



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Décima Secção)

13 de outubro de 2021 *

«Marca da União Europeia — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa da União Europeia que representa uma seta com asa — Marca figurativa da União Europeia anterior que representa uma seta com asa — Motivo relativo de recusa — Indeferimento parcial da oposição — Limitação do alcance da oposição no âmbito do recurso na Câmara de Recurso — Desistência parcial da oposição — Fundamento apreciado oficiosamente pela Câmara de Recurso — Proibição de decidir *ultra petita*»

No processo T-712/20,

Škoda Investment a.s., com sede em Plzeň (República Checa), representada por L. Lorenc, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

Škoda Auto a.s., com sede em Mladá Boleslav (República Checa), representada por J. Fesenmair, advogado,

que tem por objeto um recurso da Decisão da Quarta Câmara de Recurso do EUIPO, de 6 de outubro de 2020 (processo R 284/2020-4), relativa a um processo de oposição entre a Škoda Investment e a Škoda Auto,

O TRIBUNAL GERAL (Décima Secção),

composto por: A. Kornezov, presidente, G. Hesse e D. Petrлік (relator), juízes,

secretário: E. Coulon,

vista a petição, entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 3 de dezembro de 2020,

* Língua do processo: inglês.

vista a contestação do EUIPO, apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 2 de fevereiro de 2021,

vista a contestação da interveniente, apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 10 de fevereiro de 2021,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 26 de novembro de 2018, a Škoda Auto a.s., aqui interveniente, apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), ao abrigo do 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), acompanhado de uma reivindicação de prioridade de um pedido de marca libanesa n.º 88468, este mesmo apresentado em 30 de maio de 2018 (a seguir «pedido de marca libanesa»).
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:



- 3 Os produtos e serviços para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 9, 12 e 36 a 39 na aceção do Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços aos Quais se Aplicam as Marcas de Fábrica ou de Comércio, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem a um vasto conjunto de produtos e serviços.
- 4 O pedido de marca libanesa tem por objeto um sinal figurativo idêntico ao que figura no n.º 2, *supra*, e designa os produtos e serviços pertencentes às classes 9, 12 e 36 a 39.
- 5 O pedido de marca foi publicado no *Boletim de Marcas da União Europeia* n.º 2019/031, de 14 de fevereiro de 2019.
- 6 Em 13 de maio de 2019, a Škoda Investment a.s., aqui recorrente, deduziu oposição, ao abrigo do artigo 46.º do Regulamento 2017/1001, ao registo da marca requerida para o vasto conjunto de produtos e serviços referido no n.º 3, *supra*.
- 7 Esta oposição baseou-se num pedido de marca da União Europeia apresentado em 27 de agosto de 2018 e acompanhado de uma reivindicação de prioridade de um pedido de marca checa n.º 550086, este mesmo apresentado em 24 de agosto de 2018, pedidos esses que designam produtos e serviços pertencentes às classes 9, 12 e 36 a 39 e relativos ao seguinte sinal figurativo:



