



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção)

10 de novembro de 2021*

«Desenho ou modelo comunitário — Processo de declaração de nulidade — Desenho ou modelo comunitário registado que representa uma etiqueta — Desenho ou modelo anterior — Prova da divulgação — Artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 6/2002 — Provas apresentadas após o termo do prazo fixado — Poder de apreciação da Câmara de Recurso — Artigo 63.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002 — Causa de nulidade — Falta de carácter singular — Artigo 6.º e artigo 25.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 6/2002»

No processo T-443/20,

Sanford LP, com sede em Atlanta, Geórgia (Estados Unidos), representada por J. Zecher, advogado,

recorrente,

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por J. Ivanauskas e V. Ruzek, na qualidade de agentes,

recorrido,

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

Avery Zweckform GmbH, com sede em Oberlaindern/Valley (Alemanha), representada por H. Förster, advogado,

que tem por objeto um recurso da Decisão da Terceira Câmara de Recurso do EUIPO, de 15 de maio de 2020 (processo R 2413/2018-3), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Avery Zweckform e a Sanford,

O TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção),

composto por: D. Spielmann (relator), presidente, U. Öberg e R. Mastroianni, juízes,

secretário: E. Coulon,

vista a petição, apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 13 de julho de 2020,

* Língua do processo: inglês.

vista a contestação do EUIPO, apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 29 de outubro de 2020,

vista a contestação da interveniente, apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 19 de outubro de 2020,

visto as partes não terem requerido a marcação de uma audiência de alegações no prazo de três semanas a contar da notificação do encerramento da fase escrita do processo, e tendo sido decidido, nos termos do artigo 106.º, n.º 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, julgar o recurso prescindindo da fase oral do processo,

profere o presente

Acórdão¹

[*Omissis*]

Pedidos das partes

- 9 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
 - anular a decisão impugnada;
 - julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade do desenho ou modelo controvertido;
 - condenar o EUIPO nas despesas, incluindo nas despesas do processo na Câmara de Recurso.
- 10 O EUIPO e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:
 - negar provimento ao recurso;
 - condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

- 11 A recorrente invoca, em substância, três fundamentos, relativos, o primeiro, à violação do artigo 63.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002, na medida em que certos elementos de prova foram apresentados extemporaneamente na Câmara de Recurso, o segundo, à violação do artigo 7.º, n.º 1, deste regulamento, na medida em que o desenho ou modelo anterior foi erradamente considerado como tendo sido objeto de divulgação, e, o terceiro, à violação do artigo 25.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 6/2002, em conjugação com o artigo 6.º do referido regulamento, na medida em que os desenhos ou modelos em conflito foram erradamente considerados como produzindo a mesma impressão global no utilizador informado e que o desenho ou modelo controvertido foi, portanto, erradamente considerado desprovido de caráter singular.

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

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 63.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002, na medida em que certos elementos de prova foram apresentados extemporaneamente na Câmara de Recurso

- 12 A recorrente sustenta que a Câmara de Recurso violou o artigo 63.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002 ao declarar admissíveis certos elementos de prova relativos ao rolo de etiquetas R5015, apresentados pela interveniente pela primeira vez na fase do recurso da decisão da Divisão de Anulação.
- 13 O EUIPO e a interveniente contestam esta argumentação.
- 14 Nos termos do artigo 63.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002, 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.
- 15 Decorre da redação dessa disposição que, regra geral e salvo disposição em contrário, a apresentação de factos e de provas pelas partes continua a ser possível após o decurso dos prazos a que essa apresentação se encontra sujeita, nos termos das disposições do Regulamento n.º 6/2002, e que o EUIPO não está, de modo algum, proibido de ter em conta factos e provas invocados ou apresentados extemporaneamente [Acórdão de 14 de março de 2018, Crocs/EUIPO — Gifi Diffusion (Calçado) (T-651/16, não publicado, EU:T:2018:137, n.º 31)].
- 16 Ao precisar que o EUIPO «pode», num caso destes, decidir não tomar em consideração as provas apresentadas extemporaneamente, o artigo 63.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002 atribui-lhe, com efeito, um amplo poder de apreciação para decidir se deve ou não tomá-las em consideração, devendo fundamentar a sua decisão quanto a este aspeto [Acórdão de 14 de março de 2018, Calçado (T-651/16, não publicado, EU:T:2018:137, n.º 32)].
- 17 Relativamente ao exercício do poder de apreciação do EUIPO para efeitos da eventual tomada em consideração de provas apresentadas extemporaneamente, essa tomada em consideração pelo EUIPO, quando é chamado a decidir no âmbito de um processo de declaração de nulidade, pode, em especial, ser justificada se este considerar, por um lado, que os elementos apresentados extemporaneamente são, à primeira vista, suscetíveis de revestir 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 extemporânea ocorre e as circunstâncias que a envolvem não se opõem a essa tomada em consideração. Tais apreciações podem, em especial, justificar a tomada em consideração pelo EUIPO de elementos de prova que, embora não tenham sido apresentados no prazo por este concedido, o são numa fase posterior do processo, em complemento de elementos de prova que foram apresentados dentro do referido do prazo [Acórdão de 14 de março de 2018, Calçado (T-651/16, não publicado, EU:T:2018:137, n.º 34)].
- 18 No caso em apreço, resulta dos elementos dos autos, nomeadamente do n.º 14 da decisão impugnada, que a interveniente apresentou pela primeira vez na Câmara de Recurso os anexos 32 a 34, a fim de demonstrar a existência da divulgação do desenho ou modelo anterior. Em especial, o anexo 32 contém uma declaração sob compromisso de honra, de 18 de fevereiro de 2019, de A, diretor de uma empresa que opera no domínio da impressão de etiquetas, declarando que esta empresa produzia rolos de etiquetas R5015 para a interveniente desde 2003, declaração acompanhada de faturas e representações dos referidos rolos. Os anexos 33 e 34 contêm duas declarações sob compromisso de honra, datadas, respetivamente, a primeira, de 11 de fevereiro de 2019 e proveniente de B, membro da direção de uma empresa que produz matrizes flexíveis

