



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)

19 de janeiro de 2012*

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca comunitária — Regulamento (CE) n.º 40/94 — Artigo 58.º — Regulamento (CE) n.º 2868/95 — Regras 49 e 50 — Marca nominativa R10 — Oposição — Cessão — Admissibilidade do recurso — Conceito de ‘pessoa admitida a interpor recurso’ — Aplicabilidade das orientações do IHMI»

No processo C-53/11 P,

que tem por objeto um recurso de uma decisão do Tribunal Geral, interposto ao abrigo do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, entrado em 3 de fevereiro de 2011,

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

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

Nike International Ltd, com sede em Beaverton (Estados Unidos), representada por M. de Justo Bailey, advogado,

recorrente em primeira instância,

Aurelio Muñoz Molina, residente em Petrer (Espanha),

interveniente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

composto por: J.N. Cunha Rodrigues, presidente de secção, U. Lõhmus (relator), A. Rosas, A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev, juízes,

advogado-geral: N. Jääskinen,

secretário: M. Ferreira, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 17 de novembro de 2011,

vista a decisão tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,

profere o presente

* Língua do processo: espanhol.

Acórdão

- 1 Com o seu recurso, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) pede a anulação do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 24 de novembro de 2010, Nike International/IHMI — Muñoz Molina (R10) (T-137/09, ainda não publicado na Coletânea, a seguir «acórdão recorrido»), pelo qual este deu provimento ao recurso da Nike International Ltd (a seguir «Nike»), de anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 21 de janeiro de 2009 (processo R 551/2008-1, a seguir «decisão controvertida»), que declarou inadmissível a oposição deduzida pela Nike, com base num sinal nacional não registado, a saber, R10, contra o registo, por Aurélio Muñoz Molina, do mesmo sinal como marca comunitária.

Quadro jurídico

Regulamento (CE) n.º 40/94

- 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 revogado e substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1), que entrou em vigor em 13 de abril de 2009. No entanto, tendo em conta a data de apresentação da oposição que conduziu à decisão controvertida, o presente litígio rege-se ainda pelo Regulamento n.º 40/94, conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1891/2006 do Conselho, de 18 de dezembro de 2006 (JO L 386, p. 14, a seguir «Regulamento n.º 40/94»).
- 3 O artigo 57.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, que tem por objeto as decisões suscetíveis de recurso, prevê:

«As decisões dos examinadores das Divisões de Oposição, da Divisão Jurídica e de Administração de Marcas e das Divisões de Anulação são suscetíveis de recurso. O recurso tem efeito suspensivo.»
- 4 O artigo 58.º deste regulamento, com a epígrafe «Pessoas admitidas a interpor recurso e a serem partes no processo», dispõe:

«Todas as partes num processo que tenha conduzido a uma decisão podem recorrer dessa decisão na medida em que esta não tenha dado procedência às suas pretensões. As outras partes nesse processo são, por direito, partes no processo de recurso.»
- 5 O artigo 59.º do mesmo regulamento, cuja epígrafe é «Cancelamento», dispõe:

«O recurso deve ser interposto por escrito no Instituto num prazo de dois meses a contar da data de notificação da decisão a que se refere. O recurso só se considera interposto depois do pagamento da taxa de recurso. As alegações com os fundamentos do recurso devem ser apresentadas por escrito num prazo de quatro meses a contar da data de notificação da decisão.»
- 6 O artigo 73.º do dito regulamento, intitulado «Fundamentação das decisões», prevê:

«As decisões do Instituto serão fundamentadas. Essas decisões só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.»

7 O artigo 74.º do Regulamento n.º 40/94, 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.»

Regulamento (CE) n.º 2868/95

8 A regra 31 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 L 303, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1041/2005 da Comissão, de 29 de junho de 2005 (JO L 172, p. 4, a seguir «Regulamento n.º 2868/95»), com a epígrafe «Transmissão», dispõe, nos seus n.ºs 1, 2, 5 e 6:

«1. O pedido de registo de uma transmissão nos termos do artigo 17.º do [R]egulamento [n.º 40/94] deve incluir:

- a) O número de registo da marca comunitária;
- b) Dados sobre o novo titular, em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea b), da regra 1;
- c) A indicação dos produtos e serviços registados que são objeto da transmissão, no caso de esta não abranger todos os produtos e serviços registados;
- d) Documentos que comprovem a transmissão nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 17.º do Regulamento [n.º 40/94].

2. O pedido pode incluir, quando aplicável, o nome e o endereço profissional do mandatário do novo titular, que devem ser indicados em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea e), da regra 1.

[...]

