



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)

29 de maio de 2018*

«Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa da União Europeia *SHERPA* — Marca nominativa nacional anterior *SHERPA* — Declaração de nulidade parcial — Objeto do litígio na Câmara de Recurso — Utilização séria da marca — Artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 [atual artigo 47.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 2017/1001] — Artigo 53.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 60.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento 2017/1001] — Motivo relativo de recusa — Risco de confusão — Artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento 2017/1001]»

No processo T-577/15,

Xabier Uribe-Etxebarria Jiménez, residente em Erandio (Espanha), representado por M. Esteve Sanz, advogado,

recorrente,

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por J. Crespo Carrillo, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do EUIPO, interveniente no Tribunal Geral,

Núcleo de comunicaciones y control, SL, com sede em Madrid (Espanha), representada por P. López Ronda, G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal e E. Armero Lavie, advogados,

que tem por objeto um recurso interposto da Decisão da Segunda Câmara de Recurso do EUIPO, de 17 de julho de 2015 (processo R 1135/2014-2), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Núcleo de comunicaciones y control e X. Uribe-Etxebarria Jiménez,

O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção),

composto por: I. Pelikánová, presidente, P. Nihoul (relator) e J. Svingenssen, juízes,

secretário: J. Palacio González, administrador principal,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 1 de outubro de 2015,

vista a resposta do EUIPO apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 14 de janeiro de 2016,

* Língua do processo: espanhol.

vista a resposta da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 12 de fevereiro de 2016,

vista a reatribuição do processo à Primeira Secção e a um novo juiz-relator,

vistas as questões escritas do Tribunal Geral ao recorrente e ao EUIPO e as respostas a estas questões apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral, respetivamente, em 16 e 15 de dezembro de 2016,

após a audiência de 28 de novembro de 2017,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 26 de maio de 2011, o recorrente, Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez, apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia (JO 2009, L 78, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1)].
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo SHERPA.
- 3 Os produtos e os serviços para os quais o registo da marca foi pedido pertencem, nomeadamente, às classes 9 e 42, na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado. No pedido de marca, esses produtos e serviços correspondiam, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:
 - classe 9: «Dispositivos eletrónicos digitais de bolso e móveis para o envio e a receção de chamadas telefónicas, faxes, correio eletrónico, vídeos, mensagens instantâneas, música, trabalhos audiovisuais e outros trabalhos multimédia, bem como outros dados digitais; Leitores de áudio e vídeo em MP3 e outro formato digital; Computadores portáteis, assistentes pessoais digitais, agendas eletrónicas, blocos de notas eletrónicos; Suportes de dados magnéticos; Telefones, telemóveis, máquinas de jogos de computador, videofones, câmaras; Aparelhos de rádio; Transmissores de rádio; Câmaras de vídeo; *Hardware* e *software*; *Software* e *firmware*, nomeadamente programas de sistema operativo, programas de sincronização de dados e programas de ferramentas de desenvolvimento de aplicações para computadores pessoais e portáteis; *Software* de reconhecimento de caracteres, *Software* para gestão telefónica, *Software* para telemóveis; *Software* e *hardware* de recuperação de informações baseados em telefone; *Software* para o reencaminhamento de mensagens; *Software* de jogos; Programas informáticos pré-gravados para gestão de informações pessoais; *Software* para a gestão de base de dados; Correio eletrónico e *software* para a transmissão de mensagens; *Software* para sincronização de bases de dados; Programas de computador para aceder, pesquisar e procurar bases de dados em linha; *Hardware* e *software* para fornecer comunicações telefónicas integradas com redes globais de informação computadorizadas; Peças e acessórios para dispositivos eletrónicos digitais de bolso e móveis; Peças e acessórios para telemóveis; Bolsas para telemóveis; Bolsas adaptadas para telemóveis; Bolsas para telemóvel, em couro ou imitações de couro; Capas para telemóvel, em pano ou matérias têxteis; Baterias e células; Baterias recarregáveis; Carregadores; Carregadores de pilhas elétricas; Auriculares; Auscultadores estereofónicos; Auriculares; Colunas estereofónicas; Altifalantes; Altifalantes de áudio para uso doméstico; Aparelhos para altifalantes estereofónicos pessoais; Microfones; Aparelhos de áudio para automóveis; Aparelhos para ligação e

carga de dispositivos eletrónicos digitais portáteis; Manuais de utilizador legíveis eletronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em conjunto, com todos os produtos atrás referidos; Peças e acessórios para os artigos atrás referidos, com exceção dos aparelhos e instrumentos de seleção de programas televisivos e outros programas e com exceção também de qualquer tipo de produto relacionado com veículos militares e veículos de todo o terreno (militares ou não) e qualquer tipo de produto para fins militares»;

