



## Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção)

2 de junho de 2021 \*

«Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa da União Europeia *MONTANA* — Motivo absoluto de recusa — Caráter descritivo — Artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 [atual artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (UE) 2017/1001] — Direito a ser ouvido — Artigo 94.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001 — Exame officioso dos factos — Admissão de provas apresentadas pela primeira vez na Câmara de Recurso — Artigo 95.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento 2017/1001»

No processo T-854/19,

**Franz Schröder GmbH & Co. KG**, com sede em Delbrück (Alemanha), representada por L. Pechan e N. Fangmann, advogados,

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 perante a Câmara de Recurso do EUIPO, interveniente no Tribunal Geral:

**RDS Design ApS**, com sede em Allerød (Dinamarca), representada por J. Viinberg, advogado,

que tem por objeto um recurso da Decisão da Quarta Câmara de Recurso do EUIPO de 14 de outubro de 2019 (processo R 2393/2018-4), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Franz Schröder e a RDS Design,

O TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção),

composto por: A. M. Collins, presidente, V. Kreuzschitz e G. De Baere (relator), juízes,

secretário: J. Pichon, administradora,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 17 de dezembro de 2019,

vista a resposta do EUIPO apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 6 de março de 2020,

vista a resposta da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 7 de março de 2020,

\* Língua do processo: inglês.

vistas as questões escritas colocadas pelo Tribunal Geral às partes e as respetivas respostas a estas questões, apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 5 e 16 de outubro de 2020,

vista a Decisão de 22 de outubro de 2020 de apensar os processos T-854/19 a T-856/19 para efeitos da fase oral do processo,

após a audiência de 26 de novembro de 2020,

profere o presente

### Acórdão<sup>1</sup>

[*Omissis*]

#### Pedidos das partes

- 10 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
  - anular a decisão impugnada;
  - julgar procedente o pedido de declaração de nulidade e declarar nulo o registo da marca contestada para os produtos e serviços em causa;
  - condenar o EUIPO e a interveniente nas despesas, incluindo as despesas efetuadas na Câmara de Recurso.
- 11 Na audiência, a recorrente declarou desistir do seu segundo pedido, o que ficou registado na ata da audiência.
- 12 O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
  - negar provimento ao recurso;
  - condenar a recorrente nas despesas.
- 13 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne negar provimento ao recurso.

#### Questão de direito

[*Omissis*]

#### ***Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 95.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento 2017/1001***

- 17 Com o primeiro fundamento, a recorrente critica a Câmara de Recurso, em substância, por um lado, por ter admitido os elementos de prova apresentados tardiamente pela interveniente ao abrigo do artigo 95.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001 e, por outro, por ter examinado oficiosamente certos

<sup>1</sup> Apenas são reproduzidos os números do presente acórdão cuja publicação o Tribunal Geral considera útil.

factos em violação do artigo 95.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001. O primeiro fundamento pode, por conseguinte, ser dividido em dois argumentos distintos, relativos à violação das duas disposições acima referidas.

*Quanto ao primeiro argumento do primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 95.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001*

[Omissis]

- 23 De acordo com o artigo 95.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2017/1001, o EUIPO «pode não tomar em consideração factos que as partes não tenham alegado ou provas que não tenham sido produzidas em tempo útil».
- 24 Resulta da redação do artigo 95.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001 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 essa apresentação se encontra sujeita nos termos das disposições do mesmo regulamento, e que o EUIPO não está proibido de ter em conta 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; de 19 de abril de 2018, EUIPO/Group, C-478/16 P, não publicado, EU:C:2018:268, n.º 34; e de 21 de março de 2019, Pan/EUIPO — Entertainment One UK (TOBBIA), T-777/17, não publicado, EU:T:2019:180, n.º 21].
- 25 Ao precisar que o EUIPO «pode», num caso destes, resolver não tomar em consideração essas provas, o artigo 95.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001 atribui-lhe, com efeito, um amplo poder de apreciação para efeitos de decidir se deve ou não tomá-las em conta, devendo fundamentar a sua decisão quanto a este aspeto (v., neste sentido, Acórdãos de 13 de março de 2007, IHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, n.º 43; de 24 de janeiro de 2018, EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, n.º 56; e de 21 de março de 2019, TOBBIA, T-777/17, não publicado, EU:T:2019:180, n.º 22).
- 26 Por outro lado, o artigo 27.º, n.º 4, do Regulamento 2018/625 regula o exercício do poder de apreciação previsto no artigo 95.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001 no que respeita aos factos e elementos de prova que sejam apresentados pela primeira vez na Câmara de Recurso. Com efeito, esta disposição prevê o seguinte:

«Em conformidade com o artigo 95.º, n.º 2, do Regulamento [2017/1001], a Câmara de Recurso apenas pode aceitar factos ou elementos de prova que lhe sejam apresentados pela primeira vez se esses factos ou elementos de prova cumprirem os requisitos seguintes:

- a) Parecem, à primeira vista, suscetíveis de serem relevantes para a resolução do litígio; e
- b) Não foram apresentados em tempo útil por motivos válidos, em especial quando apenas vêm complementar factos e elementos de prova de apoio que tinham já sido apresentados em tempo útil, ou são apresentados para contestar conclusões apresentadas ou examinadas oficiosamente pela primeira instância na decisão objeto do recurso.»

