



Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
YVES BOT
apresentadas em 28 de novembro de 2013¹

Processo C-530/12 P

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)
contra**

National Lottery Commission

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca comunitária — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 53.º, n.º 2, alínea c) — Marca comunitária — Pedido de declaração de nulidade baseado num direito de autor anterior nos termos do direito nacional — Conhecimento e interpretação do direito nacional — Função do juiz da União»

1. Com o seu recurso, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) pede a anulação do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 13 de setembro de 2012, National Lottery Commission/IHMI — Mediatek Italia e De Gregorio (Representação de uma mão)², que deu provimento ao recurso interposto pela National Lottery Commission³ de anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 9 de junho de 2010⁴, relativa a um processo de declaração de nulidade entre, por um lado, a Mediatek Italia Srl e G. De Gregorio⁵ e, por outro, a NLC.
2. O presente processo confere ao Tribunal de Justiça uma oportunidade para especificar a posição que o direito nacional ocupa na ordem jurídica da União Europeia e para estabelecer as linhas diretrizes da fiscalização que o juiz da União deve exercer sobre o conteúdo e a interpretação desse direito no quadro do contencioso da marca comunitária.
3. O primeiro fundamento do recurso suscita, designadamente, a questão de saber se o Tribunal Geral, ao qual foi submetido um recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso do IHMI, pode verificar oficiosamente o conteúdo do direito positivo nacional invocado pela parte que pede a anulação de uma marca comunitária com base num direito anterior protegido pelo direito nacional.
4. Nas presentes conclusões, sustentarei a este respeito que o exercício da fiscalização plena da legalidade que incumbe ao Tribunal Geral pressupõe que este possa dar ao litígio uma solução conforme com o direito positivo nacional e que, para esse efeito, possa investigar, se necessário oficiosamente, o teor, as condições de aplicação e o alcance das regras do direito nacional invocadas pelas partes em apoio das suas pretensões.
5. Indicarei, no entanto, que o juiz da União deve respeitar o princípio do contraditório quando proceder oficiosamente a essa investigação.

1 — Língua original: francês.

2 — T-404/10, a seguir «acórdão recorrido».

3 — A seguir «NLC».

4 — Processo R 1028/2009-1, a seguir «decisão controvertida».

5 — A seguir, conjuntamente, «Mediatek Italia».

6. Uma vez que o Tribunal Geral não respeitou este princípio, proporei ao Tribunal de Justiça que dê provimento ao recurso e que anule o acórdão recorrido.

7. Como o litígio não me parece estar em condições de ser julgado, convidarei, por fim, o Tribunal de Justiça a remeter o processo ao Tribunal Geral.

I — Enquadramento jurídico

A — Regulamento (CE) n.º 207/2009

8. O Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro 1993, sobre a marca comunitária⁶, foi revogado e codificado pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária⁷, que entrou em vigor em 13 de abril de 2009.

9. Nos termos do artigo 53.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009:

«A marca comunitária é igualmente declarada nula na sequência de pedido apresentado ao [IHMI] ou de pedido reconvenicional numa ação de contrafação se a sua utilização puder ser proibida por força de outro direito anterior, nos termos da legislação comunitária ou do direito nacional que regula a respetiva proteção, e nomeadamente:

[...]

c) De um direito de autor.»

10. O artigo 76.º, n.º 1, do regulamento dispõe:

«No decurso do processo, o [IHMI] 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.»

B — Regulamento (CE) n.º 2868/95

11. O Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94⁸, conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1041/2005 da Comissão, de 29 de junho de 2005⁹, estabelece, nomeadamente, as regras aplicáveis ao desenrolar dos processos de extinção ou de nulidade de uma marca comunitária perante o IHMI.

12. A regra 37, alínea b), iii), do regulamento de execução dispõe:

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

[...]

6 — JO 1994, L 11, p. 1.

7 — JO L 78, p. 1.

8 — JO L 303, p. 1.

9 — JO L 172, p. 4, a seguir «regulamento de execução».

b) No que se refere aos fundamentos do pedido:

[...]

iii) no caso de pedido apresentado nos termos do [n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento n.º 207/2009], indicações relativas ao direito em que o pedido de anulação se baseia, bem como indicações que comprovem que o requerente é o titular de um direito anterior referido no [n.º 2 do artigo 53.º desse regulamento] ou que está habilitado a invocar esse direito nos termos da lei nacional aplicável.»

II — Antecedentes do litígio e decisão controvertida

13. Em 2 de outubro de 2007, a NLC obteve, junto do IHMI, o registo da seguinte marca figurativa comunitária¹⁰:



¹⁰ — A seguir «marca controvertida».

14. Em 20 de novembro de 2007, a Mediatek Italia apresentou, junto do IHMI, com base no artigo 52.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, atual artigo 53.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009¹¹, um pedido de declaração de nulidade da marca controvertida devido à existência de um direito de autor anterior detido por G. De Gregorio sobre o seguinte sinal figurativo¹²:



15. Por decisão de 16 de julho de 2009, a Divisão de Anulação do IHMI deferiu esse pedido, no essencial, porque a Mediatek Italia demonstrou não só a existência de um direito de autor protegido pela legislação italiana, que era praticamente idêntico à marca controvertida, como também a anterioridade desse direito relativamente à marca em questão.

16. A NLC interpôs recurso dessa decisão.

17. Através da decisão controvertida, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso.

18. Em primeiro lugar, a Câmara de Recurso considerou que a Mediatek Italia fez prova da criação da obra, bem como da titularidade do direito de autor mediante a apresentação da fotocópia de um contrato particular com data de 16 de setembro de 1986¹³, pelo qual um terceiro que se identificava como sendo o autor da mano portafortuna afirmava ter cedido a um dos requerentes da declaração de nulidade os seus direitos de reprodução e de utilização dessa obra que figura, juntamente com outros desenhos, no anexo a esse contrato.

19. Em segundo lugar, entendeu que as anomalias detetadas pela NLC, nomeadamente a referência ao período de 70 anos como duração máxima da proteção do direito de autor, quando esse período existe apenas desde o ano de 1996; a data do carimbo postal que corresponde a um domingo, dia em que os correios estão encerrados; e a diferença qualitativa e conceptual entre o desenho da mano portafortuna e os restantes desenhos apensos ao contrato, não eram suscetíveis de levantar dúvidas quanto à autenticidade do contrato de 1986.

20. Em terceiro lugar, especificou que, fazendo o documento particular prova plena da proveniência das declarações dos seus signatários até à arguição da sua falsidade, nos termos do artigo 2702.º do Código Civil italiano, a Câmara de Recurso tinha competência para apreciar livremente o seu conteúdo.

11 — Embora o processo tenha sido iniciado na vigência do Regulamento n.º 40/94, nas presentes conclusões, far-se-á exclusivamente referência ao Regulamento n.º 207/2009, que não alterou a redação das disposições pertinentes.

