



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

27 de março de 2014*

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca comunitária — Regulamento (CE) n.º 40/94 — Artigo 52.º, n.º 2, alínea c) — Pedido de declaração de nulidade baseado num direito de autor anterior adquirido ao abrigo do direito nacional — Aplicação do direito nacional pelo IHMI — Função do juiz da União»

No processo C-530/12 P,

que tem por objeto um recurso de uma decisão do Tribunal Geral, interposto ao abrigo do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, entrado em 21 de novembro de 2012,

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por P. Bullock e F. Mattina, na qualidade de agentes,

recorrente,

sendo a outra parte no processo:

National Lottery Commission, com sede em Londres (Reino Unido), representada por R. Cardas, advocate, e B. Brandreth, barrister,

recorrente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: A. Tizzano, presidente de secção, V. Skouris, presidente do Tribunal de Justiça, exercendo funções de juiz da Primeira Secção, A. Borg Barthet, M. Berger (relatora) e S. Rodin, juízes,

advogado-geral: Y. Bot,

secretário: C. Strömholm, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 18 de setembro de 2013,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 28 de novembro de 2013,

profere o presente

* Língua do processo: inglês.

Acórdão

- 1 Com o seu recurso, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) pede a anulação do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 13 de setembro de 2012, National Lottery Commission/IHMI — Mediatek Italia e De Gregorio (Representação de uma mão) (T-404/10, a seguir «acórdão recorrido»), que deu provimento ao recurso interposto pela National Lottery Commission (a seguir «NLC»), de anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 9 de junho de 2010 (Processo R 1028/2009-1), relativa a um processo de declaração de nulidade entre, por um lado, a Mediatek Italia Srl e G. De Gregorio (a seguir «requerentes da declaração de nulidade») e, por outro, a NLC (a seguir «decisão controvertida»).

Quadro jurídico

Regulamento (CE) n.º 40/94

- 2 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), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1891/2006 do Conselho, de 18 de dezembro de 2006 (JO L 386, p. 14, a seguir «Regulamento n.º 40/94»), contém um artigo 52.º, com a epígrafe «Causas de nulidade relativa», cujo n.º 2 tem a seguinte redação:

«A marca comunitária é igualmente declarada nula na sequência de pedido apresentado ao [IHMI] ou de pedido reconvenicional numa ação de contrafação se a sua utilização puder ser proibida por força de outro direito anterior e nomeadamente:

[...]

c) De um direito de autor;

[...]

nos termos da legislação comunitária ou do direito nacional que regula a respetiva proteção.»

- 3 O artigo 63.º do referido regulamento, relativo aos recursos para o Tribunal de Justiça da União Europeia, prevê, nos n.ºs 1 e 2:

«1. As decisões das câmaras de recurso sobre recursos são suscetíveis de recurso para o Tribunal de Justiça.

2. O recurso terá por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder.»

- 4 O artigo 74.º do Regulamento n.º 40/94, com a epígrafe «Exame oficioso dos factos», dispõe, no n.º 1:

«No decurso do processo, o [IHMI] 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.»

Regulamento (CE) n.º 207/2009

- 5 O Regulamento n.º 40/94 foi revogado e codificado pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1), que entrou em vigor em 13 de abril de 2009.
- 6 Os artigos 52.º, 63.º e 74.º do Regulamento n.º 40/94 passaram, sem alteração substancial, respetivamente, a artigos 53.º, 65.º e 76.º do Regulamento n.º 207/2009.

Regulamento (CE) n.º 2868/95

- 7 O Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO L 303, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1041/2005 da Comissão, de 29 de junho de 2005 (JO L 172, p. 4, a seguir «regulamento de execução»), fixa, designadamente, as regras aplicáveis à tramitação no IHMI dos processos de extinção ou de anulação das marcas comunitárias.
- 8 A regra 37 do regulamento de execução tem a seguinte redação:

«O pedido de anulação ou de declaração de extinção ou nulidade apresentado ao [IHMI] [...] deve incluir:

[...]

