



Coletânea da Jurisprudência

DESPACHO DO TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)

22 de maio de 2019*

«Marca da União Europeia — Processo de oposição — Registo internacional que designa a União Europeia — Marca figurativa *CMS Italy* — Marcas figurativas internacionais anteriores que representam um felino a saltar para a esquerda — Motivos relativos de recusa — Prestígio das marcas anteriores — Artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 [atual artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento (UE) 2017/1001] — Prova do prestígio — Decisões anteriores do EUIPO que reconhecem o prestígio das marcas anteriores — Tomada em consideração destas decisões — Dever de fundamentação — Princípio da boa administração»

No processo T-161/16,

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

recorrente,

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por D. Walicka, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do EUIPO:

Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS), com sede em Alonte (Itália),

que tem por objeto um recurso interposto da Decisão da Segunda Câmara de Recurso do EUIPO de 29 de janeiro de 2016 (processo R 229/2015-2), relativa a um processo de oposição entre a Puma e a Costruzione Macchine Speciali (CMS),

O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção),

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

secretário: E. Coulon,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 18 de abril de 2016,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 30 de junho de 2016,

vista a decisão de 17 de novembro de 2016 de suspender a instância,

* Língua do processo: inglês.

vista a medida de organização do processo de 6 de julho de 2018 e as respostas da Puma e do EUIPO, apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 23 de julho de 2018,

vista a medida de organização do processo de 13 de fevereiro de 2019 e as respostas da Puma e do EUIPO, apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 15 e 22 de fevereiro de 2019,

profere o presente

Despacho¹

Antecedentes do litígio

- 1 Em 21 de dezembro de 2012, a Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS) designou a União Europeia, com efeitos a partir de 14 de dezembro de 2012, no âmbito do pedido de proteção do registo internacional n.º 1150538.
- 2 A marca para a qual essa designação teve lugar é a marca figurativa seguinte:



- 3 Os produtos para os quais a proteção foi pedida pertencem às classes 7, 11 e 37 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:
 - classe 7: «Aparelhos e máquinas industriais para o fabrico de todo o tipo de permutadores de calor»;
 - classe 11: «Sistemas e equipamentos de aquecimento, ar condicionado, refrigeração, permuta de calor, ventilação, produção de vapor e secagem»;
 - classe 37: «Instalação, manutenção e reparação de sistemas, equipamentos e máquinas industriais para o fabrico de todo o tipo de permutadores de calor.»
- 4 O pedido de proteção foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 48/2013, de 8 de março de 2013.
- 5 Em 21 de novembro de 2013, a recorrente, Puma SE, deduziu oposição, ao abrigo do disposto no Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (JO 2009, L 78, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1)], e mais especificamente do disposto no seu artigo 156.º (atual artigo 196.º do Regulamento

¹ Apenas são reproduzidos os números do presente despacho cuja publicação o Tribunal Geral considera útil.

2017/1001), em conjugação com o seu artigo 41.º (atual artigo 46.º do Regulamento 2017/1001), ao registo internacional que designa a União Europeia n.º 1150538 para os produtos acima referidos no n.º 3.

6 A oposição baseava-se nos seguintes registos internacionais:

- registo internacional n.º 480105 da marca figurativa representada a seguir, 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:



- registo internacional n.º 582886 da marca figurativa representada a seguir, que produz efeitos na Bulgária, no Benelux, na República Checa, na Alemanha, na Estónia, na Grécia, em Espanha, em França, em Itália, em Chipre, na Letónia, na Lituânia, na Hungria, na Áustria, na Polónia, em Portugal, na Roménia, na Eslovénia, na Eslováquia, na Finlândia e no Reino Unido, que designa produtos pertencentes, nomeadamente, às classes 18, 25 e 28:



- registo internacional n.º 593987 da marca figurativa representada a seguir, 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 produtos pertencentes, nomeadamente, às classes 18, 25 e 28:



- 7 O fundamento da oposição era o referido no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 (atual artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001).
- 8 Em 28 de novembro de 2014, a Divisão de Oposição indeferiu a oposição com o fundamento de que não foi feita prova do prestígio das marcas anteriores.

