



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)

12 de setembro de 2019*

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Causas de nulidade absoluta — Artigo 52.º, n.º 1, alínea b) — Má-fé no ato de depósito do pedido de marca»

No processo C-104/18 P,

que tem por objeto um recurso de um acórdão do Tribunal Geral nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, interposto em 13 de fevereiro de 2018,

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, com sede em Istambul (Turquia), representada por J. Guëll Serra e E. Stoyanov Edisonov, advogados,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

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

recorrido em primeira instância,

Joaquín Nadal Esteban, residente em Alcobendas (Espanha), representado por J. L. Donoso Romero, advogado,

interveniente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

composto por: E. Regan, presidente de secção, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (relator) e I. Jarukaitis, juízes,

advogado-geral: J. Kokott,

secretário: L. Hewlett, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 6 de dezembro de 2018,

ouvidas as conclusões da advogada-geral na audiência de 4 de abril de 2019,

profere o presente

* Língua do processo: inglês.

Acórdão

- 1 Com o presente recurso, a Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ pede a anulação do Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 30 de novembro de 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, não publicado, a seguir «acórdão recorrido», EU:T:2017:853), pelo qual foi negado provimento ao seu recurso de anulação da decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 14 de junho de 2016 (processo R 1779/2015-2), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ e Joaquín Nadal Esteban (a seguir «decisão impugnada»).

Quadro jurídico

- 2 O 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), que revogou e substituiu o Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), foi alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), que entrou em vigor em 23 de março de 2016. Foi, posteriormente, revogado e substituído, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2017, 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).
- 3 No caso em apreço, tendo o pedido de registo da marca controvertida sido apresentado antes de 23 de março de 2016, como, aliás, a decisão de registo e o pedido de declaração de nulidade, o presente litígio deve ser analisado à luz do Regulamento n.º 207/2009 na sua versão inicial.
- 4 O artigo 7.º desse regulamento, com a epígrafe «Motivos absolutos de recusa», dispunha que os sinais que padecem de certos vícios, como um caráter puramente descritivo ou uma falta de caráter distintivo, não podem ser registados como marca da União Europeia.
- 5 O artigo 8.º do referido regulamento, com a epígrafe «Motivos relativos de recusa», tinha a seguinte redação:

«1. Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

- a) Sempre que esta seja idêntica à marca anterior e sempre que os produtos ou serviços para os quais a marca é pedida sejam idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca está protegida;
- b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

2. São consideradas “marcas anteriores”, na aceção do n.º 1:

- a) As marcas cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca [da União Europeia], tendo em conta, se aplicável, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:
 - i) marcas [da União Europeia],
 - ii) marcas registadas num Estado-Membro [...],
 - iii) marcas que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos num Estado-Membro,
 - iv) marcas que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos na [União];

[...]

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 carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los.»

- 6 O artigo 52.º do Regulamento n.º 207/2009, com a epígrafe «Causas de nulidade absoluta», enunciava:
- «1. A nulidade da marca [da União Europeia] é declarada na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvençional numa ação de contrafação:
- a) Sempre que a marca [da União Europeia] tenha sido registada contrariamente ao disposto no artigo 7.º;
- b) Sempre que o titular da marca não tenha agido de boa-fé no ato de depósito do pedido de marca.

[...]

3. Se a causa da nulidade só se verificar em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca [da União Europeia] foi registada, a nulidade da marca só pode ser declarada para os produtos ou serviços em causa.»

- 7 O artigo 53.º deste regulamento, com a epígrafe «Causas de nulidade relativa», dispunha, no seu n.º 1:
- «A marca [da União Europeia] é declarada nula na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de um pedido reconvençional numa ação de contrafação:
- a) Sempre que exista uma marca anterior, referida no n.º 2 do artigo 8.º, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas no n.º 1 ou no n.º 5 do mesmo artigo;

[...]»

- 8 O conteúdo dos artigos 7.º, 8.º, 52.º e 53.º do Regulamento n.º 207/2009, que correspondia ao dos artigos 7.º, 8.º, 51.º e 52.º do Regulamento n.º 40/94, foi retomado nos artigos 7.º, 8.º, 59.º e 60.º do Regulamento 2017/1001.
- 9 Nos termos do artigo 71.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001:

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

- 10 O artigo 72.º desse regulamento enuncia:

«1. As decisões das Câmaras de Recurso que deliberem sobre um recurso são passíveis de recurso para o Tribunal Geral.