5. Constituirá prova suficiente da transmissão para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1:

- a) O facto de o pedido de registo da transmissão ser assinado pelo titular inscrito no registo ou pelo seu mandatário e pelo sucessor ou pelo seu mandatário;

ou

- b) O facto de o pedido, caso seja apresentado pelo sucessor, ser acompanhado de uma declaração, assinada pelo titular inscrito no registo ou pelo seu mandatário, atestando que está de acordo com o registo do sucessor;

ou

- c) O facto de o pedido ser acompanhado de um formulário preenchido da declaração de transmissão ou do documento de transmissão previstos no n.º 1, alínea d), da regra 83, assinado pelo titular inscrito no registo ou pelo seu mandatário e pelo sucessor ou pelo seu mandatário.

6. No caso de não estarem preenchidas as condições aplicáveis ao registo de uma transmissão previstas nos n.ºs 1 a 4 do artigo 17.º do regulamento, nos n.ºs 1 a 4 e nas restantes regras aplicáveis, o Instituto informará o requerente das irregularidades detetadas. Se as irregularidades não forem corrigidas dentro do prazo fixado pelo Instituto, este rejeitará o pedido de registo da transmissão.»
- 9 O título X do Regulamento n.º 2868/95, com a epígrafe «Processo de recurso», começa na regra 48, com a epígrafe «Conteúdo do ato de recurso», que prevê:
- «1. O ato de recurso deve incluir:
- a) O nome e o endereço do recorrente, em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea b), da regra 1;
 - b) No caso de o recorrente ter designado um mandatário, o seu nome e endereço profissional em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea e), da regra 1;
 - c) A indicação da decisão recorrida e em que medida é requerida a alteração ou revogação da mesma.
2. O ato de recurso deve ser apresentado na língua do processo no âmbito do qual foi tomada a decisão recorrida.»
- 10 A regra 49 incluída nesse mesmo título, com a epígrafe «Rejeição do recurso por inadmissibilidade», enuncia, nos seus n.ºs 1 e 2:
- «1. Se o recurso não estiver em conformidade com o disposto nos artigos 57.º a 59.º do [R]egulamento [n.º 40/94] e nos n.ºs 1, alínea c), e 2 da regra 48, a Câmara de Recurso rejeitá-lo-á por inadmissibilidade, a menos que todas as irregularidades tenham sido corrigidas antes do termo do prazo aplicável previsto no artigo 59.º do [R]egulamento [n.º 40/94].
2. Se a Câmara de Recurso verificar que o recurso não respeita outras disposições do [R]egulamento [n.º 40/94] ou outras disposições das presentes regras, nomeadamente o n.º 1, alíneas a) e b), da regra 48, informará o requerente desse facto, convidando-o a corrigir as irregularidades detetadas no prazo por ela definido. Se o recurso não for corrigido dentro do prazo fixado, a Câmara de Recurso rejeitá-lo-á por inadmissibilidade.»
- 11 A regra 50 do Regulamento n.º 2868/95, intitulada «Exame do recurso», dispõe, no seu n.º 1:
- «Salvo disposição em contrário, as disposições relativas ao processo perante a instância que proferiu a decisão recorrida aplicar-se-ão *mutatis mutandis* ao processo de recurso.
- [...]
- 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 [n.º 40/94] e das presentes regras, salvo se a câmara considerar que devem ser tomados em conta factos adicionais ou suplementares de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 74.º do Regulamento [n.º 40/94].»