- b) No que se refere aos fundamentos do pedido:

[...]

- iii) no caso de pedido apresentado nos termos do n.º 2 do artigo 52.º do [R]egulamento [n.º 40/94], indicações relativas ao direito em que o pedido de anulação se baseia, bem como indicações que comprovem que o requerente é o titular de um direito anterior referido no n.º 2 do artigo 52.º do regulamento ou que está habilitado a invocar esse direito nos termos da lei nacional aplicável.»

Antecedentes do litígio e decisão controvertida

- 9 Em 2 de outubro de 2007, a NLC obteve no IHMI o registo da seguinte marca figurativa comunitária (a seguir «marca controvertida»):



- 10 Em 20 de novembro de 2007, os requerentes da declaração de nulidade apresentaram no IHMI, com base no artigo 52.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, um pedido de declaração de nulidade da marca controvertida, com fundamento na existência de um direito de autor, anterior a esta marca, detido por G. De Gregorio sobre o seguinte sinal figurativo (a seguir «mano portafortuna»):



- 11 Por decisão de 16 de julho de 2009, a Divisão de Anulação do IHMI deferiu o pedido de declaração de nulidade, com fundamento em que, em substância, os respetivos requerentes tinham demonstrado a existência de um direito de autor protegido pela legislação italiana, que era praticamente idêntico à marca controvertida, e a anterioridade desse direito relativamente à marca em questão.
- 12 A NLC interpôs recurso dessa decisão.
- 13 Na decisão controvertida, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso, por considerar que estavam reunidos todos os requisitos exigidos pelo artigo 53.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.
- 14 Quanto à existência de um direito de autor protegido pelo direito italiano, a Câmara de Recurso considerou, em primeiro lugar, que os requerentes da declaração de nulidade tinham provado a criação de uma obra, bem como a sua qualidade de titulares do direito de autor sobre essa obra, através da produção da fotocópia de um contrato particular de 16 de setembro de 1986 (a seguir «contrato de 1986»), em que um terceiro, apresentando-se como autor da mano portafortuna, afirmava ter cedido a um deles os seus direitos de reprodução e de utilização sobre essa obra reproduzida, com outros desenhos, em anexo a esse contrato.

- 15 Em segundo lugar, a Câmara de Recurso entendeu que as anomalias assinaladas pela NLC, nomeadamente, a referência a uma duração máxima de 70 anos de proteção do direito de autor, quando essa duração existe apenas desde o ano de 1996, a data do carimbo do correio que corresponde a um domingo, dia em que as estações de correio estão encerradas, e a diferença qualitativa e conceptual entre o desenho da mano portafortuna e os restantes desenhos anexos ao contrato de 1986 não permitiam levantar dúvidas sobre a realidade do conteúdo desse contrato. Neste contexto, a Câmara de Recurso especificou que, embora, nos termos do artigo 2702.º do Código Civil italiano, o ato particular faça plenamente fé quanto à proveniência das declarações dos seus signatários, até à arguição da sua falsidade, decorre, não obstante, da redação desta disposição que a Câmara de Recurso é competente para apreciar livremente o seu conteúdo.
- 16 No final da sua análise do contrato de 1986, a Câmara de Recurso confirmou a existência de um direito de autor protegido pelo direito italiano.

