



## Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DA ADVOGADA-GERAL  
ELEANOR SHARPSTON  
apresentadas em 16 de maio de 2013<sup>1</sup>

**Processo C-621/11 P**

**New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, anteriormente New Yorker SHK Jeans GmbH  
contra  
Instituto de Harmonização do mercado Interno (IHMI)**

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca comunitária — Processo de oposição — Prova da utilização séria — Prova apresentada depois de expirado o prazo fixado»

1. No processo que correu no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (a seguir «IHMI» ou «Instituto»), regra geral e salvo disposição expressa em contrário, as partes podem apresentar factos e provas depois de expirados os prazos a que essa apresentação se encontra sujeita, nos termos das disposições do Regulamento n.º 207/2009 sobre a marca comunitária (a seguir «Regulamento n.º 207/2009»)<sup>2</sup>, e o IHMI dispõe de poder de apreciação para decidir se toma ou não em consideração esses factos e provas. Foi deste modo que, no acórdão IHMI/Kaul<sup>3</sup>, o Tribunal de Justiça interpretou o artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária (a seguir «Regulamento n.º 40/94»)<sup>4</sup>, atual artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.
2. No presente recurso do acórdão do Tribunal Geral de 29 de setembro de 2011, no processo T-415/09, New Yorker SHK Jeans/IHMI (a seguir «acórdão recorrido»)<sup>5</sup>, pede-se, essencialmente, ao Tribunal de Justiça que esclareça se a regra 22, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95 (a seguir «regulamento de execução»)<sup>6</sup>, que é relativa ao prazo durante o qual a oponente deve fazer prova da utilização séria no processo de oposição, constitui uma exceção a essa regra geral.
3. Nas minhas conclusões nos processos C-609/11 P e C-610/11 P Centrotherm Systemtechnik/IHMI e centrotherm Clean Solutions, também apresentadas neste dia, analiso uma questão semelhante relativa à tomada em consideração dessa prova no contexto de um processo de extinção de uma marca.

1 — Língua original: inglês.

2 — Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009 (versão codificada) (JO L 78, p. 1). Entrou em vigor em 13 de abril de 2009 (v. artigo 167.º).

3 — Acórdão de 13 de março de 2007, IHMI/Kaul (C-29/05 P, Colet., p. I-2213, n.º 42).

4 — Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993 (JO 1994 L 11, p. 1), conforme alterado.

5 — Não publicado na Coletânea.

6 — Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho (JO L 303, p. 1) conforme alterado, designadamente, pelo Regulamento (CE) n.º 1041/2005 da Comissão, de 29 de junho de 2005 (JO L 172, p. 4). Embora o ato de oposição tenha sido apresentado, no presente processo, antes da alteração do regulamento de execução pelo Regulamento n.º 1041/2005, todas as fases pertinentes do processo ocorreram depois dessa alteração.

4. Uma questão distinta, mas relacionada, é a questão de saber se a Câmara de Recurso dispõe de poder de apreciação, num processo de oposição, para tomar em consideração a prova da existência e da validade de marcas anteriores e das traduções apresentadas depois de expirado o prazo fixado pela Divisão de Oposição. Esta questão é analisada nas minhas conclusões nos processos C-120/12 P, C-121/12 P e C-122/12 P, Rintisch/IHMI, que também são apresentadas neste dia.

### Legislação da União Europeia em matéria de marcas

5. Quando ocorreu a maior parte dos eventos relevantes do presente processo<sup>7</sup>, o Regulamento n.º 207/2009 ainda não tinha entrado em vigor e, por conseguinte, era aplicável o Regulamento n.º 40/94. Na data em que foi tomada a decisão da Câmara de Recurso, era aplicável o Regulamento n.º 207/2009<sup>8</sup>. As partes e o Tribunal Geral aplicaram o Regulamento n.º 207/2009. Em todo o caso, em termos substanciais, o Regulamento n.º 207/2009 mais não faz do que codificar o Regulamento n.º 40/94, conforme alterado. Por conseguinte, referir-me-ei, em seguida, ao Regulamento n.º 207/2009.

6. O artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009, intitulado «Oposição», prevê:

«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<sup>[9]</sup>]:

[...]

3. A oposição deve ser apresentada por escrito e fundamentada [...]. O opositor pode apresentar em seu apoio factos, provas e observações num prazo fixado pelo Instituto.»

7. O artigo 42.º, relativo ao «Exame da oposição», prevê:

«1. No decurso do exame da oposição, o Instituto convidará as partes, sempre que tal se revele necessário, a apresentarem observações sobre comunicações suas ou das outras partes, num prazo a fixar pelo Instituto.

2. A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição, provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objeto de uma utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição será rejeitada. [...]

3. O n.º 2 é aplicável às marcas nacionais anteriores referidas no n.º 2, alínea a), do artigo 8.º, partindo-se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontra protegida.

[...]»

8. Nos termos do artigo 75.º, «[a]s decisões do Instituto serão fundamentadas» e «só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se».

7 — V. n.ºs 19 a 24, *infra*.

8 — V. n.º 25 *infra*.

9 — O artigo 8.º estabelece os motivos relativos de recusa do registo.

9. O artigo 76.º, intitulado «Exame oficioso dos factos», dispõe:

«1. No decurso do processo, o Instituto procederá ao exame oficioso dos factos; contudo, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame limitar-se-á às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes.

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

10. O regulamento de execução estabelece as regras que são necessárias para dar execução ao Regulamento n.º 207/2009<sup>10</sup>. As suas regras «deverão assegurar o bom e eficaz desenrolar dos processos relativos a marcas perante o Instituto»<sup>11</sup>.

11. A regra 15 do regulamento de execução estabelece aquilo que o ato de oposição «deve» (n.º 2) e «pode» (n.º 3) incluir. Em especial, nos termos da regra 15, n.º 3, alínea b), o ato pode incluir «uma declaração fundamentada que exponha os principais factos e argumentos da oposição, bem como as correspondentes provas».

12. A regra 18 descreve o início de um processo de oposição considerado admissível<sup>12</sup>:

«1. Se a oposição for considerada admissível [...], o Instituto 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.

[...]»

13. Nos termos da regra 19,

«1. O Instituto dará oportunidade ao oponente para apresentar os factos, comprovativos e argumentos que fundamentem a respetiva oposição ou para completar quaisquer factos, comprovativos ou argumentos que já tenham sido apresentados nos termos do n.º 3 da regra 15, no prazo fixado pelo Instituto e que será de, pelo menos, dois meses a contar da data em que se considera que o processo de oposição teve início, nos termos do disposto no n.º 1 da regra 18.

2. No prazo estabelecido no n.º 1, o oponente apresentará igualmente provas da existência, validade e âmbito de proteção da sua marca anterior ou direito anterior, bem como comprovativos da sua legitimidade para apresentar a oposição. [...]

[...]