Antecedentes do litígio

- 12 Os factos na origem do litígio foram expostos nos n.ºs 1 a 9 do acórdão recorrido, do seguinte modo:
- «1 Em 2 de janeiro de 2006, Aurelio Muñoz Molina apresentou um pedido de registo de marca comunitária ao [IHMI] [...]
 - 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo R10.
 - 3 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 30/2006, de 24 de julho de 2006.
 - 4 Em 24 de outubro de 2006, a DL Sports & Marketing Ltda deduziu oposição, ao abrigo do disposto no artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94 [...], ao registo da marca pedida. A referida oposição baseava-se na marca não registada ou no sinal R10 utilizado comercialmente e tinha por objeto todos os produtos com a marca pedida. [...]
 - 5 Em 28 de novembro de 2006, a Divisão de Oposição concedeu à DL Sports & Marketing [Ltda] o prazo de quatro meses, até 29 de março de 2007, para provar, concretamente, a existência e a validade do direito anterior invocado. Em 29 de março de 2007, a DL Sports & Marketing [Ltda] pediu a prorrogação do prazo, prorrogação que lhe foi concedida em 8 de junho de 2007, correndo esse prazo até 9 de agosto de 2007. Em 24 de outubro de 2007, a Divisão de Oposição verificou que não tinha sido apresentado nenhum elemento em apoio da oposição.
 - 6 Por carta de 31 de outubro de 2007, o advogado da [Nike] informou a Divisão de Oposição de que, por [convenção] de 20 de junho de 2007, a DL Sports & Marketing [Ltda] tinha [cedido] à recorrente — por intermédio da Nike, Inc. — a propriedade de várias marcas e direitos de propriedade industrial (a seguir '[convenção de cessão]'). O advogado da recorrente referiu que tinha recebido do novo proprietário desse direito a instrução de prosseguir o processo de oposição e pediu, portanto, que figurasse nesse processo na qualidade de representante.
 - 7 Em 19 de fevereiro de 2008, a Divisão de Oposição [indeferiu a] oposição, pelo facto de a DL Sports & Marketing [Ltda] não ter demonstrado, no prazo fixado, a existência do direito anterior invocado em apoio da referida oposição (a seguir 'decisão da Divisão de Oposição').
 - 8 Em 28 de março de 2008, a [Nike] interpôs, no IHMI, recurso da decisão da Divisão de Oposição, ao abrigo dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94 [...].
 - 9 [Pela decisão recorrida], a Primeira Câmara de Recurso do IHMI julgou o recurso inadmissível devido ao facto de a [Nike] não ter provado o seu estatuto de parte no processo de oposição e, por conseguinte, não ter legitimidade para interpor um recurso da decisão da Divisão de Oposição. A Câmara de Recurso, efetivamente, considerou que, na referida instância, o advogado da [Nike] não tinha indicado — e muito menos provado — que o direito anterior invocado em apoio da oposição figurava entre as marcas cedidas à [Nike]. A Câmara de Recurso precisou que, durante o recurso, a recorrente não conseguiu provar que era titular do direito anterior. Assim, a Câmara de Recurso considerou que [a convenção de cessão] demonstrava unicamente que a recorrente tinha adquirido algumas marcas comunitárias, mas não especificamente o direito anterior invocado.»

Tramitação do processo no Tribunal Geral e acórdão recorrido

- 13 Por petição apresentada em 6 de abril de 2009, a Nike recorreu para o Tribunal Geral, com o objetivo de obter uma declaração de admissibilidade do seu recurso na Primeira Câmara de Recurso do IHMI.

- 14 Em apoio deste, a Nike suscitou quatro fundamentos.
- 15 O Tribunal Geral, embora tenha julgado improcedentes o primeiro e terceiro fundamentos e sem examinar o quarto fundamento, acolheu o segundo fundamento, na medida em que este abrangia a decisão controvertida e, por conseguinte, anulou a referida decisão.
- 16 Com o seu segundo fundamento, a Nike alegou que a decisão recorrida tinha sido adotada, por um lado, em violação dos seus direitos de defesa, uma vez que se baseava numa interpretação da convenção de cessão, a respeito da qual a Nike não pôde apresentar observações, e, por outro, em violação, nomeadamente, da regra 31, n.º 6, do Regulamento n.º 2868/95, já que a Nike não tinha tido a oportunidade de corrigir as irregularidades relativas à prova da transmissão do direito anterior invocado.
- 17 Nos n.ºs 22 a 24 e 26 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral declarou que a Primeira Câmara de Recurso do IHMI tinha considerado que a Nike não estava em condições de provar que era titular do direito anterior invocado e que, por conseguinte, não tinha fornecido a prova do seu estatuto de parte no processo de oposição, pelo que não estava habilitada a recorrer da decisão da Divisão de Oposição. No entanto, segundo o Tribunal Geral, na falta de uma disposição legal relativa à prova da transmissão do direito nacional anterior invocado em apoio de uma oposição, as orientações relativas aos processos no IHMI (a seguir «orientações do IHMI») — que este é, em princípio, obrigado a respeitar — inspiram-se na regra 31, n.º 6, do Regulamento n.º 2868/95. Assim, essas orientações, na «Parte 1: Questões processuais» da sua «Parte C: [Orientações relativas ao processo de] [o]posição», no ponto E, VIII, 1.3.1., preveem que, se o novo titular do direito nacional anterior «comunicar ao [IHMI] a transmissão, mas não apresentar a prova (suficiente) dessa transmissão, o processo de oposição deve ser suspenso e o novo titular dispõe de um prazo de dois meses para apresentar a prova da transmissão».
- 18 O Tribunal Geral considerou, no n.º 24 do acórdão recorrido, que a aplicação à transmissão das marcas nacionais da regra 31, n.º 6, do Regulamento n.º 2868/95, relativa à transmissão, designadamente, de marcas comunitárias, não pode ser contestada, uma vez que, no caso de o direito nacional não prever um procedimento para registar a transmissão de propriedade das marcas registadas, a apreciação que é realizada a fim de se verificar se a transmissão da marca invocada em apoio da oposição ocorreu efetivamente é, no essencial, a mesma que a efetuada pela instância competente do IHMI, para examinar os pedidos de transmissão relativos às marcas comunitárias. Por outro lado, mesmo que este procedimento se refira expressamente às marcas nacionais registadas, deve, segundo o Tribunal Geral, ser aplicado por analogia à transmissão das marcas nacionais não registadas, dado que o tipo de apreciação a realizar pelo IHMI é idêntico.
- 19 O Tribunal Geral considerou em seguida, nos n.ºs 25 e 26 do acórdão recorrido, que, em conformidade com a regra 50, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95, as disposições relativas ao processo na Divisão de Oposição do IHMI são aplicáveis *mutatis mutandis* ao processo de recurso, mas que, violando as disposições acima referidas do Regulamento n.º 2868/95 e as orientações do IHMI, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI não deu à Nike a oportunidade de apresentar provas suplementares da transmissão do direito nacional anterior invocado.
- 20 Em resposta ao argumento do IHMI segundo o qual a Nike só pediu para se substituir à oponente inicial, na Divisão de Oposição do IHMI, depois do termo do processo de oposição, o Tribunal Geral considerou, no n.º 27 do acórdão recorrido, que, ainda que se admita que esse pedido não possa ser aceite ou possa ser ignorado, o cessionário não pode ser privado do direito de recorrer da decisão da Divisão de Oposição. Com efeito, enquanto titular da marca invocada em apoio da oposição, o cessionário tem necessariamente legitimidade para agir contra a decisão que põe termo ao processo de oposição, independentemente da questão de saber se apresentou um pedido de substituição na Divisão de Oposição do IHMI e se esse pedido era admissível. Segundo o Tribunal Geral, embora seja certo