Recurso no Tribunal Geral e acórdão recorrido

- 17 Por petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 8 de setembro de 2010, a NLC interpôs um recurso de anulação da decisão controvertida. Em apoio do seu recurso, a NLC invocou três fundamentos, relativos, em primeiro lugar, à violação do artigo 53.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, na medida em que a Câmara de Recurso concluiu que a existência de um direito de autor anterior tinha sido demonstrada pelos requerentes da declaração de nulidade; em segundo lugar, à ilegalidade da recusa da Câmara de Recurso em dar início à fase oral do processo e em ordenar a produção do original do contrato de 1986; e, em terceiro lugar, à apreciação errada, pela Câmara de Recurso, da sua competência para examinar a autenticidade desse contrato.
- 18 Através do acórdão recorrido, o Tribunal Geral deu provimento a esse recurso, julgando procedentes o primeiro e o terceiro fundamento invocados pela NLC em apoio do seu recurso.
- 19 A este respeito, o Tribunal Geral começou por recordar, nos n.ºs 14 a 21 do acórdão recorrido, as regras e os princípios que a Câmara de Recurso deve aplicar para verificar se foi feita a prova da existência de um direito de autor protegido por uma regulamentação nacional. Reportando-se ao acórdão do Tribunal de Justiça de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI (C-263/09 P, Colet., p. I-5853, n.ºs 50 a 52), considerou, no n.º 18, que é ao requerente que incumbe o ónus de apresentar ao IHMI não só os elementos que comprovam que preenche os requisitos exigidos, de acordo com a legislação nacional que pede para ser aplicada, para poder obter a proibição da utilização de uma marca comunitária ao abrigo de um direito anterior, mas também os elementos que comprovam o conteúdo dessa legislação.
- 20 Seguidamente, o Tribunal Geral notou, no n.º 20 do acórdão recorrido, que, segundo a sua própria jurisprudência, o IHMI se deve informar oficiosamente, através dos meios que lhe parecerem úteis para o efeito, sobre o direito nacional do Estado-Membro em causa, se essas informações forem necessárias para apreciar os requisitos de aplicação de uma causa de nulidade deduzida e, designadamente, a materialidade dos factos alegados ou a força probatória dos documentos apresentados. Além disso, o Tribunal Geral precisou que a limitação da base factual do exame feito pelo IHMI não exclui que este tenha em consideração, além dos factos invocados expressamente pelas partes no processo de declaração de nulidade, factos notórios, ou seja, factos suscetíveis de ser conhecidos por qualquer pessoa ou que possam ser conhecidos através de fontes geralmente acessíveis.
- 21 Por fim, à luz destes princípios, o Tribunal Geral considerou, nos n.ºs 23 e 24 do acórdão recorrido, que foi com razão que a Câmara de Recurso se tinha baseado nas regras de direito italiano que determinam a força probatória do contrato de 1986, mas que lhe incumbia verificar se a Câmara de Recurso tinha interpretado corretamente o direito italiano pertinente ao concluir que, nos termos dos

artigos 2702.º e 2703.º do Código Civil italiano, o contrato de 1986 fazia plenamente fé quanto à proveniência das declarações dos seus signatários, até ser instaurado um processo de arguição de falsidade.

- 22 A este respeito, o Tribunal Geral analisou, nos n.ºs 25 a 32 do acórdão recorrido, as disposições do direito italiano, nomeadamente o artigo 2704.º do Código Civil italiano, conforme interpretado pela Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo, Itália) no seu acórdão n.º 13912, de 14 de junho de 2007 (a seguir «acórdão de 14 de junho de 2007»). Após ter salientado, no n.º 33 do mesmo acórdão, que a decisão controvertida não fazia referência a este artigo, o Tribunal Geral considerou, no n.º 35 do acórdão recorrido, que, em aplicação da jurisprudência da Corte suprema di cassazione, a NLC podia ter provado que, na realidade, o contrato de 1986 tinha sido redigido numa data diferente da indicada no carimbo do correio, sem que fosse necessário instaurar um processo de arguição de falsidade. Consequentemente, o Tribunal Geral deduziu, no n.º 36 do referido acórdão, que a Câmara de Recurso tinha feito uma interpretação errada do direito nacional aplicável nos termos do artigo 53.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e, portanto, tinha apreciado mal o alcance exato das suas competências.
- 23 Tendo considerado, no n.º 40 do acórdão recorrido, que essa interpretação errada do direito nacional podia ter tido incidência no conteúdo da decisão controvertida, o Tribunal Geral concluiu daí, no n.º 41 do referido acórdão, que a decisão controvertida devia ser anulada, sem que fosse necessário apreciar o segundo fundamento invocado pela NLC em apoio do seu recurso.

