



## Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DA ADVOGADA-GERAL  
ELEANOR SHARPSTON  
apresentadas em 23 de novembro de 2017<sup>1</sup>

**Processo C-418/16 P**

**mobile.de GmbH**, anteriormente mobile.international GmbH  
**contra**  
**Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)**  
outras partes no processo:

**Rezon OOD**

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Decisões das Câmaras de Recurso que anulam decisões da Divisão de Anulação e remetem os processos para lhes ser dado seguimento, nos termos do artigo 64.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Questão de saber se, nessas circunstâncias, a Divisão de Anulação dispõe de um poder de apreciação para tomar em consideração provas apresentadas tardiamente, nos termos do artigo 76.º, n.º 2»

1. No presente recurso em matéria de marcas, a mobile.de impugna o acórdão do Tribunal Geral de 12 de maio de 2016, mobile.international/EUIPO — Rezon (mobile.de)<sup>2</sup>. Nesse processo, a mobile.de contestou duas decisões da Primeira Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (a seguir «EUIPO» ou «Instituto»)<sup>3</sup>. O Tribunal Geral julgou integralmente improcedente a ação da mobile.de, que invoca agora seis fundamentos em apoio do seu recurso desse acórdão.

2. A jurisprudência assente do Tribunal de Justiça confirma que, no âmbito de um processo nos termos do Regulamento (CE) n.º 207/2009 sobre a marca comunitária<sup>4</sup>, as divisões do EUIPO e as Câmaras de Recurso dispõem de um poder de apreciação que lhes permite tomar em consideração as provas apresentadas após o termo dos prazos fixados<sup>5</sup>. O sexto fundamento de recurso prende-se, em especial, com a interpretação dos artigos 64.º e 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 no que respeita ao exercício desse poder de apreciação nos casos em que uma Câmara de Recurso remete um processo para a divisão do EUIPO competente. Esse tema suscita uma questão de direito nova e o Tribunal de Justiça solicitou um parecer exclusivamente sobre essa matéria.

1 Língua original: inglês.

2 Processos apensos T-322/14 e T-325/14, não publicado, EU:T:2016:297 (a seguir «acórdão recorrido»). Depois da prolação desse acórdão, a mobile.international GmbH alterou a sua firma para mobile.de GmbH.

3 As decisões datam de 9 de janeiro de 2014 e de 13 de fevereiro de 2014.

4 Regulamento do Conselho de 26 de fevereiro de 2009 (JO 2009, L 78, p. 1). Este regulamento foi revogado e 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), com efeitos a partir de 1 de outubro de 2017. O novo regulamento codifica o Regulamento n.º 207/2009 e as disposições em causa no presente processo mantêm-se inalteradas no Regulamento 2017/1001.

5 Acórdão de 13 de março de 2007, IHMI/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, n.º 42). V., mais recentemente, acórdão de 18 de julho de 2013, New Yorker SHK Jeans/IHMI (C-621/11 P, EU:C:2013:484, n.ºs 28 e 30). O advogado-geral M. Szpunar fornece uma explicação útil acerca da evolução dessa jurisprudência nas suas conclusões no processo IHMI/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:2, n.ºs 39 a 53).

## Legislação da União

### Regulamento n.º 207/2009

3. O considerando 10 do Regulamento n.º 207/2009 dispõe que «[a]penas se justificará proteger as marcas [da União Europeia] e, contra elas, as marcas registadas anteriores, na medida em que essas marcas sejam efetivamente utilizadas».

4. O artigo 53.º tem a epígrafe «Causas de nulidade relativa». Nos termos do artigo 53.º, n.º 1, alínea a), uma marca da União Europeia é declarada nula sempre que exista uma marca anterior (ou seja, nomeadamente, uma marca registada num Estado-Membro<sup>6</sup>) e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas no artigo 8.º, n.ºs 1 ou 5. No caso vertente, o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), é a disposição diretamente pertinente. Essa disposição aplica-se «[q]uando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior».

