



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)

28 de junho de 2018*

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 8.º, n.º 5 — Artigo 76.º — Processo de oposição — Motivos relativos de recusa — Regulamento (CE) n.º 2868/95 — Regra 19 — Regra 50, n.º 1 — Existência de decisões anteriores do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) que reconhecem o prestígio da marca anterior — Princípio da boa administração — Tomada em consideração destas decisões em processos de oposição posteriores — Dever de fundamentação — Deveres processuais das Câmaras de Recurso do EUIPO»

No processo C-564/16 P,

que tem por objeto um recurso nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, interposto em 7 de novembro de 2016,

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por D. Botis e D. Hanf, na qualidade de agentes,

recorrente,

sendo a outra parte no processo:

Puma SE, com sede em Herzogenaurach (Alemanha), representada por P. González-Bueno Catalán de Ocón, advogado,

recorrente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

composto por: M. Ilešič (relator), presidente de secção, K. Lenaerts, presidente do Tribunal de Justiça, exercendo funções de juiz da Segunda Secção, A. Rosas, C. Toader e E. Jarašiūnas, juízes,

advogado-geral: M. Wathelet,

secretário: C. Strömholm, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 14 de dezembro de 2017,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 25 de janeiro de 2018,

profere o presente

* Língua do processo: inglês.

Acórdão

- 1 Com o seu recurso, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) pede a anulação do Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 9 de setembro de 2016, Puma/EUIPO — Gemma Group (Representação de um felino saltador) (T-159/15, a seguir «acórdão recorrido», EU:T:2016:457), que anulou a decisão da Quinta Câmara de Recurso do EUIPO (a seguir «Câmara de Recurso») de 19 de dezembro de 2014 (processo R 1207/2014-5), relativa a um processo de oposição entre a Puma SE e a Gemma Group Srl (a seguir «decisão controvertida»).

Quadro jurídico

- 2 O artigo 8.º 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), com a epígrafe «Motivos relativos de recusa», dispõe, no seu n.º 5:

«Após oposição do titular de uma marca anterior na aceção do n.º 2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca da [União Europeia] anterior, esta goze de prestígio na [União] e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los.»

- 3 O artigo 63.º deste regulamento, que figura no seu título VII, sob a epígrafe «Processo de Recurso», prevê, no seu 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.»

- 4 O artigo 75.º do referido regulamento estabelece:

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

- 5 Nos termos do artigo 76.º do Regulamento n.º 207/2009:

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

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

- 6 O artigo 78.º, n.º 1, deste regulamento estabelece:

«Em qualquer processo no Instituto, podem ser tomadas nomeadamente as seguintes medidas de instrução:

- a) Audição das partes;
- b) Pedido de informações;

- c) Apresentação de documentos e amostras;
- d) Audição de testemunhas;
- e) Peritagem;
- f) Declarações escritas prestadas sob juramento ou solenemente, ou que tenham efeito equivalente segundo a legislação do Estado em que forem prestadas.»

7 A regra 19 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), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1041/2005 da Comissão, de 29 de junho de 2005 (JO 2005, L 172, p. 4) (a seguir «Regulamento n.º 2868/95»), com a epígrafe «Fundamentação da oposição», prevê, nos seus n.ºs 1 e 2:

«1. O Instituto dará oportunidade ao oponente para apresentar os factos, comprovativos e argumentos que fundamentem a respetiva oposição ou para completar quaisquer factos, comprovativos ou argumentos que já tenham sido apresentados nos termos do n.º 3 da regra 15, no prazo fixado pelo Instituto [...].

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

a) Se a oposição tiver por base uma marca [que não seja uma marca da União Europeia], elementos comprovativos da sua apresentação ou registo, devendo ser apresentados:

[...]

ii) se a marca for registada, uma cópia do certificado de registo relevante e, conforme o caso, do último certificado de renovação, que comprove que o prazo de proteção da marca se estende para além do prazo referido no n.º 1, bem como toda e qualquer prorrogação do mesmo, ou documentos equivalentes emitidos pela entidade que procedeu ao registo da marca;

[...]

c) Se a oposição tiver por base uma marca que goze de prestígio nos termos do n.º 5 do artigo 8.º do Regulamento [n.º 207/2009], além dos elementos comprovativos referidos na alínea a) do presente número, elementos comprovativos de que esta marca goza de prestígio, bem como elementos comprovativos ou argumentos que demonstrem que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi feito o pedido beneficia do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los;

[...]»

8 Nos termos da regra 50, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95:

«Salvo disposição em contrário, as disposições relativas ao processo perante a instância que proferiu a decisão recorrida aplicar-se-ão *mutatis mutandis* ao processo de recurso.

[...]

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

Antecedentes do litígio

- 9 Em 14 de fevereiro de 2013, a Gemma Group apresentou no EUIPO um pedido de registo de marca da União Europeia ao abrigo do Regulamento n.º 207/2009.
- 10 A marca para a qual foi pedido o registo é o sinal figurativo de cor azul, a seguir reproduzido:

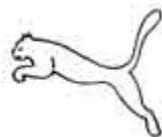


- 11 Os produtos para os quais foi pedido o registo pertenciam à classe 7 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para efeitos do registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondiam à seguinte descrição: «Máquinas destinadas à transformação da madeira; Máquinas para o trabalho do alumínio; Máquinas para trabalhar PVC».
- 12 O pedido de marca da União Europeia foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 66/2013, de 8 de abril de 2013.
- 13 Em 8 de julho de 2013, a Puma deduziu oposição, ao abrigo do artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009, ao registo da marca pedida para todos os produtos referidos no n.º 11 do presente acórdão. O fundamento da oposição foi o enunciado no artigo 8.º, n.º 5, deste regulamento.
- 14 A oposição baseou-se, nomeadamente, nas seguintes marcas anteriores (a seguir «marcas anteriores»):
 - a marca figurativa internacional a seguir representada, registada em 30 de setembro de 1983, sob o número 480105, e renovada até 2023, que produz efeitos na Áustria, no Benelux, na Croácia, em França, na Hungria, em Itália, em Portugal, na República Checa, na Roménia, na Eslováquia e na Eslovénia, que designa produtos pertencentes às classes 18, 25 e 28 e que corresponde, para cada uma destas classes, à seguinte descrição:
 - classe 18: «Sacos a tiracolo e sacos de viagem, malas e maletas de viagem, em especial para aparelhos e vestuário de desporto»;
 - classe 25: «Vestuário, botas, sapatos e pantufas»;

- classe 28: «Jogos, brinquedos; aparelhos para exercícios físicos, aparelhos de ginástica e de desporto (não incluídos nas outras classes), incluindo bolas de desporto»:



- a marca figurativa internacional a seguir representada, registada em 17 de junho de 1992, sob o número 593987, e renovada até 2022, que produz efeitos na Áustria, no Benelux, na Bulgária, em Chipre, na Croácia, em Espanha, na Estónia, na Finlândia, em França, na Grécia, na Hungria, em Itália, na Letónia, na Lituânia, na Polónia, em Portugal, no Reino Unido, na República Checa, na Roménia, na Eslovénia e na Eslováquia, que designa nomeadamente produtos das classes 18, 25 e 28 e que corresponde, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:
 - classe 18: «Produtos em couro e/ou em imitação de couro (incluídos nesta classe); sacos de mão e outros estojos que não estão desenhados para conter um produto em particular e pequenos artigos em couro, designadamente bolsas, carteiras, estojos para chaves; sacos de mão, [...]»;
 - classe 25: «Vestuário, calçado, chapelaria; partes e componentes de calçado, palmilhas, falsas palmilhas e palmilhas de correção, tacões, canos de bota; [...]»;
 - classe 28: «Jogos, brinquedos, incluindo calçado miniatura e bolas miniatura (enquanto brinquedos); aparelhos e máquinas para exercício físico, de ginástica e de desporto (incluídos nesta classe); [...]»:



