdão não é um acórdão «doutrinário». Com efeito, tendo em conta os princípios que regem a análise, pelo Tribunal de Justiça, no âmbito de um recurso, das constatações feitas pelo Tribunal Geral a respeito do direito nacional aplicável, recordados nos n.os 56 e 57 do presente acórdão, e visto que não cabe ao Tribunal de Justiça determinar se aquele acórdão é um acórdão «doutrinário», é suficiente constatar que, tendo esse mesmo acórdão em consideração, não resulta que o Tribunal Geral tenha manifestamente ignorado o seu alcance.

64 Daqui resulta que há que rejeitar a primeira parte do segundo fundamento.

Quanto à segunda parte do segundo fundamento, relativo ao erro direito alegadamente cometido pelo Tribunal Geral ao ter apenas em consideração a natureza dos produtos para determinar os setores de atividade da Forge de Laguiole

– Argumentação das partes

65 Com a segunda parte do seu segundo fundamento, o EUIPO, apoiado pela Forge de Laguiole, contesta os critérios em que o Tribunal Geral se baseou para determinar os setores de atividade dessa sociedade. A este respeito, o EUIPO sustenta que, embora o Tribunal Geral, no n.º 32 do acórdão impugnado, tenha declarado que a resposta à questão de saber se e em que medida a denominação social da Forge de Laguiole permitia a esta sociedade proibir a G. Szajner a utilização da marca *LAGUIOLE* depende exclusivamente do direito francês, o Tribunal Geral teria definido o perímetro de proteção da denominação social, no n.º 63 do acórdão impugnado, exclusivamente com base na sua própria jurisprudência, a saber, o acórdão de 13 de fevereiro de 2007, Mundipharma/IHMI — Altana Pharma (RESPICUR) (T-256/04, EU:T:2007:46), que diz respeito à utilização de marcas anteriores, que o Tribunal Geral terá aplicado por analogia para efeito de interpretação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, correspondente ao artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009.

66 Por conseguinte, o Tribunal Geral teria determinado os referidos setores de atividade apenas à luz do critério relativo à natureza dos produtos e terá assim cometido um erro de direito na aplicação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo L. 711-4 do CPI. Com efeito, o EUIPO sustenta que, na determinação dos setores de atividade, na aceção do direito francês, a finalidade e a utilização dos produtos comercializados pelo titular da denominação social anterior deviam igualmente ter sido tidos em conta.

67 G. Szajner alega que o que o Tribunal Geral procedeu corretamente ao apreciar a semelhança dos produtos em causa baseando-se simultaneamente na natureza, na finalidade e na utilização dos mesmos.

– Apreciação do Tribunal de Justiça

68 Antes de mais, importa salientar, à semelhança da advogada-geral no n.º 78 das suas conclusões, que, no âmbito da sua análise das atividades exercidas pela Forge de Laguiole, o Tribunal Geral não aplicou por analogia, a título geral, a sua jurisprudência. Assim, só citou a sua jurisprudência relativa à utilização de marcas anteriores n.º 63 do acórdão impugnado, para explicar a sua conclusão de que a comercialização de garfos permitia provar a existência de uma atividade não em todo o setor das «artes da mesa», mas unicamente no domínio dos «talheres».

69 Finalmente, há que constatar que o Tribunal Geral não mencionou expressamente, previamente, os critérios com base nos quais as atividades efetivamente exercidas pela Forge de Laguiole deviam ser determinadas e que só citou a jurisprudência dos tribunais franceses invocada pelas partes no n.º 81 do acórdão impugnado, no âmbito da sua apreciação do risco de confusão.

70 Todavia, resulta claramente do acórdão impugnado que, na análise dessas atividades, nos n.os 54 a 74 do mesmo, o Tribunal Geral teve expressamente em conta não apenas a natureza dos produtos, mas também a sua finalidade, a sua utilização, a clientela dos mesmos e o seu modo de distribuição.

71 Daqui resulta que a argumentação do EUIPO e da Forge de Laguiole assenta numa leitura errada do acórdão impugnado.

72 Por conseguinte, a segunda parte do segundo fundamento do recurso deve também ser considerada improcedente.

73 Resulta de todas as considerações expostas que o recurso é improcedente, devendo, portanto, ser-lhe negado provimento.

Quanto às despesas

74 Nos termos do disposto no artigo 138.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, aplicável ao processo de recurso de decisão do Tribunal Geral por força do artigo 184.º, n.º 1, do mesmo regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo G. Szajner pedido a condenação do EUIPO e tendo este sido vencido, há que condená-lo nas despesas.

75 Nos termos do artigo 184.º, n.º 4, do Regulamento de processo, a Forge de Laguiole, como interveniente no recurso, é condenada a suportar as suas próprias despesas.

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

1) É negado provimento ao recurso.

2) O Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) é condenado nas despesas.

3) A Forge de Laguiole SARL suporta as suas próprias despesas.

Assinaturas