5. O artigo 57.º estabelece:

«1. Durante o exame do pedido de extinção ou de anulação, o Instituto convidará as partes, tantas vezes quantas forem necessárias, a apresentar, num prazo que lhes fixará, as suas observações sobre as notificações que lhes enviou ou sobre as comunicações das outras partes.

2. A pedido do titular da marca [da União Europeia], o titular de uma marca [da União Europeia] anterior, parte no processo de anulação, terá de provar que, nos cinco anos anteriores à data do pedido de anulação, a marca [da União Europeia] anterior foi objeto de utilização séria na [União] em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se fundamenta o pedido de anulação, ou que existem justos motivos para a sua não utilização, desde que nessa data a marca [da União Europeia] anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Por outro lado, se a marca [da União Europeia] anterior estava registada há, pelo menos, cinco anos à data de publicação do pedido de marca [da União Europeia], o titular da marca [da União Europeia] anterior terá igualmente de provar que nessa data se encontravam preenchidas as condições enunciadas no n.º 2 do artigo 42.º Na falta dessa prova, o pedido de anulação será rejeitado. Se a marca [da União Europeia] anterior só tiver sido utilizada em relação a uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, considera-se registada apenas em relação a essa parte para efeitos do exame do pedido de anulação.

3. O n.º 2 aplica-se às marcas nacionais anteriores referidas no n.º 2, alínea a), do artigo 8.º, entendendo-se que a utilização na [União] é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontra protegida.

[...]»<sup>7</sup>.

6. O título VII do regulamento tem a epígrafe «Processo de recurso». Nos termos do artigo 58.º, n.º 1, as decisões das várias divisões do EUIPO, nomeadamente das divisões de oposição, são suscetíveis de recurso. Segundo o artigo 63.º, n.º 2, durante o exame do recurso, a Câmara de Recurso «convidará as partes, tantas vezes quantas forem necessárias, a apresentar, num prazo que lhes fixará, as suas observações sobre as notificações que lhes enviou ou sobre as comunicações das outras partes».

6 A expressão «marcas anteriores» é definida no artigo 8.º, n.º 2. Nessa disposição, a enumeração de tais marcas inclui uma marca nacional como a que está em causa no processo vertente (v. n.º 14, *infra*) [artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ponto ii)].

7 O artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 aplica-se aos processos de oposição em que o titular de uma marca anterior pretende evitar que um requerente de uma marca da União Europeia registe essa marca. O artigo 42.º, n.º 2, estabelece as regras aplicáveis ao exame da oposição ao registo de uma marca. É funcionalmente equivalente ao artigo 57.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 (citado no n.º 5, *supra*).

7. O artigo 64.º, com a epígrafe «Decisão do recurso», dispõe:

«1. Depois de analisar o mérito do recurso, a Câmara de Recurso delibera sobre ele. A referida câmara pode exercer as competências da instância que tomou a decisão contestada, ou remeter o processo à referida instância, para lhe ser dado seguimento.

2. Se a Câmara de Recurso remeter o processo à instância que tomou a decisão contestada a fim de lhe ser dado seguimento, esta instância fica vinculada à fundamentação e ao dispositivo da decisão da Câmara de Recurso, desde que os factos da causa sejam os mesmos.

[...]»

8. O artigo 76.º insere-se no título IX do regulamento, com a epígrafe «Disposições processuais», e fixa as regras do exame oficioso dos factos. O artigo 76.º, n.º 2, estipula que «[o] Instituto pode não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil».

### **Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão**

9. O Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão<sup>8</sup> prevê as regras necessárias à execução do Regulamento n.º 207/2009. O objetivo das regras de execução é assegurar o «bom e eficaz desenrolar dos processos relativos a marcas perante o Instituto»<sup>9</sup>.

10. Nos casos em que um requerente de uma marca da União Europeia pede ao titular de uma marca anterior que faça prova da utilização, nos termos do artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, a regra 22, n.º 2, do regulamento de execução estabelece que o Instituto convidará o opositor a fornecer essa prova num determinado prazo. Se essa prova não for produzida dentro do prazo fixado, o Instituto rejeitará a oposição<sup>10</sup>.