- 15 Para fundamentar a oposição deduzida ao abrigo do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, a Puma invocou o prestígio das marcas anteriores em todos os Estados-Membros e para todos os produtos enumerados no n.º 14 do presente acórdão.
- 16 Em 10 de março de 2014, a Divisão de Oposição do EUIPO (a seguir «Divisão de Oposição») rejeitou a oposição na íntegra. Depois de ter reconhecido a existência de um certo grau de semelhança entre os sinais em conflito, considerou, no que se refere ao prestígio da marca anterior n.º 593987, que, por razões de economia processual, não havia que examinar as provas apresentadas pela Puma para demonstrar a sua utilização extensiva e o seu prestígio e que o exame da oposição seria feito com base no pressuposto de que a referida marca anterior tinha um «caráter distintivo acrescido». Partindo desta premissa, a Divisão de Oposição concluiu, no entanto, que o público relevante não estabelecia uma relação entre as marcas em causa, exigida pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, devido a diferenças entre os produtos visados por cada uma daquelas marcas.
- 17 Em 7 de maio de 2014, a Puma interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição no EUIPO, ao abrigo dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009.
- 18 Na decisão controvertida, a Câmara de Recurso negou provimento ao recurso. Em primeiro lugar, considerou que as marcas anteriores e a marca para a qual foi pedido o registo apresentavam um certo grau de semelhança visual e transmitiam o mesmo conceito de «felino saltador que evoca um

puma». Em segundo lugar, a Câmara de Recurso rejeitou, no entanto, o argumento da Puma segundo o qual a Divisão de Oposição tinha confirmado a existência do prestígio das marcas anteriores, por a Divisão de Oposição, na prática, se ter limitado a afirmar, por razões de economia processual, que, no caso concreto, não era necessário apreciar os elementos de prova do prestígio apresentados pela Puma e que, para proceder ao exame se partiria do pressuposto de que a marca anterior n.º 593987 possuía um «caráter distintivo acrescido». Em seguida, a Câmara de Recurso examinou e rejeitou os elementos de prova do prestígio das marcas anteriores respeitantes aos produtos referidos no n.º 14 do presente acórdão. Em terceiro lugar, a Câmara de Recurso considerou que, ainda que se admitisse que havia que considerar provado o prestígio das marcas anteriores, a oposição deduzida ao abrigo do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 devia ser rejeitada porque também não estavam preenchidos os outros requisitos, a saber, a existência de um aproveitamento indevido do caráter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores ou de um prejuízo causado a estes.

Tramitação processual no Tribunal Geral e acórdão recorrido

- 19 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 1 de abril de 2015, a Puma interpôs recurso de anulação da decisão controvertida. A Puma invocou, em substância, três fundamentos de recurso, relativos, o primeiro, à violação dos princípios da segurança jurídica e da boa administração, por a Câmara de Recurso ter rejeitado as provas relativas ao prestígio das marcas anteriores e concluído que o prestígio destas não estava demonstrado; o segundo, à violação dos artigos 75.º e 76.º do Regulamento n.º 207/2009, por a Câmara de Recurso ter examinado os elementos de prova relativos ao prestígio das marcas anteriores, embora a Divisão de Oposição não tenha procedido a esse exame; e o terceiro, à violação do artigo 8.º, n.º 5, do referido regulamento.
- 20 No que se refere, mais concretamente, ao primeiro fundamento, a Puma alegou, em substância, que a Câmara de Recurso, ao rejeitar os elementos de prova que a Puma tinha apresentado relativos ao prestígio das marcas anteriores e ao afastar-se da sua prática decisória no tocante ao prestígio dessas marcas anteriores, violou os princípios da segurança jurídica e da boa administração.
- 21 Atendendo, nomeadamente, ao argumento da Puma relativo à falta de fundamentação, pela Câmara de Recurso, das razões que justificavam esse afastamento relativamente à sua prática decisória, o Tribunal Geral recordou o conteúdo do direito a uma boa administração e precisou que este comporta, entre outros deveres, o dever, que incumbe à Administração, de fundamentar as suas decisões.
- 22 O Tribunal Geral também salientou que, segundo jurisprudência do Tribunal de Justiça, o EUIPO está obrigado, em conformidade com os princípios da igualdade de tratamento e da boa administração, a ter em consideração as decisões já tomadas sobre pedidos semelhantes e a interrogar-se com especial atenção sobre a questão de saber se há ou não que decidir no mesmo sentido, devendo, no entanto, o respeito destes princípios ser conciliado com o respeito da legalidade.
- 23 O Tribunal Geral prosseguiu expondo, no n.º 30 do acórdão recorrido, que em três decisões, de 20 de agosto de 2010, de 30 de agosto de 2010 e de 30 de maio de 2011 (a seguir «três decisões anteriores»), o EUIPO tinha concluído pelo prestígio e pelo amplo conhecimento que o público tinha das marcas anteriores. Nesse mesmo número, o Tribunal Geral descreveu o conteúdo essencial daquelas decisões e os elementos de prova apresentados pela Puma nos processos que a elas conduziram. No n.º 31 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral observou que as referidas decisões, não obstante terem sido devidamente invocadas pela Puma no decurso do processo na Câmara de Recurso, não tinham sido examinadas nem sequer mencionadas na decisão controvertida, tendo-se a Câmara de Recurso limitado a recordar que o EUIPO não estava vinculado pela sua prática decisória anterior.

