



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

28 de fevereiro de 2018*

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 15.º, n.º 1 — Artigo 57.º, n.ºs 2 e 3 — Artigo 64.º — Artigo 76.º, n.º 2 — Regulamento (CE) n.º 2868/95 — Regra 22, n.º 2 — Regra 40, n.º 6 — Processo de declaração de nulidade — Pedidos de declaração de nulidade baseados numa marca nacional anterior — Utilização séria da marca anterior — Prova — Indeferimento dos pedidos — Consideração de novas provas pela Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) — Anulação das decisões da Divisão de Anulação do EUIPO — Remessa ao Tribunal de Primeira Instância — Consequências»

No processo C-418/16 P,

que tem por objeto um recurso de uma decisão do Tribunal Geral nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, interposto em 27 de julho de 2016,

mobile.de GmbH, anteriormente **mobile.international GmbH**, com sede em Kleinmachnow (Alemanha), representada por T. Lührig, Rechtsanwalt,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

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

recorrido em primeira instância,

Rezon OOD, com sede em Sofia (Bulgária), representada por P. Kanchev, advokat,

interveniante em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: R. Silva de Lapuerta, presidente de secção, C. G. Fernlund, A. Arabadjiev, S. Rodin e E. Regan (relator), juízes,

advogado-geral: E. Sharpston,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

* Língua do processo: alemão.

ouvidas as conclusões da advogada-geral na audiência de 23 de novembro de 2017,
profere o presente

Acórdão

- 1 Com o presente recurso, a mobile.de GmbH, anteriormente mobile.international GmbH, pede a anulação do Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia, de 12 de maio de 2016, mobile.international/EUIPO — Rezon (mobile.de) (T-322/14 e T-325/14, não publicado, a seguir «acórdão recorrido», EU:T:2016:297), que negou provimento aos dois recursos de anulação que interpôs das decisões da Primeira Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), de 9 de janeiro de 2014 (processo R 922/2013-1) e de 13 de fevereiro de 2014 (processo R 951/2013-1) (a seguir «decisões controvertidas»), relativas a dois processo de declaração de nulidade entre a mobile.international e a Rezon OOD.

Quadro jurídico

Regulamento (CE) n.º 207/2009

- 2 O artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a [marca da União Europeia] (JO 2009, L 78, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) (a seguir «Regulamento n.º 207/2009»), dispõe:

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

[...]

- 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 UE, tendo em conta, se aplicável, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:

[...]

- ii) marcas registadas num Estado-Membro [...]

[...]»

- 3 O artigo 15.º do Regulamento n.º 207/2009 dispõe:

«1. Se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca da UE na União, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido suspensa por um período ininterrupto de cinco anos, a [marca da União Europeia] será sujeita às sanções previstas no presente regulamento, exceto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização.

É igualmente considerado “utilização”, na aceção do primeiro parágrafo:

- a) A utilização da marca da UE sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada, independentemente de a marca na forma utilizada estar também registada em nome do titular;

[...]»

- 4 O artigo 53.º, n.º 1, deste regulamento enuncia:

«A marca da UE é declarada nula na sequência de pedido apresentado ao [EUIPO] [...]:

- 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;

[...]»

- 5 O artigo 54.º do referido regulamento diz respeito à prescrição por tolerância.

- 6 Nos termos do artigo 57.º deste mesmo regulamento:

«1. Durante o exame do pedido de extinção ou de anulação, o [EUIPO] convidará as partes, tantas vezes quantas forem necessárias, a apresentar, num prazo que lhes fixará, as suas observações sobre as notificações que lhes enviou ou sobre as comunicações das outras partes.

2. A pedido do titular da marca da UE, o titular de uma marca da UE anterior, parte no processo de declaração de nulidade, tem de provar que, nos cinco anos anteriores à data do pedido de declaração de nulidade, a marca da UE anterior foi objeto de utilização séria na União em relação aos produtos ou serviços para os quais foi registada e que o titular dessa marca anterior cita como fundamento para o seu o pedido, ou que existem motivos que justifiquem a sua não utilização, desde que nessa data a marca da UE anterior esteja registada há pelo menos cinco anos. [...] Na falta dessa prova, o pedido de declaração de nulidade é rejeitado. Se a marca da UE anterior só tiver sido utilizada em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais foi registada, considera-se registada apenas em relação a essa parte para efeitos do exame do pedido de declaração de nulidade.

3. O n.º 2 aplica-se às marcas nacionais anteriores referidas no n.º 2, alínea a), do artigo 8.º, entendendo-se que a utilização na União é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontra protegida.

[...]

5. Se do exame do pedido de extinção ou de anulação resultar que o registo da marca deveria ter sido recusado em relação à totalidade ou parte dos produtos ou serviços para que esta foi registada, os direitos do titular da marca da UE serão considerados extintos ou será declarada a nulidade da marca para os produtos ou serviços em causa. Caso contrário, o pedido de extinção ou de declaração de nulidade será rejeitado.

[...]»

- 7 O artigo 63.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 dispõe:

«Durante o exame do recurso, a Câmara de Recurso convidará as partes, tantas vezes quantas forem necessárias, a apresentar, num prazo que lhes fixará, as suas observações sobre as notificações que lhes enviou ou sobre as comunicações das outras partes.»

8 O artigo 64.º deste regulamento prevê:

«1. 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 contestada, ou remeter o processo à referida instância, para lhe ser dado seguimento.

2. Se a Câmara de Recurso remeter o processo à instância que tomou a decisão contestada a fim de lhe ser dado seguimento, esta instância fica vinculada à fundamentação e ao dispositivo da decisão da Câmara de Recurso, desde que os factos da causa sejam os mesmos.

[...]»

9 O artigo 76.º, n.º 2, do referido regulamento dispõe o seguinte:

«O [EUIPO] pode não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil.»

Regulamento de execução

10 A regra 22, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária (JO 1995, L 303, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1041/2005 da Comissão, de 29 de junho de 2005 (JO 2005, L 172, p. 4) (a seguir «regulamento de execução»), prevê:

«Se o oponente tiver de provar a utilização ou a existência de motivos justificados para a não utilização, o [EUIPO] convidá-lo-á a fornecer a necessária prova no prazo por ele fixado. Se o oponente não fornecer a prova no prazo fixado, o [EUIPO] rejeitará a oposição.»