4. O Instituto não terá em conta pedidos escritos ou documentos ou cópia destes que não tenham sido apresentados (ou que não tenham sido traduzidos na língua do processo) no prazo estabelecido pelo Instituto.»

10 — V. considerando 5 do regulamento de execução.

11 — V. considerando 6 do regulamento de execução.

12 — A regra 17 estabelece os fundamentos para declarar uma oposição inadmissível. Estes incluem: o não pagamento da taxa de oposição, a apresentação extemporânea do ato de oposição, a falta de indicação dos motivos de oposição, a não indicação clara da marca ou do direito anterior que está na base da oposição, a não apresentação da tradução exigida pela regra 16, n.º 1, não cumprimento das disposições da regra 15.

14. A regra 20, intitulada «Exame da oposição», dispõe:

- «1. Se, até ao termo do prazo estabelecido no n.º 1 da regra 19 [13], o oponente não apresentar provas da existência, validade e âmbito de proteção da sua marca anterior ou direito anterior, bem como da sua legitimidade para apresentar a oposição, a oposição é rejeitada por falta de fundamento.
2. Se a oposição não for rejeitada nos termos do n.º 1, o Instituto comunicará o pedido do oponente ao requerente, convidando-o a apresentar as suas observações no prazo fixado pelo Instituto.
3. Se o requerente não apresentar observações, o Instituto pronunciar-se-á sobre a oposição com base nos elementos de que dispõe.
4. O Instituto comunicará ao oponente as observações apresentadas pelo requerente, convidando-o a, se o considerar necessário, pronunciar-se a seu respeito, em prazo que fixará.

[...]

6. Em determinadas situações, o Instituto convidará as partes a limitarem as respetivas observações a questões concretas, permitindo nesse caso que as partes suscitem outras questões numa fase posterior do processo. Em caso algum pode ser exigido que o Instituto informe as partes sobre quais os factos ou elementos comprovativos que podiam ser apresentados ou não o foram.

[...]

15. De acordo com a regra 22, relativa à «Prova de utilização»,

- «1. Só é admissível um pedido de prova nos termos [do n.º 2] do artigo [42].º do [Regulamento n.º 207/2009] se o requerente apresentar este pedido no prazo estabelecido pelo Instituto de acordo com o disposto no n.º 2 da regra 20.
2. Se o oponente tiver de provar a utilização ou a existência de motivos justificados para a não utilização, o Instituto convidá-lo-á a fornecer a necessária prova no prazo por ele fixado. Se o oponente não fornecer a prova no prazo fixado, o Instituto rejeitará a oposição.
3. As indicações e comprovativos que demonstrem a prova da utilização devem consistir em indicações relativas ao local, período, extensão e natureza da utilização da marca oponível em relação aos produtos e serviços para os quais se encontra registada e nos quais se baseia a oposição e em comprovativos dessas indicações, em conformidade com o disposto no n.º 4.
4. Os comprovativos devem ser apresentados de acordo com o disposto nas regras 79 e 79A [14] e, em princípio, limitar-se a documentos justificativos e a elementos como embalagens, rótulos, tabelas de preços, catálogos, faturas, fotografias, anúncios de jornais e às declarações escritas referidas [no artigo 78.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 207/2009].
5. Pode ser pedida uma prova de utilização com ou sem apresentação simultânea de observações com base nos fundamentos da oposição. Estas observações podem ser apresentadas em conjunto com as observações que dão resposta à prova de utilização.

[...]

13 — Entendo que as palavras iniciais significam: «Se, antes de expirar o prazo estabelecido no n.º 1 da regra 19».

14 — As regras 79 e 79A estabelecem os requisitos gerais da comunicação por escrito ou por outros meios.

16. O terceiro parágrafo do n.º 1 da regra 50, intitulada «Exame do recurso», refere:

«Se o recurso tiver por objeto uma decisão de uma Divisão de Oposição, a câmara limitará a respetiva apreciação do recurso aos factos e provas apresentados nos prazos estabelecidos pela Divisão de Oposição nos termos do Regulamento e das presentes regras, salvo se a câmara considerar que devem ser tomados em conta factos [e provas] adicionais ou suplementares de acordo com o disposto no [artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009].»

17. A regra 71, n.º 1, prevê que o Instituto pode conceder, em determinadas condições, a prorrogação de um prazo por si especificado.

### **Tramitação no IHMI**

18. Em 31 de outubro de 2003, a New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG (a seguir «New Yorker Jeans») pediu o registo, como marca comunitária, do sinal nominativo «FISHBONE». Pediu o registo dessa marca para produtos, designadamente, das classes 18 e 25 do Acordo de Nice<sup>15</sup>. O pedido foi publicado em 1 de novembro de 2004.

19. Em 28 de janeiro de 2005, a Vallis K. — Vallis A. & Co. OE (a seguir «Vallis») apresentou oposição a esse registo. A sua oposição baseou-se na existência de uma marca figurativa grega anterior que continha as palavras «Fishbone» e «Beachwear», que fora registada em 17 de maio de 1996 para «T-shirts, roupa de praia» na classe 25 do Acordo de Nice<sup>16</sup>.

20. Por carta de 5 de abril de 2006, a New Yorker Jeans solicitou que a Vallis apresentasse prova da utilização da sua marca. O IHMI convidou esta última a fazê-lo até 6 de junho de 2006.

21. Por carta de 6 de junho de 2006, a Vallis apresentou as seguintes provas: (i) uma declaração sob compromisso de honra de 1 de junho de 2006 (ii) diversas faturas, e (iii) várias fotografias. Por carta de 25 de setembro de 2006, a New Yorker Jeans contestou alegando que a prova (a seguir «primeiro lote de provas») era insuficiente para provar a utilização séria da marca anterior.

22. Por carta de 14 de novembro de 2006, o IHMI convidou a Vallis a responder a essa contestação e a apresentar observações até 14 de janeiro de 2007.

23. Por carta recebida em 15 de janeiro de 2007<sup>17</sup>, a Vallis apresentou observações e provas adicionais, nomeadamente catálogos de 2000, 2001 e 2003 (a seguir «segundo lote de provas»).

24. Em 26 de maio de 2008<sup>18</sup>, a Divisão de Oposição do IHMI julgou a oposição procedente na parte em que se aplicava a «sacos, mochilas» da classe 18 e a todos os produtos da classe 25. A sua conclusão de que havia um risco de confusão baseou-se, designadamente, no catálogo de 2001 apresentado com a carta de 15 de janeiro de 2007 (por conseguinte, depois de 6 de junho de 2006).

15 — Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos produtos e dos serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, revisto e alterado.

16 — Os fundamentos de oposição foram os referidos no artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), e n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 (atual artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), e n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009).

17 — 14 de janeiro de 2007 foi um domingo; nos termos da regra 72, n.º 1, do regulamento de execução, o prazo foi prorrogado para o dia seguinte. V. n.º 29 do acórdão recorrido.