Pedidos das partes

- 24 O IHMI conclui pedindo a anulação do acórdão recorrido e a condenação da NLC nas despesas que efetuou.
- 25 A NLC concluiu pedindo que seja negado provimento ao recurso.

Quanto ao presente recurso

- 26 O IHMI invoca três fundamentos em apoio do seu recurso, relativos, o primeiro, à violação do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 e da regra 37 do regulamento de execução; o segundo, à violação do princípio do contraditório, na medida em que o direito do IHMI de ser ouvido sobre o acórdão de 14 de junho de 2007 não foi respeitado; e o terceiro, à incoerência manifesta e à desvirtuação dos factos que afetam o raciocínio e a conclusão do Tribunal Geral.

Quanto ao primeiro fundamento

Argumentos das partes

- 27 No primeiro fundamento, que se divide em duas partes, o IHMI sustenta que o Tribunal Geral não se podia basear nem no artigo 2704.º do Código Civil italiano (primeira parte) nem no acórdão de 14 de junho de 2007 (segunda parte), uma vez que estes dois elementos não tinham sido invocados pelas partes e, por conseguinte, não constituíam o objeto do litígio na Câmara de Recurso.
- 28 Considerando que não resulta claramente do raciocínio do Tribunal Geral se este considera o direito nacional aplicável como uma questão de direito ou como um facto notório, o IHMI desenvolve um raciocínio alternativo. Na hipótese de ter considerado que a aplicação do direito nacional constitui uma questão de direito, o Tribunal Geral violou, por um lado, o princípio, consagrado na regra 37, alínea b), iii), do regulamento de execução, segundo o qual cabe à parte que invoca o direito nacional

fornecer ao IHMI os elementos que comprovem o teor da legislação e a razão por que é aplicável ao caso em apreço, bem como, por outro, a solução do acórdão Edwin/IHMI, já referido, do qual resulta que o direito nacional é uma questão de facto que incumbe às partes invocar e provar. Na hipótese de ter considerado que a aplicação do direito nacional constitui uma questão de facto, o Tribunal Geral qualificou indevidamente a legislação nacional de «facto notório» que, como tal, pode ser investigado e invocado pelo IHMI por iniciativa própria. Além disso, substituiu a apreciação da Câmara de Recurso pela sua própria apreciação e procedeu à apreciação de elementos sobre os quais esta última não tinha tomado posição.