12 — A seguir «mano portafortuna».

13 — A seguir «contrato de 1986».

III — Recurso perante o Tribunal Geral e acórdão recorrido

21. Por petição apresentada no Tribunal Geral em 8 de setembro de 2010, a NLC interpôs um recurso de anulação da decisão controvertida.

22. A NLC invocou três fundamentos de recurso que se referem, respetivamente, à violação do artigo 53.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, à ilegalidade da recusa da Câmara de Recurso de dar início à fase oral do processo ou de adotar medidas de instrução e à apreciação errada, por parte da Câmara de Recurso, da sua competência para avaliar a autenticidade do contrato de 1986.

23. Através do acórdão recorrido, o Tribunal Geral deu provimento a esse recurso e condenou o IHMI nas despesas.

24. O Tribunal Geral, que analisou conjuntamente os primeiro e terceiro fundamentos, começou por recordar, nos n.ºs 17 a 21 do acórdão recorrido, o regime processual aplicável ao pedido de declaração de nulidade da marca comunitária baseado na existência de um direito de autor anterior protegido no quadro jurídico nacional.

25. Nos n.ºs 18 e 19 do acórdão recorrido, referiu os n.ºs 50 a 52 do acórdão do Tribunal de Justiça de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI¹⁴, antes de invocar, no n.º 20 do acórdão recorrido, a sua própria jurisprudência, baseada no conceito do «facto notório», segundo a qual o IHMI «deve informar-se oficiosamente, através dos meios que entender serem úteis para esse efeito, sobre o direito nacional do Estado-Membro em causa, se essas informações forem necessárias para apreciar as condições de aplicação da causa de nulidade em questão e, designadamente, a materialidade dos factos alegados ou a força probatória dos documentos produzidos».

26. À luz destes princípios, o Tribunal Geral decidiu, nos n.ºs 23 e 24 do acórdão recorrido, que «a Câmara de Recurso tinha razão em basear-se nas regras do direito italiano para determinar a força probatória do contrato de 1986», cabendo, no entanto, ao Tribunal «verificar se a Câmara de Recurso seguiu uma interpretação correta do direito italiano aplicável ao concluir que, nos termos dos artigos 2702.º e 2703.º do Código Civil italiano, o contrato de 1986 faz prova plena da proveniência das declarações dos seus signatários até à arguição da sua falsidade».

27. Após ter recordado o teor dos artigos 2702.º a 2704.º do Código Civil italiano, o Tribunal Geral adotou a seguinte posição:

«29. Todavia, é forçoso observar que, de acordo com os artigos 2702.º a 2704.º do Código Civil italiano, uma tal afirmação apenas será correta, nas circunstâncias em apreço, se as assinaturas das partes do contrato puderem ser consideradas legalmente reconhecidas na medida em que foram autenticadas de acordo com o artigo 2703.º do Código Civil italiano ou na condição de ser aplicável uma das exceções previstas no artigo 2704.º desse mesmo código.

[...]

31. [...] no que se refere à aplicação do artigo 2704.º do Código Civil italiano, importa sublinhar que permite tornar oponível a terceiros um documento particular cuja assinatura não tenha sido autenticada, a contar do dia a seguir ao respetivo registo ou da ocorrência de um facto que estabeleça de modo igualmente certo a anterioridade da elaboração do documento.

14 — C-263/09 P, Colet., p. I-5853.

32. Em conformidade com a jurisprudência da Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo italiano), a aposição de um carimbo postal num documento particular constitui um facto que estabelece a data exata desse documento para efeitos do artigo 2704.º do Código Civil, desde que o carimbo postal figure no corpo do próprio documento (acórdão n.º 13912 de 14 de junho de 2007 ^[15]). Resulta igualmente dessa jurisprudência que é possível fornecer prova contrária da autenticidade da data de um carimbo postal sem que seja necessária uma arguição de falsidade.»

28. O Tribunal Geral salientou ainda, no n.º 33 do acórdão recorrido, que, «embora a decisão controvertida não contenha nenhuma referência ao artigo 2704.º do Código Civil italiano, menciona a presença de um carimbo postal com data de 21 de setembro de 1986», e, no n.º 34 do acórdão recorrido, admitiu que «a presença desse carimbo postal constitui um elemento que permite estabelecer que o contrato de 1986 tem data certa de 21 de setembro de 1986». Todavia, no n.º 35 do acórdão, o Tribunal Geral acrescentou que, «em conformidade com a jurisprudência da Corte suprema di cassazione, a NLC podia fornecer prova de que o contrato de 1986, na realidade, tinha sido redigido em data diferente da indicada no carimbo postal, sem que fosse necessário proceder à arguição da falsidade».

29. Assim sendo, o Tribunal Geral deduziu o seguinte no n.º 36 do acórdão recorrido:

«Assim, a Câmara de Recurso, ao concluir que o contrato de 1986 ‘era um documento particular e, como tal, fazia prova plena da proveniência das declarações dos seus signatários até à arguição da sua falsidade, nos termos do artigo 2702.º do Código Civil’, quando não era necessário instaurar tal processo nas circunstâncias do caso em apreço, seguiu uma interpretação errada do direito nacional aplicável nos termos do artigo 53.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e, portanto, apreciou erradamente o âmbito exato das suas competências.»

30. Após ter salientado, no n.º 39 do acórdão recorrido, que a apreciação das anomalias detetadas no contrato de 1986 podia ter sido influenciada pela interpretação errada do direito italiano, na medida em que se pode «considerar que a Câmara de Recurso teria atribuído mais importância a esses elementos se tivesse concluído que a NLC podia contestar perante ela a autenticidade da data indicada no carimbo postal e que, assim sendo, o contrato de 1986 não fazia forçosamente prova plena das declarações que contém», o Tribunal Geral considerou, no n.º 40 do acórdão recorrido, que a interpretação errada do direito nacional que rege a proteção do direito anterior invocado pela Mediatek Italia pode ter tido influência no conteúdo da decisão controvertida.

31. O Tribunal Geral concluiu por isso, no n.º 41 do acórdão recorrido, que a decisão controvertida devia ser anulada, não sendo necessário apreciar o segundo fundamento.

IV — Tramitação processual no Tribunal de Justiça e pedidos das partes

32. O IHMI pede que o acórdão recorrido seja anulado e que a NLC seja condenada nas despesas efetuadas pelo Instituto, ao passo que a NLC pede que seja negado provimento ao recurso.

33. O IHMI invoca três fundamentos de recurso: primeiro, a violação do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, como interpretado pelo Tribunal de Justiça, em relação ao artigo 53.º, n.º 2, do mesmo regulamento, e da regra 37 do regulamento de execução; segundo, a violação do direito que assiste ao IHMI de ser ouvido; e, terceiro, a manifesta incoerência e desvirtuação dos factos.

15 — A seguir «acórdão de 14 de junho de 2007».