que a Câmara de Recurso é obrigada a assegurar que o cessionário é o titular da marca anterior, deve efetuar essa apreciação cumprindo as regras processuais aplicáveis, entre as quais as orientações do IHMI.

- 21 Do mesmo modo, o Tribunal Geral observou, no n.º 28 do acórdão recorrido, que não pode ser aceite o argumento do IHMI relativo ao facto de a Nike não ter apresentado nenhuma prova suscetível de demonstrar a cessão a seu favor do direito anterior invocado em apoio da oposição, pois a alegação feita pela Nike tem precisamente por objetivo sustentar que a Primeira Câmara de Recurso do IHMI lhe deveria ter permitido apresentar as suas observações sobre a interpretação das provas apresentadas ou sanar a insuficiência das referidas provas.
- 22 Por fim, nos n.ºs 29 e 30 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral rejeitou o argumento do IHMI de que a violação cometida pela Primeira Câmara de Recurso do IHMI não pode dar origem à anulação da decisão controvertida, uma vez que não influencia o seu conteúdo, devendo a oposição, de qualquer modo, ser rejeitada porque o oponente inicial não apresentou provas da existência do direito anterior invocado em apoio da oposição. Segundo o Tribunal Geral, é incontestável que uma decisão que julga o recurso inadmissível não tem o mesmo conteúdo que uma decisão de mérito. Por outro lado, o Tribunal Geral não pode examinar diretamente a legalidade da decisão da Divisão de Oposição, através de um exame dos argumentos não analisados pela Primeira Câmara de Recurso do IHMI, a fim de verificar se a violação das regras processuais cometida por esta última pôde ter influência na rejeição final da oposição.
- 23 O Tribunal Geral precisou, no n.º 31 do acórdão recorrido, que acolhia o segundo fundamento sem que fosse necessário examinar se os direitos de defesa da Nike, considerados independentemente das disposições acima mencionadas do Regulamento n.º 2868/95 e das orientações do IHMI, tinham sido violados.

Pedidos das partes no Tribunal de Justiça

- 24 No presente recurso, o IHMI pede que o Tribunal de Justiça se digne:
- anular o acórdão recorrido;
 - proferir novo acórdão com conhecimento de mérito, negando provimento ao recurso da decisão recorrida, ou remeter o processo ao Tribunal Geral;
 - condenar a Nike nas despesas.
- 25 Na contestação, a Nike pede que o Tribunal de Justiça se digne:
- negar provimento ao presente recurso e
 - condenar o IHMI nas despesas.

Quanto ao presente recurso

- 26 Em apoio do seu recurso, o IHMI apresenta dois fundamentos, relativos, o primeiro, à violação da regra 49 do Regulamento n.º 2868/95 assim como do artigo 58.º do Regulamento n.º 40/94 e, o segundo, à violação das orientações do IHMI assim como da regra 49, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95.
- 27 Os dois fundamentos devem ser examinados conjuntamente.