- classe 42: «Serviços científicos; Serviços de análise e investigação industrial; Conceção e desenvolvimento de *hardware* e de *software*; serviços de consultadoria em matéria de *software* multimédia e audiovisual; Fornecimento de motores de busca para obtenção de dados através de redes de comunicação; Serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) que incluem *software* destinado à ligação a um serviço de subscrição de música em linha, *software* para reprodução e programação de música, bem como de áudio, vídeo, texto e conteúdos multimédia associados ao entretenimento, e *software* contendo registos musicais em áudio, bem como áudio, vídeo, texto e conteúdos multimédia associados ao entretenimento; Disponibilização de acesso temporário a *software* em linha não descarregável que permite a programação de áudio, vídeo, texto e outros conteúdos multimédia, incluindo música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desporto, jogos, eventos culturais e programas recreativos; Disponibilização de meios em linha, através de uma rede informática mundial, que permitem aos utilizadores programar as emissões de áudio, vídeo, texto e outros conteúdos multimédia, incluindo música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desporto, jogos, eventos culturais e programas recreativos; Fornecimento de dispositivos de busca para obtenção de informações numa rede informática mundial; Exploração de dispositivos de busca; Serviços de consultadoria e de assistência informáticas para leitura de informações em discos de computador, todos estes serviços da classe 42 que não estejam relacionados com o fornecimento de acesso (*software*) a plataformas de negociação para a realização e execução de operações de valores mobiliários e operações com outros instrumentos financeiros negociáveis (com exceção do fornecimento de acessos à Internet)».
- 4 O pedido de marca foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 135/2011, de 20 de julho de 2011, e o sinal nominativo SHERPA foi registado como marca da União Europeia em 27 de abril de 2012, sob o número 10000339.
 - 5 Em 23 de novembro de 2012, a interveniente, Núcleo de comunicaciones y control, SL, apresentou junto do EUIPO um pedido de declaração de nulidade com base no artigo 53.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 60.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001], conjugado com o artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), do referido regulamento [atual artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 2017/1001].
 - 6 Este pedido dizia respeito ao conjunto de produtos e serviços abrangidos pela marca controvertida e era baseado na existência de uma marca anterior, a saber, a marca nominativa espanhola *SHERPA*, que tinha sido registada em 22 de março de 1999 sob o número 2187342, para produtos incluídos na classe 9 e que correspondem à seguinte descrição: «Sistemas de tratamento de informação e nomeadamente sistemas de supervisão e de controlo».
 - 7 Perante a Divisão de Anulação, o recorrente pediu que a interveniente demonstrasse a utilização séria da marca anterior. Este pedido foi baseado no artigo 57.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009 (atual artigo 64.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento 2017/1001), segundo o qual o titular de uma marca da União Europeia pode requerer a prova de que a marca anterior foi objeto de utilização séria no território em que está protegida nos cinco anos anteriores à data do pedido de declaração de nulidade.
 - 8 Na sequência deste pedido, a interveniente apresentou documentos para provar esta utilização séria.

- 9 Em 31 de julho de 2013, o recorrente alterou o seu pedido de marca ao inserir a seguinte limitação no fim da lista de produtos incluídos na classe 9 (a seguir «limitação»): «com exclusão expressa dos sistemas de supervisão e controlo e sistemas para o tratamento da informação destinados à supervisão e ao controlo».
- 10 Nas suas observações de 11 de outubro de 2013, a interveniente comunicou ao EUIPO que, apesar da limitação, mantinha o seu pedido de declaração de nulidade da marca controvertida.
- 11 Em 27 de fevereiro de 2014, a Divisão de Anulação do EUIPO emitiu uma decisão que acolhe parcialmente o pedido de declaração de nulidade apresentado pela interveniente. Nesta decisão, considerou que as provas apresentadas pela interveniente demonstravam a utilização da marca anterior apenas no que diz respeito a sistemas de tratamento da informação e a sistemas de supervisão e controlo nos processos industriais.
- 12 Em 25 de abril de 2014, o recorrente interpôs recurso no EUIPO, com base nos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009 [atuais artigos 66.º a 71.º do Regulamento n.º 2017/1001], contra a decisão proferida pela Divisão de Anulação.
- 13 No âmbito desse processo, o recorrente apresentou, em 27 de junho de 2014, um articulado em que expõe os fundamentos do seu recurso. No mesmo dia, apresentou no EUIPO um outro documento, intitulado «Articulado complementar que expõe os fundamentos do recurso». A apresentação destes dois documentos ocorreu antes do termo do prazo previsto para esse efeito.
- 14 Por decisão de 17 de julho de 2015 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do EUIPO negou provimento ao recurso. Considerando que nenhuma das partes tinha manifestado o seu desacordo quanto à apreciação efetuada pela Divisão de Anulação sobre a prova da utilização séria da marca anterior, limitou o seu exame à análise da aplicação do artigo 53.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), deste regulamento.
- 15 Neste contexto, a Câmara de Recurso definiu o público a ter em conta na apreciação das marcas. Em seu entender, esta definição dependia dos produtos e dos serviços em causa. Tratava-se do grande público e de um público especializado para os produtos incluídos na classe 9, mas apenas de um público especializado para os serviços incluídos na classe 42 (n.º 26 da decisão impugnada).
- 16 No que respeita a comparação dos produtos e dos serviços, a Câmara de Recurso confirmou a apreciação efetuada pela Divisão de Anulação segundo a qual determinados produtos controvertidos, incluídos na classe 9, eram idênticos aos produtos designados pela marca anterior, incluídos na classe 9 (n.ºs 32, 33 e 34 da decisão impugnada). Por outro lado, considerou, tal como a Divisão de Anulação, que determinados outros produtos, abrangidos pela marca controvertida e incluídos na classe 9, e que determinados serviços designados por esta mesma marca, incluídos na classe 42, eram semelhantes aos produtos designados pela marca anterior (n.ºs 31, 36 e 37 da decisão impugnada).
- 17 Quanto à comparação dos sinais, a Câmara de Recurso adotou a mesma apreciação da Divisão de Anulação, não contestada pelas partes, para concluir pela sua identidade (n.º 39 da decisão impugnada).
- 18 À luz dos elementos precedentes, a Câmara de Recurso concluiu pela existência de uma dupla identidade, a saber, uma identidade dos sinais e uma identidade de uma parte dos produtos em conflito. Considerou também que existia um risco de confusão entre as marcas em conflito para uma outra parte dos produtos e para os serviços abrangidos pela marca controvertida e considerados semelhantes (n.ºs 40 a 47 da decisão impugnada).