- 9 Em 26 de janeiro de 2015, a recorrente interpôs recurso no EUIPO da decisão da Divisão de Oposição, ao abrigo do disposto nos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009 (atuais artigos 66.º a 71.º do Regulamento 2017/1001).
- 10 Por Decisão de 29 de janeiro de 2016 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do EUIPO negou provimento ao recurso pelo facto de a recorrente não ter feito prova do prestígio das marcas anteriores. Para o efeito, considerou que os elementos de prova apresentados à Divisão de Oposição eram manifestamente insuficientes, uma vez que não continham qualquer informação concreta e pertinente quanto ao prestígio das marcas anteriores, e que não podia ter em conta elementos de prova apresentados pela primeira vez na instância de recurso.

[Omissis]

- 12 Por outro lado, no que diz respeito aos elementos de prova apresentados pela primeira vez na Câmara de Recurso, esta considerou não os poder ter em conta, em aplicação da regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, 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) [substituído pelo Regulamento Delegado (UE) 2018/625 da Comissão, de 5 de março de 2018, que complementa o Regulamento 2017/1001 e que revoga o Regulamento Delegado (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), em conjugação com o artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 (atual artigo 95.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001).
- 13 A este respeito, em primeiro lugar, a Câmara de Recurso confirmou que os documentos apresentados no prazo fixado pela Divisão de Oposição para a apresentação de documentos que provassem o prestígio das marcas anteriores eram manifestamente insuficientes, além de parcialmente irrelevantes. Por conseguinte, os elementos de prova apresentados extemporaneamente perante a Câmara de Recurso não constituíam provas «suplementares», na aceção da regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95, mas, sim, a prova principal do prestígio das marcas anteriores, pelo que não dispunha de poder de apreciação que lhe permitisse ter em conta os referidos elementos. Em segundo lugar e em qualquer caso, tendo verificado, designadamente, que a regra 19, n.º 2, alínea c), e n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95 [disposições a que correspondem atualmente o artigo 7.º, n.º 2, alínea f), e n.º 4, do Regulamento Delegado 2018/625] indicava, de forma precisa e exaustiva, os elementos de prova que a recorrente devia apresentar, a Câmara de Recurso considerou que, numa situação como esta, só podia exercer o seu poder de apreciação de modo restrito e apenas se as circunstâncias fossem suscetíveis de justificar o atraso da oponente. Ora, esta última não invocou qualquer razão legítima a este respeito, do mesmo modo que o processo não revelou nenhuma circunstância suscetível de justificar o seu atraso na apresentação de documentos que estavam disponíveis.

Pedidos das partes

- 14 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- anular a decisão impugnada;
 - condenar o EUIPO e a Costruzione Macchine Speciali (CMS) nas despesas.
- 15 O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- negar provimento ao recurso;
 - condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

- 16 Nos termos do artigo 132.º do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, quando o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Geral já se tiverem pronunciado sobre uma ou várias questões jurídicas idênticas às suscitadas nos fundamentos da ação ou recurso e o Tribunal Geral considerar que os factos estão provados, pode, uma vez encerrada a fase escrita do processo e sob proposta do juiz-relator, ouvidas as partes, decidir julgar a ação ou recurso manifestamente procedente, por despacho fundamentado no qual seja feita referência à jurisprudência pertinente.

[Omissis]