11. A regra 40, n.º 6, dispõe: «Se o requerente [da anulação ou da declaração de extinção ou nulidade] tiver de apresentar provas da utilização ou da existência de motivos justificados para a não utilização, em conformidade com [os n.ºs 2 ou 3 do artigo 57.º do regulamento], o Instituto convida o requerente a apresentar prova de que a marca foi objeto de uma utilização séria, no período que o Instituto determinar. No caso de não ser apresentada prova no prazo estabelecido, [o] pedido de declaração de extinção ou de nulidade é revogado. Aplica-se *mutatis mutandis* o disposto nos n.ºs 2 a 4 da regra 22.»

8 Regulamento 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) (a seguir «regulamento de execução»). Esse regulamento foi alterado várias vezes. A versão consolidada de 2009 inclui as alterações introduzidas pelo Regulamento (CE) n.º 1041/2005 da Comissão, de 29 de junho de 2005 (JO 2005, L 172, p. 4). Essa é a versão que se aplicava à data dos factos. O regulamento de execução foi entretanto revogado e substituído pelo Regulamento Delegado (UE) 2017/1430 da Comissão, de 18 de maio de 2017, que complementa o Regulamento n.º 207/2009 do Conselho e que revoga os Regulamentos n.º 2868/95 e n.º 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1).

9 Quinto e sexto considerando do regulamento de execução.

10 As regras do artigo 42.º, n.º 2, relativas ao processo de oposição aplicam-se *mutatis mutandis* ao processo de declaração de nulidade.

## Antecedentes do litígio

12. Em 17 de novembro de 2008, a mobile.de depositou dois pedidos junto do EUIPO. Um dos pedidos visava o registo da marca figurativa adiante apresentada, em relação a produtos e serviços das classes 9, 16, 35, 38 e 42 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para efeitos de Registo de Marcas, conforme revisto e alterado (a seguir «Classificação de Nice»)<sup>11</sup>. Foi registada em 26 de janeiro de 2010.



13. O segundo pedido visava o registo da marca nominativa «mobile.de» em relação a produtos e serviços das mesmas classes aplicáveis à marca figurativa. Foi registada em 29 de setembro de 2010.

14. Em 18 de janeiro de 2011, a Rezon OOD apresentou dois pedidos de declaração da nulidade das duas marcas da União Europeia registadas pela mobile.de. A Rezon invocou o artigo 53.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), desse regulamento. Os pedidos da Rezon baseavam-se na marca figurativa registada na Bulgária para os serviços das classes 35, 39 e 42 da Classificação de Nice (a seguir «marca anterior»)<sup>12</sup>.



15. Os pedidos da Rezon apenas diziam respeito aos serviços compreendidos na classe 35 e na classe 42. Na sequência de um requerimento da mobile.de, foi solicitado à Rezon que fizesse prova da utilização séria da marca anterior, nos termos do artigo 57.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009.

16. Através de duas decisões de 28 de março de 2013, a Divisão de Anulação do EUIPO rejeitou integralmente os dois pedidos da Rezon de declaração da nulidade, por considerar que a Rezon não tinha feito prova da utilização séria da marca anterior na Bulgária. Em 17 de maio de 2013, a Rezon interpôs recursos de ambas as decisões.

17. A Câmara de Recurso anulou as decisões da Divisão de Anulação (a seguir «decisões controvertidas»). Os processos foram remetidos para a Divisão de Anulação, para análise do mérito do pedido de declaração da nulidade, nos termos do artigo 64.º do Regulamento n.º 207/2009. Com base em outras provas apresentadas pela Rezon no âmbito dos seus recursos, a Câmara de Recurso concluiu nomeadamente que tinha existido uma utilização séria da marca anterior em relação aos serviços de publicidade da classe 35, mas não em relação a todos os serviços dessa classe, conforme alegado pela Rezon, nem a qualquer serviço da classe 42.

<sup>11</sup> As classes 9, 16 e 38 não são pertinentes para o presente recurso. A classe 35 respeita a serviços de publicidade, gestão dos negócios comerciais, administração comercial, trabalhos de escritório; e a classe 42 abrange os serviços científicos e tecnológicos bem como os serviços de pesquisas e conceção a eles referentes, a conceção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores, o aluguer de programas de computadores e a disponibilização de motores de busca na Internet.