[Omissis]

*Quanto ao segundo argumento do primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 95.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001*

- 34 A recorrente sustenta que, em conformidade com o artigo 95.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001, nos processos de declaração de nulidade baseados em causas de nulidade absoluta, o EUIPO limita o seu exame aos fundamentos e alegações apresentados pelas partes. Uma marca da União Europeia que

tenha sido objeto de registo beneficia de uma presunção de validade e cabe à pessoa que tenha apresentado o pedido de declaração de nulidade invocar perante o EUIPO os elementos concretos que põem em causa a sua validade.

- 35 A recorrente considera, portanto, que a Câmara de Recurso não se podia basear nas suas próprias constatações factuais. Ora, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso baseou-se em «factos suplementares» não invocados pelas partes.
- 36 Segundo a recorrente, estes factos dizem respeito, em primeiro lugar, à população do estado do Montana (n.º 29 da decisão impugnada), em segundo lugar, à popularidade de outros destinos turísticos como os estados da Califórnia ou da Florida (n.º 31 da decisão impugnada), em terceiro lugar, à referência a termos ligados à palavra «montana» em certas línguas europeias e à associação desta palavra com o município suíço de Crans-Montana (n.ºs 32 e 33 da decisão impugnada), em quarto lugar, à percentagem de florestas nos territórios dos Estados Unidos e de certos Estados-Membros da União (n.ºs 42 e 43 da decisão impugnada), bem como, em quinto lugar, a informações retiradas da Enciclopédia *Britannica* relativas à vegetação do Montana e à sua economia (n.ºs 40, 51 e 52 da decisão impugnada).
- 37 O EUIPO e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.
- 38 Segundo jurisprudência constante, em conformidade com o artigo 95.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001, no exame dos motivos absolutos de recusa, os examinadores do EUIPO e, em sede de recurso, as Câmaras de Recurso do EUIPO devem proceder ao exame oficioso dos factos para determinar se à marca cujo registo é pedido se aplica ou não um dos motivos de recusa do registo enunciados no artigo 7.º deste regulamento. Daqui resulta que os órgãos competentes do EUIPO podem ter de fundamentar as suas decisões com base em factos que não tenham sido invocados pelo requerente [v., neste sentido, Acórdãos de 29 de março de 2019, *All Star/EUIPO — Carrefour Hypermarchés* (Forma de uma sola de sapato), T-611/17, não publicado, EU:T:2019:210, n.º 43, e de 10 de junho de 2020, *Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Wisniewski* (Representação de um padrão de xadrez), T-105/19, não publicado, EU:T:2020:258, n.º 21].
- 39 No entanto, no âmbito de um processo de declaração de nulidade baseado num motivo absoluto de recusa, a Câmara de Recurso não pode ser obrigada a efetuar novamente o exame oficioso dos factos pertinentes levado a cabo no momento do registo pelas instâncias competentes do EUIPO. Com efeito, resulta das disposições dos artigos 59.º e 62.º do Regulamento 2017/1001 que a marca da União Europeia é considerada válida até ser declarada nula pelo EUIPO na sequência de um processo de declaração de nulidade. Beneficia, por conseguinte, de uma presunção de validade, que constitui a consequência lógica da fiscalização levada a cabo pelo EUIPO no âmbito do exame de um pedido de registo (v., neste sentido, Acórdãos de 29 de março de 2019, *Forma de uma sola de sapato*, T-611/17, não publicado, EU:T:2019:210, n.º 44, e de 10 de junho de 2020, *Representação de um padrão de xadrez*, T-105/19, não publicado, EU:T:2020:258, n.º 22).
- 40 Esta presunção de validade limita a obrigação do EUIPO, que figura no artigo 95.º, n.º 1, primeira fase, do Regulamento 2017/1001, de examinar oficiosamente os factos pertinentes que poderão levá-lo a aplicar os motivos absolutos de recusa ao exame do pedido de registo de uma marca da União Europeia efetuado pelos examinadores e, em sede de recurso, pelas Câmaras de Recurso no âmbito do processo de registo da referida marca. Ora, no âmbito de um processo de declaração de nulidade baseado um motivo absoluto de recusa, na medida em que se presume que a marca da União Europeia é válida, cabe à pessoa que apresentou o pedido de declaração de nulidade invocar no EUIPO os elementos concretos que põem em causa a validade dessa marca. Assim, nos termos da segunda frase do artigo 95.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001, frase que consolida a jurisprudência anterior do Tribunal Geral [Acórdão de 13 de setembro de 2013, *Fürstlich Castell'sches Domänenamt/IHMI — Castel Frères* (CASTEL), T-320/10, EU:T:2013:424, n.º 28], nos processos de declaração de nulidade interpostos nos termos do artigo 59.º do mesmo regulamento, o EUIPO limita

o seu exame aos fundamentos e alegações apresentados pelas partes (v. Acórdão de 10 de junho de 2020, Representação de um padrão de xadrez, T-105/19, não publicado, EU:T:2020:258, n.º 23 e jurisprudência referida).