- 19 A recorrente apresenta, em substância, dois fundamentos, relativos, o primeiro, à violação das regras relativas à produção de prova aplicáveis no âmbito de uma oposição baseada no fundamento previsto no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 e, o segundo, à violação dos princípios da segurança jurídica, da igualdade de tratamento e da boa administração.
- 20 No primeiro fundamento, a recorrente acusa a Câmara de Recurso de ter violado as regras relativas à produção da prova aplicáveis no âmbito de uma oposição com fundamento no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, em especial o artigo 76.º, n.ºs 1 e 2, deste regulamento (sendo o artigo 76.º, n.º 1, o atual artigo 95.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001) e a regra 19, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 2868/95, ao não tomar em consideração o prestígio das marcas anteriores enquanto facto notório e ao recusar ter em conta as provas suplementares que produziu no âmbito do recurso interposto da decisão da Divisão de Oposição, quando, por um lado, essas provas suplementares completavam os elementos de prova relevantes que foram apresentados no prazo fixado por essa divisão, a saber, essencialmente, as decisões do EUIPO que declaram o prestígio das marcas anteriores, e quando, por outro, expôs a razão pela qual apresentou as referidas provas suplementares à Câmara de Recurso, a saber, precisamente, a não tomada em consideração, pela Divisão de Oposição, dos elementos de prova relevantes que foram apresentados a esta última.
- 21 No segundo fundamento, a recorrente acusa a Câmara de Recurso de ter violado os princípios da segurança jurídica, da igualdade de tratamento e da boa administração ao recusar implicitamente, sem invocar qualquer razão, tomar em consideração várias decisões anteriores do EUIPO, adotadas no âmbito de outros processos de oposição baseados no prestígio das mesmas marcas anteriores, na medida em que essas decisões, por um lado, tinham declarado o prestígio dessas marcas e, por outro, tinham reconhecido, em termos probatórios, o relatório de inquérito realizado em França, o qual constitui o anexo 1 da petição de oposição no processo de oposição em causa, sem ter exigido a tradução na língua do processo.
- 22 Há que apreciar estes dois fundamentos em simultâneo, analisando conjuntamente, num primeiro momento, a primeira alegação do segundo fundamento, relativa à não tomada em consideração das decisões anteriores do EUIPO invocadas pela recorrente para prova do prestígio das marcas anteriores, e a segunda alegação do primeiro fundamento, relativa à não tomada em consideração dos documentos apresentados em anexo ao articulado que contém os fundamentos do recurso para a Câmara de Recurso.
- 23 Nestas alegações, a recorrente acusa essencialmente a Câmara de Recurso de recusar implicitamente, sem indicar as razões, tomar em consideração várias decisões anteriores do EUIPO que declararam o prestígio das marcas anteriores, quando essas decisões foram invocadas no processo de oposição em causa, tanto perante a mesma como perante a Divisão de Oposição como prova do prestígio das marcas anteriores.
- 24 Além disso, uma vez que as referidas decisões anteriores foram invocadas em tempo útil perante a Divisão de Oposição e constituíram elementos de prova relevantes para demonstrar o prestígio das marcas anteriores, pelo que a sua não tomada em consideração por esta divisão surpreenderia

legitimamente a recorrente, a Câmara de Recurso não podia regularmente decidir, no âmbito da apreciação que lhe incumbia de proceder nos termos da regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95, em conjugação com o artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, que as provas suplementares apresentadas pela recorrente em anexo ao articulado que contém os fundamentos do recurso não poderiam ser tomadas em consideração na falta de circunstâncias que justificassem a sua apresentação tardia.