A — *Quanto ao primeiro fundamento relativo à violação do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 e da regra 37 do regulamento de execução*

34. No primeiro fundamento, que se divide em duas partes, o IHMI alega que o Tribunal Geral não podia basear-se no artigo 2704.º do Código Civil italiano (primeira parte) nem no acórdão de 14 de junho de 2007 (segunda parte), uma vez que estes dois elementos não foram invocados pelas partes e, por conseguinte, não faziam parte do objeto do litígio na Câmara de Recurso.

1. Argumentos das partes

35. Alegando que o raciocínio do Tribunal Geral não evidencia claramente se ele considera o direito nacional uma questão de direito ou um facto notório, o IHMI apresenta dois argumentos alternativos:

- na hipótese de o Tribunal Geral ter considerado que a aplicação do direito nacional constitui uma questão de direito, terá violado o princípio expresso na regra 37, alínea b), iii), do regulamento de execução, segundo o qual compete à parte que invoca o direito nacional fornecer ao IHMI as indicações relativas ao teor da legislação e à sua aplicação ao caso em apreço, bem como a solução do acórdão Edwin/IHMI, já referido, do qual resulta que o direito nacional é uma questão de facto que compete às partes invocar e provar;
- na hipótese de o Tribunal Geral ter considerado que a aplicação do direito nacional constitui uma questão de facto, terá indevidamente qualificado a legislação nacional de «facto notório» podendo, como tal, ser investigada e invocada pelo IHMI por iniciativa própria e, além disso, terá substituído a apreciação da Câmara de Recurso pela sua própria apreciação e procedido à apreciação de elementos sobre os quais essa câmara não se pronunciou.

36. A NLC responde que a regra 37 do regulamento de execução e o acórdão Edwin/IHMI, já referido, dizem exclusivamente respeito ao ónus da prova que incumbe ao requerente e não se referem ao requerido nem ao IHMI.

37. Defende, além disso, que compete ao IHMI aplicar corretamente o direito nacional e informar-se oficiosamente sobre o mesmo quando tal for necessário para a apreciação das condições de aplicação de uma causa de nulidade.

38. A NLC acrescenta que a Câmara de Recurso não se limitou a uma apreciação de facto, tendo antes adotado uma decisão de direito. Uma interpretação do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 que limita a apreciação da Câmara de Recurso unicamente aos motivos relativos invocados pelo requerente seria contrária à aplicação dos princípios fundamentais do direito que compete ao IHMI ter em consideração, em conformidade com o décimo terceiro considerando e o artigo 83.º do referido regulamento.

39. Por último, a NLC salienta que o erro cometido pela Câmara de Recurso resulta de uma interpretação errada dos artigos 2702.º e 2703.º do Código Civil italiano, para os quais foi chamada à atenção, e que a questão da força probatória do contrato de 1986 tinha sido suscitada perante a Câmara de Recurso e o Tribunal Geral. Por conseguinte, admitindo que o Tribunal Geral iniciou erradamente um debate sobre o artigo 2704.º do Código Civil italiano e a jurisprudência conexas, esse erro não afetou o resultado da análise à qual procedeu, pelo que deve ser negado provimento ao recurso¹⁶.

16 — A NLC refere-se ao acórdão de 30 de setembro de 2003, Biret et Cie/Conselho (C-94/02 P, Colet., p. I-10565, n.º 63).

2. Apreciação

a) Observações preliminares

40. O primeiro fundamento, pelo qual o IHMI acusa o Tribunal Geral de ter modificado o objeto do litígio, baseando-se em disposições e numa jurisprudência que não foram invocadas pelas partes, refere-se exclusivamente à violação do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 e da regra 37 do regulamento de execução.

41. Embora se trate de um fundamento novo, porquanto foi invocado pela primeira vez no Tribunal de Justiça, parece-me ainda assim admissível pois, como foi revelado na fundamentação do acórdão recorrido, não podia hipoteticamente ser suscitado antes.

42. Em contrapartida, podemos interrogarmo-nos sobre se é operante.

43. As duas disposições em que se baseia a acusação prendem-se exclusivamente com o desenrolar do processo perante o IHMI. A primeira especifica o papel do IHMI no exame dos factos ao qual deverá proceder, ao passo que a segunda enumera as informações que o pedido de anulação ou de declaração de extinção ou nulidade apresentado ao IHMI deve incluir.

44. Por conseguinte, nem uma nem outra disposição dizem respeito ao processo jurisdicional e não são aplicáveis ao Tribunal Geral.

45. Em contrapartida, o IHMI não invoca a violação do artigo 21.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia nem dos artigos 44.º, n.º 1, 48.º, n.º 2, ou 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral.

46. Uma vez que as disposições cuja violação é invocada não são diretamente aplicáveis ao processo jurisdicional perante o Tribunal Geral que decide sobre o recurso das decisões das câmaras de recurso e não implicam, por si próprias, a obrigação de esse órgão jurisdicional tomar exclusivamente em consideração os elementos do direito nacional fornecidos ao IHMI pelo autor do pedido de declaração de nulidade, o fundamento, que acusa o Tribunal Geral de ter violado essas disposições, poderia ser considerado inoperante.

47. Porém, os princípios decorrentes das referidas disposições também devem, logicamente, ser aplicáveis ao processo jurisdicional perante o Tribunal Geral, na medida em que o objeto do litígio é idêntico na Câmara de Recurso e no Tribunal Geral¹⁷.

48. Assim, cabe analisar a procedência do fundamento mais aprofundadamente.

b) Posição do direito nacional no quadro do contencioso da marca comunitária e função do juiz da União e das instâncias do IHMI

i) Referência à jurisprudência do Tribunal Geral

49. A solução adotada no acórdão recorrido relativamente à posição do direito nacional e ao papel do IHMI está em plena consonância com a jurisprudência do Tribunal Geral.

17 — V., neste sentido, n.º 54 das conclusões da advogada-geral J. Kokott no processo que deu origem ao acórdão Edwin/IHMI, já referido.

50. Regra geral, o Tribunal Geral atribui ao direito nacional a natureza de um elemento de facto do qual compete ao oponente ou ao autor do pedido de declaração de nulidade fazer prova. No entanto, combina este princípio com uma limitação importante, na medida em que impõe ao IHMI a obrigação de se informar oficiosamente sobre o direito nacional quando este constitui um facto notório. Nesse sentido, diversos acórdãos enunciam que o IHMI deve informar-se oficiosamente, através dos meios que entender serem úteis para esse efeito, sobre o direito nacional do Estado-Membro em causa, se essas informações forem necessárias para apreciar as condições de aplicação de um motivo de recusa de registo ou de uma causa de nulidade, designadamente a materialidade dos factos apresentados ou a força probatória dos documentos produzidos¹⁸. Segundo o Tribunal Geral, a limitação da base factual da apreciação feita pelo IHMI não exclui a possibilidade de este ter em consideração, para além dos factos apresentados expressamente pelas partes no processo de oposição ou no processo de declaração de nulidade, factos notórios, quer dizer, factos suscetíveis de serem conhecidos por qualquer pessoa ou que podem ser conhecidos através de fontes geralmente acessíveis¹⁹.