11 A regra 22, n.ºs 3 e 4, do regulamento de execução diz respeito às indicações e aos comprovativos que devem ser apresentados para provar a utilização da marca.

12 A regra 40.º, n.º 6, deste regulamento dispõe:

«Se o requerente tiver de apresentar provas da utilização ou da existência de motivos justificados para a não utilização, em conformidade com os n.ºs 2 ou 3 do artigo [57.º] do Regulamento [n.º 207/2009], o [EUIPO] convida o requerente a apresentar prova de que a marca foi objeto de uma utilização séria, no período que o [EUIPO] determinar. No caso de não ser apresentada prova no prazo estabelecido, [o] pedido de declaração de extinção ou de nulidade é revogado. Aplica-se *mutatis mutandis* o disposto [no n.º] 2 [...] da regra 22.»

13 A regra 50, n.º 1, do referido regulamento enuncia:

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

[...]

Se o recurso tiver por objeto uma decisão de uma Divisão de Oposição, a câmara limitará a respetiva apreciação do recurso aos factos e provas apresentados nos prazos estabelecidos pela Divisão de Oposição nos termos do Regulamento [n.º 2007/2009] e das presentes regras, salvo se a câmara considerar que devem ser tomados em conta factos adicionais ou suplementares de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo [76.º] do Regulamento [n.º 207/2009].»

Antecedentes do litígio

- 14 Em 17 de novembro de 2008, a recorrente depositou junto do EUIPO dois pedidos de registo de marca da União Europeia relativos, respetivamente, ao sinal nominativo mobile.de (a seguir «marca nominativa») e ao sinal figurativo (a seguir «marca figurativa») seguinte:



- 15 Os produtos e os serviços para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 9, 16, 35, 38 e 42 na aceção 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 «Classificação de Nice»).
- 16 A marca nominativa e a marca figurativa foram registadas, respetivamente, em 26 de janeiro e em 29 de setembro de 2010.
- 17 Em 18 de janeiro de 2011, a Rezon apresentou no EUIPO dois pedidos de declaração da nulidade, respetivamente, da marca nominativa e da marca figurativa, nos termos do artigo 53.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), deste regulamento. Em apoio destes pedidos, a Rezon invocou a marca figurativa búlgara, registada em 20 de abril de 2005 (a seguir «marca nacional anterior em causa»), a seguir reproduzida:



- 18 A marca nacional anterior em causa foi registada para os serviços das classes 35, 39 e 42 da Classificação de Nice, correspondentes à seguinte descrição:
- classe 35: «Publicidade; serviços de gestão de negócios; administração comercial; trabalhos de escritório»;
 - classe 39: «Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens», e
 - classe 42: «Serviços científicos e tecnológicos e trabalhos de investigação, bem como serviços de design neste contexto; serviços de investigação e de análise industrial; conceção e desenvolvimento de hardware e software; serviços jurídicos».
- 19 Contudo, os pedidos de declaração de nulidade apenas diziam respeito aos serviços da classe 35 e da classe 42 da Classificação de Nice.
- 20 Na Divisão de Anulação do EUIPO (a seguir «Divisão de Anulação»), a recorrente solicitou que a Rezon fizesse prova da utilização séria da marca nacional anterior em causa, nos termos do artigo 57.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009, para os serviços dessas duas classes.

- 21 Através de duas Decisões de 28 de março de 2013, a Divisão de Anulação indeferiu os pedidos de declaração da nulidade, por considerar que a Rezon não tinha feito essa prova.
- 22 A Rezon interpôs recurso destas decisões na Câmara de Recurso que, depois de ter tomado em consideração, ao abrigo do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, uma série de elementos de prova adicionais apresentados pela primeira vez em sede deste recurso, considerou, no n.º 61 de cada uma das decisões controvertidas, que a Rezon tinha feito prova da utilização séria da marca nacional anterior em causa em relação aos serviços de publicidade de veículos automóveis da classe 35 da Classificação de Nice. Por conseguinte, no n.º 62 destas decisões, anulou as decisões da Divisão de Anulação. Uma vez que as partes não apresentaram nenhum argumento quanto à aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e a Divisão de Anulação não analisou o risco de confusão, a Câmara de Recurso, no referido n.º 62 dessas decisões, remeteu os processos para esta divisão com vista à análise do mérito dos pedidos de declaração da nulidade, nos termos do artigo 64.º desse regulamento.

Recursos no Tribunal Geral e acórdão recorrido

- 23 Por requerimentos entrados na Secretaria do Tribunal Geral em 6 de maio de 2014 (processo T-325/14) e em 7 de maio de 2014 (processo T-322/14), a recorrente interpôs dois recursos de anulação das decisões controvertidas.
- 24 Após ter declarado, por decisão de 4 de março de 2016, a apensação dos processos T-322/14 e T-325/14 para efeitos da decisão que põe termo à instância, o Tribunal Geral, no acórdão recorrido, negou provimento aos dois recursos na sua totalidade.

Pedidos das partes

- 25 No presente recurso, a recorrente conclui pedindo ao Tribunal de Justiça que se digne:
- anular o acórdão recorrido, e
 - condenar o EUIPO nas despesas.
- 26 O EUIPO e a Rezon concluem pedindo ao Tribunal de Justiça que negue provimento ao recurso e condene a recorrente nas despesas.

Quanto ao pedido de reabertura da fase oral

- 27 Na sequência da apresentação das conclusões da advogada-geral, a recorrente pediu, por requerimento que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 26 de janeiro de 2018, que fosse ordenada a reabertura da fase oral do processo. Em apoio deste pedido, a recorrente alega que resulta do artigo 10.º, n.º 7, e do artigo 19.º, n.º 2, do Regulamento Delegado (UE) 2017/1430 da Comissão, de 18 de maio de 2017, que complementa o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, sobre a marca da UE, e que revoga os Regulamentos (CE) n.º 2868/95 e (CE) n.º 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1), aplicável, salvo determinadas exceções, a partir de 1 de outubro de 2017, que só «motivos válidos» podem justificar que o EUIPO tome em consideração, nos termos do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, provas adicionais da utilização de uma marca anterior apresentadas pelo requerente da declaração da nulidade fora dos prazos fixados. Daqui resulta que o segundo fundamento procede. Além disso, ao expressar, no n.º 40 das suas conclusões, a opinião de que o sexto fundamento deve

ser julgado improcedente, devido ao poder de apreciação de que o EUIPO dispõe para tomar ou não em consideração provas adicionais, a advogada-geral não responde à questão de saber se este poder de apreciação foi exercido sem cometer um erro de direito.