- 24 Assim, o Tribunal Geral considerou, por um lado, que o prestígio das marcas anteriores tinha sido constatado pelo EUIPO nas três decisões anteriores, corroboradas por várias decisões de organismos nacionais apresentadas pela Puma, e, por outro, que essa constatação era uma conclusão de facto que não dependia da marca para a qual foi pedido o registo.
- 25 Daqui o Tribunal Geral tirou a seguinte conclusão, que consta do n.º 34 do acórdão recorrido:
- «[...] [À] luz da jurisprudência [...] segundo a qual o EUIPO deve tomar em consideração as decisões já proferidas sobre pedidos semelhantes e interrogar-se com particular atenção sobre se há ou não que decidir no mesmo sentido, e tendo em conta o seu dever de fundamentação, a Câmara de Recurso não podia afastar-se da prática decisória do EUIPO sem dar a mínima explicação quanto às razões que a tinham levado a considerar que as conclusões de facto sobre o prestígio das marcas anteriores, constantes dessas decisões, não eram ou tinham deixado de ser pertinentes. Com efeito, a Câmara de Recurso não faz nenhuma referência a uma diminuição desse prestígio após as decisões recentes acima referidas, nem a uma eventual ilegalidade dessa prática decisória.»
- 26 A este respeito, o Tribunal Geral afastou o argumento do EUIPO segundo o qual estas decisões não deviam ser tomadas em consideração uma vez que nenhuma delas vinha acompanhada das provas do prestígio das marcas anteriores apresentadas no âmbito dos respetivos procedimentos. O Tribunal Geral explicou que a Câmara de Recurso, aquando do exame de um recurso de uma decisão da Divisão de Oposição, dispõe do poder de apreciação, nos termos da regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95, para decidir se deve ou não tomar em consideração factos e provas adicionais ou suplementares que não foram apresentados nos prazos estabelecidos pela Divisão de Oposição.
- 27 À luz das circunstâncias do caso, o Tribunal Geral, no n.º 37 do acórdão recorrido, precisou o seguinte:
- «[...] [T]endo em conta a sua prática decisória anterior recente, corroborada por um número relativamente elevado de decisões nacionais e por um acórdão do Tribunal Geral, a Câmara de Recurso deveria, em conformidade com o princípio de boa administração [...] ou [pedir] à recorrente que apresentasse provas adicionais do prestígio das marcas anteriores — quanto mais não seja para as refutar — como lhe permitia a regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95, ou indicar as razões pelas quais entendia que as conclusões constantes dessas decisões anteriores quanto ao prestígio das marcas anteriores não se aplicavam no caso concreto. E isto era tanto mais necessário quanto algumas dessas decisões mencionavam com grande pormenor as provas em que baseou a sua apreciação do prestígio das marcas anteriores, o que devia ter chamado a atenção da Câmara de Recurso sobre a sua existência.»
- 28 Daqui o Tribunal Geral concluiu que o EUIPO violou o princípio da boa administração, nomeadamente o seu dever de fundamentar as suas decisões.
- 29 Por último, o Tribunal Geral considerou que, atendendo a que a intensidade do prestígio das marcas anteriores devia ser tida em conta na apreciação global da existência de um prejuízo na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, sobre o qual a Câmara de Recurso se tinha pronunciado a título exaustivo na decisão controvertida, o erro de direito cometido por esta Câmara de Recurso era suscetível de ter uma influência determinante no resultado da oposição, uma vez que a Câmara de Recurso não havia procedido a um exame completo do prestígio das referidas marcas anteriores, impedindo assim o Tribunal Geral de se pronunciar sobre a alegada violação desse mesmo artigo 8.º, n.º 5.
- 30 Por conseguinte, no n.º 44 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral julgou procedente o primeiro fundamento da Puma e, sem examinar os outros fundamentos do recurso, anulou a decisão controvertida por, nesta, a Câmara de Recurso ter rejeitado a oposição deduzida por aquela sociedade.

Pedidos das partes no presente recurso

31 O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:

- anular o acórdão recorrido e
- condenar a Puma nas despesas.

32 A Puma conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:

- negar provimento ao recurso e
- condenar o EUIPO nas despesas.

Quanto ao presente recurso

33 O EUIPO invoca dois fundamentos no âmbito do presente recurso, relativos, o primeiro, à violação do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 e do princípio da boa administração, lidos em conjugação com a regra 19, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 2868/95 e com o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, e o segundo, à violação da regra 50, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95 e do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

Argumentos das partes

Quanto ao primeiro fundamento

34 O primeiro fundamento do EUIPO está dividido em três partes.

35 No âmbito da primeira parte do seu primeiro fundamento, o EUIPO acusa o Tribunal Geral de ter violado o artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 e o princípio da boa administração. Com efeito, ao ter constatado que as três decisões anteriores tinham sido «devidamente invocadas» pela Puma em apoio da sua oposição, o Tribunal Geral admitiu, implícita mas necessariamente, que uma referência geral e imprecisa às constatações que figuram nessas decisões e aos elementos de prova apresentados pela Puma no âmbito desses processos anteriores que envolvem partes diferentes constituía uma prova válida do prestígio, na aceção da regra 19, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 2868/95.

36 O EUIPO esclarece que o prestígio não é um facto que produza efeitos *erga omnes*, mas uma constatação limitada às partes do processo em causa e para efeitos do referido processo, pelo que as decisões anteriores do EUIPO que constatarem o prestígio de uma marca não podem constituir, enquanto tais, prova do prestígio em processos posteriores. Deste modo, uma referência a tais decisões só pode ser corretamente interpretada como uma referência geral e imprecisa aos documentos apresentados em processos anteriores que correram no EUIPO, não podendo tal referência, sob pena de violar o dever de neutralidade do EUIPO, consagrado no artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 em processos *inter partes*, bem como o princípio da boa administração, ser admitida como prova válida do prestígio, contrariamente ao que o Tribunal Geral considerou. Com efeito, na falta de identificação precisa, pelo oponente, dos elementos de prova que pretende invocar, é impossível ao EUIPO garantir os direitos de defesa da parte que pede o registo de um sinal como marca.

- 37 Por outro lado, a constatação do Tribunal Geral viola os princípios do contraditório e da igualdade de armas nos processos *inter partes*, uma vez que incumbe ao oponente e não ao EUIPO permitir que o requerente da marca aprecie e, se for caso disso, conteste a base factual que esteve na origem da adoção das decisões anteriores. Quanto ao mais, o EUIPO esclarece que, neste caso, a sua incapacidade para identificar os documentos pertinentes não era de ordem «física», mas está, pelo contrário, relacionada com o facto de que, não havendo uma referência precisa aos elementos de prova que a Puma pretendia invocar, o EUIPO estava obrigado a procurar ativamente os documentos pertinentes para fazer prova do prestígio. Assim, o argumento da Puma, apresentado pela primeira vez perante o Tribunal de Justiça, segundo o qual todos os documentos apresentados nos processos anteriores estavam, em todo o caso, acessíveis em linha, não só é incorreto como também não é pertinente, ainda que venha a ser considerado admissível.
- 38 Com base neste primeiro erro de direito, o Tribunal Geral fez uma leitura manifestamente errada da decisão controvertida quando considerou que as decisões anteriores não estavam «sequer mencionadas» na decisão controvertida, embora figurassem no resumo dos argumentos da Puma e tivessem sido diretamente apreciadas pela Câmara de Recurso no que respeita à inexistência de carácter juridicamente vinculativo e no contexto do raciocínio exposto a título exaustivo por aquela Câmara de Recurso.
- 39 No âmbito da segunda parte do seu primeiro fundamento, o EUIPO alega que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito quando indicou que a Câmara de Recurso, ao abrigo do princípio da boa administração, conforme interpretado pelo Tribunal de Justiça no Acórdão de 10 de março de 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI* (C-51/10 P, EU:C:2011:139), devia ter explicado a razão por que não tinha tomado em consideração as constatações efetuadas pelo EUIPO nas três decisões anteriores a respeito do prestígio das marcas anteriores. O EUIPO considera que esta constatação do Tribunal Geral assenta em duas premissas erradas, consistindo a primeira no reconhecimento de uma invocação válida dessas decisões anteriores, o que não é o caso, conforme demonstram os argumentos invocados no âmbito da primeira parte do primeiro fundamento.
- 40 A segunda premissa errada consiste no reconhecimento pelo Tribunal Geral da existência de uma «prática decisória» do EUIPO de constatação do prestígio das marcas anteriores, na medida em que esse reconhecimento viola o conceito de «prestígio» e a natureza relativa do motivo de recusa de registo previsto no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, bem como o carácter contraditório do processo previsto no artigo 76.º, n.º 1, deste regulamento.
- 41 Com efeito, mesmo no caso, como na situação em apreço, de o oponente invocar marcas cujo prestígio foi anteriormente reconhecido pelo EUIPO, o oponente continua obrigado a contestar os pedidos de registo das marcas posteriores, de forma casuística, e a demonstrar, em cada caso concreto, o prestígio das marcas que invoca. O prestígio de uma marca anterior não depende apenas dos elementos de prova apresentados pelo titular da referida marca, mas também dos contra-argumentos apresentados pela outra parte no processo.
- 42 Por conseguinte, a constatação do prestígio não pode ser considerada uma simples conclusão de facto, essencialmente estática, conforme o Tribunal Geral erradamente considerou no n.º 33 do acórdão recorrido. Pelo contrário, embora não dependa estritamente da marca para a qual foi pedido o registo, tal constatação está subordinada à aplicação do princípio do contraditório em cada processo de oposição individual. Ora, neste caso, a apreciação do Tribunal Geral segundo a qual as três decisões anteriores constituíam uma «prática decisória» equivale a reconhecer a existência de uma «presunção de prestígio», o que viola o artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 8.º, n.º 5, deste regulamento.
- 43 Este não reconhecimento do valor das três decisões anteriores levou o Tribunal Geral a cometer outros erros de direito. Com efeito, o Tribunal Geral afirmou erradamente que a Câmara de Recurso devia ter indicado as razões por que considerava que as constatações efetuadas nas três decisões anteriores sobre