<sup>12</sup> A classe 39 abrange o transporte, a embalagem e entreposto de mercadorias e a organização de viagens.

### **Tramitação do processo no Tribunal Geral**

18. Em 6 e 7 de maio de 2014, a mobile.de interpôs recursos das decisões controvertidas no Tribunal Geral, alegando que a Câmara de Recurso tinha interpretado incorretamente o Regulamento n.º 207/2009 e o regulamento de execução. Em 4 de março de 2016, o Tribunal Geral decidiu apensar os dois processos e, por acórdão de 12 de maio de 2016, negou provimento aos dois recursos.

### **Tramitação do processo no Tribunal de Justiça**

19. Em 27 de julho de 2016, a mobile.de interpôs recurso do acórdão do Tribunal Geral, pedindo ao Tribunal de Justiça que anule o acórdão recorrido e que condene o EUIPO na totalidade das despesas. A mobile.de invoca seis fundamentos em apoio do seu recurso, alegando que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito ao interpretar incorretamente as seguintes disposições do Regulamento n.º 207/2009: i) artigo 57.º, n.ºs 2 e 3, lido em conjugação com as regras 22, n.º 2, e 40, n.º 6, do regulamento de execução; ii) artigo 76.º, n.º 2; iii) artigo 15.º, n.º 1, alínea a); iv) artigo 57.º, n.º 2, lido em conjugação com as regras 22, n.ºs 3 e 4, do regulamento de execução; v) artigos 56.º, n.º 1, e 54.º, n.º 2; e vi) artigo 64.º, n.º 1.

20. A Rezon alega que o recurso é inadmissível e/ou improcedente. O EUIPO alega que o recurso é improcedente. Ambas estas partes alegam que a mobile.de deve ser condenada nas despesas.

### **Apreciação do sexto fundamento de recurso — interpretação incorreta do artigo 64.º do Regulamento n.º 207/2009**

#### ***O acórdão recorrido***

21. O Tribunal Geral fez as seguintes considerações nos n.ºs 79 a 87 do acórdão recorrido.

22. Primeiro, no que respeita à alegação da mobile.de de que a Câmara de Recurso considerou que apenas tinha sido feita prova da utilização séria em relação aos serviços da classe 35 da Classificação de Nice relativos à «publicidade relacionada com automóveis» e que a decisão da Divisão de Anulação só podia ser anulada no tocante a esses serviços<sup>13</sup>, o Tribunal Geral recordou que o artigo 64.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 tem a seguinte redação: «Depois de analisar o mérito do recurso, a Câmara de Recurso delibera sobre ele. A referida câmara pode exercer as competências da instância que tomou a decisão contestada, ou remeter o processo à referida instância, para lhe ser dado seguimento»<sup>14</sup>. Segundo, explicou que, nos termos do artigo 64.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, se a Câmara de Recurso remeter um processo à instância que tomou a decisão contestada a fim de lhe ser dado seguimento, essa instância fica vinculada à fundamentação e ao dispositivo da decisão da Câmara de Recurso, desde que os factos da causa sejam os mesmos<sup>15</sup>. Terceiro, observou que a questão da utilização séria da marca anterior, quando suscitada pelo titular, constitui uma questão prévia que deve ser decidida antes de ser proferida uma decisão no processo de declaração de nulidade propriamente dito<sup>16</sup>. Quarto, o dispositivo das decisões da Câmara de Recurso deve ser lido e interpretado à luz da fundamentação exposta nessas decisões<sup>17</sup>.

13 N.º 79.

14 N.ºs 79 e 80.

15 N.º 81.

16 N.º 82.

17 N.º 83.



23. Neste ponto, o resumo do dispositivo das decisões da Câmara de Recurso de anulação das decisões da Divisão de Anulação que rejeitaram os pedidos de declaração de nulidade da Rezon sugeria que essa Divisão estava vinculada desde a data da prolação da decisão da Câmara de Recurso. Estava limitada pela conclusão da Câmara de Recurso de que a utilização séria da marca anterior tinha sido demonstrada apenas relativamente a uma subcategoria de serviços da classe 35 («publicidade relacionada com automóveis»)<sup>18</sup>. A apreciação desse problema também fazia parte da questão prévia relativa à prova da utilização séria. De acordo com o artigo 57.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, essa subcategoria é que devia ter sido analisada pela Divisão de Anulação no exame do mérito dos pedidos de declaração da nulidade<sup>19</sup>.