- 28 Importa recordar que o Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia e o seu Regulamento de Processo não preveem a possibilidade de as partes apresentarem observações em resposta às conclusões apresentadas pelo advogado-geral (Acórdão de 4 de setembro de 2014, Vnuk, C-162/13, EU:C:2014:2146, n.º 30 e jurisprudência aí referida.)
- 29 Nos termos do artigo 252.º, segundo parágrafo, TFUE, ao advogado-geral cabe apresentar publicamente, com toda a imparcialidade e independência, conclusões fundamentadas sobre as causas que, nos termos do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, requeiram a sua intervenção. O Tribunal de Justiça não está vinculado nem pelas conclusões do advogado-geral nem pela fundamentação em que este baseia essas conclusões (Acórdão de 17 de setembro de 2015, Mory e o./Comissão, C-33/14 P, EU:C:2015:609, n.º 25).
- 30 Por conseguinte, o desacordo de uma parte com as conclusões do advogado-geral, sejam quais forem as questões que este examina nas mesmas, não constitui, em si, um fundamento justificativo da reabertura da fase oral do processo (Acórdão de 17 de setembro de 2015, Mory e o./Comissão, C-33/14 P, EU:C:2015:609, n.º 26).
- 31 Dito isto, o Tribunal de Justiça pode, em qualquer momento, ouvido o advogado-geral, ordenar a reabertura da fase oral do processo, em conformidade com o disposto no artigo 83.º do seu Regulamento de Processo, designadamente se considerar que está insuficientemente esclarecido ou ainda quando a causa deva ser resolvida com base num argumento que não foi debatido entre as partes ou entre os interessados referidos no artigo 23.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia (Acórdão de 29 de abril de 2015, Nordzucker, C-148/14, EU:C:2015:287, n.º 24).
- 32 Não é isto o que sucede no caso vertente. Com efeito, tal como o EUIPO e a Rezon, a recorrente teve a oportunidade de expor, na fase escrita do processo, os seus argumentos de facto e de direito em apoio dos seus pedidos, incluindo os relativos à possibilidade de apresentar, no âmbito de um processo de declaração da nulidade, provas adicionais da utilização de uma marca anterior, nos termos do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009. Assim, o Tribunal de Justiça considera, ouvida a advogada-geral, que dispõe de todos os elementos necessários para proferir uma decisão e que estes elementos foram debatidos.
- 33 Atendendo às considerações precedentes, o Tribunal de Justiça entende que não há que ordenar a reabertura da fase oral do processo.

Quanto ao presente recurso

Quanto à admissibilidade do recurso

- 34 A Rezon alega que o recurso não indica claramente quais os fundamentos que tornam necessária uma nova análise do acórdão recorrido. Além disso, alega que a recorrente não demonstrou nenhum interesse jurídico na interposição deste recurso, nem nenhum interesse em agir. Com efeito, a procuração forense junta ao referido recurso não contém nenhuma expressão de vontade no que diz respeito ao eventual poder de representação num tribunal da União. Esta procuração tem por objeto processos anteriores e os seus termos não são suficientemente específicos para fundamentar esse poder.

- 35 Segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, resulta do artigo 256.º, n.º 1, segundo parágrafo, TFUE, do artigo 58.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça e do artigo 168.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça que o recurso deve indicar de modo preciso os elementos contestados do acórdão cuja anulação é pedida, bem como os argumentos jurídicos em que se apoia especificamente esse pedido. A este respeito, o artigo 169.º, n.º 2, deste regulamento exige que os fundamentos e argumentos jurídicos invocados devem identificar com precisão os pontos da fundamentação da decisão do Tribunal Geral que são contestados (Acórdão de 20 de setembro de 2016, Mallis e o./Comissão e BCE, C-105/15 P a C-109/15 P, EU:C:2016:702, n.ºs 33 e 34).
- 36 No caso em apreço, é manifesto que estes requisitos são cumpridos. Com efeito, o presente recurso indica com toda a clareza exigida os elementos criticados do acórdão recorrido, bem como os fundamentos e os argumentos invocados para efeitos da anulação desse acórdão.
- 37 Além disso, há que recordar que, nos termos do artigo 56.º, segundo parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, o recurso pode ser interposto por qualquer das partes que tenha sido total ou parcialmente vencida, mas os intervenientes que não sejam os Estados-Membros e as instituições da União só podem interpor recurso se a decisão do Tribunal Geral os afetar diretamente.
- 38 No caso em apreço, o simples facto de a mobile.de ter sido recorrente e não interveniente em primeira instância e de ter saído totalmente vencida justifica a sua legitimidade processual e o seu interesse em agir no presente recurso, sem que tenha de demonstrar que o acórdão recorrido a afeta diretamente (v., neste sentido, Acórdão de 5 de abril de 2017, EUIPO/Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, n.º 24).
- 39 Por último, o mandatário da recorrente no âmbito do presente recurso justificou, nos termos do artigo 44.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, a sua qualidade através de uma procuração emitida por essa sociedade para a representar no âmbito de todo o processo em matéria de direito das marcas.
- 40 Daqui resulta que não se pode, desde logo, julgar o presente recurso totalmente inadmissível.

Quanto ao mérito

Quanto ao primeiro e segundo fundamentos

– Argumentos das partes

- 41 Com o seu primeiro fundamento, a recorrente alega que o Tribunal Geral violou o artigo 57.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009, bem como as regras 22, n.º 2, e 40, n.º 6, do regulamento de execução, ao decidir que a Câmara de Recurso podia validamente tomar em consideração os elementos de prova da utilização séria da marca nacional anterior em causa que nela foram apresentados pela primeira vez. A este respeito, o Tribunal Geral considerou, erradamente, nos n.ºs 27 e 28 do acórdão recorrido, que, se alguns elementos destinados a demonstrar esta utilização tiverem sido apresentados no prazo fixado pelo EUIPO, o processo de declaração de nulidade deve, em princípio, seguir os seus termos.
- 42 Este raciocínio é contrário tanto à letra como à sistemática das diferentes disposições. Com efeito, o conceito de «prova», na aceção do artigo 57.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, exige que o requerente da declaração de nulidade faça efetivamente prova da utilização séria da marca anterior em causa. Na falta dessa prova, o pedido de declaração de nulidade é indeferido. Do mesmo modo, a regra 22, n.º 2, e a regra 40, n.º 6, do regulamento de execução especificam que a oposição e o pedido

de declaração de nulidade devem ser indeferidos se a «prova da utilização» não tiver sido produzida no prazo fixado. A este respeito, o artigo 57.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, enquanto regra processual geral, foi substituída pelas disposições mais específicas previstas no artigo 57.º, n.º 2, deste regulamento e pelas referidas regras.