18 — Observo, contudo, que a decisão da Câmara de Recurso se referiu à decisão da Divisão de Oposição de 26 de março de 2008.

25. Na sequência do recurso interposto pela New Yorker Jeans dessa decisão, em 30 de julho de 2009, a Câmara de Recurso do IHMI confirmou a decisão da Divisão de Oposição relativa aos produtos da classe 25 mas rejeitou a oposição relativa a «sacos, mochilas» da classe 18. Em especial, considerou que a Divisão de Oposição não errou ao tomar em consideração o segundo lote de provas apresentado com a carta recebida em 15 de janeiro de 2007.

### **Acórdão do Tribunal Geral**

26. Na sua petição apresentada em primeira instância, a New Yorker Jeans pedia ao Tribunal Geral que se dignasse:

- alterar a decisão da Câmara de Recurso, julgar o recurso procedente e rejeitar a oposição em relação aos produtos da classe 25;
- a título subsidiário, anular a decisão da Câmara de Recurso na parte em que negou provimento ao recurso e confirmou a rejeição do pedido relativamente aos produtos da classe 25; e
- condenar o IHMI nas despesas, incluindo as efetuadas pela requerente no recurso na Câmara de Recurso.

27. A New Yorker Jeans apresentou quatro fundamentos, nomeadamente, a violação:

- dos artigos 42.º, n.ºs 2 e 3, e 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e da regra 22, n.º 2, segunda frase, do regulamento de execução, na medida em que a apreciação da prova feita pela Câmara de Recurso é errada;
- do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009, porque a Câmara de Recurso não indicou razões que permitissem à requerente entender o motivo pelo qual a prova adicional foi tomada em consideração;
- do artigo 42.º, n.ºs 2, 3 e 5, e do artigo 15.º, n.º 1, primeiro e segundo parágrafos, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, porque a Câmara de Recurso concluiu que existia utilização séria com base em provas (apresentadas ou não tempestivamente) que eram insuficientes para provar a natureza e o âmbito da utilização, e
- do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, porque a apreciação do risco de confusão efetuada pela Câmara de Recurso é errada.

28. Em 29 de setembro de 2011, o Tribunal Geral negou provimento ao recurso e condenou a New Yorker Jeans nas despesas.

29. O recurso da New Yorker Jeans incide apenas sobre a parte do acórdão em que o Tribunal Geral apreciou o segundo lote de provas apresentado com a carta de 15 de janeiro de 2007.

30. Nos n.ºs 23 e 24 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral resumiu a jurisprudência sobre o poder de apreciação do IHMI para tomar em consideração factos e provas apresentados depois de expirado o prazo aplicável:

- «23 Pode inferir-se da redação do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 que, regra geral e salvo disposição em contrário, a apresentação de factos e de provas pelas partes continua a ser possível após terem expirado os prazos a que essa apresentação se encontra sujeita, previstos no Regulamento n.º 207/2009, e que o IHMI não está proibido de ter em conta factos e provas



apresentados tardiamente (v., neste sentido, acórdãos IHMI/Kaul, n.º 42, e CORPO livre [19], n.º 44).

24 Embora as partes no processo no IHMI possam apresentar factos e provas após o termo dos prazos fixados para esse efeito, essa possibilidade não é incondicional, estando subordinada à condição de que não exista disposição em contrário. Só se esta condição estiver preenchida é que o IHMI dispõe do poder de apreciação que o Tribunal de Justiça lhe reconheceu quando interpretou o artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 (acórdão CORPO livre, n.º 47).»

31. Nos n.ºs 25 e 26 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral aplicou (indiretamente) a decisão do Tribunal de Justiça constante do acórdão IHMI/Kaul à regra 22, n.º 2, do regulamento de execução:

«25 A regra 22, n.º 2, [do regulamento de execução] prevê que se o oponente tiver de provar a utilização séria da marca anterior, nos termos do artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009, o IHMI convidá-lo-á a fornecer a prova necessária no prazo que for fixado. A segunda frase da regra 22, n.º 2 acrescenta que se o oponente não apresentar prova no prazo fixado, o Instituto deve rejeitar a oposição.

26 Resulta desta segunda frase, que a apresentação de provas da utilização da marca anterior depois de expirado o prazo fixado para o efeito implica, em princípio, que a oposição será rejeitada, sem que o IHMI disponha de margem de apreciação a este respeito. Com efeito, a utilização séria da marca anterior constitui uma questão prévia que deve, por conseguinte, ser resolvida antes de ser tomada uma decisão sobre a oposição propriamente dita (acórdão CORPO livre, n.º 49).»

32. Em seguida, nos n.ºs 27 a 36 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral expôs os seus motivos para julgar improcedente o fundamento do recorrente:

«27 [...] o Tribunal [Geral] já declarou que a segunda frase da regra 22, n.º 2, [do regulamento de execução], não pode ser interpretada no sentido de que se opõe a que sejam tomados em consideração elementos de prova suplementares, tendo em conta a existência de elementos novos, ainda que sejam apresentados depois de expirado esse prazo (acórdãos HIPOVITON<sup>20</sup>, n.º 56, e CORPO livre, n.º 50).

28 No presente processo, a recorrente alega, essencialmente, que a Câmara de Recurso concluiu erradamente que a Divisão de Oposição podia legitimamente tomar em consideração os catálogos, porque estes foram apresentados depois de expirado o prazo fixado para a apresentação de prova da utilização séria da marca anterior. Porém, esta argumentação não pode proceder.

[...]

30 Em segundo lugar, há que considerar que, ao ter apresentado no prazo fixado, a saber em 6 de junho de 2006, elementos de prova pertinentes, tais como uma declaração sob compromisso de honra, faturas e fotografias, deve considerar-se que a interveniente observou o prazo previsto na regra 22, n.º 2, segunda frase [do regulamento de execução]. Além disso, é pacífico que, na sequência das observações da recorrente de que essa prova era insuficiente, o IHMI deu oportunidade à interveniente para apresentar as suas observações até 14 de janeiro de 2007. Neste contexto, a prova apresentada em conjunto com as observações da interveniente, tendo esse prazo sido respeitado, podia ser tomada em consideração pela Divisão de Oposição.

19 — Acórdão de 12 de dezembro de 2007, K & L Ruppert Stiftung/IHMI — Lopes de Almeida Cunha e o. (CORPO livre), T-86/05, Colet., p. II-4923.

20 — Acórdão de 8 de julho de 2004, MFE Marienfelde/IHMI — Vétouinol (HIPOVITON), T-334/01, Colet., p. II-2787.

31 A regra 22, n.º 2, [do regulamento de execução] deve ser interpretada no sentido de que nada pode obstar a que sejam tomados em consideração elementos de prova adicionais que, muito simplesmente, se somam a outras provas apresentadas no prazo fixado, uma vez que a prova inicial não é desprovida de pertinência, mas foi contestada pela outra parte como sendo insuficiente. Semelhante consideração, que não torna supérflua a regra acima mencionada, é tanto mais válida porquanto a interveniente não abusou dos prazos fixados através de recursos conscientes a táticas dilatórias ou através de negligência manifesta.