Pedidos das partes

- 19 O recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- anular a decisão impugnada;
 - condenar o EUIPO e, se for caso disso, a interveniente nas despesas, incluindo as efetuadas no processo perante a Câmara de Recurso.
- 20 O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- negar provimento ao recurso;
 - condenar o recorrente nas despesas.
- 21 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- negar provimento ao recurso;
 - confirmar a decisão impugnada;
 - condenar o recorrente nas despesas.

Questão de direito

- 22 A título preliminar, importa salientar que, com o seu segundo pedido, a interveniente pede ao Tribunal Geral que profira um acórdão a confirmar a decisão impugnada.
- 23 A este respeito, há que observar que, uma vez que «confirmar a decisão impugnada» equivale a negar provimento ao recurso, este pedido pretende, em substância, a improcedência do recurso e confunde-se assim com o primeiro pedido da interveniente [v. Acórdão de 11 de julho de 2017, Dogg Label/EUIPO — Chemoul (JAPRAG), T-406/16, não publicado, EU:T:2017:482, n.º 19 e jurisprudência referida].
- 24 Por sua vez, o recorrente apresenta, em apoio do seu recurso de anulação, três fundamentos, relativos, em primeiro lugar, à violação do artigo 63.º, n.º 1, do artigo 64.º, n.º 1, e do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 [atuais artigos 70.º, n.º 1, 71.º, n.º 1, e 95.º, n.º 1, respetivamente, do Regulamento 2017/1001], em segundo lugar, à violação do artigo 57.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009, em conjugação com o artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, deste mesmo regulamento [atual artigo 47.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento 2017/1001] bem como da regra 22 do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária (JO 1995, L 303, p. 1) [atual artigo 10.º do Regulamento Delegado (UE) 2017/1430 da Comissão, de 18 de maio de 2017, que complementa o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho e que revoga os Regulamentos (CE) n.º 2868/95 e (CE) n.º 216/96 da Comissão (JO 2017, L 205, p. 1)], e, em terceiro lugar, à violação do artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 207/2009.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à recusa de apreciação da utilização séria da marca anterior

25 Com o seu primeiro fundamento, o recorrente acusa a Câmara de Recurso de não ter analisado a utilização séria da marca anterior quando o deveria ter feito por força do artigo 63.º, n.º 1, do artigo 64.º, n.º 1, e do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009.

26 Este fundamento baseia-se em duas imputações.

Quanto à primeira imputação, relativa à não apreciação da utilização séria, apesar do pedido formulado neste sentido

27 Com a sua primeira imputação, o recorrente alega que a utilização séria devia ser apreciada pela Câmara de Recurso porque lhe tinha expressamente pedido para realizar esta apreciação no seu articulado de fundamentação do recurso.

28 O EUIPO e a interveniente contestam o mérito desta imputação.

29 A título preliminar, importa recordar que, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso não verificou os fundamentos da apreciação da Divisão de Anulação relativamente à prova da utilização séria da marca anterior, considerando que esta apreciação não tinha sido contestada (v. n.º 14, *supra*).

30 Além disso, há que salientar que, em apoio do seu recurso, o recorrente apresentou dois articulados à Câmara de Recurso.

31 No primeiro articulado, manifestou o seu acordo pela apreciação efetuada pela Divisão de Anulação relativamente à utilização séria da marca anterior.

32 No segundo articulado, apresentado como «complementar» do primeiro, o recorrente indicou, nomeadamente, «que [era] do [seu] interesse [...] que a Câmara de Recurso reexaminasse, conforme lhe compet[ia], a prova da utilização apresentada pela recorrida e contestada a propósito da marca anterior de que é titular e na qual base[ava] o seu recurso de declaração de nulidade, uma vez que ser[ia] assim confirmado que não [tinha sido] comprovada uma utilização suficiente da marca que permita justificar esse recurso», e que, «a título subsidiário, ser[ia] assim confirmado que a marca [tinha] sido utilizada apenas de uma forma muito limitada para um produto muito concreto que não [tinha] nada a ver com os produtos e os serviços designados pela marca do recorrente» (páginas 2 e 3 do segundo articulado).

33 Tendo assim anunciado a sua intenção de criticar a apreciação efetuada pela Divisão de Anulação sobre a utilização séria da marca anterior, o recorrente desenvolveu, por outro lado, no seu segundo articulado, diferentes argumentos contra esta apreciação (páginas 3 a 8 do segundo articulado).

34 Com base nesses argumentos, indicou que, em seu entender, «não se pode [...] concluir que [tinha] sido provada a existência de uma utilização séria da marca [anterior]» (página 8 do segundo articulado).

35 Em primeiro lugar, resulta desta exposição que, como indicou o EUIPO, o recorrente adotou, no seu segundo articulado, relativamente à questão da utilização séria da marca anterior, uma posição contrária à que tinha defendido sobre a mesma questão no seu primeiro articulado, apesar de o segundo documento ter sido apenas apresentado como «complementar» do primeiro, adjetivo que indicava ao EUIPO que as informações apresentadas no segundo articulado vinham apenas em apoio das posições adotadas no primeiro.