- 43 Com o seu segundo fundamento, relativo à violação do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, o recorrente critica o Tribunal Geral, em primeiro lugar, por ter aplicado esta disposição. Com efeito, esta apenas se aplica «salvo disposição em contrário». Ora, a regra 22, n.º 2, e a regra 40.º, n.º 6, do regulamento de execução constituem, precisamente, «disposições em contrário». Além disso, enquanto a regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, deste regulamento contém uma regra especial que oferece à Câmara de Recurso a possibilidade de tomar em consideração factos novos no âmbito de um processo de oposição, essa regra especial não existe para o processo de declaração de nulidade. Ademais, é conforme à finalidade destas regras que as Câmaras de Recurso não possuam tal poder no âmbito do processo de oposição porque, ao contrário do oponente, que tem de cumprir um prazo muito curto, o próprio titular de um direito anterior pode escolher o momento da instauração do processo de declaração de nulidade e, na falta de oposição, o titular de uma marca pode legitimamente confiar na existência da mesma.
- 44 Em segundo lugar, o Tribunal Geral, nos n.ºs 40 a 44 do acórdão recorrido, baseou-se exclusivamente na circunstância de as provas apresentadas tardiamente serem verdadeiramente relevantes, sem analisar a fase do processo em que essas provas foram produzidas nem a questão de saber se as circunstâncias que envolveram a sua produção obstavam a que as mesmas fossem tomadas em consideração. Ora, no caso em apreço, o requerente da declaração de nulidade já dispunha das provas em causa desde a instauração do processo e teve várias oportunidades de tomar posição sobre as críticas da recorrente quanto ao valor probatório destas provas.
- 45 Em terceiro lugar, a recorrente alega que, contrariamente ao que o Tribunal Geral declarou no n.º 42 do acórdão recorrido, as faturas apresentadas na Câmara de Recurso não constituíam uma confirmação ou uma clarificação das listas de faturas apresentadas na Divisão de Anulação. A este respeito, o Tribunal Geral desvirtuou, no n.º 43 do referido acórdão, os factos e os elementos de prova. Com efeito, o Tribunal Geral baseou-se em argumentos contraditórios ao entender simultaneamente, por um lado, que estas listas já apresentavam um valor probatório considerável na Divisão de Anulação e, por outro, que só estas faturas permitiam compreender que as referidas listas constituíam listas de faturas. Além disso, o Tribunal Geral desvirtuou os factos ao afirmar que a recorrente reconheceu ter estado em condições de compreender a referência «publicidade em mobile.bg» na língua búlgara, uma vez que esta não podia identificar, com base nas listas, nenhuma referência à prestação dos serviços de publicidade.
- 46 O EUIPO, apoiado pela Rezon, considera que estes dois fundamentos improcedem.

– Apreciação do Tribunal de Justiça

- 47 Nos termos do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, o EUIPO pode não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil.
- 48 Segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, recordada pelo Tribunal Geral no n.º 25 do acórdão recorrido, decorre da letra desta disposição que, regra geral e salvo disposição em contrário, a apresentação de factos e de provas pelas partes continua a ser possível após a expiração dos prazos a que está subordinada essa apresentação, nos termos das disposições do Regulamento n.º 207/2009, e que o EUIPO não está de modo algum proibido de tomar em consideração factos e provas invocados

ou apresentados tardiamente (Acórdãos de 13 de março de 2007, IHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, n.º 42, e de 4 de maio de 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO, C-71/16 P, não publicado, EU:C:2017:345, n.º 55).

- 49 Ao precisar que este último «pode», em tal caso, decidir não tomar em consideração essas provas, a referida disposição atribui, com efeito, ao EUIPO um amplo poder de apreciação para efeitos de decidir se deve ou não tomá-las em consideração (Acórdãos de 13 de março de 2007, IHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, n.ºs 43, 63 e 68, e de 4 de maio de 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO, C-71/16 P, não publicado, EU:C:2017:345, n.º 56).
- 50 Na medida em que o primeiro e o segundo fundamento da recorrente dizem respeito ao poder de apreciação de que a Câmara de Recurso dispõe, há que fazer referência às regras relativas ao processo de recurso para saber se existe uma «disposição contrária» no artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 suscetível de privar o EUIPO desse poder de apreciação.
- 51 A este respeito, a regra 50, n.º 1, primeiro parágrafo, do regulamento de execução prevê que, salvo disposição em contrário, as disposições relativas ao processo perante a instância que proferiu a decisão recorrida aplicar-se-ão *mutatis mutandis* ao processo de recurso.
- 52 Ora, no que diz respeito à produção da prova da utilização séria da marca anterior nos termos do artigo 57.º, n.ºs 2 ou 3, do Regulamento n.º 207/2009, no âmbito — como no caso vertente — de um processo de declaração de nulidade instaurado com fundamento no artigo 53.º, n.º 1, alínea a), deste regulamento, a regra 40, n.º 6, do regulamento de execução prevê que o EUIPO deve convidar o titular da marca anterior a fazer prova da sua utilização, no prazo que determinar.
- 53 Embora resulte da redação desta disposição que o EUIPO deve indeferir oficiosamente o pedido de declaração de nulidade se não tiver sido apresentada nenhuma prova da utilização da marca em causa no prazo que aquele fixou, esta conclusão não se impõe, em contrapartida, como o Tribunal Geral declarou com razão no n.º 27 do acórdão recorrido, se certos elementos de prova dessa utilização tiverem sido apresentados no referido prazo (v., por analogia, Acórdãos de 26 de setembro de 2013, Centrotherm Systemtechnik/IHMI e centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, n.º 86, e de 4 de maio de 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO, C-71/16 P, não publicado, EU:C:2017:345, n.º 58).
- 54 Nesse caso, com efeito, e a menos que se verifique que os referidos elementos são totalmente irrelevantes para efeitos da prova da utilização séria da marca anterior em causa, o processo segue o seu curso. Assim, cabe ao EUIPO, nomeadamente, como prevê o artigo 57.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, convidar as partes, tantas vezes quantas forem necessárias, a apresentar as suas observações sobre as notificações que lhes enviou ou sobre as comunicações das outras partes. Nesse contexto, se o pedido de declaração de nulidade for indeferido por não ter sido feita prova da utilização séria da marca anterior em causa, este indeferimento não procederá da aplicação da regra 40, n.º 6, do regulamento de execução, disposição de natureza essencialmente processual, mas sim e exclusivamente da aplicação das disposições substantivas que constam do artigo 57.º, n.ºs 2 ou 3, do Regulamento n.º 207/2009 (v., por analogia, Acórdão de 26 de setembro de 2013, Centrotherm Systemtechnik/IHMI e centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, n.º 87).
- 55 Resulta do exposto que, como o Tribunal Geral concluiu com razão no n.º 29 do acórdão recorrido, a apresentação de provas da utilização da marca anterior em causa que se venham juntar a provas apresentadas no prazo fixado pelo EUIPO, nos termos da regra 40, n.º 6, do regulamento de execução, continua a ser possível após o termo do referido prazo, não estando o EUIPO de modo algum proibido de ter em conta provas suplementares apresentadas tardiamente, recorrendo ao poder de apreciação que lhe é conferido pelo artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 (v., por analogia, Acórdão de