[...]

33 No presente processo, uma vez que as provas apresentadas pela interveniente fora do prazo fixado pela Divisão de Oposição não foram as primeiras e únicas provas da utilização, mas, pelo contrário, foram provas que se vieram adicionar a provas pertinentes que haviam sido apresentadas no prazo fixado, o facto de a recorrente ter contestado essa prova foi suficiente para justificar a apresentação, pela interveniente, de prova adicional no momento em que apresentou as suas observações. A tomada em consideração destes elementos permitiu à Divisão de Oposição, e em seguida à Câmara de Recurso, pronunciar-se sobre a utilização séria da marca anterior com base em todos os factos e elementos de prova pertinentes.

34 Em terceiro lugar, a conclusão segundo a qual a Divisão de Oposição procedeu de forma totalmente correta ao tomar em consideração os catálogos, que lhe foram apresentados em 15 de janeiro de 2007, também parece respeitar o objetivo mais geral subjacente ao processo de oposição, à luz do qual o artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 já foi interpretado, no sentido de que mesmo a prova apresentada fora do prazo deve ser tomada em consideração, desde que pareça relevante que a fase do processo em que é apresentada e as circunstâncias que a envolvem não se opõem a essa apresentação.

[...]

36 Daqui resulta que o primeiro fundamento, por meio do qual se alega a violação dos artigos 42.º, n.ºs 2 e 3, e 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e da segunda frase da regra 22, n.º 2, [do regulamento de execução] deve, por conseguinte, ser julgado improcedente.»

### **Resumo dos recursos e pedidos das partes**

33. O recurso baseia-se no fundamento único segundo o qual o Tribunal Geral violou os artigos 42.º, n.ºs 2 e 3, e 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e a regra 22, n.º 2, do regulamento de execução, ao aceitar que o IHMI podia apreciar prova adicional da utilização séria apresentada depois de expirado o prazo fixado pelo IHMI para a apresentação dessa prova.

34. A New Yorker Jeans pede ao Tribunal de Justiça que se digne anular o acórdão recorrido e anular a decisão de 30 de julho de 2009 da Câmara de Recurso na parte em que julgou o recurso improcedente e confirmou a rejeição do pedido relativamente aos produtos da classe 25 ou, a título subsidiário, remeter o processo ao Tribunal Geral para decisão final. Também pede ao Tribunal de Justiça que se digne condenar o IHMI nas despesas efetuadas no processo em primeira instância e em sede de recurso.

35. O IHMI sustenta que o recurso é improcedente na íntegra e pede ao Tribunal de Justiça que se digne condenar a recorrente nas despesas.



## Argumentos das partes

36. A New Yorker Jeans alega que uma leitura conjugada dos n.ºs 2, 3 e 4 da regra 22 do regulamento de execução indica que o IHMI deve rejeitar a oposição e que não dispõe de poder de apreciação para decidir de outra forma se não for apresentada prova adequada do local, período, âmbito e natureza da utilização da marca oponível no prazo descrito na segunda frase na regra 22, n.º 2 (no presente processo: até 6 de junho de 2006). Esta rejeição não se traduz numa desvantagem indevida para um oponente que tinha conhecimento, no momento da apresentação da sua oposição, de que lhe poderia ser solicitada prova da utilização séria da marca que invocou. O oponente tem assim tempo suficiente para preparar a prova e, se necessário, requerer uma prorrogação do prazo referido na regra 22, n.º 2. Nestas circunstâncias, não há que permitir que um oponente apresente um segundo lote de provas. A regra 22, n.º 2, constitui, deste modo, uma exceção à regra geral prevista no artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, bem como às regras previstas no artigo 42.º, n.º 1, e na segunda frase do artigo 74.º do Regulamento n.º 207/2009<sup>21</sup>, e na regra 20, n.º 4, do regulamento de execução.

37. Ainda que o Tribunal de Justiça concorde com o Tribunal Geral no que respeita ao facto de o segundo lote de provas constituir prova adicional admissível e declare que a regra 20, n.º 4, do regulamento de execução é aplicável, a New Yorker Jeans sustenta que o Tribunal Geral errou ao decidir que o IHMI não abusou do seu poder de apreciação ao tomar essa prova em consideração.

38. No entender do IHMI, a regra 22, n.º 2, não é clara no que respeita à distinção entre prova nova e prova suplementar. A segunda frase estipula que o Instituto deve rejeitar a oposição se o oponente não apresentar «a prova» no prazo fixado. Tal abrange as situações em que o oponente não apresenta nenhuma prova no prazo fixado, mas não faz referência expressa às situações em que é apresentado algo a título de «prova», embora seja insuficiente. O Tribunal de Justiça deve, assim, determinar a questão de saber se o prazo evidente da regra 22, n.º 2, é aplicável (i) apenas à prova extemporânea e à prova nova (e possivelmente também à prova apresentada para completar a prova inicial que era comprovadamente irrelevante, manifestamente incompleta ou mínima no que respeita aos elementos relevantes da utilização — porque, nesses casos, haveria um abuso direto dos princípios da oportunidade e da eficácia processual pela própria parte que pede uma segunda oportunidade); ou (ii) também à prova adicional que, embora complete e precise os elementos previamente apresentados, é «nova» porque suscita novas questões de facto ou abrange argumentos que não foram anteriormente fundamentados. O IHMI considera que o artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 se esvaziaria de sentido se as provas apresentadas depois de expirado o prazo fixado nunca pudessem ser apreciadas. Rejeita ainda a alegação de que a prova adicional só deve ser aceite se provar uma utilização que já foi provada: se a prova inicial fosse suficiente para provar a utilização séria, não haveria necessidade, nem motivo, para apresentar provas adicionais.

39. Para as duas partes, o impacto da interpretação da regra 22, n.º 2, no funcionamento do processo de oposição constitui fonte de preocupação. A New Yorker Jeans sustenta que o prazo referido na regra 22, n.º 2, não pode ser contornado através de um convite ao oponente para apresentar novas observações ao abrigo da regra 20, n.º 4. Se fosse permitido ao oponente apresentar provas, assim como observações, o requerente teria vantagens em não reagir à prova insuficiente apresentada no prazo inicialmente fixado. Este resultado seria contrário ao objetivo da regra 22, n.º 2, que consiste em tornar o processo de oposição eficaz e previsível, bem como ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de processos bem organizados e claros.

40. O IHMI alega que a regra 22, n.º 2, é uma expressão concreta do princípio da economia processual na medida em que exige o fim imediato do exame se for óbvio que a oposição é manifestamente improcedente. Porém, quando existe pelo menos alguma prova de utilização, não há fundamento para pôr fim imediato ao exame. A prova até então apresentada deve ser comunicada ao requerente, para

21 — Sobre esta disposição, v. nota 42 *infra*.

que este possa exercer o seu direito de defesa apresentando as suas observações. Em seguida, o IHMI pode abrir uma nova ronda de observações, ao abrigo do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 (como fez no presente processo) ou adotar uma decisão final quanto ao mérito, analisando, em conjunto, a suficiência das provas e os fundamentos substanciais.