- 36 Em segundo lugar, afigura-se que o «articulado complementar» apresentado pelo recorrente inclui dois excertos incompatíveis entre si, um a contestar a apreciação efetuada pela Divisão de Anulação e o outro a aceitá-la. Com efeito, por um lado, o recorrente criticou, nas páginas 2 a 8 desse articulado, a posição adotada pela Divisão de Anulação sobre a questão da utilização séria, como foi sublinhado nos n.ºs 32 a 34, *supra*. Por outro lado, afirmou, na página 8 do referido articulado, que, «como [...] foi indicado no [seu] articulado anterior, [estava], por conseguinte, de acordo com a Divisão de Anulação quando esta afirmava que “as provas da utilização apresentadas pelo requerente não demonstra[vam] que a marca [tinha] sido utilizada para toda esta categoria ampla de produtos, mas prova[vam] a utilização da marca anterior apenas no que diz[ia] respeito a sistemas de tratamento da informação e a sistemas de supervisão e de controlo nos processos industriais”».
- 37 Nessa situação, a Câmara de Recurso substituíria-se ao recorrente se tivesse efetuado uma escolha entre as posições contraditórias que o mesmo defende e se tivesse determinado, por dedução, os fundamentos em que, segundo esta, se baseia o pedido. De acordo com a jurisprudência, cabe ao recorrente estabelecer o âmbito do litígio ao formular de uma forma precisa e coerente os pedidos que apresenta e os argumentos que invoca. Por si só, os documentos apresentados pelo recorrente devem permitir à Câmara de Recurso compreender por que razão o recorrente solicita a anulação ou reforma de uma decisão [v., neste sentido, Acórdãos de 28 de abril de 2010, Claro/IHMI — Telefónica (Claro), T-225/09, não publicado, EU:T:2010:169, n.º 28, e de 16 de maio de 2011, Atlas Transport/IHMI — Atlas Air (ATLAS), T-145/08, EU:T:2011:213, n.º 41)].
- 38 Na audiência no Tribunal Geral, o recorrente indicou que o primeiro articulado continha a sua argumentação principal, mas que devia ser considerado que se tornou subsidiário na sequência da apresentação do segundo articulado, na medida em que, apesar de ter sido apresentado como complementar, este segundo articulado conferia uma alteração importante para a defesa do recorrente, uma questão não discutida anteriormente que se tornou o objeto central das críticas deste então formuladas por esta parte contra a decisão impugnada.
- 39 A este respeito, importa salientar que, como indicou o EUIPO na audiência, apoiado pela interveniente nesta questão, os articulados apresentados pelas partes no EUIPO devem ser por si mesmo compreensíveis em conformidade com a jurisprudência referida no n.º 37, *supra*. No caso em apreço, os documentos apresentados pelo recorrente não satisfaziam este requisito no momento em que foram apresentados, como foi indicado nos n.ºs 35 a 38, *supra*.
- 40 Nestas circunstâncias, a Câmara de Recurso tinha razão em excluir o articulado apresentado em segundo lugar pelo recorrente atendendo à contradição que continha esse documento e tendo em conta a circunstância de esse articulado ser apresentado apenas como complementar, tendo o recorrente também indicado que a argumentação principal se encontrava no articulado apresentado em primeiro lugar.
- 41 Por estes motivos, a primeira imputação apresentada pelo recorrente deve ser julgada improcedente.

Quanto à segunda imputação, relativa à continuidade funcional entre as instâncias do EUIPO e o efeito devolutivo do recurso

- 42 Com a sua segunda imputação, o recorrente alega que a Câmara de Recurso devia apreciar a utilização séria da marca anterior, sem necessidade de apresentação de um pedido nesse sentido. Segundo o recorrente, esta apreciação era necessária, independentemente desse pedido, devido ao princípio da continuidade funcional que existe entre as instâncias do EUIPO e ao efeito devolutivo que está associado à interposição do recurso nestas circunstâncias. Decorre deste princípio e deste efeito que as Câmaras de Recurso devem basear as suas decisões em todos os elementos de facto e de direito invocados pelas partes em primeira instância.

- 43 O EUIPO e a interveniente contestam as alegações do recorrente.
- 44 A este respeito, importa salientar que, segundo a jurisprudência, um pedido de prova da utilização séria de uma marca anterior acrescenta ao processo de declaração de nulidade a questão específica e prévia da utilização séria da marca anterior, a qual, uma vez suscitada pelo titular da marca, deve ser resolvida antes de o pedido de declaração de nulidade propriamente dito [Acórdão de 13 de setembro de 2010, Inditex/IHMI — Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, EU:T:2010:399, n.º 31].
- 45 Esse caráter específico e prévio decorre do facto de que a análise da utilização séria conduz a determinar se, para efeitos do exame do pedido de declaração de nulidade, a marca anterior se pode reputar registada para os produtos ou os serviços em causa. Esta análise não se inscreve, portanto, no quadro do exame do pedido de declaração de nulidade propriamente dito, baseado na existência de um risco de confusão com essa marca (v., neste sentido, Acórdão de 13 de setembro de 2010, OFTEN, T-292/08, EU:T:2010:399, n.º 33).
- 46 Daqui resulta que, quando não é invocada de forma expressa, a questão da utilização séria não constitui uma questão de direito que tivesse necessariamente de ser apreciada pela Câmara de Recurso para resolver o litígio que lhe estava submetido. Nestas circunstâncias, esta questão deve ser considerada como não sendo parte do objeto do litígio na Câmara de Recurso [v. Acórdão de 12 de março de 2014, El Corte Inglés/IHMI — Technisynthese (BTS), T-592/10, não publicado, EU:T:2014:117, n.º 21 e jurisprudência referida].
- 47 Daqui resulta que, contrariamente ao que alega o recorrente, a continuidade funcional entre as instâncias do EUIPO e o efeito devolutivo do recurso interposto na Câmara de Recurso não têm como consequência que esta seja automaticamente chamada a pronunciar-se sobre questões relativas à utilização séria da marca anterior quando essas questões não são invocadas, de forma expressa, perante a mesma pelo recorrente.
- 48 Por conseguinte, a segunda imputação do primeiro fundamento deve ser rejeitada bem como, tendo em conta a resposta dada à primeira imputação, o primeiro fundamento considerado no seu conjunto.