Argumentos das partes

- 28 Com a primeira parte do seu primeiro fundamento, o IHMI alega que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito, ao não aplicar ao processo de recurso a regra 49 do Regulamento n.º 2868/95 nem o artigo 58.º do Regulamento n.º 40/94, disposições em que se baseia a decisão controvertida.
- 29 Segundo o IHMI, a Nike devia demonstrar o seu estatuto de parte na Primeira Câmara de Recurso do IHMI, apresentando a prova de que a oponente inicial lhe tinha cedido o direito nacional anterior no qual se baseava a oposição. A decisão controvertida indicava que os documentos apresentados nessa Câmara de Recurso não constituíam prova de que a Nike era titular desse direito, uma vez que a convenção de cessão, apresentada pela Nike, provava apenas que esta tinha adquirido marcas comunitárias, e não a marca nacional não registada em que a oposição se baseava.
- 30 Entende que, no acórdão recorrido, o Tribunal Geral considerou erradamente haver uma lacuna jurídica que procurou colmatar através de sucessivas analogias que tinham por efeito ignorar a regra 49, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95, aplicável no caso em apreço, e obrigar as Câmaras de Recurso do IHMI a aplicar as orientações do IHMI e, por conseguinte, disposições totalmente alheias ao caso vertente.
- 31 Em conformidade com a referida regra 49, n.º 1, as irregularidades relativas à não conformidade das condições previstas nos artigos 57.º a 59.º do Regulamento n.º 40/94 deviam ser corrigidas antes do termo do prazo fixado no artigo 59.º desse regulamento, isto é, num prazo de quatro meses a partir da data de notificação da decisão recorrida.
- 32 Além disso, dado que, segundo o n.º 2 da mesma regra, só é concedido ao requerente um prazo para sanar eventuais irregularidades se a Câmara de Recurso do IHMI verificar que o recurso não cumpre outras disposições do Regulamento n.º 40/94 ou do Regulamento n.º 2868/95, designadamente as previstas na regra 48, n.º 1, alíneas a) e b), deste último regulamento, a regra 49 desse regulamento proíbe a concessão, pela Câmara de Recurso do IHMI, de um prazo para sanar as irregularidades ligadas ao incumprimento do artigo 58.º do Regulamento n.º 40/94. Tendo em conta o facto de a Nike não ter demonstrado o seu estatuto de parte no processo, no prazo de quatro meses previsto no artigo 59.º desse regulamento, a decisão controvertida declarou legitimamente que o recurso da Nike era inadmissível em virtude da regra 49, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95, em conjugação com o artigo 58.º do Regulamento n.º 40/94.
- 33 Além disso, ao não conceder prazo para sanar a inadmissibilidade do recurso da Nike, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI não cometeu, segundo o IHMI, nenhuma violação dos direitos de defesa da Nike, uma vez que, em conformidade com jurisprudência constante do Tribunal Geral, a apreciação dos factos faz parte do próprio ato decisório. Ora, o direito de audiência é extensivo a todos os elementos de facto ou de direito que constituem o fundamento do ato decisório, mas não à posição final que a administração tencione adotar. Uma vez que a própria Nike tinha apresentado os documentos em causa no IHMI, teve a possibilidade de se pronunciar sobre a respetiva pertinência.
- 34 Com a segunda parte do seu primeiro fundamento, o IHMI alega que o Tribunal Geral não cumpriu o seu dever de fundamentação do acórdão recorrido, ao não se pronunciar sobre a aplicabilidade do artigo 58.º do Regulamento n.º 40/94 e da regra 49.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95 ao processo de recurso.
- 35 Quanto ao primeiro fundamento, a Nike considera que foi com razão que o Tribunal Geral anulou a decisão controvertida, uma vez que a Primeira Câmara de Recurso do IHMI tinha violado a regra 50 do Regulamento n.º 2868/95 e o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, ao recusar-lhe a oportunidade de apresentar provas adicionais suscetíveis de demonstrar a cessão a seu favor do direito anterior invocado. Com efeito, segundo o referido artigo 73.º, uma decisão do IHMI não se pode basear em

motivos sobre os quais as partes não puderam tomar posição, o que faz parte da segurança jurídica mínima que as partes estão no direito de esperar por parte da Administração. O artigo 58.º do Regulamento n.º 40/94 não pode justificar uma exceção a esse princípio.