41. O IHMI sustenta que a interpretação do Tribunal Geral é correta e está em conformidade com os princípios descritos no acórdão IHMI/Kaul porque:

- o Tribunal de Justiça referiu, no acórdão IHMI/Kaul, a possibilidade de se admitir prova extemporânea como um princípio processual geral; qualquer exceção à regra geral deve, assim, ser interpretada de forma estrita;
- a apresentação extemporânea de prova complementar genuína parece preencher os critérios estabelecidos no acórdão IHMI/Kaul;
- a manutenção da opção de aceitar semelhante prova complementar parece estar mais próxima do espírito do acórdão IHMI/Kaul, no qual o Tribunal de Justiça invocou os princípios da segurança jurídica e da boa administração, e
- em circunstâncias como as que estão em causa, parece não haver razão imperiosa pela qual não devesse ser permitido ao oponente reforçar ou clarificar a sua prova inicial, através da apresentação de elementos adicionais, mesmo depois de expirado o prazo inicial.

## **Apreciação**

### *Observações preliminares*

42. O recurso debruça-se exclusivamente sobre a questão de saber se a Divisão de Oposição do IHMI dispõe ou não de poder de apreciação para decidir se toma em consideração provas da utilização séria que lhe foram submetidas depois de expirado o prazo inicial por ele fixado para a apresentação dessas provas.

43. Em apoio do seu fundamento único de recurso, a New Yorker Jeans apresenta três argumentos. Estes correspondem parcialmente aos que apresentou em apoio do seu primeiro fundamento no Tribunal Geral. O seu principal argumento diz respeito à apresentação da prova da utilização séria no processo de oposição. A título subsidiário, a recorrente alega que o Tribunal Geral errou na sua qualificação da prova adicional. Caso o Tribunal de Justiça discorde, a New Yorker Jeans apresenta ainda outro argumento respeitante à posição do Tribunal Geral sobre o exercício do poder de apreciação do IHMI para decidir se toma ou não em consideração essa prova. Abordarei cada argumento separadamente.

44. A New Yorker Jeans alega violações do Regulamento n.º 207/2009 e do regulamento de execução. Este último contém as regras necessárias à execução do primeiro<sup>22</sup>. Deste modo, a sua interpretação não pode contrariar o Regulamento n.º 207/2009.

22 — V. considerando 5 do regulamento de execução, artigo 162.º e considerando 19 do Regulamento n.º 207/2009.

*Poder de apreciação para tomar em consideração as provas apresentadas no processo de oposição depois de expirado o prazo fixado pelo IHMI*

45. O presente recurso diz respeito à questão de saber se o IHMI, em especial a sua Divisão de Oposição, dispõe ou não de poder de apreciação para decidir se toma em consideração provas apresentadas por um oponente, depois expirado o prazo fixado para o fazer, em resposta a um convite para apresentar, num novo prazo, observações sobre uma alegação de que a prova originalmente apresentada era desadequada<sup>23</sup>. Dito de forma ligeiramente diferente: o convite para *responder* às observações apresentadas por um requerente num processo de oposição, ao abrigo da regra 20, n.º 4 (como o contido no ofício do IHMI de 14 de novembro de 2006 dirigido à Vallis), permite ao oponente apresentar *provas* complementares para precisar as provas já apresentadas, que o IHMI poderá tomar em consideração quando se pronunciar sobre a oposição? Esta questão é suscitada no contexto de uma oposição, que é um processo prévio ao registo durante o qual o titular de uma marca comunitária tem o direito de se opor, com base nos motivos enumerados no artigo 8.º do Regulamento n.º 207/2009, ao registo de uma nova marca comunitária na sequência da publicação do pedido. Através deste processo, são resolvidos os conflitos de marcas e o registo da marca é adiado e possivelmente rejeitado<sup>24</sup>. O seu objetivo consiste em garantir (a montante) que uma marca não é registada quando não o deve ser, sendo que tal é mais eficaz do que resolver o problema após o registo (a jusante), através de um recurso de anulação ou de uma ação de contrafação. Este processo também impede que os consumidores sejam entretanto induzidos em erro.

46. Em minha opinião, o Regulamento n.º 207/2009 permite que a Divisão de Oposição tome em consideração essa prova adicional.

47. A minha posição baseia-se nos princípios adotados no acórdão IHMI/Kaul.

48. O primeiro princípio é o do paralelismo entre a competência da Câmara de Recurso e a do órgão do IHMI que proferiu a decisão recorrida. No acórdão IHMI/Kaul, o Tribunal de Justiça declarou que resulta da leitura conjugada dos atuais artigos 63.º, n.º 2, e 78.º do Regulamento n.º 207/2009, que a Câmara de Recurso, que é chamada a proceder a uma nova apreciação integral do mérito da oposição, «convida as partes, tantas vezes quantas forem necessárias, a apresentar as suas observações sobre as notificações que lhes envia e pode igualmente decidir sobre medidas de instrução, entre as quais figura a apresentação de elementos de facto ou de prova»<sup>25</sup>. Em princípio, a Câmara de Recurso pode assim exercer as competências da Divisão de Oposição que tomou a decisão impugnada<sup>26</sup>. Sem o afirmar expressamente, o Tribunal de Justiça confirmou, deste modo, o conceito da continuidade funcional dentro do IHMI entre os órgãos que decidem em primeira instância e a Câmara de Recurso.

49. O segundo princípio refere que o IHMI dispõe de poder de apreciação para decidir sobre se toma ou não em consideração factos e provas apresentados depois de expirado o prazo fixado, salvo se uma disposição excluir (expressa ou necessariamente) esse poder de apreciação. O Tribunal de Justiça declarou no acórdão IHMI/Kaul que «regra geral e salvo disposição em contrário, a apresentação de factos e de provas pelas partes continua a ser possível após a expiração dos prazos a que essa apresentação se encontra sujeita nos termos das disposições do Regulamento n.º 40/94»<sup>27</sup>. Esta apreciação foi feita no contexto de um processo de oposição, mas baseou-se na redação do atual artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 — que faz parte das disposições processuais de aplicação geral — bem como em razões de segurança jurídica e de boa administração<sup>28</sup>. Esta

23 — V. n.ºs 23 e 24, *supra*.

24 — V. também n.º 49, *infra*.

25 — Acórdão IHMI/Kaul, já referido na nota 3, *supra*, n.ºs 57 e 58.

26 — Acórdão IHMI/Kaul, já referido na nota 3, *supra*, n.º 56. V. também artigo 64.º do Regulamento n.º 207/2009.

27 — Acórdão IHMI/Kaul, já referido na nota 3, *supra*, n.º 42.