Quanto ao segundo fundamento, relativo a um erro de apreciação na análise dos elementos de prova para demonstrar a utilização séria da marca anterior

- 49 Com o seu segundo fundamento, o recorrente alega que a decisão proferida pela Divisão de Anulação está viciada, no que diz respeito à utilização da marca anterior, por um erro de apreciação em violação do artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e da regra 22 do Regulamento n.º 2868/95. Em resposta a uma questão colocada pelo Tribunal Geral na audiência, o recorrente especificou que este fundamento era também relativo a uma violação do artigo 57.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009, que diz respeito à produção de prova da utilização séria da marca anterior no âmbito de um processo de declaração de nulidade.
- 50 Nos seus articulados, o recorrente especifica que este fundamento é apresentado a título subsidiário e que só deve ser analisado pelo Tribunal Geral no caso de este rejeitar o primeiro fundamento apreciado e acima referido. Tendo este primeiro fundamento sido rejeitado no n.º 48, *supra*, há que apreciar o segundo fundamento. No âmbito deste fundamento subsidiário, o recorrente analisa vários documentos apresentados pela interveniente durante o processo na Divisão de Anulação, pedindo ao Tribunal Geral que considere que esses documentos não têm a força probatória necessária para demonstrar a utilização séria da marca anterior.
- 51 O EUIPO e a interveniente contestam a admissibilidade e a procedência do fundamento.

- 52 A este respeito, importa recordar que, segundo a jurisprudência, os recursos interpostos no Tribunal Geral em matéria de marcas visam controlar a legalidade das decisões tomadas pelas Câmaras de Recurso do EUIPO. Neste contexto, o Tribunal Geral não pode rever as circunstâncias de facto à luz de elementos que lhe foram apresentados pela primeira vez [v. Acórdão de 16 de abril de 2015, *Matratzen Concord/IHMI — KBT (ARKTIS)*, T-258/13, não publicado, EU:T:2015:207, n.º 46 e jurisprudência referida].
- 53 No presente caso, é facto assente que a Câmara de Recurso não apreciou de forma autónoma e completa os elementos apresentados pela interveniente para demonstrar a utilização séria da marca anterior e que não devia fazê-lo na ausência de um pedido claro neste sentido apresentado pelo recorrente.
- 54 Daqui decorre que, em aplicação da jurisprudência citada no n.º 52, *supra*, esses elementos não podem ser apreciados pelo Tribunal Geral e que o segundo fundamento deve ser rejeitado.

Quanto ao terceiro fundamento, relativo a erros cometidos na apreciação da identidade ou da semelhança dos produtos e dos serviços

- 55 Com o seu terceiro fundamento, relativo a uma violação do artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 207/2009, o recorrente acusa a Câmara de Recurso de ter cometido erros na apreciação da identidade ou da semelhança existente entre os produtos e os serviços designados pelas marcas em conflito.
- 56 Nos seus articulados, o recorrente especifica que este fundamento é apresentado a título ainda mais subsidiário e deve ser apreciado se a decisão impugnada não for anulada com base nos primeiro e segundo fundamentos. Tendo estes últimos sido rejeitados, importa analisar esse terceiro fundamento apreciando, a título preliminar, as considerações feitas pela Câmara de Recurso quanto ao público relevante e à comparação dos sinais.

Quanto ao público relevante

- 57 Para apreciar o risco de confusão, importa ter em conta o consumidor médio para a categoria de produtos em causa, tendo em conta, em primeiro lugar, que esse consumidor é normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, e depois que o seu nível de atenção pode variar de acordo com a categoria de produtos ou serviços em causa [v. Acórdão de 13 de fevereiro de 2007, *Mundipharma/IHMI — Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, EU:T:2007:46, n.º 42 e jurisprudência referida].
- 58 No n.º 26 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso declarou que o público em causa para os produtos da classe 9 incluía, por um lado, o grande público, e por outro, um público especializado, composto por empresas com conhecimentos ou uma experiência profissional específicos. No mesmo número, salientou que os serviços incluídos na classe 42 estavam destinados a um público com conhecimentos científicos e técnicos, cujo nível de atenção era mais elevado. Não tendo sido colocadas em causa pelo recorrente e sendo procedentes, essas apreciações podem ser subscritas pelo Tribunal Geral.
- 59 Por outro lado, a Câmara de Recurso considerou, no n.º 25 da decisão impugnada, sem que fosse contestado pelo recorrente, que o território relevante era o da União Europeia. Em resposta a uma questão colocada na audiência, o EUIPO admitiu ter cometido um erro ao definir assim o território relevante, mas alegou que este erro continuava sem afetar a legalidade da decisão impugnada. O recorrente alegou que o referido erro podia afetar a apreciação da semelhança conceptual das marcas em conflito. A este respeito, há que salientar que, se a Câmara de Recurso cometeu um erro, na

medida em que, sendo a marca anterior uma marca espanhola, o território relevante a ter em conta era o de Espanha, este erro continuou sem afetar a legalidade da decisão impugnada. Com efeito, o erro não é suscetível de influenciar a apreciação da semelhança visual, fonética ou mesmo conceptual das marcas em conflito, uma vez que estas são idênticas, nem a apreciação da semelhança dos produtos e dos serviços em causa, a qual não parece que possa depender do território relevante, o que não foi aliás alegado no presente caso.