- 36 A Nike alega que, no processo no Tribunal Geral, o IHMI não impugnou o facto de a decisão controvertida basear a inadmissibilidade do recurso no incumprimento dos requisitos previstos no artigo 58.º do Regulamento n.º 40/94 nem o facto de a Primeira Câmara de Recurso do IHMI não ter concedido à Nike a oportunidade de se pronunciar sobre esse fundamento de inadmissibilidade. A Nike deduz daqui que o acórdão recorrido está, por esse motivo, no que respeita à violação dos direitos da defesa referidos no artigo 73.º desse regulamento, em conformidade com o direito da União.
- 37 Além disso, segundo a Nike, a aplicação do artigo 58.º do Regulamento n.º 40/94 deve ser coerente com as outras disposições desse regulamento e do Regulamento n.º 2868/95, designadamente com o que importa entender por «parte» num processo de oposição. Ora, a interpretação do termo «parte» pelo IHMI, como figura no artigo 58.º do Regulamento n.º 40/94, confunde a qualidade de «parte» com a de «titular» do direito anterior, abstraindo da terminologia diferente utilizada nas disposições desse regulamento. O emprego do termo «parte» nesse artigo 58.º indica que o referido regulamento permite demonstrar, *a posteriori* e em tempo útil, a referida qualidade de «titular». Assim, a Nike alega que o cessionário tem legitimidade, no caso em apreço, para agir contra a decisão que põs termo ao processo de oposição.
- 38 Com o seu segundo fundamento, relativo à violação das orientações do IHMI e da regra 49, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95, o IHMI considera que o acórdão recorrido enferma de erro de direito na medida em que nele se conclui, em aplicação da regra 50, n.º 1, desse regulamento, que as Câmaras de Recurso do IHMI devem aplicar oficiosamente as orientações do IHMI.
- 39 Segundo o IHMI, essas orientações são instruções dirigidas ao pessoal do IHMI, que servem de base às decisões proferidas pelos examinadores e pelas diferentes divisões do IHMI, mas que as Câmaras de Recurso do IHMI, que fiscalizam, nomeadamente, a conformidade das decisões dessas entidades com as disposições dos Regulamentos n.ºs 40/94 e 2868/95, não são obrigadas a aplicar.
- 40 Por outro lado, as decisões das Câmaras de Recurso do IHMI resultam do exercício de uma competência vinculada, e não de um poder discricionário. Assim, a legalidade dessas decisões só deve ser apreciada com base nos Regulamentos n.ºs 40/94 e 2868/95, como interpretados pelos órgãos jurisdicionais da União, e não com base numa prática anterior do IHMI.
- 41 Neste contexto, a referência feita pelo acórdão recorrido à regra 50, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95 é particularmente errada, pois, por um lado, essa regra indica precisamente que se aplica «salvo disposição em contrário», ao passo que a regra 49 do mesmo regulamento constitui justamente uma disposição em contrário. Por outro lado, as disposições a que o referido n.º 1 faz referência só podem ser diplomas legislativos, em especial os Regulamentos n.ºs 40/94 e 2868/95, e não instruções administrativas destinadas aos órgãos do IHMI.
- 42 A Nike considera, em contrapartida, que o IHMI, embora esteja limitado pelo respeito do princípio da legalidade, reconheceu e afirmou que o «imperativo de coerência» se traduz na adoção, designadamente, de orientações internas mais ou menos vinculativas. Por conseguinte, devia aplicar as disposições pertinentes dos Regulamentos n.ºs 40/94 e 2868/95, em conformidade com as orientações do IHMI. No acórdão recorrido, a remissão para o dever das Câmaras de Recurso do IHMI de aplicar estas orientações não constitui, por isso, um erro jurídico. Com efeito, na falta de uma disposição legal específica, as referidas Câmaras de Recurso deviam aplicar a regra 31, n.º 6, do Regulamento n.º 2868/95, da forma indicada nas referidas orientações.