o prestígio das marcas anteriores deviam ser afastadas, aplicando, assim, a jurisprudência decorrente do Acórdão de 10 de março de 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI* (C-51/10 P, EU:C:2011:139). Ora, esta jurisprudência só é relevante para os processos *ex parte* relativos à recusa, com base em motivos absolutos, de um pedido de registo.

- 44 Em todo o caso, ainda que esta jurisprudência fosse aplicável aos processos *inter partes*, sê-lo-ia apenas para questões que devem ser suscitadas por razões de ordem pública, para questões identificadas pelo EUIPO como sendo factos notórios, ou quando uma situação factual já considerada provada no processo em causa for julgada comparável com uma situação factual considerada provada num processo anterior. Em contrapartida, a referida jurisprudência não pode ser aplicada a factos específicos invocados em processos anteriores ou a apreciações de elementos de prova realizadas nesses processos para efetuar uma conclusão de facto num processo ulterior.
- 45 No âmbito da terceira parte do seu primeiro fundamento, o EUIPO alega, em substância, que o Tribunal Geral não podia, sem violar o artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 e o princípio da boa administração, concluir, como fez no n.º 37 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso tinha a obrigação subsidiária de convidar oficiosamente a Puma a apresentar provas adicionais do prestígio que reivindicava.
- 46 A Puma contesta as três partes do primeiro fundamento apresentado pelo EUIPO.
- 47 A Puma alega, nomeadamente, que o Tribunal Geral aplicou corretamente o princípio da boa administração quando constatou que as três decisões anteriores tinham sido «devidamente invocadas» por ela própria no âmbito da sua obrigação de demonstrar, nos termos da regra 19, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 2868/95, o prestígio das marcas anteriores. Com efeito, é difícil considerar que o facto de invocar estas três decisões anteriores constitui uma simples referência geral à documentação apresentada em processos anteriores, quando estão em causa decisões definitivas que emanam de uma autoridade administrativa, que reconhecem o prestígio de marcas identificadas com precisão no articulado de oposição, publicadas e facilmente acessíveis no sítio do EUIPO, e cujos excertos pertinentes foram resumidos no referido articulado na língua do processo. Tais decisões constituem, assim, em si mesmas, elementos de prova insubstituíveis e perentórios do prestígio das marcas anteriores. Por outro lado, o prestígio é um facto objetivo que produz efeitos *erga omnes* e, embora a única circunstância suscetível de o influenciar seja o decurso do tempo, o EUIPO não apresentou nenhuma análise a este respeito.
- 48 Quanto à segunda parte do primeiro fundamento do EUIPO, a Puma alega que o facto de o Tribunal Geral ter qualificado de «prática decisória» as três decisões anteriores não constitui uma violação nem do caráter contraditório do processo em causa nem do conceito de «prestígio», uma vez que nenhuma regra do direito da União autorizou o EUIPO a afastar ou a ignorar os princípios da igualdade de tratamento e da boa administração, os quais o obrigavam a tomar em consideração as três decisões anteriores e a interrogar-se com particular atenção sobre a questão de saber se havia ou não que decidir no mesmo sentido ou, pelo menos, pedir oficiosamente à Puma que apresentasse provas adicionais do prestígio das marcas anteriores.
- 49 Quanto à terceira parte do primeiro fundamento do EUIPO, a Puma contesta os argumentos do EUIPO alegando, em substância, que os deveres processuais elencados pelo Tribunal Geral no n.º 37 do acórdão recorrido não prejudicam de modo nenhum a posição do EUIPO nos processos *inter partes*.

Quanto ao segundo fundamento

- 50 Com o seu segundo fundamento, o EUIPO alega que, ao ter constatado, no n.º 37 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso devia ter pedido à Puma que apresentasse provas adicionais do prestígio das marcas anteriores, conforme lhe era permitido pela regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95, o Tribunal Geral também violou, incidentalmente, o artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009. Com efeito, resulta claramente da redação, do contexto e da finalidade desta disposição que a mesma só se aplica aos factos invocados e às provas apresentadas pelas partes, por sua própria iniciativa. Também não é possível aplicá-la por analogia a uma situação como a do presente processo, devido à existência de uma base jurídica específica para este tipo de pedidos, concretamente o artigo 78.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009. Assim, segundo o EUIPO, nenhuma destas duas disposições poderia ser utilizada para contornar o dever de neutralidade do EUIPO e o princípio subjacente da igualdade de armas.
- 51 A Puma contesta que a apreciação feita pelo Tribunal Geral no n.º 37 do acórdão recorrido esteja ferida de ilegalidade.

Apreciação do Tribunal de Justiça

Quanto à primeira e à segunda parte do primeiro fundamento

- 52 Com as duas primeiras partes do primeiro fundamento, que importa analisar em conjunto, o EUIPO contesta a apreciação do Tribunal Geral relativa ao primeiro fundamento de anulação apresentado perante si pela Puma, relativo à violação dos princípios da segurança jurídica e da boa administração por a Câmara de Recurso ter rejeitado as provas relativas ao prestígio das marcas anteriores e ter concluído que o prestígio destas não estava demonstrado para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.
- 53 Mais especificamente, o EUIPO alega, em substância, que o Tribunal Geral violou o artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 e o princípio da boa administração, lidos em conjugação com a regra 19, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 2868/95 e com o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, quando considerou, por um lado, que as três decisões anteriores do EUIPO tinham sido «devidamente invocadas» pela Puma na Divisão de Oposição e, por outro, que a Câmara de Recurso, em aplicação dos princípios da boa administração e da igualdade de tratamento, conforme interpretados pela jurisprudência resultante do Acórdão de 10 de março de 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI* (C-51/10 P, EU:C:2011:139), devia ter tomado estas decisões em consideração, interrogando-se com particular atenção sobre a questão de saber se havia ou não que decidir no mesmo sentido, e que a Câmara de Recurso não estava autorizada a afastar-se da prática decisória do EUIPO sem fornecer uma explicação mínima das razões que a tinham levado a considerar que as conclusões de facto sobre o prestígio das marcas anteriores, efetuadas nas referidas decisões, não eram ou tinham deixado de ser pertinentes.
- 54 A este respeito, resulta da redação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 que a aplicação desta disposição está sujeita a requisitos cumulativos, respeitantes, primeiro, à identidade ou à semelhança das marcas em conflito, segundo, à existência de prestígio da marca anterior invocada na oposição, e, terceiro, à existência de um risco de que a utilização injustificada da marca para a qual foi pedido o registo beneficie indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los (v., neste sentido, Despacho de 17 de setembro de 2015, *Arnoldo Mondadori Editore/IHMI*, C-548/14 P, não publicado, EU:C:2015:624, n.º 54).