Quanto à comparação dos sinais

- 60 No caso em apreço, a Câmara de Recurso considerou, no n.º 39 da decisão impugnada, que, sendo constituídos exclusivamente pelo termo «sherpa», os sinais em conflito eram idênticos. Uma vez que se impõe com evidência e não tendo sido contestado pelo recorrente, esta constatação pode ser subscrita.

Quanto à comparação dos produtos e dos serviços

– *Quanto à primeira imputação, relativa à apreciação da semelhança dos produtos incluídos na classe 9 abrangidos pela marca anterior e de serviços incluídos na classe 42 designados pela marca controvertida*

- 61 Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que certos serviços incluídos na classe 42, referidos no pedido de registo apresentado pelo recorrente, eram semelhantes aos produtos incluídos na classe 9 abrangidos pela marca anterior.
- 62 Esta apreciação é contestada pelo recorrente quanto aos serviços seguintes: «Serviços de consultadoria em matéria de *software* multimédia e audiovisual; Fornecimento de motores de busca para obtenção de dados através de redes de comunicação; Fornecimento de dispositivos de busca para obtenção de informações numa rede informática mundial».
- 63 A declaração de semelhança feita pela Câmara de Recurso é também criticada pelo recorrente quanto aos serviços indicados em seguida: «Serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) que incluem *software* destinado à ligação a um serviço de subscrição de música em linha, *software* para reprodução e programação de música, bem como de áudio, vídeo, texto e conteúdos multimédia associados ao entretenimento, e *software* contendo registos musicais em áudio, bem como áudio, vídeo, texto e conteúdos multimédia associados ao entretenimento; Disponibilização de acesso temporário a *software* em linha não descarregável que permite a programação de áudio, vídeo, texto e outros conteúdos multimédia, incluindo música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desporto, jogos, eventos culturais e programas recreativos; Disponibilização de meios em linha, através de uma rede informática mundial, que permitem aos utilizadores programar as emissões de áudio, vídeo, texto e outros conteúdos multimédia, incluindo música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desporto, jogos, eventos culturais e programas recreativos».
- 64 Segundo o recorrente, esses serviços não são complementares nem semelhantes a *software* com funções industriais e vendido sob a marca anterior, uma vez que os primeiros só podem ser utilizados por um único utilizador final de cada vez, ao contrário dos últimos.
- 65 A este respeito, importa salientar que, como considerou a Câmara de Recurso, a primeira série de serviços, referidos no n.º 62, *supra*, encontram-se numa relação de complementaridade com os produtos designados pela marca anterior e para os quais foi demonstrada uma utilização séria.

- 66 Com efeito, a complementaridade decorre do facto de os produtos designados pela marca anterior necessitarem, para a sua utilização, da utilização de «software» e de «aplicações» referidos pela Câmara de Recurso. Da mesma forma, esse «software» e essas «aplicações» não podem ser fornecidos aos utilizadores na falta de produtos que permitam a sua utilização, entre os quais se incluem sistemas de supervisão e de controlo comercializados pela interveniente sob a marca anterior cuja utilização foi demonstrada.
- 67 Esta apreciação não é alterada pela utilização dos produtos visados pela marca anterior em processos industriais na medida em que este último termo significa apenas que, quando são utilizados num âmbito industrial, os produtos de supervisão e de controlo designados por esta marca podem ter como destinatários um número significativo de utilizadores e inserem-se numa dinâmica análoga à que caracteriza a produção em série.
- 68 Ora, a existência dessa relação de complementaridade entre esses produtos vendidos sob a marca anterior e os serviços designados pela marca controvertida não são obstáculo à sua possível semelhança, uma vez que, segundo a jurisprudência, a semelhança deve ser apreciada tendo em conta todos os fatores pertinentes que caracterizam a relação entre esses produtos, em especial, a sua natureza, destino, utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar [v. Acórdão de 11 de julho de 2007, El Corte Inglés/IHMI — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, n.º 37 e jurisprudência referida].
- 69 Assim, a complementaridade existente entre produtos e serviços, nomeadamente a circunstância de que uns sejam utilizados em combinação ou em associação com os outros, pode suscitar, junto do público relevante, a perceção de que esses produtos e serviços são semelhantes.
- 70 No presente caso, a declaração de semelhança baseada na complementaridade, feita pela Câmara de Recurso, deve ser subscrita à luz do carácter complexo dos produtos e serviços em causa, e em particular da dificuldade, mesmo para um público especializado, em separar o que faz parte do equipamento e o que faz parte do *software* ou da aplicação, sendo ambos chamados a trabalhar em conjunto.
- 71 No que se refere à segunda série de serviços, referidos no n.º 63, *supra*, podem ser considerados semelhantes mesmo que o grau de semelhança com os produtos designados pela marca anterior seja fraco, como decidiu a Câmara de Recurso, na medida em que esses serviços podem ser prestados pelas mesmas empresas e são dirigidos ao mesmo público.
- 72 Por estas razões, a Câmara de Recurso tinha razão em considerar que os serviços em causa eram semelhantes aos produtos abrangidos pela marca anterior e para os quais foi demonstrada uma utilização séria.