43 Por último, a Nike alega que as Câmaras de Recurso do IHMI, para além dos factos expressamente invocados pelas partes, podem tomar em consideração factos notórios. Embora resulte do artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 que, num processo *inter partes*, compete às partes fornecer a prova suficiente do que invocam, esse artigo não isenta a Primeira Câmara de Recurso do seu dever de analisar o ato de cessão do direito anterior invocado, apresentado como peça que fundamenta a qualidade de titular desse direito da Nike, isto, por maioria de razão, face ao carácter notório da origem e da qualidade de titular da marca em que se baseia a oposição.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 44 Com a primeira parte do primeiro fundamento e com o segundo fundamento, o IHMI alega que o Tribunal Geral violou o artigo 58.º do Regulamento n.º 40/94 e a regra 49 do Regulamento n.º 2868/95, ao ignorar a aplicabilidade destas disposições e ao obrigar a Primeira Câmara de Recurso do IHMI a aplicar, *mutatis mutandis*, as orientações do IHMI, na apreciação da legitimidade de uma pessoa que interpôs recurso de uma decisão de uma Divisão de Oposição do IHMI. Entende que o Tribunal Geral decidiu que a Câmara de Recurso devia ter dado à Nike um prazo suplementar para apresentar as suas observações ou juntar provas suplementares relativas à transmissão do direito anterior que tinha invocado para demonstrar a sua legitimidade.
- 45 Quanto à admissibilidade de um recurso de uma decisão de uma Divisão de Oposição do IHMI, a primeira frase do artigo 58.º do Regulamento n.º 40/94 prevê que todas as partes num processo que tenha conduzido a uma decisão podem recorrer dessa decisão na medida em que esta não tenha dado procedência às suas pretensões.
- 46 O artigo 59.º deste regulamento dispõe que o recurso deve ser interposto por escrito no IHMI, no prazo de dois meses a contar da data de notificação da decisão, e que as alegações com os fundamentos do recurso devem ser apresentadas por escrito, no prazo de quatro meses a contar da data de notificação da decisão.
- 47 A regra 49, n.ºs 1 e 2, do Regulamento n.º 2868/95, que contém, designadamente, as modalidades de aplicação dos referidos artigos 58.º e 59.º, enuncia regras específicas relativas à apreciação da admissibilidade do recurso.
- 48 A este respeito, quanto à inadmissibilidade do recurso e às modalidades de regularização face a um eventual motivo de inadmissibilidade relativo, designadamente, ao não preenchimento dos requisitos previstos nos mesmos artigos, a regra 49 do Regulamento n.º 2868/95 dispõe, no seu n.º 1, que se o recurso não estiver em conformidade com o disposto nos artigos 57.º a 59.º do regulamento e nos n.ºs 1, alínea c), e 2 da regra 48, a Câmara de Recurso rejeitá-lo-á por inadmissibilidade, a menos que todas as irregularidades tenham sido corrigidas antes do termo do prazo aplicável previsto no artigo 59.º do regulamento.
- 49 Ora, o referido artigo 59.º prevê dois prazos diferentes, como referido no n.º 46 do presente acórdão. A fim de prever uma possibilidade real de corrigir as irregularidades indicadas na referida regra 49, n.º 1, cumpre tomar em consideração o prazo de quatro meses a contar do dia da notificação da decisão impugnada.
- 50 Não só o referido n.º 1 não prevê, na sua letra, a possibilidade de o IHMI fixar um prazo suplementar a quem interpuser recurso para suprir uma irregularidade relativa à prova da legitimidade para agir, mas o n.º 2 dessa mesma regra 49 também exclui tal possibilidade.

- 51 Com efeito, este último número dispõe que se a Câmara de Recurso verificar que o recurso não respeita outras disposições do Regulamento n.º 40/94 ou outras disposições do Regulamento n.º 2868/95, nomeadamente o n.º 1, alíneas a) e b), da regra 48, informará o requerente desse facto, convidando-o a corrigir as irregularidades detetadas no prazo por ela definido. Se o recurso não for regularizado dentro do prazo fixado, a Câmara de Recurso rejeitá-lo-á por inadmissibilidade.
- 52 Resulta claramente da referência a «outras disposições», que figura na regra 49, n.º 2, do Regulamento n.º 2868/95, que a Câmara de Recurso do IHMI não pode conceder um prazo suplementar no caso de uma irregularidade relativa ao incumprimento das disposições expressamente mencionadas no n.º 1 dessa regra, designadamente no artigo 58.º do Regulamento n.º 40/94.
- 53 Essa impossibilidade de conceder um prazo suplementar não põe em causa o direito de audiência enunciado no artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, segundo o qual as decisões do IHMI só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes se tenham podido pronunciar. Com efeito, esse direito não determina que, antes de adotar a sua posição final sobre a apreciação dos elementos apresentados por uma parte, a Câmara de Recurso do IHMI seja obrigada a oferecer-lhe uma nova possibilidade de se exprimir a propósito dos referidos elementos (v., neste sentido, despacho de 4 de março de 2010, Kaul/IHMI, C-193/09 P, n.ºs 58 e 66).
- 54 Daqui decorre que quem interpuser recurso na Câmara de Recurso do IHMI deve demonstrar a sua legitimidade, no prazo de quatro meses previsto no artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Essa pessoa tem o direito de suprir *proprio motu* uma eventual causa de inadmissibilidade, no mesmo prazo.
- 55 Assim, se tiver havido uma cessão do sinal que serviu de base à oposição, sem que a mesma tenha podido ser tida em conta durante o processo na Divisão de Oposição do IHMI, cabe ao cessionário apresentar na Câmara de Recurso do IHMI prova do facto de que se tornou titular do referido sinal, por meio de uma cessão, para demonstrar a sua legitimidade, no prazo de quatro meses previsto no artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, sob pena de inadmissibilidade do seu recurso.
- 56 Daqui decorre que, no caso em apreço, ao abstrair da aplicabilidade da regra 49, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95 e ao decidir que a Primeira Câmara de Recurso do IHMI devia, por aplicação da regra 50, n.º 1, desse regulamento bem como, por analogia, da regra 31, n.º 6, do referido regulamento e das orientações do IHMI relativas ao processo de oposição, no seu ponto citado no n.º 17 do presente acórdão, *mutatis mutandis*, dar à Nike a oportunidade de apresentar as suas observações ou provas adicionais que permitissem demonstrar a transmissão do direito anterior que tinha invocado para demonstrar a sua legitimidade, o Tribunal Geral violou o artigo 58.º do Regulamento n.º 40/94 e a regra 49, n.ºs 1 e 2, do Regulamento n.º 2868/95.
- 57 Na medida em que, no acórdão recorrido, o Tribunal Geral decidiu que as Câmaras de Recurso do IHMI são obrigadas a aplicar as orientações do IHMI, é jurisprudência constante, como o IHMI alega, que as decisões que as referidas Câmaras de Recurso proferem, nos termos do Regulamento n.º 40/94, relativas ao registo de um sinal como marca comunitária, se inserem no exercício de uma competência vinculada, e não de um poder discricionário, pelo que a legalidade das decisões dessas mesmas Câmaras de Recurso deve ser apreciada unicamente com base nesse regulamento, como interpretado pelo juiz da União (v., neste sentido, acórdãos de 15 de setembro de 2005, BioID/IHMI, C-37/03 P, Colet., p. I-7975, n.º 47; de 12 de janeiro de 2006, Deutsche SiSi-Werke/IHMI, C-173/04 P, Colet., p. I-551, n.º 48; e de 16 de julho de 2009, American Clothing Associates/IHMI e IHMI/American Clothing Associates, C-202/08 P e C-208/08 P, Colet., p. I-6933, n.º 57).
- 58 Por outro lado, há que concluir que, no caso vertente, a aplicação da regra 49, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95, pela Primeira Câmara de Recurso do IHMI, está em conformidade com a regra 50, n.º 1, primeiro parágrafo, desse regulamento, segundo a qual, salvo disposição em contrário, as disposições relativas aos processos perante a instância que proferiu a decisão impugnada aplicar-se-ão *mutatis*