24. O Tribunal Geral concluiu que, por conseguinte, a Câmara de Recurso não violou o artigo 64.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 ao anular as decisões da Divisão de Anulação<sup>20</sup>.

### *Análise*

25. A mobile.de alega essencialmente que, ao não precisar no dispositivo das decisões controvertidas que as decisões da Divisão de Anulação tinham sido anuladas apenas parcialmente, no tocante a determinados serviços da classe 35 (a saber, publicidade relacionada com automóveis), a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito. Somente essa questão deveria ter sido remetida à Divisão de Anulação, a fim de lhe ser dado seguimento.

26. Discordo da mobile.de. No meu entender, o sexto fundamento de recurso deve ser julgado improcedente.

27. É verdade que o Tribunal Geral cita o artigo 64.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 sem referir expressamente o seu entendimento acerca do significado dessa disposição. Porém, resulta claramente dos fundamentos expostos nos n.ºs 81 a 86 do acórdão recorrido que o Tribunal Geral ponderou se a Câmara de Recurso tinha analisado o pedido de declaração de nulidade da Rezon e se tinha adotado uma decisão quanto a esse pedido. O Tribunal Geral entendeu que a Câmara de Recurso tinha respeitado os requisitos do artigo 64.º, n.º 1, na medida em que analisou o pedido e decidiu que a Rezon só tinha feito prova bastante da utilização séria da marca anterior relativamente a uma subcategoria de serviços da classe 35. Consequentemente, a Câmara decidiu anular a decisão da Divisão de Anulação e remeter o processo, a fim de lhe ser dado seguimento.

28. Entendo que o raciocínio do Tribunal Geral pode ser interpretado de uma forma compatível com o artigo 64.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 e que o acórdão recorrido está bem fundamentado nesse aspeto.

29. O sexto fundamento de recurso está dividido em três partes. A mobile.de alega, em primeiro lugar, que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito ao decidir que a Câmara de Recurso devia ter especificado, no dispositivo da sua decisão, que a decisão da Divisão de Anulação era anulada apenas parcialmente. Em segundo lugar, a mobile.de discorda do entendimento do Tribunal Geral (expresso no n.º 82 do acórdão recorrido) de que a questão da utilização séria constitui uma questão prévia a decidir logo no início do processo de declaração de nulidade. Em terceiro lugar, a mobile.de alega que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito no n.º 85 do acórdão recorrido, quando analisou a decisão da Câmara de Recurso. Quando está em causa a prova da utilização séria na aceção do artigo 57.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e a Câmara de Recurso remete o processo a fim de lhe ser dado seguimento nos termos do artigo 64.º, n.º 2, o titular da marca anterior não deveria poder

18 N.º 85.

19 N.º 86.

20 N.º 87.

apresentar novas provas em nenhum processo subsequente na Divisão de Anulação. Seria contrário ao artigo 76.º, n.º 2, admitir provas novas ou adicionais sobre a questão da utilização séria; e conduziria a uma flagrante violação do artigo 57.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e das regras 22, n.º 2, e 40, n.º 6, do regulamento de execução.