– Quanto à segunda imputação, relativa à apreciação da identidade ou da semelhança dos produtos incluídos na classe 9 abrangidos pela marca anterior e dos produtos incluídos na classe 9 designados pela marca controvertida

- 73 No que diz respeito à comparação dos produtos incluídos na classe 9, a Câmara de Recurso considerou, na decisão impugnada, que os seguintes produtos, que são designados pela marca controvertida, eram idênticos aos produtos abrangidos pela marca anterior: «*hardware* e *software*; *Software* e *firmware*, nomeadamente programas de sistema operativo, programas de sincronização de dados e programas de ferramentas de desenvolvimento de aplicações para computadores pessoais e portáteis; *Software* de reconhecimento de caracteres, *Software* para gestão telefónica, *Software* para telemóveis; *Software* e *hardware* de recuperação de informações baseados em telefone; *Software* para o reencaminhamento de mensagens; *Software* de jogos; Programas informáticos pré-gravados para gestão de informações pessoais; *Software* para a gestão de base de dados; Correio eletrónico e *software* para a

transmissão de mensagens; *Software* para sincronização de bases de dados; Programas de computador para aceder, pesquisar e procurar bases de dados em linha; *Hardware* e *software* para fornecer comunicações telefónicas integradas com redes globais de informação computadorizadas».

- 74 Por outro lado, a Câmara de Recurso declarou que outros produtos, a seguir identificados e igualmente incluídos na classe 9, eram semelhantes aos produtos incluídos na classe 9 abrangidos pela marca anterior: «Dispositivos eletrónicos digitais de bolso e móveis para o envio e a receção de chamadas telefónicas, faxes, correio eletrónico, vídeos, mensagens instantâneas, música, trabalhos audiovisuais e outros trabalhos multimédia, bem como outros dados digitais; Leitores de áudio e vídeo em MP3 e outro formato digital; Computadores portáteis, assistentes pessoais digitais, agendas eletrónicas, blocos de notas eletrónicos; Suportes de dados magnéticos; Telefones, telemóveis, máquinas de jogos de computador, videofones, câmaras; Aparelhos de rádio; Transmissores de rádio; Câmaras de vídeo; Peças e acessórios para dispositivos eletrónicos digitais de bolso e móveis; Peças e acessórios para telemóveis; Manuais de utilizador legíveis eletronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em conjunto, com todos os produtos atrás referidos; Peças e acessórios para os artigos atrás referidos, com exceção dos aparelhos e instrumentos de seleção de programas televisivos e outros programas e com exceção também de qualquer tipo de produto relacionado com veículos militares e veículos de todo o terreno (militares ou não) e qualquer tipo de produto para fins militares; Com exclusão expressa dos sistemas de supervisão e controlo e sistemas para o tratamento da informação destinados à supervisão e ao controlo».
- 75 Relativamente a estes vários produtos, o recorrente alega, a título principal, que a Câmara de Recurso não teve em conta a limitação quando procedeu à comparação desses produtos na decisão impugnada. Ora, esta limitação exclui qualquer identidade e qualquer semelhança dos produtos designados pela marca controvertida com os produtos abrangidos pela marca anterior.
- 76 A título subsidiário, o recorrente contesta a análise efetuada pela Câmara de Recurso para concluir pela identidade e pela semelhança dos produtos em causa.
- 77 O EUIPO e a interveniente rejeitam a argumentação do recorrente.
- 78 A este respeito, importa recordar que, segundo o artigo 26.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 31.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento 2017/1001], os pedidos que visam obter o registo de marcas da União Europeia contêm a lista dos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo.
- 79 Por outro lado, nos termos do artigo 43.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 49.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001], o requerente pode, em qualquer momento, retirar o seu pedido de marca da União Europeia ou limitar a lista de produtos ou serviços nele contida.
- 80 No caso em apreço, como foi indicado no n.º 9, *supra*, o recorrente introduziu a limitação durante o processo de declaração de nulidade perante a Divisão de Anulação.
- 81 Na sequência da limitação, a lista dos produtos incluídos na classe 9 designados pela marca controvertida termina com um aditamento que indica «com exclusão expressa dos sistemas de supervisão e controlo e sistemas para o tratamento da informação destinados à supervisão e ao controlo».
- 82 Além da simples referência à limitação nos n.ºs 30 e 35 da decisão impugnada relacionada com determinados produtos sem nenhuma outra indicação, precisão ou justificação, não resulta desta decisão que a referida limitação tenha sido expressamente objeto de uma análise particular pela Câmara de Recurso, no âmbito das suas apreciações relativamente à identidade ou à semelhança dos produtos incluídos na classe 9 abrangidos pelas marcas em conflito.