- 29 Em resposta a esta argumentação, a NLC alega, em primeiro lugar, que a regra 37 do regulamento de execução e o acórdão Edwin/IHMI, já referido, dizem respeito ao ónus da prova que incumbe ao requerente da declaração de nulidade, mas não se referem ao demandado, o qual se encontra numa situação desfavorável quando uma decisão do IHMI é posta em causa com base numa alegação fundada num direito que ele poderá desconhecer totalmente. Além disso, o ónus da prova que incumbe ao requerente por força da regra 37 e do referido acórdão Edwin/IHMI não abrange as questões de direito processual nacional.
- 30 Em segundo lugar, a NLC sustenta que a Câmara de Recurso não se limitou a apreciar uma situação factual, mas que proferiu uma decisão de direito. Uma interpretação do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 no sentido de que esta disposição limita o exame da Câmara de Recurso unicamente aos motivos relativos de recusa invocados pelo requerente da declaração de nulidade é contrária à aplicação dos princípios fundamentais do direito, que incumbe ao IHMI ter em consideração, como recordado, nomeadamente, no considerando 13 e no artigo 83.º do referido regulamento.
- 31 Em terceiro lugar, a NLC salienta que o erro cometido pela Câmara de Recurso resulta de uma interpretação errada dos artigos 2702.º e 2703.º do Código Civil italiano, para os quais a sua atenção foi chamada, e que a questão da força probatória do contrato de 1986 tinha sido suscitada perante a Câmara de Recurso e o Tribunal Geral. Por conseguinte, admitindo que este último tenha erradamente iniciado um debate sobre o artigo 2704.º do mesmo código e a jurisprudência conexas, esse erro não afetou o resultado da análise que realizou, pelo que o fundamento deve ser julgado inoperante.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 32 A título preliminar, importa constatar que, tendo em conta a data em que foi obtido o registo da marca controvertida, a saber, 2 de outubro de 2007, e a data em que os requerentes da declaração de nulidade apresentaram o seu pedido ao IHMI, ou seja, 20 de novembro do mesmo ano, o presente fundamento deve ser apreciado à luz das disposições do Regulamento n.º 40/94, visto que o Regulamento n.º 207/2009 ainda não estava em vigor nessas datas (v., nomeadamente, acórdão de 3 de outubro de 2013, Rintisch/IHMI, C-122/12 P, n.º 2).
- 33 O primeiro fundamento invocado em apoio do recurso versa, em substância, sobre o regime processual que rege a aplicação do direito nacional no âmbito, por um lado, de um pedido de declaração de nulidade de uma marca comunitária apresentado no IHMI e, por outro, de um recurso interposto no Tribunal Geral da decisão proferida sobre esse pedido, quando o litígio se baseie, em conformidade com o artigo 52.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, na existência de um direito anterior protegido por uma regra de direito nacional. Para apreciar a procedência deste fundamento, importa, a título preliminar, recordar o modo como se articula, em tal contexto, a distribuição dos papéis entre o requerente da declaração de nulidade, as instâncias competentes do IHMI e o Tribunal Geral.

- 34 No que se refere ao papel do referido requerente, o Tribunal de Justiça considerou que a regra 37 do regulamento de execução o incumbe do ónus de apresentar ao IHMI não só os elementos que comprovam que preenche os requisitos exigidos, de acordo com a legislação nacional que pede para ser aplicada, para poder obter a proibição da utilização de uma marca comunitária ao abrigo de um direito anterior, mas também os elementos que comprovam o conteúdo dessa legislação (acórdão Edwin/IHMI, já referido, n.º 50).
- 35 No que se refere às instâncias competentes do IHMI, o Tribunal de Justiça indicou que lhes incumbe apreciar a autoridade e o alcance dos elementos apresentados pelo requerente para demonstrar o conteúdo da regra de direito nacional por ele invocada (acórdão Edwin/IHMI, já referido, n.º 51).
- 36 A propósito da função que incumbe ao Tribunal Geral, o Tribunal de Justiça, reportando-se ao artigo 63.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, que define os casos em que se recorre das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI, declarou que é competente para exercer uma fiscalização plena da legalidade da apreciação realizada pelo IHMI dos elementos apresentados pelo requerente para demonstrar o conteúdo da legislação nacional cuja proteção reivindica (acórdão Edwin/IHMI, já referido, n.º 52).
- 37 Contrariamente ao que alega o IHMI, não decorre dos n.ºs 50 a 52 do acórdão Edwin/IHMI, já referido, que uma regra de direito nacional aplicável por força de uma remissão como a efetuada pelo artigo 52.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 deva ser tratada como um elemento puramente factual de que o IHMI e o Tribunal Geral se limitariam a constatar a existência com base em provas produzidas perante si.
- 38 Em contrapartida, decorre dos referidos números que o Tribunal de Justiça quis sublinhar o alcance da fiscalização a que deve ser submetida, quer nas instâncias competentes do IHMI quer no Tribunal Geral, a aplicação do direito nacional num litígio com origem num pedido de anulação de uma marca comunitária.
- 39 É à luz destas considerações que importa analisar se o IHMI e o Tribunal Geral, num contexto processual como esse, estão obrigados a cingir-se estritamente à apreciação dos documentos apresentados pelo requerente para demonstrar o teor do direito nacional aplicável, ou se podem exercer um poder de verificação no que toca à pertinência do direito alegado, o que implica, sendo caso disso, que se informem oficiosamente sobre os requisitos de aplicação e sobre o alcance das regras de direito nacional invocadas.
- 40 A este respeito, importa salientar que a fiscalização exercida pelo IHMI e pelo Tribunal Geral deve ser efetuada à luz da exigência, recordada pelo advogado-geral no n.º 91 das suas conclusões, de garantir o efeito útil do Regulamento n.º 40/94, que é assegurar a proteção da marca comunitária.
- 41 Nesta perspetiva, visto que a aplicação do direito nacional pode levar a concluir pela existência de um motivo de invalidação de uma marca comunitária devidamente registada, afigura-se necessário que o IHMI e o Tribunal Geral possam, antes de deferirem o pedido de declaração de nulidade dessa marca, verificar a pertinência dos elementos produzidos pelo requerente no que se refere à administração da prova, que lhe incumbe, do conteúdo desse direito nacional.
- 42 A fiscalização exercida pelas instâncias competentes do IHMI e pelo Tribunal Geral deve igualmente responder às exigências da função que exercem no contencioso da marca comunitária.
- 43 Quando as instâncias competentes do IHMI são chamadas a decidir, numa primeira fase, sobre um pedido de declaração de nulidade de uma marca comunitária baseado num direito anterior protegido por uma regra de direito nacional, a sua decisão pode ter por efeito privar o titular da marca de um