- 41 No entanto, embora a presunção de validade do registo limite a obrigação do EUIPO de examinar os factos pertinentes, não pode porém impedi-lo, nomeadamente à luz dos elementos invocados pela parte que põe em causa a validade da marca contestada, de se basear em factos notórios (v., neste sentido, Acórdãos de 29 de março de 2019, Forma de uma sola de sapato, T-611/17, não publicado, EU:T:2019:210, n.º 46, e de 10 de junho de 2020, Representação de um padrão de xadrez, T-105/19, não publicado, EU:T:2020:258, n.º 24).
- 42 Por outro lado, embora, nos processos de declaração de nulidade baseados num motivo absoluto de recusa, o EUIPO limite o seu exame aos fundamentos e alegações apresentados pelas partes, isto não implica que a Câmara de Recurso não possa, no âmbito da sua própria apreciação dos factos, argumentos e provas apresentados pelo requerente da declaração de nulidade, chegar a uma conclusão diferente da proposta por este último [v., neste sentido, Acórdão de 24 de outubro de 2019, Rubik's Brand/EUIPO — Simba Toys (Forma de um cubo com faces que contêm uma estrutura quadriculada), T-601/17, não publicado, EU:T:2019:765, n.º 82]. A este respeito, resulta do artigo 71.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001 que, por efeito do recurso nela interposto, a Câmara de Recurso pode exercer as competências da instância que tomou a decisão contestada e é assim chamada, neste âmbito, a proceder a um novo exame completo do mérito do recurso, tanto quanto à matéria de direito como à matéria de facto [v., neste sentido, Acórdãos de 13 de março de 2007, IHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, n.º 57; de 4 de março de 2020, Tulliallan Burlington/EUIPO, C-155/18 P a C-158/18 P, EU:C:2020:151, n.º 97; e de 28 de março de 2019, Robert Bosch/EUIPO (Simply Connected.), T-251/17 e T-252/17, EU:T:2019:202, n.º 27].
- 43 No caso em apreço, é ponto assente que o litígio se enquadra num processo de declaração de nulidade baseado numa causa de nulidade absoluta. A Câmara de Recurso estava, portanto, obrigada a efetuar um exame limitado aos fundamentos e alegações das partes, sem prejuízo da possibilidade de tomar em consideração factos notórios.
- 44 Ora, não se pode afirmar que a Câmara de Recurso tenha violado os limites do seu exame em violação do artigo 95.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001.
- 45 Com efeito, importa realçar que a Câmara de Recurso se limitou a examinar se o motivo absoluto especificamente invocado pela recorrente podia ditar a nulidade da marca controvertida.

[*Omissis*]

- 47 Além disso, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que a marca *MONTANA* tinha sido validamente registada, confirmando assim a sua validade.
- 48 Por conseguinte, a Câmara de Recurso não examinou oficiosamente factos pertinentes que a podiam ter levado a aplicar outros motivos absolutos de recusa suscetíveis de pôr em causa a validade da marca controvertida, em conformidade com a jurisprudência referida no n.º 40, *supra*.
- 49 Além disso, a recorrente não podia alegar que a Câmara de Recurso, ao apreciar o motivo absoluto em causa, procedeu a um exame oficioso de certos «factos suplementares» (v. n.ºs 35 e 36, *supra*).
- 50 Com efeito, importa assinalar que as constatações da Câmara de Recurso, enumeradas no n.º 36, *supra*, fazem parte da sua apreciação dos elementos apresentados pela recorrente em apoio do seu pedido de declaração de nulidade e dos fundamentos da decisão da Divisão de Anulação. Visam pôr em perspetiva os factos, as provas e os argumentos que a recorrente tinha apresentado no seu pedido de

declaração de nulidade e que a Câmara de Recurso considerou inexatos ou com força probatória insuficiente, bem como refutar as conclusões a que tinha chegado a Divisão de Anulação ao deferir o pedido de declaração de nulidade.

[Omissis]

- 56 Daqui resulta que, em conformidade com a jurisprudência referida no n.º 42, *supra*, as constatações da Câmara de Recurso refletem apenas o exercício do novo exame completo do mérito do recurso, tanto quanto à matéria de direito como à matéria de facto, no termo do qual concluiu num sentido diferente do pretendido pela recorrente.
- 57 Resulta do exposto que o segundo argumento do primeiro fundamento deve ser julgado improcedente e, por conseguinte, o primeiro fundamento na sua totalidade.

[Omissis]

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A Franz Schröder GmbH & Co. KG é condenada a suportar, além das suas próprias despesas, as despesas efetuadas pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO).**
- 3) **A RDS Design ApS suportará as suas próprias despesas.**

Collins

Kreuschitz

De Baere

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 2 de junho de 2021.

Assinaturas