26 de setembro de 2013, Centrotherm Systemtechnik/IHMI e centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, n.º 88, e Despacho de 16 de junho de 2016, L'Oréal/EUIPO, C-611/15 P, não publicado, EU:C:2016:463, n.º 25).

- 56 Daqui resulta que a regra 40, n.º 6, do regulamento de execução não constitui, contrariamente ao que alega a recorrente, uma disposição contrária ao artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, com a consequência de que a Câmara de Recurso não poderá tomar em consideração as provas adicionais da utilização da marca anterior em causa apresentadas pelo requerente da declaração da nulidade em apoio do recurso que nela interpôs (v., por analogia, Acórdão de 26 de setembro de 2013, Centrotherm Systemtechnik/IHMI e centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, n.º 88).
- 57 No que diz respeito ao processo de recurso, o Tribunal de Justiça já decidiu que resulta do artigo 63.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, em conjugação com o artigo 76.º, n.º 2, deste regulamento, que a Câmara de Recurso, para efeitos da apreciação do mérito do recurso nela interposto, não só convida as partes, tantas vezes quantas forem necessárias, a apresentar as suas observações sobre as notificações que lhes envia, como pode igualmente decidir sobre medidas de instrução, entre as quais figura a apresentação de elementos de facto ou de prova. Estas disposições demonstram, por sua vez, a possibilidade de enriquecimento do substrato factual nas diversas fases do processo que segue os seus trâmites no EUIPO (v., neste sentido, Acórdão de 13 de março de 2007, IHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, n.º 58).
- 58 A recorrente também já não pode alegar que a regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do regulamento de execução constitui uma disposição contrária ao artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.
- 59 A este respeito, importa recordar que, nos termos da referida regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, se o recurso tiver por objeto uma decisão de uma Divisão de Oposição, a Câmara de Recurso limitará a respetiva apreciação do recurso aos factos e provas apresentados nos prazos estabelecidos pela Divisão de Oposição, salvo se considerar que devem ser tomados em conta factos adicionais ou suplementares de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 76.º do Regulamento n.º 207/2009.
- 60 Assim, o regulamento de execução prevê expressamente que a Câmara de Recurso dispõe, quando do exame de um recurso de uma decisão de uma Divisão de Oposição, do poder de apreciação decorrente da regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, deste regulamento de execução e do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, para efeitos de decidir se deve ou não tomar em consideração factos e provas adicionais ou suplementares que não foram apresentados nos prazos estabelecidos pela Divisão de Oposição (Acórdão de 3 de outubro de 2013, Rintisch/IHMI, C-122/12 P, EU:C:2013:628, n.º 33).
- 61 Contudo, disto não se pode inferir, *a contrario*, que, quando do exame de um recurso de uma decisão de uma Divisão de Oposição, a Câmara de Recurso não dispõe desse poder de apreciação. Com efeito, como o Tribunal de Justiça já decidiu, a regra 50, n.º 1, terceiro parágrafo, do regulamento de execução apenas constitui, no tocante ao recurso de uma decisão de uma Divisão de Oposição, a expressão do princípio decorrente do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, que constitui a base legal da referida regra 50 e contém uma regra que assume um papel horizontal no sistema do dito regulamento e, portanto, se aplica independentemente da natureza do processo em questão (v., neste sentido, Acórdão de 21 de julho de 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, n.ºs 25 e 27).
- 62 Consequentemente, o Tribunal Geral não cometeu um erro de direito ao declarar, nos n.ºs 24 a 29 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso pode, quando do exame de um recurso de uma decisão de uma Divisão de Oposição, tomar em consideração elementos de prova adicionais da utilização séria da marca anterior em causa que não tenham sido produzidas nos prazos fixados por esta última.
- 63 De resto, quanto à crítica da recorrente de que o Tribunal Geral procedeu a uma apreciação incompleta dos critérios que justificam a tomada em consideração desses elementos de prova, recorde-se que a tomada em consideração, pelo EUIPO, de factos ou de provas apresentados

tardamente, quando é chamado a decidir no âmbito de um processo de declaração de nulidade, é, em particular, suscetível de se justificar se este considerar, por um lado, que os elementos apresentados tardiamente são, à primeira vista, suscetíveis de ter relevância real no que diz respeito ao resultado do pedido de declaração de nulidade que nele foi apresentado e, por outro, que a fase do processo em que essa apresentação tardia ocorre e as circunstâncias que a envolvem não se opõem a essa tomada em consideração (v., por analogia, Acórdãos de 13 de março de 2007, IHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, n.º 44, e de 4 de maio de 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO, C-71/16 P, não publicado, EU:C:2017:345, n.º 59).