30. Quer-me parecer que o argumento da mobile.de assenta tanto numa leitura errada do acórdão recorrido como numa interpretação incorreta dos artigos 64.º e 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

31. No que respeita à alegação da mobile.de de que o Tribunal Geral não sancionou a falta de precisão da decisão da Câmara de Recurso, resulta claramente do acórdão recorrido que o Tribunal Geral considerou que essa decisão estava em conformidade com os requisitos consagrados em jurisprudência constante, na medida em que a fundamentação em que a decisão da Câmara de Recurso se baseia deve revelar de forma clara e inequívoca o raciocínio dessa Câmara, de forma a permitir aos interessados conhecerem as razões da decisão tomada e aos Tribunais Europeus exercerem a sua fiscalização jurisdicional<sup>21</sup>. Tal como o Tribunal Geral corretamente afirma no n.º 83 do seu acórdão, o dispositivo das decisões controvertidas deve ser lido no contexto da fundamentação da decisão como um todo<sup>22</sup>. Subscrevo o entendimento do Tribunal Geral de que a Câmara de Recurso chegou a uma conclusão definitiva de que a utilização séria só foi demonstrada relativamente a um tipo de serviço — «publicidade relacionada com automóveis».

32. Por conseguinte, afigura-se-me que, ainda que o dispositivo da decisão da Câmara pudesse ter sido formulado em termos mais claros, o Tribunal Geral não cometeu nenhum erro de direito ao concluir que a Câmara de Recurso tinha considerado que a Rezon fez prova da utilização séria apenas no tocante àquela subcategoria de serviços. Não obstante ser verdade que a Câmara de Recurso anulou as decisões da Divisão de Anulação e remeteu ambos os processos, o Tribunal Geral entendeu que o *efeito* das decisões da Câmara de Recurso era o de que apenas a questão do mérito dos pedidos de declaração de nulidade no tocante aos serviços da classe 35 relativos à subcategoria de «publicidade relacionada com automóveis» exigia uma análise mais aprofundada nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. Essa leitura é confirmada pela declaração do Tribunal Geral, nos n.ºs 85 e 86 do acórdão recorrido, de que a Câmara de Recurso concluiu definitivamente que a utilização séria não tinha sido demonstrada relativamente às categorias gerais de serviços da classe 35 (excluindo a publicidade relacionada com automóveis) e da classe 42.

33. Uma outra forma de analisar o argumento da mobile.de é perguntar se a decisão da Câmara de Recurso de remeter integralmente os dois processos significa que a mobile.de não pode utilizar a marca da União Europeia que registou em relação às categorias (e subcategorias) de produtos relativamente às quais a Rezon *não* fez prova da utilização séria. Afigura-se-me que a mobile.de evidentemente *pode* utilizar a sua marca em relação a esses produtos e serviços. Esse entendimento baseia-se na leitura do Tribunal Geral da decisão da Câmara de Recurso considerada como um todo — o dispositivo lido em conjugação com a fundamentação nela exposta.

34. Portanto, entendo que nesse aspeto o argumento da mobile.de está viciado por erro.

35. Depois, será que o Tribunal Geral errou no n.º 82 do seu acórdão quando definiu a questão da utilização séria de uma marca anterior para efeitos do artigo 57.º, n.º 2, como uma questão prévia?

21 Acórdão de 20 de janeiro de 2011, General Química e o./Comissão (C-90/09 P, EU:C:2011:21, n.º 59 e jurisprudência aí referida).

22 Despacho de 10 de julho de 2001, Irish Sugar/Comissão (C-497/99 P, EU:C:2001:393, n.º 15).

36. No meu entender, decorre da redação do artigo 57.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 («Na falta dessa prova, o pedido de anulação será rejeitado») <sup>23</sup> que o Tribunal Geral tem razão. Nos termos desse regulamento, o processo de declaração de nulidade comporta diversas fases. Primeiro, o titular da marca anterior opõe-se ao pedido de marca da União Europeia — no presente caso, essa oposição foi deduzida nos termos dos artigos 53.º, n.º 1, alínea a), e 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. Segundo, de acordo com o artigo 57.º, n.º 2, o titular da marca da União Europeia pode decidir contestar essa oposição solicitando ao titular da marca anterior que faça prova da utilização séria. Portanto, um dos objetivos do artigo 57.º, n.º 2, é o de impedir que o titular da marca anterior (no caso vertente, a Rezon) ataque uma marca da União Europeia se a marca anterior invocada pelo seu titular for suscetível de anulação por falta de utilização <sup>24</sup>. Resulta da economia do regulamento que, se o titular da marca da União Europeia for bem sucedido nos termos do artigo 57.º, n.º 2 (por não ser feita prova da utilização séria), não será necessário analisar os fundamentos substantivos de nenhum pedido de declaração de nulidade [artigo 8.º, n.º 1, alínea b), no caso vertente] e esse pedido deve ser indeferido. Porém, se o titular da marca anterior demonstrar com êxito a utilização séria, torna-se necessário analisar os fundamentos substantivos. Esse é o efeito das decisões controvertidas confirmadas pelo Tribunal Geral em relação a parte dos serviços abrangidos pela marca da União Europeia da mobile.de, a saber, os serviços de «publicidade relacionada com automóveis» <sup>25</sup>.