- 55 No que diz mais concretamente respeito ao segundo requisito, relativo à existência do prestígio de uma marca, único requisito que está em causa no presente caso, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que uma marca goza de prestígio, na aceção do direito da União, quando seja conhecida por uma parte significativa do público abrangido pelos produtos ou serviços cobertos por essa marca, numa parte substancial do território relevante (v., neste sentido, Acórdão de 3 de setembro de 2015, *Iron & Smith*, C-125/14, EU:C:2015:539, n.º 17 e jurisprudência referida).
- 56 Para apreciar a existência do prestígio, há que tomar em consideração todos os fatores pertinentes do caso concreto, a saber, designadamente, a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da sua utilização, bem como a importância dos investimentos efetuados pela empresa para a promover (Acórdão de 14 de setembro de 1999, *General Motors*, C-375/97, EU:C:1999:408, n.º 27).
- 57 Embora a questão de saber se as marcas anteriores adquiriram prestígio, na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, constitua uma constatação pertencente ao domínio da apreciação dos factos efetuada pelo Tribunal Geral, a qual só pode ser objeto de recurso para o Tribunal de Justiça em caso de desvirtuação dos factos e dos elementos de prova submetidos ao Tribunal Geral (v., neste sentido, Acórdão de 21 de janeiro de 2016, *Hesse/IHMI*, C-50/15 P, EU:C:2016:34, n.º 29), a questão de saber se as provas apresentadas para demonstrar o prestígio foram obtidas regularmente e se os princípios gerais de direito e as regras processuais aplicáveis em matéria de ónus e de produção da prova foram respeitados constitui uma questão de direito que pode ser submetida ao Tribunal de Justiça (v., neste sentido, Acórdão de 10 de maio de 2012, *Rubinstein e L'Oréal/IHMI*, C-100/11 P, EU:C:2012:285, n.º 74).
- 58 No que diz respeito ao ónus e à produção da prova, quando o titular de uma marca pretender invocar o motivo de recusa do registo previsto no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, a regra 19 do Regulamento n.º 2868/95 prevê, no seu n.º 1 e no seu n.º 2, alínea c), que o EUIPO dará oportunidade ao oponente para apresentar os factos, comprovativos e argumentos que fundamentem a respetiva oposição, nomeadamente elementos comprovativos de que a marca anterior goza de prestígio, ou para completar os que já tenham sido apresentados. Uma vez que os Regulamentos n.º 207/2009 e 2868/95 não enumeram os meios de prova que o oponente pode apresentar para demonstrar a existência de prestígio da marca anterior, aquele é, em princípio, livre de escolher a forma da prova que considera útil apresentar ao EUIPO no âmbito de uma oposição baseada num direito anterior, e o EUIPO está obrigado a analisar os elementos apresentados pelo oponente, sem poder à partida excluir um tipo de prova em razão da respetiva forma (v., por analogia, Acórdão de 19 de abril de 2018, *EUIPO/Group*, C-478/16 P, não publicado, EU:C:2018:268, n.ºs 56 a 59).
- 59 Por outro lado, o artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 enuncia que, no decurso do processo no EUIPO, este procederá ao exame oficioso dos factos. Contudo, esta mesma disposição prevê que, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, como o motivo previsto no artigo 8.º, n.º 5, deste regulamento, o exame limitar-se-á às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes.
- 60 Além disso, segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, o EUIPO é obrigado a exercer as suas competências em conformidade com os princípios gerais do direito da União, incluindo os princípios da igualdade de tratamento e da boa administração (Acórdão de 10 de março de 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI*, C-51/10 P, EU:C:2011:139, n.º 73, e Despacho de 11 de abril de 2013, *Asa/IHMI*, C-354/12 P, não publicado, EU:C:2013:238, n.º 41).
- 61 O Tribunal de Justiça especificou que, atendendo aos referidos princípios, o EUIPO deve ter em consideração as decisões que já tomou sobre pedidos semelhantes e analisar com especial atenção a questão de saber se há ou não que decidir no mesmo sentido, devendo a aplicação destes princípios ser conciliada, conforme o Tribunal Geral recordou no n.º 20 do acórdão recorrido, com a observância do princípio da legalidade, o que implica que o exame de qualquer pedido de registo deve ser estrito e

completo e ser efetuado de forma casuística (v., neste sentido, Acórdãos de 10 de março de 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI*, C-51/10 P, EU:C:2011:139, n.ºs 74, 75 e 77, e de 17 de julho de 2014, *Reber Holding/IHMI*, C-141/13 P, não publicado, EU:C:2014:2089, n.º 45; e Despacho de 14 de abril de 2016, *KS Sports/EUIPO*, C-480/15 P, não publicado, EU:C:2016:266, n.º 37).