[...]

3. O Tribunal Geral é competente para anular e para reformar a decisão impugnada.

[...]

6. O Instituto toma as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal Geral ou, em caso de recurso contra este acórdão, do acórdão do Tribunal de Justiça.»

Antecedentes do litígio e decisão controvertida

- 11 Em 25 de abril de 2011, Nadal Esteban (a seguir «interveniante») apresentou no EUIPO um pedido de registo do seguinte sinal como marca da União Europeia:



- 12 Este registo foi solicitado para produtos e serviços abrangidos pelas classes 25, 35 e 39 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para efeitos de registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir «Acordo de Nice»). Esses produtos e serviços correspondiam à seguinte descrição:

- classe 25: «Vestuário, calçado, chapelaria»;
- classe 35: «Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório»;
- classe 39: «Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens».

13 Em 26 de agosto de 2011, a recorrente, que é uma empresa que produz e vende vestuário, calçado e acessórios, deduziu oposição invocando as seguintes marcas anteriores:

- a marca registada em Malta para produtos e serviços abrangidos pelas classes 25 e 35 do Acordo de Nice, que se reproduz a seguir:



- a marca para produtos e serviços abrangidos pelas classes 18, 25 e 35 do Acordo de Nice, objeto de um registo internacional com efeitos em vários Estados-Membros da União Europeia, que se reproduz a seguir:



14 O fundamento invocado em apoio da oposição foi o previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.

15 Por Decisão de 31 de outubro de 2013, o EUIPO acolheu a oposição apenas na medida em que dizia respeito aos produtos e serviços abrangidos pelas classes 25 e 35 do Acordo de Nice. Em contrapartida, indeferiu a oposição relativa aos serviços da classe 39 desse acordo.

16 Em 23 de junho de 2014, esta decisão foi confirmada pela Quarta Câmara de Recurso do EUIPO.

17 Em 5 de novembro de 2014, a marca requerida foi registada pelo EUIPO para os serviços abrangidos pela referida classe 39 mencionados no n.º 12 do presente acórdão.

18 Em 5 de dezembro de 2014, a recorrente apresentou um pedido de declaração de nulidade dessa marca com base no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.

19 Por Decisão de 25 de agosto de 2015, a Divisão de Anulação do EUIPO indeferiu o pedido de declaração de nulidade. Considerou que não tinha sido demonstrado que o interveniente tivesse agido de má-fé.

20 Em 4 de setembro de 2015, a recorrente interpôs recurso desta decisão.

21 Através da decisão controvertida, a Segunda Câmara de Recurso do EUIPO negou provimento a esse recurso. Considerou que, não obstante a semelhança dos sinais em conflito e o facto de o interveniente ter tido conhecimento das marcas anteriores da recorrente, não podia ter agido de má-fé na aceção do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 uma vez que não havia nem identidade nem semelhança entre os produtos ou serviços para os quais as marcas anteriores tinham sido registadas, por um lado, e os serviços abrangidos pela classe 39 do Acordo de Nice para os quais a marca controvertida tinha sido registada, por outro. Na medida em que o alcance da proteção conferida à recorrente pelas marcas anteriores e o da proteção conferida ao interveniente pela marca controvertida eram diferentes, o referido artigo 52.º, n.º 1, alínea b), não era aplicável, de acordo com a Câmara de Recurso.