37. No meu entender, quando o Tribunal Geral define a utilização séria como uma «questão prévia» está simplesmente a afirmar que essa questão deve ser analisada logo no início da apreciação no âmbito de um processo de declaração de nulidade.

38. Existe alguma sobreposição entre a segunda e a terceira partes do sexto fundamento de recurso no que diz respeito à leitura conjugada dos artigos 57.º, n.º 2, e 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e das regras 22, n.º 2, e 40, n.º 6, do regulamento de execução. As questões suscitadas prendem-se essencialmente com a apresentação da prova depois do termo dos prazos fixados pelo EUIPO.

39. É jurisprudência assente que as Câmaras de Recurso não estão, em princípio, vinculadas pelos prazos fixados em primeira instância pelo Instituto e que podem aceitar meios de prova apresentados tardiamente em virtude do seu poder de apreciação ao abrigo do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, desde que esse poder de apreciação seja exercido de forma objetiva e fundamentada. O Tribunal de Justiça já declarou que, quando não sejam apresentadas provas da utilização da marca em causa no prazo fixado, o Instituto deve declarar oficiosamente a rejeição da oposição. Em contrapartida, quando tenham sido apresentados elementos de prova no prazo fixado pelo Instituto, a apresentação de provas suplementares continua a ser possível <sup>26</sup>.

40. Assim, a segunda parte do argumento da mobile.de de que as provas da utilização séria que não tenham sido apresentadas tempestivamente não podem ser admitidas deve ser julgada improcedente, pois decorre de jurisprudência assente que o EUIPO dispõe de um poder de apreciação quanto à decisão de ter ou não em consideração as provas adicionais <sup>27</sup>.

23 Acórdão de 18 de julho de 2013, New Yorker SHK Jeans/IHMI (C-621/11 P, EU:C:2013:484, n.º 24).

24 V. considerando 10.

25 V. n.º 17, *supra*.

26 Acórdão de 21 de julho de 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579, n.º 26). Nesse processo, o Tribunal de Justiça confirmou que o poder de apreciação ao abrigo do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 não abrange as provas novas, ou seja, nos casos em que não tenha sido apresentada nenhuma prova da utilização dentro do prazo fixado pelo EUIPO (v. n.º 27).

27 V., mais recentemente, acórdão de 4 de maio de 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO (C-71/16 P, não publicado, EU:C:2017:345, n.ºs 55 a 59 e jurisprudência aí referida).



41. Na minha perspectiva, a terceira parte do sexto fundamento baseia-se numa leitura errada do acórdão do Tribunal Geral. O Tribunal Geral não foi ao ponto de afirmar que, quando a Câmara de Recurso remete um processo nos termos do artigo 64.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, a Divisão de Anulação para a qual o processo é remetido podia decidir ter em consideração provas adicionais sobre a utilização séria de serviços da classe 35 que *não* estavam compreendidos na definição de «publicidade relacionada com automóveis», bem como de serviços da classe 42.

42. Todavia, o recurso da mobile.de suscita efetivamente uma questão de direito nova, na medida em que a redação do artigo 64.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, que estabelece que a «[...] instância fica vinculada à fundamentação e ao dispositivo da decisão da Câmara de Recurso, desde que os factos da causa sejam os mesmos», é pouco clara. Quando a Câmara de Recurso remete um processo a fim de lhe ser dado seguimento, a instância relevante do Instituto dispõe de um poder de apreciação para aceitar e ter em consideração provas adicionais sobre a matéria relativamente à qual a Câmara de Recurso já se pronunciou?