51. Esta mesma exceção tem um limite, porquanto o Tribunal Geral circunscreveu claramente a obrigação de se informar oficiosamente sobre o direito nacional «no caso de o IHMI já dispor de indicações relativas [a esse direito], sob a forma de alegações quanto ao seu conteúdo ou sob a forma de elementos apresentados nos debates e cuja força probatória foi alegada»²⁰.

52. Segundo o Tribunal Geral, «para as instituições da União, a determinação e a interpretação das regras do direito nacional, na medida em que são indispensáveis para a sua atividade, cabem no âmbito da determinação dos factos e não no âmbito da aplicação do direito [, a qual] diz apenas respeito à aplicação do direito da União»²¹.

53. O Tribunal Geral especificou, além disso, que incumbe à parte que invoca um direito anterior «demonstrar perante o IHMI não apenas que esse direito decorre da legislação nacional mas também o alcance dessa mesma legislação»²².

54. Todavia, a jurisprudência do Tribunal Geral não é completamente unívoca, na medida em que alguns acórdãos parecem abordar o direito nacional não na perspetiva da apreciação ou da interpretação dos factos, mas da interpretação de uma regra de direito.

18 — Acórdãos do Tribunal Geral de 20 de abril de 2005, Atomic Austria/IHMI — Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ) (T-318/03, Colet., p. II-1319, n.º 35); de 16 de dezembro de 2008, Budějovický Budvar/IHMI — Anheuser-Busch (BUD) (T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, Colet., p. II-3555, n.º 96); de 9 de dezembro de 2010, Tresplain Investments/IHMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand) (T-303/08, Colet., p. II-5659, n.º 67); e de 20 de março de 2013, El Corte Inglés/IHMI — Chez Gerard (CLUB GOURMET) (T-571/11, n.º 39).

19 — Acórdãos, já referidos, Atomic Austria/IHMI — Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ) (n.º 35); Budějovický Budvar/IHMI — Anheuser-Busch (BUD) (n.º 96); e Tresplain Investments/IHMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand) (n.º 67).

20 — Acórdão El Corte Inglés/IHMI — Chez Gerard (CLUB GOURMET), já referido (n.º 41).

21 — *Ibidem* (n.º 35).

22 — Acórdão do Tribunal Geral de 7 de maio de 2013, macros consult/IHMI — MIP Metro (makro) (T-579/10, n.º 62). Embora este acórdão diga respeito a um pedido de declaração de nulidade de uma marca comunitária apresentado pelo titular de um direito anterior referido no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, a solução que propõe parece-nos ser aplicável, por analogia, quando é invocado um direito nacional com fundamento no artigo 53.º, n.º 2, do regulamento (v., para um raciocínio simétrico, n.º 60 do referido acórdão).

55. Assim sendo, para determinar o teor do direito nacional, o Tribunal Geral examina, tal como para qualquer outra regra de direito, não só a letra da legislação aplicável como também a interpretação jurisprudencial e a posição da doutrina²³. No acórdão de 14 de setembro de 2011, *Olive Line International/IHMI — Knopf (O-live)*²⁴, o Tribunal Geral considerou que, «em virtude da forte semelhança entre as duas *normas*»²⁵, nomeadamente um artigo da lei das marcas espanhola e um artigo do Regulamento n.º 40/94, o primeiro devia ser interpretado «à luz da jurisprudência comunitária»²⁶.

56. Apesar destas manifestações características da dificuldade de considerar o direito nacional como simples elemento de facto, recordamos, não obstante, que o Tribunal Geral impõe, em princípio, ao IHMI a obrigação de se informar oficiosamente sobre o direito nacional quando este tem a natureza de facto notório e se sente, além disso, na obrigação «de verificar [...] se a Câmara de Recurso seguiu uma interpretação correta do direito [nacional] pertinente»²⁷.

57. Resta estabelecer se estas duas obrigações se justificam e se existe um nexo necessário e lógico entre elas, no sentido de que a obrigação de seguir uma interpretação correta do direito nacional aplicável implica a obrigação de se informar oficiosamente sobre esse direito.

58. Para poder responder a estas questões, será necessário retomar o conteúdo dos textos aplicáveis e o alcance do acórdão *Edwin/IHMI*, já referido.

ii) Conteúdo dos textos

59. Em apoio ao seu primeiro fundamento, o IHMI depreende dos textos aplicáveis que o direito nacional deverá ter o estatuto de simples facto, o que resulta na atribuição do ónus da prova à parte que o invoca e na correlativa proibição de o Tribunal Geral ter em consideração, por iniciativa própria, as disposições do direito nacional não invocadas pelas partes.

60. Esta premissa baseia-se numa leitura dos textos que considero discutível.

61. Para além de não se poder concluir da regra 37 do regulamento de execução que o direito nacional tem o estatuto de um simples facto que compete às partes provar, o artigo 53.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 confere indiscutivelmente um certo grau de «juridicidade» ao direito nacional na ordem jurídica da União.

— Situação processual do direito nacional em virtude da regra 37 do regulamento de execução

62. É duvidoso que se possa concluir da regra 37, alínea b), iii), do regulamento de execução que o direito nacional tem o estatuto de um facto sobre o qual o IHMI não deve informar-se oficiosamente.

63. A interpretação literal dessa disposição não leva a essa conclusão.

23 — V., nomeadamente, acórdãos do Tribunal Geral de 14 de maio de 2009, *Fiorucci/IHMI — Edwin (ELIO FIORUCCI)* (T-165/06, Colet., p. II-1375, n.ºs 42 a 61), e de 14 de abril de 2011, *Lancôme/IHMI — Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS)* (T-466/08, Colet., p. II-1831, n.ºs 33 a 39).

24 — T-485/07.

25 — N.º 57. O sublinhado é nosso.

26 — *Idem*.

27 — N.º 24 do acórdão recorrido.

64. A regra 37, alínea b), iii), do regulamento de execução, que faz recair sobre o titular do direito anterior, que arguiu a nulidade da marca comunitária posterior, o ónus da alegação e da prova dos elementos que comprovam o seu direito anterior ao abrigo da legislação nacional aplicável, não determina totalmente o regime jurídico aplicável ao direito nacional, porque não visa aplicar a esse direito o tratamento processual aplicável às questões de facto, exceto em relação à determinação do papel do autor do pedido de declaração de nulidade. A obrigação de este fornecer os elementos de prova não seria minimamente esvaziada de conteúdo se ao juiz da União fosse concedida a liberdade de se informar para além desses elementos, de modo a poder aplicar a solução que lhe parecesse mais de acordo com o direito nacional. Essa obrigação continuaria, em todo o caso, a ser sancionada pela inadmissibilidade do pedido, nos termos da regra 39, n.º 3, do regulamento de execução.