- 8 Os fundamentos da oposição invocados foram os previstos no artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento 2017/1001.
- 9 Em 14 de junho de 2019, o EUIPO indicou à recorrente que resultava do exame da sua oposição que esta era inadmissível, nos termos do artigo 5.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento Delegado (UE) 2018/625 da Comissão, de 5 de março de 2018, que complementa o Regulamento (UE) 2017/1001 e que revoga o Regulamento Delegado (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).
- 10 Após ter recebido as observações da recorrente, a Divisão de Oposição, por Decisão de 9 de dezembro de 2019, julgou a oposição inadmissível. Por um lado, salientou que a marca requerida se baseava na reivindicação de prioridade do pedido de marca libanesa, que era anterior à reivindicação de prioridade apresentada pela recorrente. Por outro lado, considerou que estavam preenchidos todos os requisitos previstos no artigo 34.º do Regulamento 2017/1001 para uma reivindicação de prioridade do pedido de marca libanesa.
- 11 Em 6 de fevereiro de 2020, a recorrente interpôs recurso no EUIPO da decisão da Divisão de Oposição, ao abrigo dos artigos 66.º a 71.º do Regulamento 2017/1001.
- 12 Em 27 de abril de 2020, a recorrente apresentou no EUIPO um articulado que expõe os fundamentos do recurso, no qual alegou que a decisão da Divisão de Oposição estava incorreta, uma vez que, em violação do artigo 34.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001, essa Divisão não tinha cumprido o requisito de que os produtos e os serviços designados pelo pedido de marca da União Europeia fossem idênticos àqueles designados pela marca que fundamenta o direito de prioridade. Admitiu que um grande número de produtos e serviços designados pela marca requerida eram idênticos ou incluídos nos produtos e serviços designados pelo pedido de marca libanesa. Em contrapartida, considerou que determinados produtos e serviços pertencentes às classes 9, 38 e 39, designados pela marca requerida, a saber, os «equipamentos de informação; equipamentos de navegação, de controlo, de localização, de orientação e de cartografia; *software* de navegação», pertencentes à classe 9, a «transmissão eletrónica de dados; fornecimento de serviços de comunicações eletrónicas», pertencentes à classe 38, e a «organização de viagens; mediação de serviços de transporte», pertencentes à classe 39, não eram idênticos nem estavam incluídos nos produtos e serviços designados pelo pedido de marca libanesa. Considerou, assim, que a marca requerida não podia beneficiar da reivindicação de prioridade para estes produtos e serviços pertencentes às classes 9, 38 e 39. Por conseguinte, no mesmo articulado, pediu a anulação parcial da decisão da Divisão de Oposição, na medida em que esta dizia respeito apenas a estes produtos e serviços.
- 13 Por Decisão de 6 de outubro de 2020 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do EUIPO anulou parcialmente a decisão da Divisão de Oposição, na medida em que esta última tinha julgado a oposição inadmissível para os produtos e serviços pertencentes às classes 9, 38 e 39, referidos no n.º 12, *supra*, e remeteu o processo à Divisão de Oposição, a fim de prosseguir ao exame desses produtos e serviços. Declarou que o ato de oposição cumpria todos os requisitos de admissibilidade enunciados no artigo 2.º do Regulamento Delegado 2018/625, pelo que a oposição era admissível.

Pedidos das partes

- 14 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- anular a decisão impugnada;
 - anular a decisão da Divisão de Oposição;
 - remeter o processo à Divisão de Oposição, em relação a todos os produtos e serviços para os quais a marca requerida foi apresentada;
 - condenar o EUIPO nas despesas.
- 15 O EUIPO e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- negar provimento ao recurso;
 - condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

- 16 No n.º 15 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso constatou que, no articulado que expõe os fundamentos do recurso, a recorrente tinha limitado o alcance deste, pedindo, por um lado, a anulação da decisão da Divisão de Oposição na medida em que esta tinha indeferido a oposição para os produtos e serviços pertencentes às classes 9, 38 e 39, referidos no n.º 12, *supra*, e, por outro, que o processo de oposição prosseguisse relativamente a esses produtos e serviços. Daí deduziu que a recorrente tinha desistido do recurso no que respeita aos outros produtos e serviços designados pela marca requerida. No n.º 16 da referida decisão, considerou que essa desistência parcial tinha por efeito que os produtos e serviços não mencionados no articulado que expõe os fundamentos do recurso já não fizessem parte do processo de oposição e que, a seu respeito, o indeferimento da oposição se tinha tornado definitivo.
- 17 A recorrente alega que a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito na determinação dos efeitos jurídicos da ilegalidade de natureza processual de que enferma a decisão da Divisão de Oposição, a saber, a declaração de inadmissibilidade da oposição. Tal ilegalidade constitui uma violação de formalidades essenciais, que deve ser declarada oficiosamente, que deveria ter conduzido oficiosamente à anulação total dessa decisão, a fim de que todos os efeitos que produziu sobre as partes fossem integralmente eliminados da ordem jurídica.
- 18 Além disso, a recorrente salienta que, quando delimitou o âmbito do recurso no EUIPO, tinha plena confiança na regularidade formal da decisão da Divisão de Oposição. Considera, assim, ter o direito de invocar o princípio da proteção da confiança legítima a respeito da competência desta divisão para conhecer da questão da validade da reivindicação de prioridade da marca requerida na fase inicial do processo de oposição. Alega que a fundamentação da referida decisão criou a impressão de que esta decisão estava correta em termos processuais, uma vez que a ilegalidade suscitada pela Câmara de Recurso não era manifesta, na aceção da jurisprudência. Acrescenta que esta foi a razão pela qual se concentrou exclusivamente no mérito e, portanto, nos produtos e serviços designados pelo referido pedido de marca que não eram nem idênticos nem estavam incluídos nos produtos e serviços designados pelo pedido de marca libanesa.