Tramitação do processo no Tribunal Geral e acórdão recorrido

- 22 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 23 de setembro de 2016, a recorrente pediu a anulação da decisão controvertida e que fosse ordenado ao EUIPO declarar nula a marca controvertida.
- 23 A recorrente invocou um único fundamento de recurso, relativo à violação do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. Com efeito, a recorrente alegou que a Câmara de Recurso tinha considerado, erradamente, que os produtos ou serviços abrangidos pelas marcas em conflito deviam ser idênticos ou semelhantes para efeitos da aplicação desta disposição.
- 24 O Tribunal Geral negou provimento a esse recurso.
- 25 Após ter recordado, nos n.ºs 30 e 31 do acórdão recorrido, a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça ao artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 no seu Acórdão de 11 de junho de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361)*, o Tribunal Geral salientou, no n.º 32 do acórdão recorrido, que os critérios pertinentes referidos pelo Tribunal de Justiça no referido acórdão são apenas exemplos de elementos suscetíveis de serem tidos em conta para se pronunciar sobre a possível má-fé do requerente de uma marca da União Europeia. A este respeito, o Tribunal Geral considerou que «pode ser igualmente tida em conta a lógica comercial na qual se inscreve o depósito do pedido de registo do sinal como marca da União Europeia bem como a cronologia dos acontecimentos que caracterizam o referido depósito».
- 26 No n.º 44 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral considerou que a Câmara de Recurso se limitou a «aplicar jurisprudência conforme resulta nomeadamente do Acórdão de 11 de junho de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, n.º 53)*, nos termos da qual a má-fé do requerente pressupõe que um terceiro utilize um sinal idêntico ou semelhante para um produto idêntico ou semelhante suscetível de gerar confusão com o sinal cujo registo é pedido».
- 27 De acordo com as constatações feitas pelo Tribunal Geral nos n.ºs 54 a 57 do acórdão recorrido, os elementos de facto apresentados pela recorrente, tais como a existência anterior de uma relação comercial entre as partes e a presença do elemento nominativo e figurativo «KOTON» na marca controvertida, demonstravam, quando muito, que o interveniente conhecia as marcas anteriores, mas não que tinha tido uma intenção desonesta. O Tribunal Geral deduziu daí, no n.º 58 desse acórdão, que a recorrente não tinha «em todo o caso, demonstrado de forma nenhuma que, no dia do depósito do pedido de marca [da União Europeia], o interveniente tinha a intenção de impedir a utilização das marcas anteriores».
- 28 Por último, no n.º 60 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral concluiu, corretamente, que, ao basear-se no facto de «a marca controvertida ter sido registada para serviços diferentes dos indicados pelas marcas maltesas [...] anteriores [...] e pelo registo internacional [anterior], exclu[indo] assim qualquer risco de confusão entre as marcas em conflito», a Câmara de Recurso podia decidir que a má fé do interveniente não tinha sido demonstrada.

Pedidos das partes

- 29 A recorrente pede que o Tribunal de Justiça se digne:
- anular o acórdão recorrido;
 - anular a decisão controvertida;
 - declarar nula a marca controvertida; e

— condenar o interveniente e o EUIPO nas despesas.

30 O EUIPO pede ao Tribunal de Justiça que se digne:

— dar provimento ao recurso, e

— condenar o EUIPO e o interveniente nas despesas.

31 O interveniente pede ao Tribunal de Justiça que se digne:

— confirmar o acórdão recorrido, e

— condenar a recorrente nas despesas.

Quanto ao recurso

32 A recorrente invoca um único fundamento de recurso, relativo à violação do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.

Argumentos das partes

33 De acordo com a recorrente, o Tribunal Geral cometeu um erro de direito ao considerar, nomeadamente nos n.ºs 44 e 60 do acórdão recorrido, que a existência da má-fé pressupõe que a marca controvertida seja registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes em relação aos quais foi registada uma marca anterior. Esse requisito de aplicação da causa de nulidade absoluta, referido no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 não decorre nem deste regulamento nem da jurisprudência do Tribunal de Justiça.

34 Ao decidir neste sentido, o Tribunal Geral contradiz, além disso, o n.º 32 do acórdão recorrido, no qual é recordado que os fatores indicados pelo Tribunal de Justiça no Acórdão de 11 de junho de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), eram apenas exemplos de um conjunto de elementos suscetíveis de demonstrar a má-fé de um requerente.

35 Por sua vez, o EUIPO alega também que a Câmara de Recurso e o Tribunal Geral cometeram o erro de direito denunciado pela recorrente ao terem tomado por base uma interpretação incorreta do Acórdão de 11 de junho de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361).

36 O EUIPO sublinha que o momento pertinente para a apreciação da existência de má-fé de um requerente é o do depósito do pedido de registo de marca. A Câmara de Recurso e o Tribunal Geral terão assim aplicado incorretamente o artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 ao centrar-se apenas nos serviços abrangidos pela classe 39 do Acordo de Nice, para os quais a marca controvertida foi finalmente registada. De acordo com o EUIPO, deviam ter analisado se o interveniente agia de má-fé no momento de depósito do seu pedido, o qual tinha por objeto produtos e serviços abrangidos pelas classes 25, 35 e 39 do Acordo de Nice.