43. Trata-se de uma questão de importância geral, uma vez que assume um papel horizontal no sistema do Regulamento n.º 207/2009, aplicando-se a todos os tipos de processos regidos por esse regulamento<sup>28</sup>.

44. No tocante ao exame dos recursos, a minha leitura do artigo 64.º, n.º 1, é a de que esta disposição prevê os casos em que a Câmara de Recurso pode exercer o seu poder de apreciação ao abrigo do artigo 76.º, n.º 2, tendo em consideração provas adicionais, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça. Se a Câmara chega a uma conclusão de facto definitiva com base nessas provas e remete o processo em causa à instância relevante do EUIPO, nos termos do artigo 64.º, n.º 2, essa instância fica vinculada pela decisão da Câmara quanto ao recurso. Portanto, não compete a essa instância apreciar provas adicionais apresentadas por uma parte sobre uma matéria que foi objeto de decisão definitiva em sede de recurso. No caso da mobile.de, a decisão da Câmara de Recurso não era suscetível de seguimento para efeitos do artigo 64.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, na medida em que dizia respeito a serviços da classe 35 que não consistiam em «publicidade relacionada com automóveis» ou a serviços da classe 42. Por conseguinte, não podiam ser apresentadas provas adicionais relativas a essas matérias à Divisão de Anulação depois de a Câmara de Recurso ter decidido remeter o processo.

45. No entanto, no que diz respeito à questão de saber se existia um risco de confusão relativamente aos serviços de «publicidade relacionada com automóveis» para efeitos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do primeiro regulamento, a Divisão de Anulação estava obrigada a examinar essa questão em conformidade com as regras do Regulamento n.º 207/2009 e do regulamento de execução. Essa matéria não tinha sido examinada pela Câmara de Recurso e não tinha sido proferida nenhuma decisão definitiva a esse respeito. Esse exame inclui a faculdade de exercer o poder de apreciação atribuído pelo artigo 76.º, n.º 2. Afigura-se-me que a redação do artigo 64.º, n.º 2, prevê exatamente essa situação.

46. Sublinho, porém, que seria incompatível com a economia do Regulamento n.º 207/2009 interpretar os artigos 64.º, n.º 2, e 76.º, n.º 2, no sentido de permitir que as instâncias do Instituto tivessem em consideração provas adicionais nos casos em que a Câmara de Recurso tenha apurado factos e proferido uma decisão definitiva. Seria um erro interpretar a expressão «desde que os factos da causa sejam os mesmos» no sentido de que podem ser apresentadas provas adicionais e, portanto, os factos não são «os mesmos» na aceção do artigo 64.º, n.º 2. No meu entender, isso excede o que o artigo 76.º, n.º 2, prevê e comprometeria o disposto no título VII do Regulamento n.º 207/2009, que rege o processo de recurso. Tornaria as decisões da Câmara de Recurso juridicamente incertas sempre

<sup>28</sup> Esses tipos de processos incluem os processos de oposição, extinção e declaração de nulidade (v. acórdão de 21 de julho de 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, n.º 27).

que fosse tomada uma decisão de remeter o processo. Essa interpretação abalaria a arquitetura judicial estabelecida pelo Regulamento n.º 207/2009. Além disso, tal entendimento seria incompatível com o efeito útil do Regulamento n.º 207/2009, que é o de assegurar a proteção da marca da União Europeia<sup>29</sup>. Por último, seria incompatível com o princípio da segurança jurídica.

47. Por conseguinte, entendo que o sexto fundamento de recurso deve ser julgado improcedente.

### **Despesas**

48. Nos termos do artigo 137.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, este decide sobre as despesas no acórdão que ponha termo à instância.

### **Conclusão**

49. À luz das considerações precedentes, proponho que o Tribunal de Justiça se digne:

- julgar improcedente o sexto fundamento de recurso; e
- decidir nos termos legais quanto às despesas, em conformidade com o Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, no termo da presente instância.

<sup>29</sup> Acórdão de 5 de abril de 2017, EUIPO/Szajner (C-598/14 P, EU:C:2017:265, n.º 39).