- 19 O EUIPO e a interveniente consideram que há que rejeitar a argumentação da recorrente.
- 20 A este respeito, é, antes de mais, facto assente que a recorrente requereu unicamente, no articulado que expõe os fundamentos do recurso, a anulação parcial da decisão da Divisão de Oposição na medida em que esta indeferiu a oposição para os produtos e serviços pertencentes às classes 9, 38 e 39, referidos no n.º 12, *supra*.
- 21 Em seguida, importa salientar que, em conformidade com o artigo 95.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001, o exame do mérito do recurso pela Câmara de Recurso é limitado aos fundamentos invocados e aos pedidos apresentados pelas partes. Do mesmo modo, o artigo 47.º, n.º 5, primeiro período, deste regulamento enuncia que, se do exame da oposição resultar que a marca está excluída de registo para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para que foi requerida a marca da União Europeia, o pedido é indeferido em relação aos produtos ou serviços em causa. Além disso, o artigo 21.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento Delegado 2018/625 esclarece que do pedido de recurso interposto em conformidade com o artigo 68.º, n.º 1, do referido regulamento deve constar, nos casos em que a decisão objeto de recurso apenas é contestada parcialmente, uma identificação clara e inequívoca dos produtos e serviços em relação aos quais a decisão objeto de recurso é contestada.
- 22 Resulta de uma leitura conjugada das disposições mencionadas no n.º 21, *supra*, e do artigo 71.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento 2017/1001 que a Câmara de Recurso, no âmbito de um recurso respeitante a um motivo relativo de recusa de registo de uma marca e interposto contra uma decisão da Divisão de Oposição, não pode decidir além do objeto do recurso que lhe foi submetido. Assim, esta Câmara apenas pode anular essa decisão dentro dos limites dos pedidos que o recorrente formulou no recurso desta última decisão ou, sendo caso disso, que o recorrido formulou nas suas observações em resposta [v., neste sentido, Acórdãos de 14 de dezembro de 2006, Gagliardi/IHMI — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU) (T-392/04, não publicado, EU:T:2006:400, n.º 45), e de 19 de setembro de 2018, Eddy's SnackCompany/EUIPO — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy's Snackcompany) (T-652/17, não publicado, EU:T:2018:564, n.º 20)].
- 23 Por outro lado, segundo o Tribunal de Justiça, no sistema do contencioso de legalidade perante o juiz da União Europeia, são as partes quem tem a iniciativa do processo e quem circunscreve o objeto do litígio, nomeadamente, identificando nos seus pedidos o ato, ou a parte do ato, que pretendem submeter a essa fiscalização jurisdicional [Acórdão de 14 de novembro de 2017, British Airways/Comissão (C-122/16 P, EU:C:2017:861, n.º 87)]. O Tribunal Geral considera que estes princípios se aplicam, *mutatis mutandis*, no que diz respeito aos recursos interpostos nas Câmaras de Recurso num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo de uma marca. Com efeito, como resulta das disposições referidas no n.º 21, *supra*, e da jurisprudência recordada no n.º 22, *supra*, à semelhança das competências do juiz da União no sistema do contencioso de legalidade, as referidas Câmaras apenas podem, no âmbito de um processo de oposição, anular a decisão da Divisão de Oposição dentro dos limites dos pedidos que o recorrente formulou no recurso desta última decisão.
- 24 Por último, é verdade que, nos processos *inter partes*, a Câmara de Recurso deve, em conformidade com o artigo 27.º, n.º 2, do Regulamento Delegado 2018/625, apreciar oficiosamente os fundamentos relativos às questões de direito que não foram suscitadas pelas partes, mas que dizem respeito a requisitos processuais essenciais, entendendo-se que, entre esses requisitos, figuram, em especial, as regras de admissibilidade de uma oposição ao registo de uma marca da União Europeia.