- 83 Ora, segundo a jurisprudência, a tomada em consideração dessa limitação durante o procedimento administrativo pode levar, em função das circunstâncias do caso concreto, a que produtos que teriam sido anteriormente considerados idênticos deixem de ser considerados semelhantes [v., neste sentido, Acórdão de 30 de setembro de 2015, *Gat Microencapsulation/IHMI — BASF (KARIS)*, T-720/13, não publicado, EU:T:2015:735, n.º 40], com a consequência de que, em caso de identidade das marcas em conflito, se for caso disso, a disposição aplicável deixe de ser o artigo 8.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, mas sim o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), deste regulamento.
- 84 Nestas circunstâncias, há que considerar que a Câmara de Recurso cometeu um erro que afetou as apreciações feitas sobre a identidade ou a semelhança dos produtos incluídos na classe 9 abrangidos pelas marcas em conflito.
- 85 Na medida em que o erro assim cometido pela Câmara de Recurso influenciou de forma determinante o conteúdo da decisão impugnada, uma vez que dizia respeito ao pedido de registo da marca controvertida para os produtos incluídos na classe 9, deve implicar a anulação da decisão impugnada, no que se refere à apreciação efetuada quanto a produtos abrangidos por esta classe [v., neste sentido, Acórdão de 9 de março de 2012, *Colas/IHMI — García-Teresa Gárate e Bouffard Vicente (BASE-SEAL)*, T-172/10, não publicado, EU:T:2012:119, n.º 50 e jurisprudência referida].
- 86 Nos seus articulados, o EUIPO e a interveniente pediram, em substância, ao Tribunal Geral que altere a decisão impugnada no caso de considerar que está viciada por um erro relativamente à apreciação da limitação.
- 87 A este respeito, importa salientar que, segundo a jurisprudência, o Tribunal Geral dispõe de um poder de reforma, mas que o exercício desse poder é limitado às situações em que, depois de ter controlado a apreciação feita pela Câmara de Recurso, está em condições de determinar, com base nos elementos de facto e de direito tal como provados, a decisão que a Câmara de Recurso devia ter tomado. O Tribunal Geral não pode substituir a apreciação da Câmara de Recurso pela sua própria apreciação nem proceder a uma apreciação sobre a qual a referida Câmara ainda não tomou posição (v., neste sentido, Acórdão de 5 de julho de 2011, *Edwin/IHMI*, C-263/09 P, EU:C:2011:452, n.º 72).
- 88 Nas circunstâncias do presente caso, o Tribunal Geral não pode exercer esse poder de reforma sem ultrapassar os limites que lhe são impostos pela jurisprudência, uma vez que a Câmara de Recurso não tomou posição, na decisão impugnada, sobre o alcance e as consequências a retirar da limitação no que dizia respeito à apreciação da identidade ou da semelhança dos produtos incluídos na classe 9 abrangidos pelas marcas em conflito, pelo que o Tribunal Geral não dispõe, a este respeito, de uma apreciação que possa, em conformidade com a jurisprudência, controlar e, se for caso disso, alterar.
- 89 Nestas circunstâncias, há que acolher a segunda imputação do terceiro fundamento, anular a decisão impugnada, na medida em que se refere ao pedido de registo da marca controvertida para os produtos incluídos na classe 9, e, como finalmente sugeriu o EUIPO na audiência, remeter o processo à Câmara de Recurso para que se pronuncie de novo sobre esta parte do pedido.
- 90 Em contrapartida, na medida em que, por um lado, a Câmara de Recurso tinha razão ao considerar que os serviços incluídos na classe 42 abrangidos pela marca controvertida eram semelhantes aos produtos incluídos na classe 9 abrangidos pela marca anterior, para os quais tinha sido provada a utilização séria (v. n.º 72, *supra*) e que, por outro, a apreciação global do risco de confusão efetuada pela Câmara, não especificamente contestada pelo recorrente, pode ser confirmada pelo Tribunal Geral como procedente, há que negar provimento ao presente recurso no que respeita ao pedido de registo da marca controvertida para os serviços incluídos na classe 42.

Quanto às despesas

- 91 Na petição, o recorrente pediu que o EUIPO e, se for caso disso, a interveniente fossem condenados nas despesas.
- 92 Nos termos do artigo 134.º, n.º 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, se as partes obtiverem vencimento parcial, cada uma das partes suporta as suas próprias despesas. No entanto, se tal se afigurar justificado tendo em conta as circunstâncias do caso, o Tribunal pode decidir que, além das suas próprias despesas, uma parte suporte uma fração das despesas da outra parte. No caso em apreço, há que condenar o EUIPO a suportar as suas próprias despesas e um terço das despesas do recorrente.
- 93 Por força do disposto no artigo 138.º, n.º 3, do Regulamento de Processo, o Tribunal Geral pode decidir que o interveniente suporta as suas próprias despesas. No caso em apreço, a interveniente que interveio em apoio do EUIPO, suportará as suas próprias despesas.
- 94 No que diz respeito ao pedido do recorrente relativo às despesas do processo na Câmara de Recurso, caberá à Câmara de Recurso decidir, à luz do presente acórdão, quanto às despesas relativas a esse processo [Acórdão de 4 de outubro de 2017, Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO — Gap (ITM) (GAPPOL), T-411/15, não publicado, EU:T:2017:689, n.º 209].

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)

decide:

- 1) **É anulada a Decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), de 17 de julho de 2015 (processo R 1135/2014-2), no que diz respeito aos produtos designados pela marca controvertida incluídos na classe 9.**
- 2) **É negado provimento ao recurso quanto ao restante.**
- 3) **O EUIPO suportará as suas próprias despesas e um terço das despesas efetuadas por Xabier Uribe-Etxebarria Jiménez.**
- 4) **Xabier Uribe-Etxebarria Jiménez suportará dois terços das suas próprias despesas.**
- 5) **A Núcleo de comunicaciones y control, SL, suportará as suas próprias despesas.**

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 29 de maio de 2018.

Assinaturas