direito que lhe foi conferido. O alcance de uma decisão desta natureza implica necessariamente que a instância que a adota não esteja limitada ao papel de simples validação do direito nacional como foi apresentado pelo requerente da declaração de nulidade.

- 44 Quanto à fiscalização jurisdicional exercida, numa segunda fase, pelo Tribunal Geral, importa sublinhar que, como assinalou o advogado-geral no n.º 92 das suas conclusões, essa fiscalização deve respeitar as exigências do princípio da proteção jurisdicional efetiva. Na medida em que a aplicação do direito nacional, no contexto processual em causa, pode ter por efeito privar o titular de uma marca comunitária do seu direito, é imperativo que o Tribunal Geral não esteja privado, devido a eventuais lacunas nos documentos produzidos como prova do direito nacional aplicável, da possibilidade real de exercer uma fiscalização efetiva. Para o efeito, deve, pois, poder verificar, além dos documentos produzidos, o teor, os requisitos de aplicação e o alcance das regras jurídicas invocadas pelo requerente da declaração de nulidade.
- 45 Por conseguinte, o Tribunal Geral não cometeu um erro de direito ao declarar, no n.º 20 do acórdão recorrido, que, «na circunstância de o IHMI ser chamado a ter em conta, nomeadamente, o direito nacional do Estado-Membro onde um direito anterior no qual assenta o pedido de declaração de nulidade goza de proteção, deve informar-se officiosamente, através dos meios que lhe parecerem úteis para o efeito, sobre o direito nacional do Estado-Membro em causa, se essas informações forem necessárias para apreciar os requisitos de aplicação de uma causa de nulidade deduzida e, designadamente, a materialidade dos factos alegados ou a força probatória dos documentos produzidos».
- 46 No caso vertente, o Tribunal Geral, após ter observado, no n.º 24 do acórdão recorrido, que o IHMI tinha aplicado os artigos 2702.º e 2703.º do Código Civil italiano para apreciar a força probatória do contrato de 1986, teve igualmente em consideração, nos n.ºs 27 a 32 do referido acórdão, o artigo 2704.º do mesmo código, relativo ao carácter certo da data de um ato particular, bem como a jurisprudência nacional sobre a interpretação e a aplicação deste último artigo. Assim, o Tribunal Geral não excedeu os limites do poder que lhe foi atribuído de se informar officiosamente para verificar o teor, os requisitos de aplicação e o alcance das regras de direito nacionais invocadas pelo requerente da declaração de nulidade para demonstrar a força probatória do contrato em que este último baseava o seu direito anterior à marca controvertida.
- 47 Nestas condições, há que julgar improcedente o primeiro fundamento de recurso, em ambas as partes.