28 — Acórdão IHMI/Kaul, já referido na nota 3, *supra*, n.ºs 42, 43, 47 e 48.

interpretação do artigo 76.º, n.º 2, era «pelo menos no que diz respeito ao processo de oposição, suscetível de contribuir para evitar que sejam registadas marcas cuja utilização pudesse, mais tarde, ser contestada com sucesso através de um processo de anulação ou no âmbito de uma ação baseada em contrafação»<sup>29</sup>.

50. Por conseguinte, o ponto de partida deve ser o de que o IHMI dispõe normalmente de poder de apreciação para decidir se toma ou não em consideração provas apresentadas depois de expirado o prazo por si fixado.

51. A regra 22, n.º 2, do regulamento de execução é, aparentemente, uma exceção a essa regra geral na medida em que a sua segunda frase prevê que «[s]e o oponente não fornecer a prova no prazo fixado, o Instituto *rejeitará* a oposição»<sup>30</sup>. Esta frase também parece confirmar o artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

52. Em que circunstâncias esta exceção exclui o poder de apreciação do IHMI para decidir se toma ou não em consideração um segundo lote de provas apresentado em resposta ao argumento do requerente da marca segundo o qual o primeiro lote de provas era insuficiente para provar a utilização séria da marca?

53. A regra 22 aplica o artigo 42.º do Regulamento n.º 207/2009. As duas disposições estabelecem, em especial, o procedimento que deve ser seguido quando o requerente pede que o oponente prove a utilização séria da sua marca. A referência ao «Instituto» na regra 22, n.º 2, é, de facto, uma referência à Divisão de Oposição<sup>31</sup>.

54. O procedimento previsto no artigo 42.º do Regulamento n.º 207/2009 é o seguinte. Depois de a Divisão de Oposição ter declarado a oposição admissível, inicia-se o processo *inter partes* e, nesse contexto, a pedido do requerente, o oponente deve fornecer prova da utilização séria da marca comunitária (ou nacional)<sup>32</sup> anterior em que se baseia a oposição ou indicar que existem motivos justificados para a sua não utilização<sup>33</sup>. «Na falta dessa prova», o artigo 42.º, n.º 2, segunda frase, prevê que o IHMI *deve* rejeitar a oposição.

55. O artigo 42.º, n.º 2, deve ser lido em conjugação com as regras 20 e 22 do regulamento de execução. A primeira regra é aplicável ao exame da oposição, ao passo que a segunda se refere, em especial, à prova da utilização no decurso desse processo. As duas regras apresentam uma explicação adicional sobre a organização de um processo de oposição no qual essa prova tenha sido solicitada. De acordo com estas regras, o IHMI deve comunicar a oposição ao requerente e convidá-lo a apresentar as suas observações no prazo fixado pelo IHMI<sup>34</sup>. Esse é também o prazo no qual o requerente pode pedir a prova da utilização<sup>35</sup>, mas não é necessário formular este pedido em simultâneo com as observações sobre a oposição<sup>36</sup>.

29 — Acórdão IHMI/Kaul, já referido na nota 3, *supra*, n.º 48.

30 — O sublinhado é meu.

31 — De acordo com o artigo 132.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, as «Divisões de Oposição são competentes para decidir sobre a oposição a pedidos de registo de marcas comunitárias».

32 — Se a oposição se basear numa marca nacional anterior, o artigo 42.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009 refere que a prova da «utilização na Comunidade» prevista no artigo 42.º, n.º 2, do mesmo regulamento deve ser substituída pela «utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontra protegida».

33 — Artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

34 — Regra 20, n.º 2, do regulamento de execução.

35 — Regra 22, n.º 1, do regulamento de execução.

36 — Regra 22, n.º 5, do regulamento de execução.

56. Na sequência desse pedido, o IHMI deve convidar o oponente a apresentar provas no prazo por ele fixado<sup>37</sup>. A regra 22, n.º 3, torna claro que o oponente deve apresentar «indicações e comprovativos que demonstrem a prova da utilização». Assim, o oponente deve fornecer indicações relativas ao local, período, âmbito e natureza da utilização da marca e apresentar comprovativos<sup>38</sup>. Estes comprovativos estão limitados, em princípio, a documentos justificativos e a elementos como os enumerados na regra 22, n.º 4<sup>39</sup>.

57. Se não for apresentada «a prova» no referido prazo, a regra 22, n.º 2, prevê que o IHMI *deve* rejeitar a oposição. Como já referi<sup>40</sup>, esta regra confirma, assim, o artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

58. No entanto, independentemente da questão de saber se é ou não apresentada prova no prazo fixado, é claro que o processo de oposição pode continuar depois de expirado esse prazo.

59. Assim, o artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 obriga o IHMI, no decurso do exame da oposição, a convidar as partes, sempre que tal se revele necessário, a apresentarem observações num prazo a fixar pelo IHMI. Tal é confirmado pela regra 20, n.º 4, do regulamento de execução, que refere que o IHMI, se o considerar necessário, convida o oponente a «pronunciar-se» a respeito das observações apresentadas pelo requerente.

60. Quando o oponente tenha apresentado documentos para provar a utilização séria, os princípios do respeito das regras de processo e dos direitos de defesa parecem exigir que o IHMI convide o requerente a pronunciar-se sobre essa prova<sup>41</sup>. Caso contrário, o IHMI poderia adotar uma posição sobre a prova em relação à qual o requerente não teve oportunidade de apresentar observações. Tal seria contrário à segunda frase do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009. A regra 20, n.ºs 2 e 4, também confirma que a cada parte deve ser concedido, por sua vez, um direito de resposta.

61. Em minha opinião, o artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 também exige que o IHMI, em observância dos direitos de defesa, conceda um direito de resposta equivalente ao oponente quando o requerente da marca tenha reagido à prova apresentada, se isso for «necessário» nas circunstâncias do processo.

62. Neste contexto, torna-se claro que a segunda frase da regra 22, n.º 2, do regulamento de execução só se pode aplicar a uma fase específica deste processo, a saber ao termo do prazo para apresentar a prova de utilização, a convite (inicial) do Instituto para o fazer, na sequência da primeira resposta do requerente à oposição. Se o oponente *não* apresentar provas para o efeito, a Divisão de Oposição *deve* rejeitar a oposição. Não dispõe de poder de apreciação para decidir se toma ou não em consideração as provas que podiam ser apresentadas mais tarde (independentemente das circunstâncias). Assim, se o oponente não reage no prazo fixado no pedido (inicial) para provar a utilização séria da marca anterior, deve assumir as respetivas consequências.

37 — Regra 22, n.º 2, do regulamento de execução.

38 — Regra 22, n.º 3, do regulamento de execução.

39 — Regra 22, n.º 4, do regulamento de execução.

40 — V. n.º 51, *supra*.

41 — Artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009.