- 25 No entanto, essa competência da Câmara de Recurso não implica de modo nenhum que esta seja competente para alterar oficiosamente os pedidos que um recorrente formulou no recurso que lhe foi submetido, uma vez que tal abordagem não faz a distinção entre os fundamentos e os pedidos de um recurso. Com efeito, se os fundamentos constituem a base necessária dos pedidos formulados num recurso, distinguem-se, todavia, necessariamente destes últimos, os quais definem os limites de tal recurso [v., neste sentido e por analogia, Acórdão de 14 de novembro de 2017, *British Airways/Comissão* (C-122/16 P, EU:C:2017:861, n.º 89)].
- 26 Assim, se a Câmara de Recurso, quando examina oficiosamente um fundamento relativo aos requisitos processuais essenciais que, por princípio, não foi invocado pelas partes, não exorbita do âmbito do litígio que foi chamada a conhecer e não viola de modo nenhum as regras processuais relativas à apresentação do objeto do litígio, já não é assim se, na sequência do exame da decisão que é objeto do recurso, essa Câmara declarar, com base nesse exame oficioso, uma anulação que vai além do que consta dos pedidos que lhe foram regularmente submetidos, pelo facto de essa anulação ser necessária para sanar uma ilegalidade constatada oficiosamente no âmbito da referida análise [v., neste sentido e por analogia, Acórdão de 14 de novembro de 2017, *British Airways/Comissão* (C-122/16 P, EU:C:2017:861, n.º 90)].
- 27 Nestas condições, a recorrente não tem razão ao alegar que a Câmara de Recurso deveria ter anulado a decisão da Divisão de Oposição na sua totalidade, uma vez que isso teria tido por efeito que esta decidisse para além do objeto do litígio tal como tinha sido definido pela própria recorrente.
- 28 No que respeita à argumentação da recorrente relativa à violação do princípio da proteção da confiança legítima, importa recordar que o direito de invocar este princípio é extensivo a qualquer particular a quem uma autoridade administrativa tenha criado legítimas expectativas com base em garantias precisas por ela dadas [v. Acórdão de 21 de fevereiro de 2018, *Kreuzmayr*, C-628/16 (EU:C:2018:84, n.º 46 e jurisprudência referida)].
- 29 No caso em apreço, a alegada convicção adquirida pela recorrente de que a decisão da Divisão de Oposição estava em conformidade com as regras processuais, apesar do vício processual cometido por essa Divisão, não pode criar, em seu benefício, legítimas expectativas quanto à regularidade formal dessa decisão. Com efeito, desde que tal decisão não se tenha tornado definitiva, a sua regularidade pode, em caso de recurso, ser examinada pela Câmara de Recurso, o que, de resto, se verificou no caso em apreço. Ora, o papel desta Câmara é precisamente corrigir esses vícios processuais e, por conseguinte, decidir eventualmente anular uma decisão que enferme desses vícios.
- 30 Resulta de tudo o que precede que há que negar provimento ao presente recurso.

Quanto às despesas

- 31 Nos termos do artigo 134.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. No caso em apreço, a recorrente ficou vencida e o EUIPO e a interveniente requereram a sua condenação nas despesas no presente processo. Por conseguinte, há que condenar a recorrente a suportar, além das suas próprias despesas, a totalidade das despesas efetuadas pelo EUIPO e pela interveniente no âmbito do presente processo.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Décima Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A Škoda Investment a.s. suportará as suas próprias despesas, bem como as despesas efetuadas pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) e pela Škoda Auto a.s., para efeitos do processo no Tribunal Geral.**

Kornezov

Hesse

Petrлік

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 13 de outubro de 2021.

Assinaturas