37 O EUIPO acrescenta que, se a Câmara de Recurso e o Tribunal Geral tivessem tido devidamente em conta o momento pertinente referido no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, teriam provavelmente constatado que o interveniente tinha agido de má-fé ao tentar apropriar-se do elemento nominativo e figurativo «KOTON» que figura nas marcas anteriores. Esta constatação teria levado a uma declaração de nulidade da marca controvertida na sua integralidade, ou seja, para todos os produtos e serviços.

- 38 Considerar que a constatação de má-fé pressupõe a existência de um risco de confusão equivale, além disso, como expôs a recorrente no Tribunal Geral, a ignorar a diferença entre a causa de nulidade absoluta referida no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e a causa de nulidade relativa referida no artigo 53.º, n.º 1, alínea a), desse regulamento.
- 39 O interveniente contesta qualquer má-fé da sua parte e acrescenta que a recorrente não demonstrou o contrário. Por conseguinte, o acórdão recorrido não está viciado de ilegalidade. No que diz respeito ao erro de direito invocado pela recorrente, observa que não tem sentido apreciar a existência de má-fé sem haver qualquer risco de confusão.
- 40 O interveniente sublinha que nunca foi um distribuidor de produtos da recorrente. Manteve apenas relações comerciais com esta última enquanto adquirente de produtos de outra marca desta, que revendia em Espanha. A recorrente rompeu unilateralmente essas relações comerciais durante 2006.
- 41 O interveniente afirma também que, em 2004, tinha registado uma marca nominativa e figurativa que incluía a palavra «KOTON» em Espanha para produtos abrangidos pela classe 25 do Acordo de Nice. Uma vez que esta marca era anterior ao registo internacional da marca da recorrente, esta última foi anulada por um órgão jurisdicional espanhol em 2016. O recurso da recorrente contra a decisão deste órgão jurisdicional está pendente.
- 42 Tendo a recorrente tomado conhecimento desta marca espanhola do interveniente e tendo, até 2006, mantido relações com o interveniente apesar do registo da referida marca durante 2004, segundo o interveniente, não se pode afirmar que agiu de má-fé ao pedir, em 25 de abril de 2011, o registo da marca controvertida.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 43 Há que recordar, antes de mais, que, quando um conceito que figura no Regulamento n.º 207/2009 não é definido pelo mesmo, a determinação do seu significado e do seu alcance deve ser feita de acordo com o sentido habitual que este tem na linguagem comum, tendo em conta o contexto em que é utilizado e os objetivos prosseguidos pelo referido regulamento (v., neste sentido, Acórdão de 14 de março de 2019, *Textilis*, C-21/18, EU:C:2019:199, n.º 35; v., por analogia, Acórdãos de 22 de setembro de 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, n.º 39, e de 22 de março de 2012, *Génesis*, C-190/10, EU:C:2012:157, n.º 41).
- 44 O mesmo é aplicável ao conceito de «má-fé» que figura no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, na falta de qualquer definição deste conceito pelo legislador da União.
- 45 Apesar de, em conformidade com o seu sentido habitual na linguagem corrente, o conceito de «má-fé» pressupor a existência de um estado de espírito ou de uma intenção desonesta, este conceito deve, além disso, ser interpretado no contexto do direito das marcas, que é o da vida comercial. A este respeito, os Regulamentos n.º 40/94, n.º 207/2009 e 2017/1001, adotados sucessivamente, inscrevem-se num mesmo objetivo, a saber, o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno (v., quanto ao Regulamento n.º 207/2009, Acórdão de 27 de junho de 2013, *Malaysia Dairy Industries*, C-320/12, EU:C:2013:435, n.º 35). As regras sobre a marca da União Europeia visam, em especial, contribuir para o sistema de concorrência não falseada na União, no qual cada empresa deve, para captar a clientela pela qualidade dos seus produtos ou dos seus serviços, ser capaz de fazer registar como marcas sinais que permitem ao consumidor distinguir sem confusão possível esses produtos ou esses serviços dos que são de outra proveniência (v., neste sentido, Acórdãos de 14 de setembro de 2010, *Lego Juris/IHMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.º 38, e de 11 de abril de 2019, *ÖKO-Test Verlag*, C-690/17, EU:C:2019:317, n.º 40).