- 64 Ora, no caso em apreço, basta constatar que, nos n.ºs 39 a 44 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral analisou não só se as provas apresentadas tardiamente eram realmente relevantes, como também se a fase do processo em que essa apresentação tardia ocorreu e as circunstâncias que a envolviam não se opunham à tomada em consideração destas provas.
- 65 Por último, no tocante à acusação da recorrente de que o Tribunal Geral apreciou incorretamente o valor probatório e desvirtuou determinados elementos de prova, há que recordar que resulta do artigo 256.º TFUE e do artigo 58.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia que o recurso de uma decisão do Tribunal Geral está limitado às questões de direito. O Tribunal Geral é, portanto, exclusivamente competente para apurar e apreciar os factos relevantes, bem como para apreciar os elementos de prova. A apreciação desses factos e desses elementos de prova não constitui, portanto, exceto em caso de desvirtuação dos mesmos, uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral (Acórdão de 17 de março de 2016, Naazneen Investments/IHMI, C-252/15 P, não publicado, EU:C:2016:178, n.º 59).
- 66 Por outro lado, tendo em consideração a natureza excecional de uma alegação de desvirtuação dos factos e dos elementos de prova, as referidas disposições e o artigo 168.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça impõem, em particular, ao recorrente que indique de modo preciso os elementos que foram desvirtuados pelo Tribunal Geral e que demonstre os erros de análise que, na sua apreciação, o levaram a essa desvirtuação. Essa desvirtuação deve resultar com evidência dos autos, sem que seja necessário fazer uma nova apreciação dos factos e das provas (Acórdão de 22 de setembro de 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C-442/15 P, não publicado, EU:C:2016:720, n.ºs 21 e 60).
- 67 Ora, no caso em apreço, há que concluir que, sob o pretexto de acusar o Tribunal Geral da desvirtuação dos elementos de prova, a recorrente pretende, na realidade, que o Tribunal de Justiça proceda a uma nova apreciação dos mesmos no que diz respeito à questão de saber se as faturas apresentadas pela primeira vez na Câmara de Recurso se destinavam, conforme o Tribunal Geral considerou no n.º 42 do acórdão recorrido, a reforçar e a clarificar o conteúdo das provas apresentadas na Divisão de Anulação. Em contrapartida, não procura de forma alguma demonstrar, identificando especificamente os elementos de prova alegadamente desvirtuados, que o Tribunal Geral tirou, nesse aspeto, conclusões manifestamente contrárias ao conteúdo dos documentos dos autos ou que atribuiu a esses documentos um alcance que manifestamente não têm.
- 68 Daqui resulta que a argumentação da recorrente deve, nesta medida, ser julgada inadmissível.
- 69 À luz de todas estas considerações, há que julgar o primeiro e segundo fundamentos em parte inadmissíveis e em parte improcedentes.

Quanto ao terceiro fundamento

– Argumentos das partes

- 70 Com o seu terceiro fundamento, a recorrente alega que o Tribunal Geral violou o artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, na medida em que não teve em conta as diferenças — em parte, fonéticas e, em parte, conceptuais — entre os sinais em causa.
- 71 Desde logo, o Tribunal Geral não procedeu, nos n.ºs 51 a 61 do acórdão recorrido, a uma análise fonética das marcas em causa. Ora, do ponto de vista fonético, o carácter distintivo da marca nacional anterior em causa é fortemente alterado pelo aditamento dos elementos nominativos «.bg».
- 72 Em seguida, alega que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito ao considerar que o carácter distintivo não se alterou pelo aditamento de elementos nominativos e figurativos. A este respeito, o Tribunal Geral baseou-se unicamente, no n.º 56 deste acórdão, nos diferentes elementos das marcas em causa e não na impressão global que as mesmas provocam. Ora, por um lado, devido ao fraco carácter distintivo da palavra «mobile», no âmbito da impressão global, a falta de elementos figurativos faz tanta diferença nas formas de utilização «mobile.bg» e «mobile bg» que o carácter distintivo é restrito. Por outro lado, o Tribunal Geral também não teve em conta, na sua apreciação da impressão global da marca nacional anterior em causa, o aditamento do elemento nominativo «.bg», quando este restringe o carácter distintivo deste sinal global.
- 73 Por último, alega que o Tribunal Geral não analisou o significado conceptual do sinal «mobilen.bg». Com efeito, ao contrário da palavra «mobile», a palavra búlgara «mobilen» é uma palavra da linguagem corrente que significa «móvel, apto para o movimento». Ora, um significado conceptual divergente implica necessariamente uma restrição ao carácter distintivo.
- 74 O EUIPO considera improcedente este fundamento.

– Apreciação do Tribunal de Justiça

- 75 Importa desde logo referir que, ao criticar o Tribunal Geral por não ter analisado a semelhança fonética e conceptual entre a marca nacional anterior em causa, conforme registada, e os diferentes sinais nominativos e figurativos invocados para demonstrar a utilização séria desta marca, a recorrente faz uma leitura errada do acórdão recorrido.
- 76 Com efeito, resulta claramente dos n.ºs 56 a 58 do acórdão recorrido, para os quais remetem parcialmente os n.ºs 59 e 60 deste acórdão, que o Tribunal Geral, quando analisou se as diferenças entre a marca nacional anterior em causa e esses sinais alteraram o carácter distintivo da referida marca, apreciou tanto a sua semelhança fonética — sublinhando, em especial, que têm em comum a palavra «mobile» e que o aditamento de alguns termos, como «.bg», «bg» ou «n», aos referidos sinais reflete diferenças insignificativas — como a sua semelhança conceptual, salientando a mensagem veiculada por cada um deles e a sua perceção pelo público.
- 77 Além disso, a recorrente baseia-se numa leitura errada do acórdão recorrido quando acusa o Tribunal Geral de não ter tido em conta a impressão global causada por esses diferentes sinais. Com efeito, o Tribunal Geral procedeu expressamente a tal exame nos n.ºs 58 e 59 do acórdão recorrido. Em especial, contrariamente ao que sugere a recorrente, o Tribunal Geral salientou, no referido n.º 59, que os sinais nominativos invocados, atendendo à falta de um elemento figurativo e o aditamento de determinados elementos, são globalmente equivalentes à marca nacional anterior em causa.

- 78 Quanto ao restante, verifica-se que a recorrente, com a argumentação que tece no âmbito deste fundamento, pretende impugnar a análise dos factos feita pelo Tribunal Geral nos n.ºs 56 a 60 do acórdão recorrido, com vista à obtenção de uma nova apreciação pelo Tribunal de Justiça a este respeito, o que, nos termos da jurisprudência recordada no n.º 65 do presente acórdão, não é da sua competência no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral.
- 79 Nestas condições, há que julgar o terceiro fundamento parcialmente inadmissível e parcialmente improcedente.