63. Ao contrário da New Yorker Jeans, não considero que a regra 22, n.º 2, do regulamento de execução, assim interpretada, constitua realmente uma exceção ao artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 ou à regra 20, n.º 4, do regulamento de execução<sup>42</sup>. Estas duas últimas disposições exigem que o IHMI convide as partes a apresentarem observações para que possam exercer o direito de resposta. Em contrapartida, a regra 22, n.º 2, diz respeito às consequências que o IHMI deve associar à não apresentação, no prazo fixado, de provas da utilização séria.

64. Em meu entender, a regra 22, n.º 2, não pode ser interpretada de forma mais ampla.

65. Se o oponente apresentou, de boa fé, provas credíveis da prova da utilização séria, deixa de se poder considerar que essa parte «não fornece[u] a prova». A exceção à regra geral prevista no artigo 76, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 deixa assim de ser aplicável. Se, quando convidado a pronunciar-se sobre a prova apresentada (regra 20, n.º 2), o requerente replica que esta é insuficiente para provar a utilização séria, e essa resposta é comunicada ao oponente, a reação mais lógica é a de tentar apresentar prova adicional. De outro modo, a troca de observações poderia degenerar numa mera luta de palavras: «A minha prova original era suficiente!», «Não, não era!», «Sim, era!».

66. Se a regra 22, n.º 2, for interpretada de forma mais ampla, parece não haver nenhum motivo lógico para que esta interpretação não se aplique também aos prazos subsequentes que podem ser fixados pela Divisão de Oposição em conformidade com o regulamento. Isso significaria que o IHMI não poderia convidar as partes, nos termos do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, a apresentarem provas em conjunto com as suas observações, e que as partes oponentes não poderiam apresentar provas adicionais, como parte da sua resposta a um convite, nos termos da regra 20, n.º 4. Se fosse organizada uma fase oral, a Divisão de Oposição poderia, de igual modo, ser impedida de ouvir e de solicitar provas adicionais. Não teria, assim, todos os poderes previstos pela regra 57 do regulamento de execução<sup>43</sup>.

67. Também não seria conforme com o princípio da eficácia processual e com o conceito de paralelismo enunciado pelo Tribunal de Justiça no acórdão IHMI/Kaul<sup>44</sup> permitir que a Câmara de Recurso tomasse em consideração determinados tipos de prova apresentados depois de expirado o prazo fixado, se a Divisão de Oposição fosse impedida de o fazer. Tal significaria que se a prova apresentada pelo oponente em resposta às alegações do requerente sobre a insuficiência fosse excluída pela Divisão de Oposição, o oponente seria obrigado a recorrer da rejeição da oposição por não apresentação de prova suficiente da utilização séria. Em sede de recurso, a Câmara de Recurso teria o poder de apreciação para decidir se toma ou não em consideração a mesma prova. (Em recursos de decisões da Divisão de Oposição, a Câmara de Recurso dispõe desse poder de apreciação relativamente a factos e provas adicionais ou suplementares<sup>45</sup>. Como é evidente, a regra 22, n.º 2, do regulamento de execução não pode ser lida de modo a excluir esse poder de apreciação.) Se não recorresse, o oponente teria de aguardar pelo registo da marca e iniciar em seguida o processo de anulação. A meu ver, esta interpretação é pouco lógica.

68. A interpretação da regra 22, n.º 2, do regulamento de execução que proponho não impede que o IHMI rejeite uma oposição por falta de prova da utilização séria se o oponente apresentar provas que são manifestamente deficientes ou irrelevantes ou que digam respeito a factos irrelevantes. Nessas circunstâncias, a Divisão de Oposição dispõe de poder de apreciação para não tomar em consideração outras provas. Por outro lado, se (por exemplo) o requerente alegar que a prova é manifestamente

42 — Também não concordo com a New Yorker Jeans quando alega que a regra 22.º, n.º 2, cria uma exceção geral ao artigo 74.º, segunda frase, do Regulamento n.º 207/2009. Posso ser muito breve a este respeito: esta disposição não contém uma segunda frase e diz respeito às causas de nulidade das marcas comunitárias coletivas. É, portanto, irrelevante para o presente recurso. Se a New Yorker Jeans pretendia referir-se à segunda frase do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009, os argumentos por si apresentados em apoio da sua posição são insuficientes.

43 — A regra 57 do regulamento de execução estabelece as regras relativas à instrução efetuada pelo IHMI durante a audiência oral.

44 — V. n.ºs 48 e 49, *supra*.

45 — V. regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do regulamento de execução. V. também n.ºs 62 a 66 das minhas conclusões apresentadas igualmente nesta data nos processos C-120/12 P, C-121/12 P e C-122/12 P.



deficiente ou claramente irrelevante, quando é evidente que não o é, pode não ser necessário que o Instituto convide o oponente a pronunciar-se nos termos da regra 20, n.º 4. A simples apresentação das observações do requerente é, assim, uma questão processual. Enquanto tal, esse facto não está relacionado com a apreciação da oposição, incluindo com a questão preliminar da prova de utilização.

69. Se, como no caso em apreço, o requerente sustentar que a prova é insuficiente (sem aparentemente alegar que é irrelevante), o IHMI terá motivos para convidar o oponente a pronunciar-se, em conformidade com o disposto no artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 e na regra 20, n.º 4, do regulamento de execução. De facto, se a Divisão de Oposição deve fundamentar a sua decisão, conforme exigido pelo artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009, deve abordar o argumento do requerente sobre a alegada insuficiência da prova apresentada e avaliar essa prova. Na maioria dos casos, isso obrigará o IHMI a ouvir o oponente antes de tomar essa decisão.

70. Nessa fase, o IHMI dispõe de poder de apreciação para decidir se toma ou não em consideração a prova apresentada, por exemplo, em apoio dos argumentos que contestam a alegação de que a prova inicialmente apresentada era insuficiente, ou que amplifica a prova existente e fundamenta factos já alegados nas observações iniciais da oponente.

71. Neste contexto, concluo que foi com razão que o Tribunal Geral considerou que a Divisão de Oposição podia apreciar prova adicional da utilização séria apresentada depois de expirado o prazo por si fixado.

*Quanto ao exercício do poder de apreciação para tomar em consideração um segundo lote de provas apresentado depois de expirado o prazo fixado pelo IHMI no processo de oposição*

72. O poder de apreciação para decidir se se toma ou não em consideração um segundo lote de provas apresentado depois de expirado o prazo inicialmente fixado pelo IHMI no processo de oposição pode ser amplo mas o seu exercício não é ilimitado, nem isento de fiscalização judicial. Qual é a posição em relação à prova que foi apresentada «tarde» no sentido de que podia, mas não foi, apresentada mais cedo?