65. De um modo geral, convém ainda observar que, embora exista indiscutivelmente um nexo entre o ónus da prova do direito nacional e o poder do juiz da União para investigar oficiosamente o seu conteúdo, o facto de o ónus da prova do direito nacional recair sobre a parte que o invoca não exclui necessariamente a possibilidade de o juiz verificar o conteúdo, o sentido ou o alcance desse direito.

66. A interpretação sistemática da regra 37, alínea b), iii), do regulamento de execução demonstra, de resto, que o legislador da União não pretendeu consagrar uma visão puramente acusatória ao processo de declaração de nulidade ou de oposição, relegando o papel do juiz ao de mero árbitro que deixa às partes o controlo pleno do processo. Bem pelo contrário, os poderes de investigação conferidos quer ao IHMI quer ao Tribunal Geral traduzem uma visão mais equilibrada dos papéis desempenhados pelos vários intervenientes em todos os processos, incluindo os processos inter partes. Assim, o artigo 78.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 e a regra 57, n.º 1, do regulamento de execução estabelecem uma lista não exaustiva de medidas de instrução que podem ser decididas pelo IHMI²⁸. A faculdade assim reconhecida às instâncias competentes do IHMI de ordenar medidas de instrução demonstra que a produção da prova no contencioso da marca comunitária não é dominada por um princípio de neutralidade ou de passividade. Tal como foi reconhecido pelo Tribunal Geral, o IHMI pode, designadamente, convidar as partes a fornecerem indicações sobre o teor do direito nacional²⁹.

67. Em suma, a afirmação de que a regra 37 do regulamento de execução traduz o princípio segundo o qual o direito nacional é uma mera questão de facto requer, parece-me, além do seu âmbito inicial, uma disposição que se limite a obrigar o requerente a alegar e provar o direito nacional cuja proteção invoca, sem excluir o poder de iniciativa do IHMI.

— Tomada em consideração do direito nacional por força do artigo 53.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009

68. Existem várias disposições do direito da União que remetem para o direito nacional, atribuindo-lhe diferentes funções. A esta diversidade das situações de conexão acresce uma pluralidade de vias de recurso pelas quais os órgãos jurisdicionais da União podem ser chamados a tomar em consideração o direito nacional.

28 — Trata-se das medidas seguintes: audição das partes, pedido de informações, apresentação de documentos e amostras, audição de testemunhas, peritagem, declarações escritas prestadas sob juramento ou solenemente, ou que tenham efeito equivalente segundo a legislação do Estado em que forem prestadas.

29 — Acórdão Atomic Austria/IHMI — Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), já referido (n.º 36).

69. As tentativas de recenseamento das diferentes funções do direito nacional na ordem jurídica da União³⁰ revelam a dificuldade de classificar numa categoria jurídica claramente identificada as remissões contidas no Regulamento n.º 207/2009 em caso de oposição ao registo de uma marca comunitária ou de pedido de declaração de nulidade. Para uns, trata-se de uma simples «tomada em consideração do direito nacional»³¹, enquanto para outros, que equiparam a situação do juiz da União quando decide em sede de contencioso da marca comunitária àquela em que decide com fundamento em cláusula compromissória, essas remissões habilitam o Tribunal Geral a «aplicar e a interpretar diretamente» as normas de direito interno de um Estado-Membro³².

70. Em todo o caso, é certo que o artigo 53.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, embora não conferindo ao direito nacional o carácter de direito da União, obriga as instituições da União, em caso de pedido de declaração de nulidade de uma marca comunitária baseado num direito anterior protegido por uma regra do direito nacional, a proceder à determinação e à interpretação dessa regra do direito.

71. Numa situação como a que está aqui em causa, compete ao IHMI examinar se, no quadro do processo de declaração de nulidade, estão reunidas as condições de aplicação da causa de nulidade invocada. Se essa causa se prender com a existência de um direito anterior protegido pelo direito nacional, as instituições da União não podem, em minha opinião, limitar-se a fiscalizar o valor e o alcance dos elementos de prova produzidos. Também poderá vir a ser necessário interpretar e aplicar esse direito, como muito bem demonstra o caso em apreço. Perante a contestação da força probatória do contrato de 1986 cuja fotocópia foi apresentada pela Mediatek Italia, o IHMI, a Câmara de Recurso e o Tribunal Geral foram confrontados com a necessidade de interpretar e de aplicar as regras de produção de prova invocadas. A verificação de que o direito anterior invocado se encontra estabelecido e provado ao abrigo da legislação nacional aplicável constitui uma questão prévia que tem de ser resolvida antes de se poder aplicar a regra do direito da União que fere de nulidade a marca comunitária. Por conseguinte, mesmo que a máxima *iura novit curia* não se estenda ao direito nacional, o qual o juiz da União não é obrigado a conhecer, e embora o conteúdo desse direito seja processualmente considerado como um facto que compete às partes alegar e provar, não deixa de ser verdade que, do ponto de vista da pessoa encarregada de o aplicar, esse direito ocupa no raciocínio intelectual conducente à resolução do litígio o mesmo lugar que qualquer outra regra de direito, independentemente da sua origem.

72. Estas são as razões pelas quais considero que o artigo 53.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 confere ao direito nacional um certo grau de juridicidade na ordem jurídica da União, que nos impede de o considerar exclusivamente como uma mera questão de facto.

73. Esta conclusão é corroborada pelos ensinamentos que podemos retirar do acórdão Edwin/IHMI, já referido.

30 — V., designadamente, Rodríguez Iglesias, G. C., «Le droit interne devant le juge international et communautaire», *Du droit international au droit de l'intégration — Liber amicorum Pierre Pescatore*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1987, p. 583; Chanteloup, H., «La prise en considération du droit national par le juge communautaire: contribution à la comparaison des méthodes et solutions du droit communautaire et du droit international privé», *Revue critique de droit international privé*, 2007, p. 539; n.ºs 38 a 48 das conclusões do advogado-geral N. Jääskinen no processo que deu origem ao acórdão de 15 de novembro de 2011, Comissão e Reino de Espanha/Government of Gibraltar e Reino Unido (C-106/09 P e C-107/09 P, Colet., p. I-11113); e n.ºs 66 a 76 das conclusões do advogado-geral P. Mengozzi no processo que deu origem ao acórdão de 9 de junho de 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE (C-401/09 P, Colet., p. I-4911).

31 — V., neste sentido, Chanteloup, H., *op. cit.*, que indica que o «mecanismo da tomada em consideração acaba por [...] transformar uma regra num simples dado jurídico, o qual será, por sua vez, transformado num dado de facto, suscetível de ser lido pela regra a aplicar» (n.º 14). Esta transformação do direito nacional num dado de facto é ainda mais proeminente no direito da União do que no direito internacional privado, devido ao princípio da interpretação autónoma desse direito, em virtude do qual o juiz da União «se recusa muitas vezes a esconder-se por detrás das qualificações internas» (*idem*).