- 62 Neste contexto, importa afastar desde logo o argumento do EUIPO segundo o qual o Tribunal Geral cometeu um erro de direito quando considerou que os princípios resultantes do Acórdão de 10 de março de 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI* (C-51/10 P, EU:C:2011:139), mencionados no número anterior, são aplicáveis aos processos que se baseiam num motivo relativo de recusa, como o previsto no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.
- 63 Com efeito, embora seja certo que estes princípios foram consagrados pelo Tribunal de Justiça num processo respeitante a um motivo absoluto de recusa, a saber, o previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), o Tribunal de Justiça, em seguida, declarou expressamente que eram igualmente aplicáveis no âmbito de processos de oposição baseados num motivo relativo de recusa (v., neste sentido, Acórdão de 17 de julho de 2014, *Reber Holding/IHMI*, C-141/13 P, não publicado, EU:C:2014:2089, n.º 46; Despachos de 11 de abril de 2013, *Asa/IHMI*, C-354/12 P, não publicado, EU:C:2013:238, n.º 42; de 15 de outubro de 2015, *Cantina Broglie 1/IHMI*, C-33/15 P, não publicado, EU:C:2015:705, n.º 49; de 15 de outubro de 2015, *Cantina Broglie 1/IHMI*, C-34/15 P, não publicado, EU:C:2015:704, n.º 49; e de 14 de abril de 2016, *KS Sports/EUIPO*, C-480/15 P, não publicado, EU:C:2016:266, n.º 37).
- 64 O Tribunal de Justiça também já clarificou, conforme o Tribunal Geral salientou nos n.ºs 18 e 19 do acórdão recorrido, que o direito a uma boa administração compreende, nomeadamente, nos termos do artigo 41.º, n.º 2, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a obrigação, por parte da Administração, de fundamentar as suas decisões. Esta obrigação, que também decorre do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009, tem por duplo objetivo permitir, por um lado, aos interessados conhecer as razões da medida adotada, para defenderem os seus direitos, e, por outro, ao juiz da União fiscalizar a legalidade da decisão em causa (v., neste sentido, Acórdãos de 10 de maio de 2012, *Rubinstein e L'Oréal/IHMI*, C-100/11 P, EU:C:2012:285, n.º 111, e de 17 de março de 2016, *Naazneen Investments/IHMI*, C-252/15 P, não publicado, EU:C:2016:178, n.º 29).
- 65 Por outro lado, esta obrigação tem o mesmo alcance da obrigação que resulta do artigo 296.º, segundo parágrafo, TFUE, o qual exige que a fundamentação deve revelar, de forma clara e inequívoca, o raciocínio do autor do ato, sem que seja necessário que essa fundamentação especifique todos os elementos de facto e de direito pertinentes, devendo, no entanto, a questão de saber se a fundamentação de um ato satisfaz as referidas exigências ser apreciada à luz não só do seu teor mas também do seu contexto e de todas as regras jurídicas que regulam a matéria em causa (v., neste sentido, Acórdão de 21 de outubro de 2004, *KWS Saat/IHMI*, C-447/02 P, EU:C:2004:649, n.ºs 63 a 65, e Despacho de 14 de abril de 2016, *KS Sports/EUIPO*, C-480/15 P, não publicado, EU:C:2016:266, n.º 32).
- 66 Resulta do que precede que, em circunstâncias em que um oponente invoque de forma precisa, na Divisão de Oposição, como prova do prestígio, na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, da marca anterior invocada em apoio da oposição decisões anteriores do EUIPO relativas ao prestígio dessa mesma marca, incumbe às instâncias do EUIPO tomar em consideração as decisões que estas já adotaram e interrogar-se com especial atenção sobre a questão de saber se há ou não que decidir no mesmo sentido, em conformidade com a jurisprudência referida no n.º 61 do presente acórdão. Quando, tendo em conta o contexto em que adotam a sua nova decisão, estas instâncias decidirem fazer uma apreciação diferente da que foi adotada nessas decisões anteriores, compete-lhes, uma vez que a invocação dessas decisões anteriores faz parte do referido contexto, fundamentar expressamente esta divergência relativamente às referidas decisões.

- 67 É à luz das considerações que precedem que importa analisar se, no presente caso, conforme o EUIPO alega, o Tribunal Geral violou o artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 e o princípio da boa administração, lidos em conjugação com a regra 19, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 2868/95 e o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.
- 68 Em primeiro lugar, no que se refere ao argumento do EUIPO segundo o qual o Tribunal Geral cometeu um erro de direito, no n.º 31 do acórdão recorrido, quando considerou que as três decisões anteriores que reconhecem o prestígio das marcas anteriores tinham sido «devidamente invocadas» pela Puma, importa observar, antes de mais, que o Tribunal Geral constatou, no n.º 30 do acórdão recorrido, que a Puma invocou estas três decisões anteriores nas suas peças processuais apresentadas na Divisão de Oposição.
- 69 Ora, conforme foi salientado no n.º 58 do presente acórdão, o oponente é, em princípio, livre de escolher a forma da prova que considera útil apresentar ao EUIPO. Por conseguinte, nada obsta a que decisões anteriores do EUIPO que constatarem a existência de tal prestígio no âmbito de outros processos *inter partes* sejam invocadas neste contexto como elementos de prova do prestígio de uma marca anterior, nomeadamente se forem identificadas com precisão e se o seu conteúdo essencial for apresentado no ato de oposição na língua do processo de oposição, o que aconteceu neste caso.
- 70 Na medida em que o EUIPO alega que, através da afirmação feita no n.º 31 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral reconheceu que a referência da Puma a essas decisões constituía uma referência válida tanto ao conjunto das apreciações do EUIPO como aos elementos de prova apresentados pela Puma nesses processos anteriores, de modo que essa referência constituía uma prova válida para demonstrar a existência do prestígio das marcas anteriores na aceção da regra 19, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 2868/95, há que salientar que este argumento assenta numa leitura errada do referido n.º 31, que, de resto, importa contextualizar.
- 71 A este respeito, a análise feita pelo Tribunal Geral nos n.ºs 30 e 31 do acórdão recorrido tinha por objetivo responder ao argumento da Puma, resumido no n.º 28 desse acórdão, segundo o qual a Câmara de Recurso não se podia afastar da sua «prática decisória» de reconhecimento do prestígio das marcas anteriores sem explicar de que forma esse desvio se justificava em relação às três decisões anteriores.
- 72 Embora o EUIPO tenha respondido a este argumento, remetendo, conforme resulta do n.º 29 do acórdão recorrido, para a fundamentação da decisão controvertida segundo a qual a legalidade das decisões do EUIPO deve ser apreciada unicamente ao abrigo do Regulamento n.º 207/2009 e não ao abrigo de uma prática decisória anterior do EUIPO ou dos organismos nacionais, o Tribunal Geral expôs, no n.º 30 do acórdão recorrido, o conteúdo das três decisões anteriores, descrevendo as apreciações efetuadas pelas instâncias competentes do EUIPO que aí figuravam e referindo os elementos de prova em que essas decisões se basearam.
- 73 Ora, conforme resulta dos n.ºs 28 a 30 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral procedeu a estas constatações para responder à questão de saber se o EUIPO, quando adotou a decisão controvertida, tinha observado as obrigações que decorrem do princípio da boa administração, nomeadamente o seu dever de fundamentação, recordado nos n.ºs 64 e 65 do presente acórdão, em circunstâncias em que a Puma, em apoio da sua oposição, tinha invocado decisões anteriores do EUIPO que concluíam pelo prestígio das mesmas marcas anteriores, identificando-as com precisão, e tinha mencionado em especial, fazendo uma síntese das mesmas na língua do processo, os excertos relevantes dessas decisões e os elementos de prova que aí figuravam.
- 74 Foi, portanto, à luz deste contexto que o Tribunal Geral constatou, no n.º 31 do acórdão recorrido, que as três decisões anteriores tinham sido «devidamente invocadas» pela Puma, sem com isso reconhecer que a referência feita a essas decisões constituía uma referência válida a todos os elementos de prova apresentados em processos anteriores que correram nas instâncias do EUIPO.