73. O Tribunal de Justiça explicou, no acórdão IHMI/Kaul, de que modo é circunscrito o exercício desse poder de apreciação: «Esta tomada em consideração [...] é, em particular, suscetível de se justificar se [o IHMI] considerar, por um lado, que os elementos apresentados tardiamente são, à primeira vista, suscetíveis de revestir relevância real no que diz respeito ao resultado da oposição que nele foi apresentada e, por outro, que a fase do processo em que essa apresentação tardia ocorre e as circunstâncias que a envolvem não se opõem a essa tomada em consideração»<sup>46</sup>. Seja qual for a forma do exercício desse poder de apreciação, o IHMI deve fundamentar a sua decisão sobre se toma ou não em consideração esses factos e essas provas<sup>47</sup>.

74. Por conseguinte, a New Yorker Jeans não tem razão quando sustenta que uma interpretação restritiva da regra 22, n.º 2, do regulamento de execução significa que a simples apresentação das observações do requerente da marca sobre a insuficiência da prova inicialmente apresentada justifica sempre que a Divisão de Oposição tome em consideração a prova apresentada depois de expirado o prazo inicialmente fixado.

46 — Acórdão IHMI/Kaul, já referido na nota 3, *supra*, n.º 44.

47 — Acórdão IHMI/Kaul, já referido na nota 3, *supra*, n.º 43.

75. Se a Divisão de Oposição decidir exercer o seu poder de apreciação de modo a tomar em consideração os factos ou as provas apresentados depois de expirado o prazo inicialmente fixado, deverá então explicar na sua decisão (i) se os elementos são, à primeira vista, relevantes para a decisão do IHMI sobre a oposição (ii) a fase do processo em que a prova foi apresentada (iii) as circunstâncias que envolvem essa apresentação<sup>48</sup>, e (iv) (em meu entender) por que motivo, tendo em conta o referido em (i) a (iii), o IHMI considerou adequado tomar essas provas em consideração.

76. Considero que, no caso em apreço, foi com razão que o Tribunal Geral decidiu que o IHMI não abusou do seu poder de apreciação.

77. Na leitura que faço dos n.ºs 30 a 36 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral não procedeu a uma distinção, na sua análise, entre a existência de um poder de apreciação e o seu exercício conjunto. No n.º 34, resumiu a orientação sobre o exercício do poder de apreciação que o Tribunal de Justiça expôs no acórdão IHMI/Kaul. Contudo, o facto de o Tribunal Geral ter estruturado o seu raciocínio dessa forma não o torna incorreto.

78. Os processos de oposição destinam-se a evitar conflitos de marcas antes de ser efetuado o registo de uma nova marca comunitária. Ao pronunciar-se sobre a questão preliminar de saber se a oponente utilizou a marca na qual se baseia, o IHMI (e, em especial, a Divisão de Oposição) deve dispor de todos os factos e provas disponíveis que lhe permitam determinar se a marca anterior foi objeto de utilização séria. Parece-me que as provas adicionais apresentadas para corrigir a insuficiência da prova já apresentada são extremamente relevantes para o resultado do processo e permitem que o IHMI proceda a uma apreciação integral da oposição. Quanto à relevância, o Tribunal Geral aceitou que a Divisão de Oposição pode tomar em consideração «elementos de prova adicionais que, muito simplesmente, se somam a outras provas apresentadas no prazo fixado [...] uma vez que a prova inicial não é desprovida de pertinência, mas foi contestada pela outra parte como sendo insuficiente»<sup>49</sup>. No presente processo, as provas constantes do segundo lote de provas «não foram as primeiras e únicas provas da utilização, mas, pelo contrário, foram provas adicionais de provas pertinentes que foram apresentadas no prazo fixado»<sup>50</sup>.

79. Além disso, o facto de a Divisão de Oposição poder tomar em consideração essa prova numa fase inicial do processo de oposição e o facto de a prova ser apresentada em reação às observações do requerente justifica que se permita que o IHMI se baseie nessa prova. A este respeito, o Tribunal Geral também teve em conta a eficácia global do processo de oposição no IHMI, no sentido pretendido pelo Tribunal de Justiça no n.º 44 do seu acórdão IHMI/Kaul. Assim, o Tribunal Geral baseou-se no facto não contestado de que, na sequência das observações da requerente sobre a insuficiência da prova apresentada, o IHMI deu oportunidade à oponente, através do seu ofício de 14 de novembro de 2006, de apresentar as suas observações. A oponente também apresentou provas com as suas observações. As observações e as provas foram apresentadas no novo prazo fixado.

80. Como salientaram a New Yorker Jeans e o IHMI, o oponente não pode utilizar esta segunda ronda de observações para apresentar provas que não apresentou quando foi inicialmente chamado a demonstrar a utilização séria. Se necessitava de mais tempo para encontrar, recolher ou de outra forma preparar essas provas, podia requerer uma prorrogação do prazo inicial fixado pelo IHMI antes do respetivo termo<sup>51</sup>. Se não o fez tempestivamente, o oponente não pode posteriormente sanar o não cumprimento do prazo fixado através da apresentação da prova posteriormente. Porém, o Tribunal Geral abordou esse aspeto quando deu expressamente como provado, no n.º 31 do acórdão recorrido,

48 — V. acórdão IHMI/Kaul, já referido na nota 3 *supra*, n.º 44.

49 — N.º 31 do acórdão recorrido.

50 — N.º 33 do acórdão recorrido.

51 — A segunda frase da regra 71, n.º 1, do regulamento de execução prevê que «[q]uando as circunstâncias o justificarem, o Instituto pode conceder a prorrogação de um prazo se tal for requerido pela parte em questão e se o requerimento for apresentado antes do termo do prazo inicial».

que «a interveniente não abusou dos prazos fixados através de recursos conscientes a táticas dilatórias ou através de negligência manifesta». Considerou ainda, no n.º 33, que «a tomada em consideração destes elementos permitiu à Divisão de Oposição, e em seguida à Câmara de Recurso, pronunciar-se sobre a utilização séria da marca anterior com base em todos os factos e elementos de prova pertinentes»; o que corresponde à descrição que o Tribunal de Justiça faz da apreciação da utilização séria<sup>52</sup>.

81. Com base nestas considerações, entendo, por conseguinte, que o Tribunal Geral não cometeu um erro quando confirmou a decisão da Câmara de Recurso segundo a qual a Divisão de Oposição tomou corretamente em consideração as provas apresentadas com a carta de 15 de janeiro de 2007 (segundo lote de provas).

### **Despesas**

82. Nos termos do artigo 138.º, n.º 1, do Regulamento de Processo, aplicável aos recursos nos termos do artigo 184.º, n.º 1, do mesmo regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. No presente processo, o IHMI pediu a condenação nas despesas.

### **Conclusão**

83. Pelas razões expostas, considero que o Tribunal Geral não contém um erro e, por conseguinte, proponho que o Tribunal de Justiça:

- negue provimento ao recurso na sua totalidade e
- condene a New Yorker Jeans nas despesas efetuadas pelo IHMI.

52 — V. acórdão de 11 de março de 2003, Ansul (C-40/01, Colet., p. I-2439, n.º 38).