Quanto ao quarto fundamento

– Argumentos das partes

- 80 Com o seu quarto fundamento, a recorrente acusa o Tribunal Geral de ter violado o artigo 57.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, em conjugação com a regra 22, n.ºs 3 e 4, do regulamento de execução, uma vez que, nos n.ºs 66 a 69 do acórdão recorrido, considerou que as apreciações da Câmara de Recurso relativas ao lugar, à época, ao alcance e à natureza da utilização da marca nacional anterior em causa não estão viciadas de erro. Em especial, o Tribunal Geral errou ao tomar em conta elementos de prova não datados e que não diziam respeito ao período relevante.
- 81 O EUIPO considera que este fundamento é completamente improcedente.

– Apreciação do Tribunal de Justiça

- 82 Não se pode deixar de observar que, com o presente fundamento, a recorrente pretende, sem sequer imputar ao Tribunal Geral qualquer desvirtuação, pôr em causa o juízo que este fez, nos n.ºs 66 a 69 do acórdão recorrido, da relevância dos elementos de prova apresentados pela Rezon para comprovar a utilização séria da marca nacional anterior em causa. Deste modo, procura obter uma nova apreciação destes elementos, o que, de acordo com a jurisprudência recordada no n.º 65 do presente acórdão, não é da competência do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral.
- 83 Por conseguinte, o quarto fundamento deve ser julgado inadmissível.

Quanto ao quinto fundamento

– Argumentos das partes

- 84 Com o seu quinto fundamento, a recorrente alega que o Tribunal Geral violou o artigo 54.º, n.º 2, o artigo 56.º, n.º 1, alínea a), e o artigo 64.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 ao declarar, nos n.ºs 75 a 77 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso não estava obrigada a pronunciar-se sobre a eventual má-fé do titular da marca nacional anterior em causa.
- 85 Com efeito, esta questão diz respeito à admissibilidade do pedido de declaração de nulidade e, por conseguinte, deve ser sempre verificado, uma vez que o requerente da declaração de nulidade deve ter interesse em agir. Ora, este interesse não existe se o requerente tiver adquirido o seu direito à marca nacional anterior de forma abusiva e a invocar de forma igualmente abusiva. Assim, o Tribunal Geral devia ter exercido as competências da instância que adotou as decisões controvertidas. Por outro lado, a recorrente alega que o Tribunal Geral também não analisou o fundamento relativo à caducidade e, por isso, violou o artigo 54.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009.

86 O EUIPO considera improcedente este fundamento.

– *Apreciação do Tribunal de Justiça*

87 Há que recordar que, em conformidade com o artigo 57.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009, se o titular de uma marca nacional anterior que instaurou um processo de declaração de nulidade de uma marca da União Europeia não tiver feito prova, a pedido do titular desta última marca, da utilização séria da referida marca nacional anterior no Estado-Membro em que esta se encontrava protegida nos cinco anos anteriores ao pedido de declaração da nulidade quanto aos produtos ou serviços para os quais foi registada e em que esse pedido se baseia, o mesmo deve ser indeferido.

88 Uma vez que a não utilização séria da marca anterior, quando é invocada pelo titular de uma marca da União Europeia impugnada no âmbito de um pedido de declaração de nulidade, constitui, pois, segundo a própria letra desta disposição, por si só, um fundamento para o indeferimento deste pedido, o Tribunal Geral não cometeu nenhum erro de direito quando declarou, no n.º 76 do acórdão recorrido, que a questão relativa à prova desta utilização devia ter sido resolvida antes de se decidir do pedido de declaração de nulidade propriamente dita e, conseqüentemente, constituía uma «questão prévia».

89 Nestas circunstâncias, tendo em conta que a Câmara de Recurso considerou, no caso em apreço, que o titular da marca nacional anterior em causa tinha feito prova da utilização séria para alguns dos serviços objeto dos pedidos de declaração de nulidade, e por isso anulou unicamente as decisões da Divisão de Anulação, o Tribunal Geral declarou com razão, no n.º 77 do acórdão recorrido, que a referida Câmara de Recurso podia, nos termos do artigo 64.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, ter remetido a apreciação dos pedidos de declaração de nulidade à referida divisão para que esta se pronunciasse, designadamente, sobre a argumentação da recorrente relativa à inadmissibilidade destes pedidos, ao abrigo do artigo 54.º deste regulamento, em razão da alegada má-fé do requerente da declaração de nulidade.

90 Com efeito, resulta da letra do referido artigo 64.º, n.º 1, que a Câmara de Recurso, quando decide de um recurso, não está de forma alguma obrigada a exercer as competências da instância que tomou a decisão impugnada e dispõe, a este respeito, de um amplo poder de apreciação.

91 Por outro lado, a recorrente não pode acusar o Tribunal Geral de não ter analisado a sua argumentação relativa à inadmissibilidade dos pedidos de declaração de nulidade em razão da caducidade, já que resulta da petição apresentada em primeira instância que esta argumentação está estreitamente ligada à que diz respeito à má-fé do requerente.

92 Assim, importa considerar que, com o raciocínio que figura nos n.ºs 76 e 77 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral rejeitou implícita mas necessariamente toda a argumentação da recorrente relativa à má-fé do requerente.

93 Por conseguinte, o quinto fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto ao sexto fundamento

– *Argumentos das partes*

94 Com o seu sexto fundamento, a recorrente acusa o Tribunal Geral de, em violação do artigo 64.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, não ter reconhecido, nos n.ºs 79 a 87 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso errou ao anular as decisões na Divisão de Anulação na íntegra.