32 — V. n.º 42 das conclusões do advogado-geral N. Jääskinen no processo que deu origem ao acórdão Comissão e Reino de Espanha/Government of Gibraltar e Reino Unido, já referido.

iii) Alcance do acórdão Edwin/IHMI

74. O acórdão Edwin/IHMI, já referido, fornece-nos elementos importantes para respondermos à questão da distribuição de papéis entre o requerente, as instâncias competentes do IHMI, o Tribunal Geral e o Tribunal de Justiça.

75. Em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça depreende da regra 37 do regulamento de execução a obrigação de a parte que pede a declaração de nulidade de uma marca comunitária com base num direito anterior protegido por uma regra do direito nacional apresentar ao IHMI os elementos que comprovem o conteúdo dessa regra.

76. Em segundo lugar, o Tribunal de Justiça impõe às instâncias competentes do IHMI o ónus de «apreciar a autoridade e o alcance dos elementos apresentados pelo requerente para demonstrar o conteúdo da referida regra»³³.

77. Em terceiro lugar, considera que o Tribunal Geral é competente para exercer uma «fiscalização plena da legalidade da apreciação realizada pelo IHMI dos elementos apresentados pelo requerente para demonstrar o conteúdo da legislação nacional cuja proteção invoca»³⁴.

78. Em quarto lugar, o Tribunal de Justiça fixa o âmbito da sua própria fiscalização, dividindo-a em três fases respeitantes, respetivamente, ao teor, ao conteúdo e ao alcance do direito positivo. O «teor das disposições nacionais em causa ou da jurisprudência nacional a elas relativa ou ainda dos textos da doutrina que lhes dizem respeito»³⁵ está sujeito a uma fiscalização da desvirtuação, ao passo que o conteúdo desses elementos e o mútuo alcance são objeto de fiscalização do erro manifesto.

79. A minha interpretação deste acórdão difere ligeiramente da do IHMI. Contrariamente à afirmação do Instituto, segundo a qual resulta do referido acórdão que o direito nacional é uma questão de facto, não considero que o Tribunal de Justiça tenha feito pender a balança mais para o lado do facto do que para o lado do direito.

80. Antes de mais, há que observar que o Tribunal de Justiça não tomou partido sobre a qualificação dos «elementos» que devem ser apresentados pelo requerente para comprovar o conteúdo do direito nacional. Além de não os ter qualificado de «elementos de facto», ao obrigar o Tribunal Geral a «apreciar a autoridade e o alcance dos elementos apresentados pelo requerente», usou sobretudo uma expressão nova, que se afasta daquela habitualmente usada para designar a fiscalização dos elementos de facto, de modo a precisar o âmbito da fiscalização das instâncias competentes do IHMI dos elementos apresentados.

81. Em seguida, o Tribunal de Justiça fundamentou a «fiscalização plena da legalidade» que o Tribunal Geral deve exercer no disposto no artigo 63.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, atual artigo 65.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, segundo o qual o recurso das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI «terá por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado, do presente regulamento ou de *qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação*, ou desvio de poder»³⁶. O Tribunal de Justiça refere-se expressamente às conclusões da advogada-geral J. Kokott, que considerou a expressão «qualquer norma jurídica sobre a [...] aplicação [do Regulamento n.º 207/2009]» como sendo suficientemente ampla para abranger não apenas o direito da União mas também o direito nacional aplicável no âmbito da aplicação do regulamento³⁷.

33 — N.º 51.

34 — N.º 52.

35 — N.º 53.

36 — O sublinhado é nosso.

37 — V. n.ºs 61 a 67 das referidas conclusões.

82. Ora, o Tribunal de Justiça poderia ter justificado esta fiscalização com base no poder do Tribunal Geral para retificar os erros cometidos na apreciação dos factos. Com efeito, o Tribunal de Justiça decidiu reiteradamente que, no exercício da sua fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI, o Tribunal Geral pode avaliar se estas deram uma qualificação jurídica exata à matéria de facto do litígio ou se «a apreciação dos elementos de facto que foram submetidos às referidas Câmaras não padece de erros»³⁸.

83. Se o Tribunal de Justiça tivesse considerado o direito nacional como um mero facto, teria assim, logicamente, sido levado a justificar a fiscalização do Tribunal Geral com o seu poder para retificar os erros cometidos na apreciação dos factos.

84. Por fim, pode salientar-se que o Tribunal de Justiça alargou a sua fiscalização no quadro de um recurso para além da desvirtuação dos elementos submetidos ao Tribunal Geral, reconhecendo a existência de uma fiscalização do erro manifesto da apreciação³⁹. Embora o alcance exato do exame jurisdicional da legalidade no quadro dessa fiscalização não seja fácil de determinar, podemos assumir que a fiscalização da desvirtuação e a do erro manifesto de apreciação se distinguem, provavelmente, não só pela sua intensidade mas também pelo seu objeto, incidindo a primeira no conteúdo propriamente dito do direito nacional, enquanto a segunda poderá ser exercida sobre a interpretação e a apreciação desse direito.

85. Em suma, podem retirar-se dois ensinamentos principais da letra e do espírito da legislação aplicável, bem como da interpretação que lhe é dada pelo Tribunal de Justiça: um relativo à posição do direito nacional e outro relativo à função do juiz da União.

86. Em primeiro lugar, o direito nacional, ainda que tenha de ser alegado e provado pelo autor do pedido de declaração de nulidade, não deverá ser considerado como mero facto. A remissão para o direito nacional contida no Regulamento n.º 207/2009 confere uma juridicidade a este direito que, de certa forma, fica abrangido pelo bloco de legalidade da União ao estar sujeito à fiscalização plena da legalidade por parte do Tribunal.

87. Em segundo lugar, a função das instâncias competentes do IHMI e do juiz da União, quando confrontados com a aplicação do direito nacional, não se rege por um princípio de neutralidade que os remeteria para um papel puramente passivo e lhes negaria qualquer poder de verificação do conteúdo do direito invocado.

88. É à luz destes dois ensinamentos que importa apreciar se o Tribunal Geral tem o dever de verificar officiosamente o direito nacional aplicável.

iv) Verificação officiosa do direito nacional aplicável

89. Em meu entender, o exercício da fiscalização plena da legalidade que incumbe ao Tribunal Geral pressupõe a possibilidade de este dar ao litígio uma solução conforme com o direito positivo nacional e de, para esse efeito, investigar, se necessário officiosamente, o teor, as condições de aplicação e o alcance das regras do direito nacional invocadas pelas partes em apoio das suas pretensões.

90. Existem três argumentos a favor desta solução.

38 — V. acórdão de 18 de outubro de 2012, Neuman e o./José Manuel Baena (C-101/11 P e C-102/11 P, n.º 39 e jurisprudência referida).