- 25 O EUIPO contesta o mérito destas alegações.
- 26 Sustenta que a referência feita por um oponente a decisões anteriores das instâncias do EUIPO, nas quais foi declarado o prestígio da marca anterior invocado como fundamento da oposição, não pode ser considerada uma prova do prestígio dessa marca, na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009. Com efeito, tal como a Divisão de Oposição corretamente o enunciou, a legalidade das decisões do EUIPO deve ser apreciada com base no Regulamento n.º 207/2009, tal como interpretado pelo juiz da União, e não com base numa prática decisória anterior.
- 27 Por outro lado, o EUIPO salienta que a Câmara de Recurso fundamentou duplamente a não tomada em consideração dos elementos de prova apresentados pela recorrente. Com efeito, por um lado, considerou que, tendo em conta a insuficiência flagrante dos elementos de prova apresentados no prazo concedido pela Divisão de Oposição para demonstrar o prestígio das marcas anteriores, os elementos de prova apresentados em anexo ao articulado que contém os fundamentos do recurso não constituíam provas suplementares, mas a prova principal do prestígio, pelo que eram inadmissíveis, em aplicação da regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95, em conjugação com o artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009. Por outro lado, a Câmara de Recurso considerou que, mesmo admitindo que estas disposições lhe impõem que se questione sobre a oportunidade de ter em conta essa prova principal apresentada extemporaneamente perante si, deve exercer o seu poder de apreciação de modo restrito, pelo que esta prova apenas pode ser admitida se determinadas circunstâncias fossem suscetíveis de justificar esse atraso, o que não foi o caso, uma vez que os documentos em causa podiam ter sido apresentados no prazo fixado pela Divisão de Oposição. A explicação dada a este respeito pela recorrente, a saber, nomeadamente, que as decisões anteriores do EUIPO que invocou perante a Divisão de Oposição constituíam uma prova do prestígio, é errada e o erro cometido quanto ao valor probatório dessas decisões não pode ser considerado uma justificação que legitime a apresentação extemporânea dos elementos de prova.
- 28 Por último, na sua resposta escrita à questão colocada no âmbito da medida de organização do processo de 6 de julho de 2018, o EUIPO indicou que a Câmara de Recurso tinha expressamente referido que o relatório do inquérito realizado em França não podia ser tido em consideração devido à inexistência de tradução de partes essenciais deste relatório. Ao fazê-lo, a Câmara de Recurso não concordou com a apreciação feita nas decisões da Divisão de Oposição que foram invocadas pela recorrente e fundamentou expressamente a sua decisão divergente.
- 29 A este respeito, importa recordar algumas considerações essenciais enunciadas pelo Tribunal de Justiça no Acórdão de 28 de junho de 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509), as quais justificam a aplicação do artigo 132.º do Regulamento de Processo ao caso em apreço.
- 30 Decorre da regra 19, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 2868/95 que, no caso de uma oposição baseada no motivo previsto no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, o oponente é, em princípio, livre de escolher a forma da prova do prestígio da marca anterior que considera útil apresentar ao EUIPO e, portanto, que este último está obrigado a analisar os elementos apresentados pelo oponente, sem poder, à partida, excluir um determinado tipo de prova em razão da sua forma. Por conseguinte, o oponente é livre de invocar, como elementos de prova do prestígio da marca anterior indicada como fundamento para a oposição, uma ou várias decisões anteriores do EUIPO que

declaram o prestígio da mesma marca e o EUIPO está obrigado, nesse caso, a tomar em consideração as referidas decisões (v., neste sentido, Acórdão de 28 de junho de 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, n.ºs 58, 69 e 76).

- 31 Quando as decisões anteriores do EUIPO que o oponente invoca como prova por terem reconhecido o prestígio da marca anterior, sobre o qual se baseia a oposição ao abrigo do disposto no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, são pormenorizadas no que respeita à base probatória e aos factos em que esse reconhecimento assenta, essas decisões constituem um indício importante para considerar que a referida marca goza de prestígio, na aceção desta disposição, no âmbito do processo de oposição em curso (Acórdão de 28 de junho de 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, n.ºs 94 e 95). Com efeito, essa declaração é de natureza factual e não depende da marca para a qual foi pedido o registo [v., neste sentido, Acórdãos de 28 de junho de 2018, Puma/EUIPO, C-564/16 P, EU:C:2018:509, n.º 81, e de 9 de setembro de 2016, Puma/EUIPO — Gemma Group (Representação de um felino saltador), T-159/15, EU:T:2016:457, n.º 33].
- 32 Por outro lado, deve recordar-se que os princípios da igualdade de tratamento e da boa administração impõem ao EUIPO que tenha em consideração as decisões proferidas sobre pedidos semelhantes e que analise com especial atenção a questão de saber se há ou não que decidir no mesmo sentido, no respeito do princípio da legalidade. Esta obrigação existe tanto nos processos que se baseiam num motivo absoluto de recusa de registo como nos que se baseiam num motivo relativo de recusa (v., neste sentido, Acórdão de 28 de junho de 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, n.ºs 60 a 63).
- 33 O princípio da boa administração compreende, além disso, a obrigação de a administração fundamentar as suas decisões. Esta obrigação, que, no que respeita às decisões do EUIPO, também decorre do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009, impõe-lhe que revele, de forma clara e inequívoca, o raciocínio subjacente às suas decisões. O cumprimento da referida obrigação deve ser apreciado à luz do teor da decisão em causa, do seu contexto e do conjunto das normas jurídicas que regem a matéria em questão. Os argumentos invocados no âmbito do procedimento administrativo fazem parte deste contexto (v., neste sentido, Acórdão de 28 de junho de 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, n.ºs 64 a 66).
- 34 Por conseguinte, quando um oponente invoque de forma precisa na Divisão de Oposição, como prova do prestígio de uma marca anterior em que baseou a sua oposição ao abrigo do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, decisões anteriores do EUIPO relativas ao prestígio dessa mesma marca, impõe-se uma obrigação de apreciação e de fundamentação às instâncias do EUIPO, nos termos da qual estas devem tomar em consideração as decisões que já adotaram e interrogar-se com especial atenção sobre a questão de saber se há ou não que decidir no mesmo sentido. Se estas instâncias decidirem efetuar uma apreciação divergente da que foi adotada em tais decisões anteriores no que respeita ao prestígio da marca em causa, compete-lhes fundamentar expressamente essa divergência relativamente a essas decisões, indicando a razão pela qual não são, ou deixaram de ser, relevantes (v., neste sentido, Acórdão de 28 de junho de 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, n.ºs 66 e 76).
- 35 A este respeito, deve considerar-se que o oponente invoca com precisão decisões anteriores do EUIPO, na aceção do n.º 34 *supra*, nomeadamente quando, no ato de oposição, as identifica com precisão e apresenta o seu conteúdo essencial na língua do processo de oposição (v., neste sentido, Acórdão de 28 de junho de 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, n.º 69).
- 36 Por último, pode suceder que a instância do EUIPO, perante a qual são invocadas as decisões anteriores do EUIPO que reconhecem o prestígio da mesma marca anterior, conclua não poder cumprir a obrigação decorrente, neste caso, do princípio da boa administração, concretamente, apreciar a relevância dessas decisões anteriores quanto à decisão a adotar e, se for o caso, fundamentar expressamente uma apreciação divergente, sem dispor dos elementos de prova que