- 75 Daqui resulta que não se pode imputar um erro de direito ao Tribunal Geral pelo facto de este ter considerado, no n.º 31 do acórdão recorrido, que as três decisões anteriores tinham sido «devidamente invocadas» pela Puma.
- 76 Em segundo lugar, no que respeita ao argumento do EUIPO de acordo com o qual o Tribunal Geral violou o princípio da boa administração e o alcance do dever de fundamentação a que o EUIPO estava obrigado, há que salientar que, em conformidade com a jurisprudência referida nos n.ºs 61, 64 e 65 do presente acórdão e com o que foi declarado no seu n.º 66, o EUIPO estava obrigado a tomar em consideração as três decisões anteriores invocadas pela Puma neste caso e, na eventualidade de adotar uma posição divergente destas no que respeita à questão do prestígio das marcas anteriores, examinada nessas decisões e neste caso, competia-lhe fundamentar expressamente essa divergência, à luz do contexto da decisão controvertida.
- 77 A este respeito, deve recordar-se que o Tribunal Geral analisou as três decisões anteriores invocadas pela Puma na Divisão de Oposição, no n.º 30 do acórdão recorrido, cujo teor não é posto em causa no âmbito do presente recurso, tendo exposto o respetivo conteúdo essencial. O Tribunal Geral prosseguiu observando, no n.º 33 do acórdão recorrido, que o prestígio das marcas anteriores tinha sido constatado pelo EUIPO nessas três decisões anteriores, as quais tinham sido corroboradas por várias decisões nacionais que diziam respeito às mesmas marcas anteriores, a produtos idênticos ou semelhantes aos que estavam em causa e a alguns dos Estados-Membros envolvidos no presente processo, acrescentando que a constatação do prestígio das marcas anteriores era uma conclusão de facto que não dependia da marca para a qual foi pedido o registo.
- 78 No n.º 34 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral concluiu que, «[n]estas circunstâncias» e à luz das obrigações decorrentes dos princípios da boa administração e da igualdade de tratamento, «a Câmara de Recurso não podia afastar-se da prática decisória do EUIPO sem dar a mínima explicação quanto às razões que a tinham levado a considerar que as conclusões de facto sobre o prestígio das marcas anteriores [efetuadas nas três decisões anteriores] não eram ou tinham deixado de ser pertinentes».
- 79 Deste modo, foi com razão que o Tribunal Geral examinou se a Câmara de Recurso, ao limitar-se a recordar, na decisão controvertida, que o EUIPO não estava vinculado pela sua prática decisória, tinha cumprido o seu dever de fundamentação, atendendo ao contexto em que essa decisão tinha sido proferida e à luz das normas jurídicas que regem a matéria em causa, incluindo os princípios da boa administração e da igualdade de tratamento.
- 80 Contrariamente ao que o EUIPO alega, nenhum erro de direito pode ser imputado ao Tribunal Geral no que respeita à interpretação que fez dos referidos princípios. A este respeito, é certo que as instâncias do EUIPO não ficam automaticamente vinculadas pelas suas decisões anteriores, na medida em que, como salientou acertadamente o Tribunal Geral no n.º 20 do acórdão recorrido, a apreciação de qualquer pedido de registo deve ser estrita e completa para evitar que se registem marcas indevidamente, de modo que a existência do prestígio deve ser examinada tendo em conta as circunstâncias factuais de cada caso concreto (v., por analogia, Despacho de 12 de fevereiro de 2009, Bild digital e ZVS, C-39/08 e C-43/08, não publicado, EU:C:2009:91, n.º 17, e, neste sentido, Acórdão de 10 de março de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, n.º 77). Porém, daqui não resulta que estas instâncias estão dispensadas dos deveres, recordados no n.º 66 do presente acórdão, que decorrem dos referidos princípios da boa administração e da igualdade de tratamento, incluindo o dever de fundamentação.
- 81 Este último dever é ainda mais importante em circunstâncias como as do presente caso, recordadas no n.º 77 do presente acórdão, em que a pertinência de certas decisões anteriores do EUIPO, invocadas perante as instâncias deste, para examinar de forma completa a existência do prestígio da marca anterior em causa não pode ser contestada, visto que esse exame não depende estritamente da marca para a qual foi pedido o registo, conforme o Tribunal Geral salientou em substância.

- 82 Foi, pois, com razão que o Tribunal Geral considerou que, em tais circunstâncias, as instâncias do EUIPO não podiam cumprir o seu dever de fundamentação ao terem-se limitado a recordar que a legalidade das decisões do EUIPO deve ser apreciada unicamente com base no Regulamento n.º 207/2009 e não com base na sua prática decisória anterior.
- 83 Por último, na medida em que o EUIPO alega que o Tribunal Geral considerou erradamente, no n.º 31 do acórdão recorrido, que as três decisões anteriores não tinham sido «nem apreciadas nem sequer mencionadas» na decisão controvertida, basta salientar que esta argumentação não pode prosperar, por não se poder considerar que a constatação efetuada pelo Tribunal Geral vai contra o conteúdo da referida decisão.
- 84 Com efeito, embora seja verdade que, na parte intitulada «Fundamentos e argumentos das partes» da decisão controvertida, a Câmara de Recurso indicou que a Puma tinha invocado o argumento relativo ao facto de o prestígio das marcas anteriores ter sido reconhecido «num grande número de decisões do Instituto», o certo é que a Câmara de Recurso se absteve de mencionar, de entre os «elementos de prova apresentados pelo oponente», as três decisões anteriores e, na parte da referida decisão intitulada «Fundamentos da decisão», não mencionou nem analisou estas últimas decisões à luz do respetivo conteúdo e do respetivo valor probatório relativamente à questão do eventual prestígio das marcas anteriores, apesar de o ter feito em relação a diversas decisões de organismos nacionais.
- 85 Atendendo a todas as considerações que precedem, há que concluir que o Tribunal Geral não violou o artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 nem o princípio da boa administração, lidos em conjugação com a regra 19, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 2868/95 e o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, quando considerou que a Câmara de Recurso, ao ter-se limitado a recordar que, em circunstâncias como as do presente caso, a legalidade das decisões do EUIPO deve ser apreciada unicamente com base no Regulamento n.º 207/2009, conforme interpretado pelo juiz da União, e não com base numa prática decisória anterior do EUIPO ou dos organismos nacionais, tinha violado o princípio da boa administração, nomeadamente o dever de fundamentar as suas decisões, e, assim, ferido de ilegalidade a decisão controvertida.
- 86 Daqui resulta que a primeira e a segunda parte do primeiro fundamento devem ser julgadas improcedentes.

Quanto à terceira parte do primeiro fundamento e ao segundo fundamento

- 87 Com a terceira parte do primeiro fundamento e o segundo fundamento do seu recurso, que importa analisar em conjunto, o EUIPO acusa o Tribunal Geral de ter violado o artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o princípio da boa administração, bem como o artigo 76.º, n.º 2, deste regulamento, lido em conjugação com a regra 50, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95, ao ter considerado, no n.º 37 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso, nas circunstâncias do caso, devia ter pedido à Puma que apresentasse provas adicionais do prestígio das marcas anteriores — quanto mais não fosse para as refutar — conforme era permitido pela regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95.
- 88 O EUIPO alega, nomeadamente, que semelhante interpretação dos referidos princípios e disposições viola o princípio do contraditório, o qual encontra expressão no artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 no que se refere aos procedimentos *inter partes* perante o EUIPO, e ignora que a obrigação que incumbe ao EUIPO de exercer o seu poder discricionário para tomar ou não em consideração factos e provas apresentados tardiamente só se aplica aos factos e às provas apresentados pelas partes por sua própria iniciativa.