- 46 Por conseguinte, a causa de nulidade absoluta prevista no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 é aplicável quando resulte de indícios pertinentes e concordantes que o titular de uma marca da União Europeia apresentou o pedido de registo desta marca não com o objetivo de participar de forma leal no jogo da concorrência, mas com a intenção de afetar, de maneira não conforme com os usos honestos, os interesses de terceiros ou com a intenção de obter, mesmo sem visar um terceiro em particular, um direito exclusivo para fins diferentes dos que fazem parte das funções de uma marca, nomeadamente da função essencial de indicação de origem recordada no n.º 45 do presente acórdão.
- 47 A intenção do requerente de uma marca é um elemento subjetivo que deve, no entanto, ser determinado de forma objetiva pelas autoridades administrativas e judiciais competentes. Por conseguinte, qualquer alegação de má-fé deve ser apreciada globalmente, atendendo a todos os fatores relevantes do caso concreto (v., neste sentido, Acórdão de 11 de junho de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, n.ºs 37 e 42). É apenas desta forma que a alegação de má-fé pode ser apreciada objetivamente.
- 48 No processo que deu origem ao Acórdão de 11 de junho de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), o Tribunal de Justiça foi, como sublinhou no n.º 36 desse acórdão, especificamente interrogado sobre a hipótese de, no momento do pedido da marca controvertida, vários produtores utilizarem, no mercado interno, sinais idênticos ou semelhantes para produtos idênticos ou semelhantes, o que podia gerar confusão. O órgão jurisdicional de reenvio pediu ao Tribunal de Justiça para especificar quais os fatores que devem, quando exista tal risco de confusão, ser tomados em consideração para apreciar se o requerente da marca agiu de má-fé.
- 49 Assim, e apesar de a apreciação da existência de má-fé ser diferente da apreciação da existência de um risco de confusão, na medida em que esses dois conceitos de direito das marcas são distintos, foi pedido ao Tribunal de Justiça para estabelecer critérios de apreciação da existência de má-fé numa situação em que se demonstrou existir um risco de confusão.
- 50 O Tribunal de Justiça respondeu que, nessa situação, há que analisar, entre outros elementos, se o requerente sabia ou devia saber que um terceiro utilizava, pelo menos num Estado-Membro, o sinal que podia ser confundido com o sinal que é objeto do pedido, podendo esse conhecimento do requerente ser presumido, nomeadamente, quando existe um conhecimento geral, no setor económico em causa, dessa utilização (v., neste sentido, Acórdão de 11 de junho de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, n.ºs 39 e 53).
- 51 Não resulta deste acórdão que a existência de má-fé, na aceção do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, possa apenas ser constatada na hipótese, sobre a qual o Tribunal de Justiça foi interrogado, de a utilização no mercado interno de um sinal idêntico ou semelhante para produtos idênticos ou semelhantes poder gerar confusão com o sinal cujo registo é solicitado.
- 52 Com efeito, podem existir situações diferentes da que deu origem ao Acórdão de 11 de junho de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), em que o pedido de registo de uma marca é suscetível de ser considerado como tendo sido apresentado de má-fé apesar de, no momento desse pedido, não se verificar a utilização por um terceiro, no mercado interno, de um sinal idêntico ou semelhante para produtos idênticos ou semelhantes.
- 53 A este respeito, a causa de nulidade absoluta mencionada no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 distingue-se fundamentalmente da causa de nulidade relativa referida no artigo 53.º, n.º 1, alínea a), desse regulamento, uma vez que esta última pressupõe a existência de uma marca anterior na aceção do artigo 8.º, n.º 2, do referido regulamento e a existência de um risco de confusão, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento, a menos que esta marca anterior goze de prestígio na aceção do artigo 8.º, n.º 5, deste regulamento ou que o seu artigo 8.º, n.º 1, alínea a), seja aplicável. Ora, como salientou a advogada-geral no n.º 27 das suas conclusões, no

caso de um pedido de declaração de nulidade baseado no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, não é de forma alguma exigido que o requerente seja titular de uma marca anterior para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes.