39 — V. Coutron, L., «De l'irruption du droit national dans le cadre du pourvoi», *Revue trimestrielle de droit européen*, 2012, p. 170, que observa que a «evocação reiterada de uma fiscalização do erro manifesto leva-nos antes a [...] entender [o direito nacional] como um elemento de direito na fase de recurso».

91. O primeiro prende-se com o efeito útil do Regulamento n.º 207/2009. Parece-me que o objetivo de proteção da marca comunitária visado por este regulamento seria posto em causa se a nulidade de uma marca pudesse ser declarada com base num direito anterior protegido por uma legislação nacional, sem que as instâncias competentes do IHMI ou o Tribunal Geral pudessem investigar qual seria, de acordo com o direito positivo nacional, a solução a dar à questão que lhes foi submetida. Não há dúvida de que uma apreciação errada desse direito pode levar ao reconhecimento indevido da existência de um direito anterior e da procedência de um pedido de declaração de nulidade.

92. O segundo argumento diz respeito às exigências do princípio da proteção jurisdicional efetiva. O poder para verificar oficiosamente se estão reunidas as condições de aplicação da regra do direito nacional invocada parece-me resultar igualmente da exigência de que qualquer decisão das instâncias competentes do IHMI, que tenha por efeito privar o titular da marca comunitária do seu direito, deve poder ser submetida a uma fiscalização jurisdicional destinada a garantir a proteção efetiva desse direito. Ora, a fiscalização jurisdicional ficaria esvaziada da sua substância se o juiz da União tivesse de se confinar aos documentos produzidos pelo requerente, correndo o risco de aplicar incorretamente ou de interpretar erradamente as regras aplicáveis.

93. O terceiro argumento refere-se ao papel exercido pelas instâncias competentes do IHMI no contencioso da marca comunitária. Longe de serem relegadas a um papel exclusivamente administrativo, essas instâncias exercem uma função quase jurisdicional, equivalente à dos órgãos jurisdicionais nacionais que decidem sobre um pedido reconvenicional numa ação de contrafação. Além disso, o artigo 100.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 confere força de caso julgado às suas decisões. Assim sendo, não parece fazer sentido que o alcance da fiscalização exercida sobre a aplicação e a interpretação do direito nacional divirja consideravelmente consoante o pedido de declaração de nulidade seja apresentado por via principal perante o IHMI ou por via reconvenicional perante o juiz nacional.

94. Importa sublinhar que o poder de se informar oficiosamente sobre o direito nacional aplicável não visa, de modo algum, suprir as eventuais dificuldades do requerente em produzir a prova do conteúdo do direito nacional, conforme lhe compete. Pelo contrário, o seu objetivo é permitir que o juiz da União verifique a pertinência do direito nacional alegado e invocado como prova. A proibição de proceder a uma verificação séria acabaria por transformar as instâncias competentes do IHMI em simples câmaras de registo do direito nacional fornecido pelo requerente.

95. Considero, por isso, que o Tribunal Geral, ao informar-se oficiosamente sobre o conteúdo do direito italiano aplicável, verificou, a justo título, se a Câmara de Recurso seguiu uma interpretação correta desse direito.

96. Em contrapartida, não penso que a justificação desse dever de verificação se encontre no conceito de facto notório.

97. Por um lado, não se pode atribuir ao direito nacional a natureza de um elemento de facto.

98. Por outro lado, e acima de tudo, a aplicação do conceito de facto notório ao direito nacional suscita uma forte incerteza jurídica e é fonte de arbitrariedade. A este respeito, tenho sérias dúvidas de que os princípios, complexos, que regem a prova dos documentos particulares no direito italiano sejam acessíveis a todos e possam realmente ser qualificados de «factos notórios».

99. Tal como já foi referido, considero que a obrigação de verificação oficiosa se baseia na necessidade de preservar o efeito útil do Regulamento n.º 207/2009 e nas exigências de uma proteção jurisdicional efetiva.

100. Importa ainda explicitar que essa obrigação deve permanecer circunscrita. Como o Tribunal Geral decidiu⁴⁰, essa obrigação só é aplicável no caso de o IHMI já dispor de indicações relativas ao direito nacional. Além disso, não lhe permite modificar o objeto do litígio introduzindo elementos de facto novos, mas apenas verificar o teor, as condições de aplicação e o alcance das regras do direito nacional invocadas.

101. Esta explicitação permite responder, pelo menos em parte, à objeção de ordem prática levantada pelo IHMI relativamente à impossibilidade prática de conhecer o direito aplicável. Não se trata de as instâncias competentes do IHMI substituírem as partes na produção da prova. O seu dever de informação tem um alcance mais limitado, pois destina-se unicamente a verificar a veracidade das informações fornecidas pelo requerente sobre o teor do direito nacional e o alcance da proteção que este confere.

102. Além disso, sem ignorar as dificuldades que o IHMI pode ter de enfrentar ao investigar o teor do direito nacional, parece-me que o desenvolvimento de meios de informação permite a este órgão da União, que, recorde-se, dispõe de meios de investigação, verificar a substância dos elementos fornecidos pelo requerente relativamente à proteção conferida pelo direito nacional.

103. Tendo em conta todos estes elementos, considero que o primeiro fundamento invocado pelo IHMI deve ser julgado improcedente.

B — Quanto ao segundo fundamento relativo à violação do direito do IHMI de ser ouvido

1. Argumentos das partes

104. Segundo o IHMI, por força de um princípio geral do direito da União, os destinatários das decisões das autoridades públicas que afetam de modo sensível os seus interesses devem ter a possibilidade de dar a conhecer utilmente o seu ponto de vista⁴¹.

105. O Instituto alega que, no caso vertente, não teve a oportunidade de dar a conhecer utilmente o seu ponto de vista sobre o acórdão de 14 de junho de 2007, que não tinha sido invocado pelas partes durante o procedimento administrativo e que, por conseguinte, não fazia parte do objeto do litígio na Câmara de Recurso. Alega ainda que, se tivesse tido essa oportunidade, o raciocínio e a conclusão do Tribunal Geral teriam sido diferentes.

106. O IHMI conclui daí que o Tribunal Geral violou o seu direito de ser ouvido.

107. A NLC responde que a questão de direito relativamente à qual a jurisprudência da Corte suprema di cassazione era pertinente foi suscitada antes da audiência, dado que, nos termos do artigo 64.º do seu Regulamento de Processo, o Tribunal Geral convidou, por carta datada de 7 de fevereiro de 2012, o IHMI a responder a algumas questões sobre o alcance do artigo 2704.º do Código Civil italiano. Explica que o IHMI teve, por isso, a oportunidade de ser ouvido sobre esta questão, tanto por escrito como na audiência, e que não pode arguir que, a menos que haja um aviso prévio relativo a cada jurisprudência pertinente ou potencialmente pertinente, um acórdão que a ela faça referência viola os direitos de defesa.