- 89 Com a sua argumentação, o EUIPO acusa assim, em substância, o Tribunal Geral de ter transformado numa obrigação o poder discricionário de que a Câmara de Recurso dispõe nos termos do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com a regra 50, n.º 1, do Regulamento n.º 2868/95, para decidir se havia que tomar em consideração factos e provas adicionais que não foram apresentados nos prazos fixados pela Divisão de Oposição, sendo essa obrigação, segundo o EUIPO, também erradamente alargada aos elementos de facto e às provas que as partes não apresentaram por sua própria iniciativa.
- 90 A este respeito, resulta do n.º 35 do acórdão recorrido que o EUIPO defendeu perante o Tribunal Geral a tese de que a Câmara de Recurso não estava obrigada a tomar em consideração as três decisões anteriores, uma vez que a Puma não tinha comunicado à Divisão de Oposição as provas do prestígio das marcas anteriores apresentadas no âmbito dos processos que levaram à adoção dessas decisões. Segundo o EUIPO, a recorrente devia ter voltado a apresentar os elementos de prova ou ter remetido para estes de forma precisa.
- 91 Em resposta a esta argumentação, o Tribunal Geral, no n.º 36 do acórdão recorrido, recordou corretamente a jurisprudência segundo a qual o artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e a regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95 conferem à Câmara de Recurso do EUIPO poder de apreciação para decidir se há ou não que tomar em consideração factos e provas adicionais ou suplementares que não foram apresentados nos prazos estabelecidos pela Divisão de Oposição. Com efeito, segundo estas disposições, quando tenham sido apresentados elementos de prova no prazo fixado pelo EUIPO, o que é pacífico neste caso, continua a ser possível apresentar provas suplementares (v., neste sentido, Acórdão de 21 de julho de 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, n.º 26 e jurisprudência referida).
- 92 Todavia, ao indicar, no n.º 37 do acórdão recorrido, que, «nas circunstâncias do caso em apreço, tendo em conta a sua prática decisória anterior recente, corroborada por um número relativamente elevado de decisões nacionais e por um acórdão do Tribunal Geral, a Câmara de Recurso deveria, em conformidade com o princípio da boa administração, [...] [pedir] à recorrente que apresentasse provas adicionais do prestígio das marcas anteriores — quanto mais não seja para as refutar — como lhe permitia a regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95», o Tribunal Geral não se baseou no artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 nem na regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95, mas no princípio da boa administração.
- 93 No presente caso, resulta dos n.ºs 30, 33 e 37 do acórdão recorrido que, no articulado de oposição, o conteúdo essencial das três decisões anteriores foi exposto pela Puma na língua do processo, pelo que há que considerar que este conteúdo foi levado ao conhecimento tanto da Divisão de Oposição e da Câmara de Recurso como da Gemma Group.
- 94 Resulta igualmente do referido n.º 30 do acórdão recorrido que, nessas três decisões anteriores, as instâncias competentes do EUIPO tinham constatado que havia sido considerado, «com base em numerosas provas», que uma das marcas anteriores «gozava de grande prestígio, pelo menos em França», e que também havia sido considerado que uma outra dessas marcas, «face às numerosas provas apresentadas», tinha adquirido «grande prestígio pelo seu uso na União» e que gozava de «um elevado carácter distintivo resultante do seu uso “prolongado e intensivo” e do seu “alto grau de reconhecimento”». O Tribunal Geral também considerou que algumas das referidas decisões descreviam muito pormenorizadamente as provas que tinham permitido concluir pelo prestígio das marcas anteriores.
- 95 Neste contexto, na medida em que tinham reconhecido o prestígio das marcas anteriores, as três decisões anteriores constituíam um indício importante de que, no âmbito do processo de oposição em causa, também se podia considerar que aquelas gozavam de prestígio, na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, como foi já salientado no n.º 81 do presente acórdão.

- 96 Por conseguinte, conforme foi declarado no n.º 76 do presente acórdão, o EUIPO estava obrigado a tomar em consideração as três decisões anteriores invocadas pela Puma e a fundamentar expressamente a sua decisão no caso concreto, porquanto tinha decidido adotar uma abordagem divergente da que foi adotada nas referidas decisões quanto ao prestígio das marcas anteriores.
- 97 Não obstante, caso a própria Câmara de Recurso tivesse concluído que não podia cumprir as suas obrigações decorrentes do princípio da boa administração e, nesse contexto, nomeadamente, o seu dever de fundamentação, conforme foi recordado no n.º 66 do presente acórdão, por não dispor dos elementos de prova que haviam sido apresentados no decurso dos processos anteriores no EUIPO, há que considerar, à semelhança do Tribunal Geral, que teria sido necessário que esta instância tivesse exercido a faculdade de que dispunha de solicitar que tais provas fossem apresentadas para efeitos do exercício do seu poder de apreciação e de uma análise completa da oposição.
- 98 Com efeito, deve recordar-se a este respeito, conforme o Tribunal de Justiça já declarou, que resulta do artigo 63.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 78.º deste mesmo regulamento, que a Câmara de Recurso do EUIPO, para efeitos da apreciação do mérito do recurso perante si interposto, não só convida as partes, tantas vezes quantas forem necessárias, a apresentarem, num prazo que lhes fixou, as suas observações sobre as notificações que lhes enviou, como pode igualmente decidir adotar medidas de instrução, entre as quais figura a apresentação de elementos de facto ou de prova. Estas disposições demonstram, por sua vez, a possibilidade de enriquecer o substrato factual nas diversas fases do processo que segue os seus trâmites no EUIPO (Acórdãos de 13 de março de 2007, IHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, n.º 58, e de 28 de fevereiro de 2018, mobile.de/EUIPO, C-418/16 P, EU:C:2018:128, n.º 57).
- 99 À luz desta jurisprudência e da que foi recordada no n.º 91 do presente acórdão, segundo a qual, quando tenham sido apresentados elementos de prova no prazo fixado pelo EUIPO, continua a ser possível apresentar provas suplementares, não se pode considerar que um dever, como o reconhecido pelo Tribunal Geral no n.º 37 do acórdão recorrido ao abrigo do princípio da boa administração, contraria as disposições do Regulamento n.º 207/2009.
- 100 Assim, o Tribunal Geral não cometeu um erro de direito quando, nesse mesmo n.º 37 do acórdão recorrido, concluiu que, nas circunstâncias do caso concreto, a Câmara de Recurso, em conformidade com o princípio da boa administração, devia ter apresentado as razões por que considerava que havia que afastar, no caso concreto, as constatações efetuadas pelo EUIPO nas três decisões anteriores, a respeito do prestígio das marcas anteriores, ou ter solicitado à Puma que apresentasse elementos de prova adicionais do prestígio das marcas anteriores.
- 101 Atendendo a todas as considerações que precedem, há que julgar improcedentes a terceira parte do primeiro fundamento e o segundo fundamento apresentados pelo EUIPO.
- 102 Tendo sido julgados improcedentes todos os fundamentos e argumentos invocados em apoio do recurso, há que negar provimento ao recurso.

Quanto às despesas

- 103 Nos termos do disposto no artigo 184.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, se o recurso for julgado improcedente, o Tribunal de Justiça decide sobre as despesas.
- 104 Nos termos do artigo 138.º, n.º 1, do mesmo regulamento, aplicável aos processos de recursos de decisões do Tribunal Geral por força do seu artigo 184.º, n.º 1, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

105 Tendo o EUIPO sido vencido e tendo a Puma pedido a sua condenação, há que condená-lo nas despesas do presente processo.

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

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **O Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) é condenado nas despesas.**

Assinaturas