- 54 Importa acrescentar que, no caso de se verificar que, no momento do pedido da marca controvertida, um terceiro utilizava, pelo menos num Estado-Membro, um sinal idêntico ou semelhante a esta marca, não é necessário demonstrar a existência de um risco de confusão no espírito do público para que se possa aplicar o artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.
- 55 Da interpretação dada pelo Tribunal de Justiça no n.º 53 do Acórdão de 11 de junho de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), resulta apenas que, quando seja demonstrado que existia uma utilização por um terceiro de um sinal idêntico ou semelhante para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes e que podia gerar confusão, há que analisar, no âmbito da apreciação global das circunstâncias pertinentes do caso concreto, se o requerente da marca controvertida tinha disso conhecimento. No entanto, este elemento é apenas um fator pertinente entre outros a tomar em consideração.
- 56 Pelas razões expostas nos n.ºs 52 a 55 do presente acórdão, há que concluir que, não existindo risco de confusão entre o sinal utilizado por um terceiro e a marca controvertida, ou no caso de não utilização, por um terceiro, de um sinal idêntico ou semelhante à marca controvertida, outras circunstâncias factuais podem, se for caso disso, constituir indícios pertinentes e concordantes que demonstram a má-fé do requerente.
- 57 Daqui decorre que, ao declarar, no n.º 44 do acórdão recorrido, que a «má-fé do requerente pressupõe a utilização por um terceiro de um sinal idêntico ou semelhante para um produto ou serviço semelhante que gere confusão com o sinal cujo registo é solicitado», o Tribunal Geral fez uma leitura errada da jurisprudência do Tribunal de Justiça e conferiu um alcance demasiado restritivo ao artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.
- 58 Este erro de direito viciou o raciocínio do Tribunal Geral uma vez que este, como resulta do n.º 60 do acórdão recorrido, considerou que o facto de a marca controvertida ter sido registada para serviços abrangidos por uma classe do Acordo de Nice diferente das classes para as quais as marcas anteriores da recorrente tinham sido registadas e utilizadas permitia à Câmara de Recurso concluir que não tinha sido demonstrada a má-fé do interveniente.
- 59 Ao seguir essa abordagem, o Tribunal Geral absteve-se, contrariamente ao que preveem a própria redação do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e a jurisprudência do Tribunal de Justiça, de tomar em consideração na sua apreciação global o conjunto das circunstâncias factuais pertinentes tal como apresentadas no depósito do pedido, apesar de este momento ser determinante (Acórdão de 11 de junho de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, n.º 35).
- 60 Assim, o Tribunal Geral devia ter tido em conta o facto, não contestado e invocado pela recorrente, de que o interveniente tinha solicitado o registo de um sinal que incluía a palavra estilizada «KOTON» como marca da União Europeia não apenas para os serviços da classe 39 do Acordo de Nice mas também para produtos e serviços das classes 25 e 35 do Acordo de Nice, que correspondiam aos produtos e serviços para os quais a recorrente tinha registado marcas que incluíam essa palavra estilizada.
- 61 Embora resulte do artigo 52.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009 que as causas de nulidade absoluta referidas no n.º 1 deste artigo podem, se for caso disso, existir apenas para uma parte dos produtos e dos serviços para os quais a marca controvertida foi registada, não é menos verdade que a recorrente pediu a nulidade da marca controvertida na sua totalidade e que esse pedido de declaração de nulidade deve, portanto, ser analisado apreciando a intenção do interveniente no momento em que este pedia,

para diversos produtos e serviços, incluindo produtos têxteis, o registo de uma marca da União Europeia que incluía o elemento nominativo e figurativo já utilizado pela recorrente para produtos têxteis.

- 62 Por outro lado, ao ter qualificado erradamente a utilização de um sinal idêntico ou semelhante para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes para os quais a marca controvertida foi finalmente registada como condição essencial para a aplicação do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, o Tribunal Geral abordou apenas, a título exaustivo, o facto de que existiam relações comerciais entre o interveniente e a recorrente e que estas tinham sido rompidas pela recorrente. Além disso, absteve-se de analisar se o pedido de uma marca que incluía a palavra estilizada «KOTON» para produtos e serviços abrangidos pelas classes 25, 35 e 39 do Acordo de Nice apresentava uma lógica comercial tendo em conta as atividades do interveniente.
- 63 Por conseguinte, embora tenha referido, no n.º 32 do acórdão recorrido, a «lógica comercial em que se inscreve o depósito do pedido de registo» e «a cronologia dos eventos que caracterizaram o referido depósito» como elementos suscetíveis de serem pertinentes, o Tribunal Geral não os analisou plenamente depois no seu acórdão.
- 64 É verdade que o Tribunal Geral considerou, no n.º 56 do acórdão recorrido, que o decurso de um período suficientemente longo entre o fim das referidas relações comerciais e o pedido de registo da marca controvertida indicava que não tinha existido má-fé da parte do interveniente.
- 65 No entanto, a presença deste elemento de apreciação no acórdão recorrido não pode ser suficiente para aplicar a regra nos termos da qual, se os fundamentos de uma decisão do Tribunal Geral revelarem uma violação do direito da União, mas se concluir que o seu dispositivo se baseia noutros fundamentos jurídicos, essa violação não é suscetível de acarretar a anulação dessa decisão (v., neste sentido, Acórdão de 26 de julho de 2017, República Checa/Comissão, C-696/15 P, EU:C:2017:595, n.º 56 e jurisprudência referida). Com efeito, a circunstância considerada pelo Tribunal Geral no n.º 56 do acórdão recorrido é apenas um elemento, entre outros, que há que tomar em consideração no contexto de uma apreciação global, tendo devidamente em conta o pedido da marca conforme apresentado pelo interveniente para os produtos e serviços abrangidos pelas classes 25, 35 e 39 do Acordo de Nice, apreciação que não foi efetuada pelo Tribunal Geral.
- 66 Decorre de todas as considerações precedentes que o fundamento único do recurso é procedente e que o acórdão recorrido deve ser anulado.