Quanto ao segundo fundamento

Argumentos das partes

- 48 Reportando-se ao princípio geral do direito da União segundo o qual os destinatários das decisões das autoridades públicas que afetem significativamente os seus interesses devem poder dar a conhecer utilmente o seu ponto de vista, o IHMI sustenta que, no caso vertente, não beneficiou desta possibilidade no que diz respeito ao acórdão de 14 de junho de 2007, que não tinha sido invocado pelas partes durante o procedimento administrativo e que, por conseguinte, não fazia parte do objeto do litígio na Câmara de Recurso. Segundo o IHMI, se tivesse tido essa possibilidade, o raciocínio e a conclusão do Tribunal Geral teriam sido diferentes.
- 49 O IHMI conclui daí que o Tribunal Geral violou o seu direito de ser ouvido.
- 50 A NLC responde que a questão de direito para a qual a jurisprudência da Corte suprema di cassazione é pertinente foi suscitada antes da audiência, dado que, nos termos do artigo 64.º do seu Regulamento de Processo, o Tribunal Geral, por carta de 7 de fevereiro de 2012, tinha convidado o IHMI a responder a algumas questões sobre o alcance do artigo 2704.º do Código Civil italiano. O IHMI teve

assim a possibilidade de ser ouvido sobre esta questão, tanto por escrito como na audiência, e não se pode sustentar, a não ser que haja um aviso prévio relativo a cada jurisprudência pertinente ou potencialmente pertinente, que um acórdão que lhe faça referência viola os direitos de defesa.

- 51 A NLC acrescenta que, admitindo que o Tribunal Geral tenha cometido um erro de direito ao não dar ao IHMI a possibilidade de apresentar observações sobre a jurisprudência nacional por ela invocada, esse erro não teve, em todo o caso, efeitos na solução dada por esse órgão jurisdicional ao litígio que lhe foi submetido.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 52 O direito a um processo equitativo constitui um princípio fundamental do direito da União, consagrado no artigo 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.
- 53 Para responder às exigências deste direito, os órgãos jurisdicionais da União asseguram o respeito perante si e respeitam eles próprios o princípio do contraditório, princípio aplicável a qualquer procedimento suscetível de conduzir a uma decisão de uma instituição da União que afete significativamente os interesses de uma pessoa (acórdãos de 2 de dezembro de 2009, Comissão/Irlanda e o., C-89/08 P, Colet., p. I-11245, n.ºs 51 e 53, e de 17 de dezembro de 2009, Reapreciação M/EMEA, C-197/09 RX-II, Colet., p. I-12033, n.ºs 41 e 42).
- 54 O princípio do contraditório não confere apenas a cada parte num processo o direito de tomar conhecimento das peças e das observações apresentadas ao juiz pela parte contrária e de as discutir. Implica igualmente o direito de as partes tomarem conhecimento dos elementos suscitados oficiosamente pelo juiz, nos quais este tenciona basear a sua decisão, e de os discutir. Para responder às exigências relativas ao direito a um processo equitativo, importa, com efeito, que as partes tenham conhecimento e possam debater, com observância do contraditório, tanto elementos de facto como elementos de direito que sejam decisivos para o desfecho do processo (acórdãos Comissão/Irlanda e o., já referido, n.ºs 55 e 56, e de 21 de fevereiro de 2013, Banif Plus Bank, C-472/11, n.º 30).
- 55 No caso vertente, é pacífico que o acórdão de 14 de junho de 2007 não foi mencionado no decurso do processo no IHMI nem nos articulados entregues no Tribunal Geral, mas foi evocado oficiosamente por este Tribunal, posteriormente ao termo da fase escrita do processo.
- 56 Assim, importa analisar se, no caso concreto, as partes puderam ou não, durante o processo no Tribunal Geral, apresentar as suas observações sobre o referido acórdão.
- 57 Como decorre das cartas que lhes foram dirigidas em 7 de fevereiro de 2012 pelo Tribunal Geral e das questões a elas anexas, as partes foram convidadas a manifestar o seu ponto de vista sobre as disposições do artigo 2704.º do Código Civil italiano, mas não lhes foi dada a oportunidade de apresentarem as suas observações sobre o acórdão de 14 de junho de 2007, que não era sequer mencionado nessas cartas.
- 58 Por outro lado, como referiu o advogado-geral no n.º 117 das suas conclusões, resulta claramente da leitura dos n.ºs 32, 35, 36, 39 e 40 do acórdão recorrido que o conteúdo do acórdão de 14 de junho de 2007 foi decisivo para o raciocínio do Tribunal Geral. Foi por ter constatado que a Câmara de Recurso não tinha tido em conta essa jurisprudência, segundo a qual a prova contrária da autenticidade da data do carimbo do correio pode ser fornecida sem ser necessário recorrer ao processo de arguição de falsidade, que o Tribunal Geral considerou que a Câmara de Recurso podia ter atribuído mais importância às anomalias alegadas pela NLC e que, por conseguinte, a decisão controvertida devia ser anulada.