havia sido apresentados no âmbito dos processos de oposição que deram origem às referidas decisões anteriores. Neste caso, a referida instância não tem outra opção senão exercer a faculdade de que dispõe, nos termos do artigo 63.º, n.º 2, e do artigo 78.º do Regulamento n.º 207/2009 (atuais artigos 70.º, n.º 2, e 97.º do Regulamento 2017/1001), de solicitar que tais provas sejam apresentadas para efeitos do exercício do seu poder de apreciação e de uma análise completa da oposição (Acórdão de 28 de junho de 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, n.ºs 97 e 98).

- 37 O exercício dessa faculdade pela Câmara de Recurso está em conformidade com a regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 2868/95, em conjugação com o artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, uma vez que foram apresentados elementos de prova no prazo inicialmente fixado pela Divisão de Oposição (v., neste sentido, Acórdão de 28 de junho de 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, n.ºs 91, 98 e 99).
- 38 É com base em todas estas considerações que cabe apreciar o mérito das duas alegações da recorrente acima referidas no n.º 22, nas quais acusa a Câmara de Recurso, por um lado, de não ter tomado em consideração as anteriores decisões das instâncias do EUIPO que tinham sido devidamente invocadas perante este último e, por outro, de ter julgado inadmissíveis, por apresentação extemporânea e injustificada, os elementos de prova apresentados em anexo às alegações que contêm os fundamentos do recurso.
- 39 A este respeito, há que começar por observar que a recorrente invocou, de forma precisa, três decisões anteriores do EUIPO como prova do prestígio das marcas anteriores.
- 40 Com efeito, no ponto 1.2 do ato de oposição e no ponto 2.1 do articulado que expõe os fundamentos do recurso na Câmara de Recurso, a recorrente invocou as Decisões do EUIPO proferidas em 20 de agosto de 2010, no processo de oposição B 1459017 relativo à marca anterior visada pelo registo internacional n.º 593987, em 30 de agosto de 2010, no processo de oposição B 1287178 relativo à mesma marca anterior, e em 30 de maio de 2011, no processo de oposição B 1291618 relativo a essa marca anterior e à marca visada pelo registo internacional n.º 480105.
- 41 Em seguida, as referidas decisões anteriores do EUIPO foram expressamente invocadas como elementos de prova. Além disso, deve considerar-se, no contexto do processo de oposição em causa, que as referidas decisões anteriores foram invocadas como elementos de prova do prestígio das marcas anteriores em causa nas referidas decisões.