Quanto ao recurso no Tribunal Geral

- 67 Resulta do artigo 61.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia que, quando o recurso for julgado procedente, o Tribunal de Justiça pode decidir definitivamente o litígio, se este estiver em condições de ser julgado.
- 68 No presente caso, o Tribunal de Justiça dispõe dos elementos necessários para se pronunciar, em definitivo, sobre o fundamento único do recurso em primeira instância, relativo à violação do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.
- 69 Com efeito, como foi exposto no n.º 21 do presente acórdão, a Câmara de Recurso considerou que, para efeitos da constatação da existência de má-fé do interveniente, devia ter sido demonstrada a utilização de um sinal idêntico ou semelhante para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes aos produtos ou serviços para os quais a marca controvertida tinha sido registada. Neste sentido, negou provimento ao recurso da recorrente.

70 Ora, como resulta dos n.ºs 52 a 57 do presente acórdão, esse raciocínio está viciado de um erro de direito na medida em que confere um alcance demasiado restritivo ao artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.

71 Por conseguinte, há que anular a decisão controvertida.

Quanto ao pedido destinado a que a marca controvertida seja declarada nula

72 Uma vez que o Tribunal de Justiça decidiu, ao abrigo da competência prevista no artigo 61.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, anular a decisão da Câmara de Recurso, cabe, em conformidade com o artigo 72.º, n.º 6, do Regulamento n.º 2017/1001, à instância competente do EUIPO tomar uma nova decisão com base numa apreciação global que tenha em conta o pedido de registo da marca controvertida conforme apresentado em 25 de abril de 2011 para os produtos e serviços abrangidos pelas classes 25, 35 e 39 do Acordo de Nice, bem como as circunstâncias devidamente demonstradas pela recorrente e as devidamente comprovadas pelo interveniente, no âmbito da sua defesa contra o pedido de declaração de nulidade.

73 Por conseguinte, há que julgar improcedente o pedido destinado a que o Tribunal de Justiça declare nula a marca controvertida.

Quanto às despesas

74 Nos termos do artigo 184.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, se o recurso for julgado procedente e o Tribunal de Justiça decidir definitivamente o litígio, ele decidirá igualmente sobre as despesas.

75 Em conformidade com o artigo 138.º, n.º 1, desse regulamento, aplicável aos processos de recursos de decisões do Tribunal Geral nos termos do artigo 184.º, n.º 1, deste diploma, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

76 A recorrente venceu, essencialmente, sendo o acórdão recorrido e a decisão controvertida anulados. A recorrente pediu para o interveniente ser condenado nas despesas.

77 O EUIPO pediu para ser condenado, em conjunto com o interveniente, nas despesas.

78 Por conseguinte, há que condenar o interveniente e o EUIPO no pagamento, em partes iguais, das despesas efetuadas pela recorrente em primeira instância relativamente ao processo T-687/16 e com o recurso. Nos termos do artigo 190.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, as despesas indispensáveis efetuadas para efeitos do processo na Câmara de Recurso são consideradas despesas reembolsáveis.

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

- 1) O Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 30 de novembro de 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, EU:T:2017:853), é anulado.**
- 2) A decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), de 14 de junho de 2016 (processo R 1779/2015-2), é anulada.**
- 3) O pedido destinado a que a marca controvertida seja declarada nula é julgado improcedente.**

- 4) Joaquín Nadal Esteban e o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) são condenados no pagamento, em partes iguais, das despesas efetuadas pela Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ em primeira instância no processo T-687/16 e no recurso.**

Assinaturas