- 59 Decorre de quanto precede que o Tribunal Geral violou o princípio do contraditório decorrente das exigências relativas ao direito a um processo equitativo.
- 60 Daqui resulta que o segundo fundamento de recurso invocado pelo IHMI deve assim ser julgado procedente.

Quanto ao terceiro fundamento

- 61 Atendendo ao vício processual que fere a aplicação, pelo Tribunal Geral, da jurisprudência da Corte suprema di cassazione relativa ao artigo 2704.º do Código Civil italiano, não há, nesta fase do processo, que examinar o terceiro fundamento invocado pelo IHMI, relativo à incoerência manifesta e à desvirtuação dos factos que alegadamente afetam a justeza do raciocínio desenvolvido pelo Tribunal Geral com base nessa jurisprudência.
- 62 Resulta das considerações expostas que o acórdão recorrido deve ser anulado.

Quanto ao recurso no Tribunal Geral

- 63 Em conformidade com o artigo 61.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, em caso de anulação da decisão do Tribunal Geral, o Tribunal de Justiça pode decidir definitivamente o litígio, se estiver em condições de ser julgado, ou remeter o processo ao Tribunal Geral, para julgamento.
- 64 No caso vertente, o Tribunal de Justiça considera que o litígio não está em condições de ser julgado, uma vez que as partes devem poder, previamente, pronunciar-se contraditoriamente sobre os elementos do direito nacional suscitados oficiosamente pelo Tribunal Geral.
- 65 Por conseguinte, há que remeter o processo ao Tribunal Geral, para este se pronunciar quanto ao mérito.

Quanto às despesas

- 66 Uma vez que o processo é remetido ao Tribunal Geral, deve reservar-se para final a decisão quanto às despesas do presente recurso.

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

- 1) **É anulado o acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 13 de setembro de 2012, National Lottery Commission/IHMI — Mediatek Italia e De Gregorio (Representação de uma mão) (T-404/10).**
- 2) **O processo é remetido ao Tribunal Geral da União Europeia, para este se pronunciar sobre a procedência do recurso.**
- 3) **Reserva-se para final a decisão quanto às despesas.**

Assinaturas