[Omissis]

- 44 Por último, as referidas decisões anteriores foram invocadas com precisão, uma vez que, no ato de oposição e, em seguida, no articulado que contém os fundamentos do recurso na Câmara de Recurso, certas passagens relevantes foram aí reproduzidas para efeitos da apreciação do EUIPO quanto ao prestígio das marcas anteriores em causa e das considerações em que se baseou.
- 45 Por outro lado, já foi declarado pelo Tribunal Geral, no n.º 30 do Acórdão de 9 de setembro de 2016, Representação de um felino saltador (T-159/15, EU:T:2016:457), que as três decisões anteriores das instâncias do EUIPO invocadas pela recorrente constituíam uma prática decisória recente que concluiu pelo prestígio e pelo amplo conhecimento que o público tinha das marcas em causa, as quais constituem duas das três marcas anteriores em questão no âmbito do processo de oposição em causa. Além disso, há que salientar que essas decisões diziam respeito a produtos idênticos ou semelhantes aos aqui em causa e a alguns dos Estados-Membros envolvidos no presente caso.
- 46 Por conseguinte, tendo em conta a obrigação de apreciação e de fundamentação que decorre do princípio da boa administração, incumbia à Câmara de Recurso tomar em consideração as decisões do EUIPO invocadas pela recorrente e interrogar-se com especial atenção sobre a questão de saber se

havia ou não que decidir no mesmo sentido e, em caso negativo, fundamentar expressamente esta divergência de apreciação indicando a razão pela qual as referidas decisões não eram, ou já não eram, relevantes.

- 47 Há que observar, em primeiro lugar, que a Câmara de Recurso decidiu implicitamente não tomar em consideração as decisões anteriores do EUIPO invocadas pela recorrente e não fundamentou especificamente a sua decisão a este respeito. Todavia, uma vez que, ao fazê-lo, decidiu no mesmo sentido que a Divisão de Oposição, há que ter em consideração a fundamentação sobre este ponto dada na decisão desta última e resumida no penúltimo travessão do n.º 6 da decisão impugnada, atendendo à continuidade funcional entre Divisões de Oposição e Câmaras de Recurso [v., neste sentido, Acórdão de 22 de setembro de 2016, Sun Cali/EUIPO — Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T-512/15, EU:T:2016:527, n.º 46 e jurisprudência referida].
- 48 Esta fundamentação, segundo a qual a legalidade das decisões do EUIPO deve unicamente ser apreciada com base no Regulamento n.º 207/2009, tal como interpretado pelo juiz da União, e não com base numa prática anterior do EUIPO, não cumpre, porém, manifestamente, à luz da jurisprudência recordada nos n.ºs 30 a 37 *supra*, as exigências resultantes do princípio da boa administração, uma vez que não tem em conta a possível relevância de decisões anteriores do EUIPO, particularmente no caso de decisões que já tenham declarado o prestígio da marca anterior invocada como fundamento de uma oposição baseada no motivo previsto no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.
- 49 Em segundo lugar, a decisão impugnada padece de uma irregularidade semelhante, na medida em que a Câmara de Recurso recusou tomar em consideração os elementos de prova apresentados pela recorrente em anexo ao articulado que contém os fundamentos do recurso, quando esta tinha devidamente invocado várias decisões anteriores do EUIPO no ato de oposição, independentemente da fundamentação dada a este respeito.
- 50 Com efeito, por um lado, a Câmara de Recurso, ao fundamentar o facto de afastar esses elementos, a título principal, por total ausência de prova relevante apresentada pela recorrente no prazo fixado pela Divisão de Oposição, violou, simultaneamente, a liberdade de prova de que goza o oponente relativamente ao prestígio da marca anterior invocada para fundamentar uma oposição baseada no motivo previsto no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, como foi recordado no n.º 30 *supra*, e o valor específico de decisões anteriores que declararam o prestígio da marca.
- 51 Por outro lado, o fundamento subsidiário para a não tomada em consideração dos elementos de prova em causa, segundo o qual a apresentação extemporânea desses elementos, relativos ao prestígio das marcas anteriores, não estava justificada por qualquer circunstância, assenta igualmente na premissa errada de que as decisões anteriores do EUIPO que declararam a existência de duas destas marcas não constituíam elementos de prova relevantes, pelo que a Divisão de Oposição não estava obrigada a tomá-las em consideração, embora essas decisões tivessem sido precisamente invocadas pela oponente no prazo fixado por essa divisão. Por outro lado, importa salientar que, uma vez que os referidos elementos de prova apresentados na Câmara de Recurso eram constituídos por parte das provas apreciadas pelas instâncias do EUIPO no âmbito dos processos de oposição que deram origem às referidas decisões anteriores, tratava-se de provas cuja apresentação devia ter sido solicitada, no caso em apreço, pela Divisão de Oposição, e, na sua falta, pela Câmara de Recurso, se considerava não poder cumprir a sua obrigação de apreciação e de fundamentação que decorrem do princípio da boa administração, como resulta dos n.ºs 97 e 98 do Acórdão de 28 de junho de 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509), recordados no n.º 36 *supra*.
- 52 Os argumentos apresentados na contestação e as observações do EUIPO não são suscetíveis de pôr em causa as considerações precedentes.