mutandis ao processo de recurso. Com efeito, a regra 49 do mesmo regulamento constitui precisamente essa disposição em contrário, na medida em que visa especificamente regulamentar as modalidades de regularização em presença de um motivo de inadmissibilidade relativo à demonstração do estatuto de parte na Câmara de Recurso do IHMI, aquando da interposição do recurso. Por este facto, exclui, a este respeito, a aplicação, *mutatis mutandis*, de outras disposições, como a regra 31, n.º 6, do referido regulamento, relativas aos procedimentos na instância que proferiu a decisão impugnada.

- 59 Nestas circunstâncias, a primeira parte do primeiro fundamento e o segundo fundamento devem ser julgados procedentes, sem que seja necessário analisar a segunda parte do primeiro fundamento.
- 60 Nos termos do artigo 61.º, primeiro parágrafo, segundo período, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, este pode, em caso de anulação da decisão do Tribunal Geral, remeter o processo ao Tribunal Geral, para julgamento. No caso em apreço, resulta do exposto que o acórdão recorrido deve ser anulado na medida em que, no mesmo, o Tribunal Geral, em violação do artigo 58.º do Regulamento n.º 40/94 e da regra 49 do Regulamento n.º 2868/95, decidiu que a Primeira Câmara de Recurso do IHMI, na decisão controvertida, violou as regras 31, n.º 6, e 50, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95, ao declarar inadmissível o recurso interposto pela Nike. Visto que o Tribunal Geral não analisou o quarto fundamento apresentado pela Nike, relativo a um erro de apreciação do ato de cessão do direito anterior invocado, há que remeter o processo ao Tribunal Geral e reservar as despesas para final.

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

- 1) **É anulado o acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 24 de novembro de 2010, Nike International/IHMI — Muñoz Molina (R10) (T-137/09), na medida em que, no mesmo, o Tribunal Geral, em violação do artigo 58.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1891/2006 do Conselho, de 18 de dezembro de 2006, e da regra 49 do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94, conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1041/2005 da Comissão, de 29 de junho de 2005, decidiu que a Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), na sua decisão de 21 de janeiro de 2009 (processo R 551/2008-1), violou as regras 31, n.º 6, e 50, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95, conforme alterado pelo Regulamento n.º 1041/2005, ao declarar inadmissível o recurso interposto pela Nike International Ltd.**
- 2) **O processo é remetido ao Tribunal Geral da União Europeia.**
- 3) **Reserva-se para final a decisão quanto às despesas.**

Assinaturas