- 95 Uma vez que a Câmara de Recurso considerou que a prova da utilização séria da marca nacional anterior em causa apenas tinha sido feita em relação aos serviços de publicidade de veículos automóveis, devia ter anulado as referidas decisões apenas em relação a estes serviços. No que diz respeito aos restantes serviços, em relação aos quais não foi feita a prova da utilização, a Câmara de Recurso devia, em conformidade com o artigo 57.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e com as regras 22, n.º 2, e 40, n.º 6, do regulamento de execução, ter decidido definitivamente e ter indeferido parcialmente os pedidos de declaração de nulidade através de uma decisão definitiva, suscetível de transitar em julgado.
- 96 Com efeito, a objeção baseada na falta de utilização séria não constitui, contrariamente ao que o Tribunal Geral declarou no n.º 82 do acórdão recorrido, uma questão prévia, mas deve ser analisada da mesma forma que as condições de admissibilidade ou a existência de um risco de confusão. Por conseguinte, a Câmara de Recurso devia ter anulado as decisões da Divisão de Anulação e remeter o processo a esta última, especificando que já só seria possível proceder à análise do risco de confusão quanto aos serviços de publicidade de veículos automóveis.
- 97 A este respeito, ao declarar, no n.º 85 deste acórdão, que, no âmbito da remessa efetuada, a Divisão de Anulação está vinculada pela apreciação da Câmara de Recurso, o Tribunal Geral não atendeu a que, nos termos do artigo 64.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, esta divisão só está vinculada à fundamentação da decisão da Câmara de Recurso «desde que os factos da causa sejam os mesmos». Ora, se, na sequência da remessa do processo, o requerente da declaração de nulidade devesse apresentar novas provas da utilização séria da marca nacional anterior em causa e se a Divisão de Anulação devesse considerar que estas provas podem ser tomadas em consideração por força do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, os factos da causa deixariam de ser os mesmos. Nestas circunstâncias, as provas da utilização apresentadas *a posteriori* poderiam ser tomadas em consideração em relação a serviços diferentes dos de publicidade de veículos automóveis.
- 98 O EUIPO considera improcedente este fundamento.

– *Apreciação do Tribunal de Justiça*

- 99 Em primeiro lugar, por motivos idênticos aos que figuram nos n.ºs 87 e 88 do presente acórdão, há que julgar improcedente o sexto fundamento, na parte em que, nele, a recorrente critica o Tribunal Geral por ter declarado, no n.º 82 do acórdão recorrido, que a prova da utilização séria de uma marca nacional anterior, na aceção do artigo 57.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, constitui uma questão prévia que deve ser resolvida antes de se proceder à decisão do pedido de declaração de nulidade.
- 100 De resto, quanto à acusação da recorrente de que o Tribunal Geral ignorou que a Câmara de Recurso anulou erradamente a decisão da Divisão de Anulação na sua totalidade, há que recordar que, como o Tribunal Geral também salientou no n.º 83 do acórdão recorrido, o dispositivo de um ato deve ser interpretado à luz da sua fundamentação (v., neste sentido, Despacho de 10 de julho de 2001, Irish Sugar/Comissão, C-497/99 P, EU:C:2001:393, n.º 15, e Acórdão de 22 de outubro de 2013, Comissão/Alemanha, C-95/12, EU:C:2013:676, n.º 40).
- 101 Assim, o artigo 64.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 prevê explicitamente que, quando a Câmara de Recurso decide remeter o processo à instância que tomou a decisão impugnada a fim de lhe ser dado seguimento, esta instância fica vinculada à fundamentação e ao dispositivo da decisão da Câmara de Recurso, desde que os factos da causa sejam os mesmos.

- 102 Ora, no caso em apreço, é pacífico que a Câmara de Recurso, conforme resulta do n.º 61 de cada uma das decisões controvertidas, anulou as decisões da Divisão de Anulação com o fundamento de que, contrariamente ao que tinha sido concluído nas mesmas, a prova da utilização séria da marca nacional anterior em causa tinha sido feita pelo titular desta marca apenas no que diz respeito aos serviços de publicidade de veículos automóveis da classe 35 da Classificação de Nice.
- 103 Nestas circunstâncias, tendo em conta que a Divisão de Anulação está, como o Tribunal Geral salientou com razão no n.º 86 do acórdão recorrido, vinculada por esta fundamentação no âmbito de uma remessa efetuada pela Câmara de Recurso nos termos do artigo 64.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, a anulação, por esta última, nos termos do n.º 62 das decisões controvertidas, das decisões da Divisão de Anulação deve ser necessariamente vista como tendo unicamente por objeto estas decisões na parte em que indeferiram os pedidos de declaração de nulidade com base na falta de prova da utilização séria da marca nacional anterior em relação aos referidos serviços de publicidade de veículos automóveis.
- 104 Em contrapartida, uma vez que a Câmara de Recurso considerou que não tinha sido feita prova da utilização séria da marca nacional pelo seu titular quanto aos restantes serviços objeto dos pedidos de declaração de nulidade, a saber, os serviços da classe 35 da Classificação de Nice que não sejam serviços de publicidade de veículos automóveis e os serviços da classe 42 desta classificação, há que considerar que as decisões da Divisão de Anulação, atendendo a que não foram objeto de recurso quanto a esta questão, indeferiram definitivamente os pedidos de declaração de nulidade no que diz respeito a estes serviços (v., por analogia, Acórdão de 14 de novembro de 2017, *British Airways/Comissão*, C-122/16 P, EU:C:2017:861, n.ºs 82 a 85 e jurisprudência aí referida).
- 105 Daqui resulta que foi sem cometer um erro de direito que o Tribunal Geral concluiu, no n.º 86 do acórdão recorrido, que a Divisão de Anulação, no âmbito da remessa efetuada por força do artigo 64.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, apenas pode, para a apreciação do mérito dos pedidos de declaração de nulidade quanto ao motivo relativo de recusa previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), deste regulamento, tomar em consideração os serviços de publicidade de veículos automóveis da classe 35 da Classificação de Nice.
- 106 Na verdade, como a recorrente observa com razão, a Divisão de Anulação, nos termos do artigo 64.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, só está vinculada pela fundamentação das decisões da Câmara de Recurso «desde que os factos da causa sejam os mesmos».
- 107 Contudo, como a advogada-geral salientou, em substância, nos n.ºs 44 e 46 das suas conclusões, a Divisão de Anulação não pode, sob pena de comprometer a natureza definitiva das suas próprias decisões e de violar a segurança jurídica, analisar, nos termos do artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, novas provas de utilização séria da marca nacional anterior em causa no que diz respeito aos serviços em relação aos quais a Câmara de Recurso considerou, sem que isso tivesse sido contestado pelo requerente da declaração de nulidade por meio de um recurso no Tribunal Geral, que esta prova não tinha sido feita.
- 108 Consequentemente, há que julgar o sexto fundamento improcedente e, por conseguinte, negar provimento ao recurso no seu todo.

Quanto às despesas

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

110 Tendo o EUIPO e a Rezon requerido a condenação da recorrente, e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas.

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

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A mobile.de GmbH é condenada a suportar as despesas do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) e da Rezon OOD.**

Assinaturas