- 53 É o que se verifica, em primeiro lugar, com a afirmação segundo a qual a tomada em consideração de decisões anteriores das instâncias do EUIPO que declararam o prestígio da mesma marca no âmbito de outros processos de oposição seria contrária aos direitos da outra parte, a qual, não tendo estado envolvida nos processos que conduziram às referidas decisões, não pôde apresentar observações sobre o valor probatório e a relevância dos elementos de prova apresentados no âmbito desses processos.
- 54 Com efeito, por um lado, quando um oponente invoca, para prova do prestígio de uma marca anterior, uma decisão anterior das instâncias do EUIPO que declarou o prestígio dessa marca deve invocar esta decisão de forma precisa, o que implica, nomeadamente, que apresente o conteúdo essencial dessa decisão.
- 55 Por outro lado, a instância do EUIPO perante a qual essa decisão anterior for assim invocada pode ser levada a utilizar os poderes que o artigo 63.º, n.º 2, e o artigo 78.º do Regulamento n.º 207/2009 lhe conferem para que o oponente apresente os elementos de prova examinados no âmbito do processo que conduziu a essa decisão anterior, sempre que tal apresentação seja necessária. Esta apresentação pode ser solicitada não só para permitir à referida instância cumprir a obrigação de análise da fundamentação que lhe impõe, em tal situação, o princípio da boa administração mas também para lhe permitir assegurar o cumprimento, relativamente à outra parte, do princípio do contraditório e da igualdade de armas entre as partes processuais.
- 56 Em segundo lugar, a tese do EUIPO segundo a qual a obrigação de as instâncias do EUIPO tomarem em consideração as decisões anteriores que declararam o prestígio da mesma marca invocada para fundamentar a oposição que lhes foi apresentada significaria que uma Câmara de Recurso poderia ver-se forçada a alinhar a sua decisão com uma decisão anterior de uma Divisão de Oposição não pode ser acolhida. Com efeito, resulta igualmente da obrigação de análise e de fundamentação que decorre do princípio da boa administração que a instância do EUIPO perante a qual é devidamente invocada uma decisão anterior deve não só tê-la em consideração mas igualmente interrogar-se sobre a questão de saber se há ou não que decidir no mesmo sentido.

[Omissis]

- 62 Resulta de todas as considerações precedentes que o recurso deve ser julgado procedente na parte em que a recorrente acusa a Câmara de Recurso de, por um lado, não ter tomado em consideração as decisões anteriores das instâncias do EUIPO devidamente invocadas perante este último e, por outro, de ter julgado inadmissíveis, por apresentação extemporânea e injustificada, os elementos de prova apresentados em anexo aos articulados que contêm os fundamentos do recurso.

[Omissis]

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)

decide:

- 1) É anulada a Decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 29 de janeiro de 2016 (processo R 229/2015-2).**
- 2) O EUIPO é condenado nas despesas, incluindo nas que foram efetuadas pela Puma SE.**

Feito no Luxemburgo, em 22 de maio de 2019.

O Secretário
E. Coulon

O Presidente
I. Pelikánová