40 — Acórdão El Corte Inglés/IHMI — Chez Gerard (CLUB GOURMET), já referido (n.º 41).

41 — O IHMI refere-se aos acórdãos de 27 de fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL) (T-34/00, Colet., p. II-683, n.º 21), e de 15 de setembro de 2005, Citicorp/IHMI (LIVE RICHLI) (T-320/03, Colet., p. II-3411, n.º 22).

108. A NLC acrescenta que, assumindo que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito ao não dar ao IHMI a possibilidade de apresentar as suas observações sobre a jurisprudência, esse erro não tem, em todo o caso, qualquer influência no resultado da decisão.

2. Apreciação

109. Embora, como já referi, o Tribunal Geral tenha o dever de se informar oficiosamente, dentro de certos limites, sobre o conteúdo do direito nacional, parece-me fundamental reiterar, neste contexto, a importância que o Tribunal de Justiça sempre conferiu ao princípio do contraditório que constitui um requisito fundamental de qualquer processo equitativo.

110. O direito a um processo equitativo constitui um princípio fundamental do direito da União consagrado no artigo 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e no artigo 6.º da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais⁴², que conferem uma «proteção equivalente»⁴³.

111. Para responder às exigências deste direito, os órgãos jurisdicionais da União asseguram o respeito e respeitam eles próprios o princípio do contraditório⁴⁴, princípio aplicável a todos os procedimentos suscetíveis de conduzir a decisões de instituições da União que afetem de forma sensível os interesses de uma pessoa⁴⁵.

112. O princípio do contraditório não confere apenas a cada parte num processo o direito de tomar conhecimento e de discutir os articulados e as observações apresentados ao juiz pela parte contrária. Implica, igualmente, o direito de as partes tomarem conhecimento e discutirem os elementos suscitados oficiosamente pelo juiz, nos quais este entende fundamentar a sua decisão⁴⁶.

113. A jurisprudência reconheceu claramente a existência desse direito não apenas quando o juiz baseia a sua decisão em factos e documentos de que as partes não puderam tomar conhecimento⁴⁷ mas também quando baseia a sua decisão num fundamento de direito suscitado oficiosamente⁴⁸.

114. O âmbito de aplicação do direito de ser ouvido estende-se, com efeito, a todos os elementos que sejam determinantes à decisão da causa⁴⁹ e que constituam o fundamento do ato decisório, quer se trate de elementos de facto ou de direito, excluindo apenas a posição final que a administração pretende adotar ou o próprio ato de julgar.

115. Assim sendo, importa verificar se, no caso vertente, as partes tiveram ou não, durante o processo, a possibilidade de apresentar as suas observações sobre os elementos suscitados oficiosamente pelo Tribunal Geral.

42 — Convenção assinada em Roma, em 4 de novembro de 1950.

43 — Acórdão de 11 de julho de 2013, Ziegler/Comissão (C-439/11 P, n.º 126 e jurisprudência referida).

44 — Acórdãos de 2 de dezembro de 2009, Comissão/Irlanda e o. (C-89/08 P, Colet., p. I-11245, n.ºs 51 e 54), e de 17 de dezembro de 2009, Reapreciação M/EMEA (C-197/09 RX-II, Colet., p. I-12033, n.º 42).

45 — Acórdãos, já referidos, Comissão/Irlanda e o. (n.º 50) e Reapreciação M/EMEA (n.º 41).

46 — Acórdão Comissão/Irlanda e o., já referido (n.ºs 52 e 55 e jurisprudência referida).

47 — *Ibidem* (n.º 52 e jurisprudência referida).

48 — *Ibidem* (n.º 55). V., igualmente, acórdãos Reapreciação M/EMEA, já referido (n.º 41), e de 21 de fevereiro de 2013, Banif Plus Bank (C-472/11, n.º 30). O processo que deu origem a este último acórdão dizia respeito à invocação oficiosa, pelo juiz nacional, do caráter abusivo de uma cláusula. A solução, baseada nas exigências gerais do direito a um processo equitativo, parece-me, todavia, aplicável ao juiz da União que procure resolver o litígio baseando-se num fundamento suscitado oficiosamente.

49 — Acórdãos, já referidos, Comissão/Irlanda e o. (n.º 56) e Reapreciação M/EMEA (n.º 41).

116. A este respeito, como resulta das cartas enviadas pelo Tribunal Geral em 7 de fevereiro de 2012 e das questões a elas anexas, as partes puderam, efetivamente, manifestar os seus pontos de vista sobre as disposições do artigo 2704.º do Código Civil italiano, mas não lhes foi dada a oportunidade de apresentarem as suas observações sobre o acórdão de 14 de junho de 2007.

117. Da leitura dos n.ºs 32, 35, 36, 39 e 40 do acórdão recorrido resulta claramente que o conteúdo do acórdão de 14 de junho de 2007 foi decisivo para o raciocínio do Tribunal Geral e que a solução teria sido diferente se não o tivesse tido em conta. Foi por ter constatado que a Câmara de Recurso não teve em conta essa jurisprudência, segundo a qual a prova contrária da autenticidade da data do carimbo postal pode ser fornecida sem que seja necessária uma arguição de falsidade, que o Tribunal Geral considerou que a Câmara de Recurso poderia ter atribuído mais importância às anomalias alegadas pela NLC e que, por conseguinte, a decisão controvertida devia ser anulada.

118. Decorre do que precede que o Tribunal Geral violou o princípio do contraditório resultante das exigências próprias do direito a um processo equitativo.

119. Considero, por isso, que o segundo fundamento de recurso deve ser julgado procedente.

120. Nestas condições, penso que não há que examinar o terceiro fundamento relativo à manifesta incoerência e à desvirtuação dos factos.

V — Quanto à remessa do processo ao Tribunal Geral

121. O artigo 61.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça prevê que, quando o recurso for julgado procedente, o Tribunal de Justiça anula a decisão do Tribunal Geral. Pode, neste caso, decidir definitivamente o litígio, se estiver em condições de ser julgado, ou remeter o processo ao Tribunal Geral, para julgamento.

122. No caso vertente, considero que o litígio não está em condições de ser julgado, uma vez que as partes devem poder pronunciar-se contraditoriamente sobre os elementos do direito nacional suscitados oficiosamente pelo Tribunal Geral.

123. Estas considerações levam-me a propor que o presente processo seja remetido ao Tribunal Geral para que este se pronuncie quanto ao mérito da causa.

VI — Conclusão

124. À luz das considerações que precedem, proponho ao Tribunal de Justiça que decida da seguinte forma:

- 1) É anulado o acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 13 de setembro de 2012, National Lottery Commission/IHMI — Mediatek Italia e De Gregorio (Representação de uma mão) (T-404/10).
- 2) O processo é remetido ao Tribunal Geral da União Europeia para que se pronuncie sobre a procedência do recurso.
- 3) Reserva-se para final a decisão quanto às despesas.