(«*flexible dies*») para a interveniente de 1999 a 2003, e, a segunda, de 19 de fevereiro de 2019 e proveniente de C, engenheiro mecânico que trabalha para a interveniente, contendo, nomeadamente, representações dos rolos de etiquetas 8853 utilizados pela interveniente e que confirmam as declarações de A.

- 19 A Câmara de Recurso considerou necessário tomar em consideração as provas suplementares que lhe foram apresentadas pela interveniente. Considerou que estas eram pertinentes e fundamentavam as apresentadas na Divisão de Anulação. Em especial, sublinhou que o anexo 32 tinha sido apresentado para fundamentar a divulgação da etiqueta R5015 constante do anexo 8, apresentada no âmbito do pedido de declaração de nulidade. Indicou igualmente que essas provas tinham sido notificadas à recorrente, que tinha formulado observações a esse respeito, que não existia um prazo para apresentar um pedido de declaração de nulidade e que a sua tomada em consideração poderia contribuir para garantir que um desenho ou modelo comunitário registado, cuja validade poderia posteriormente ser contestada com sucesso através de outro processo de declaração de nulidade, não ficasse inscrito no registo. Por último, acrescentou que essas provas tinham sido apresentadas para contestar a decisão da Divisão de Anulação, segundo a qual as provas da divulgação eram insuficientes. Declarou-as, portanto, admissíveis.
- 20 Importa salientar que, como a própria recorrente admite, a interveniente tinha apresentado documentos para fundamentar o seu pedido de declaração de nulidade, nomeadamente uma declaração sob compromisso de honra de C, na Divisão de Anulação. Todavia, a Divisão de Anulação tinha considerado que as representações e os documentos apresentados não corroboravam as afirmações de C. A Divisão de Anulação tinha igualmente considerado que as provas apresentadas com o pedido de declaração de nulidade eram insuficientes para demonstrar uma divulgação, devido à falta de identificação clara dos desenhos ou modelos anteriores invocados e à falta de prova relativa às fontes e às datas pertinentes de divulgação. Concluiu, portanto, que a divulgação do desenho ou modelo anterior não podia ser demonstrada.
- 21 Por conseguinte, os anexos e as representações apresentadas na Câmara de Recurso acrescem aos já apresentados na Divisão de Anulação. Além disso, esses anexos, posteriores à decisão da Divisão de Anulação, que não podiam, portanto, ser apresentados anteriormente, permitiram, em especial, à interveniente responder às constatações da Divisão de Anulação recordadas no n.º 20, *supra*. Além disso, ainda que, como sublinha a recorrente, certas representações dos rolos de etiquetas apresentadas nos anexos 32 e 34 sejam diferentes do desenho ou modelo controvertido, não é menos verdade que pertenciam à mesma série de etiquetas que esse desenho ou modelo (a saber, R5012-R5020). Por conseguinte, estes anexos revelaram-se pertinentes para a resolução do litígio e podiam completar validamente as provas já apresentadas.
- 22 Por outro lado, esses anexos foram apresentados no âmbito do articulado de 25 de fevereiro de 2019, que expunha os fundamentos do recurso. Por conseguinte, a Câmara de Recurso pôde exercer, de modo objetivo e fundamentado, o seu poder de apreciação relativamente à tomada em consideração dos referidos pontos de vista [v., neste sentido, Acórdão de 5 de julho de 2017, Gamet/EUIPO — «Metal-Bud II» Robert Gubała (Puxador de porta) (T-306/16, não publicado, EU:T:2017:466, n.º 22)].
- 23 Por último, a recorrente sustenta, erradamente, que a admissibilidade desses anexos violou o seu direito a ser ouvida, uma vez que pôde apresentar observações a este respeito nos seus articulados de 2 de maio e 6 de setembro de 2019 na Câmara de Recurso, como a própria reconhece.

- 24 Daqui resulta que, ao aceitar de forma fundamentada tomar em consideração os anexos suplementares que lhe foram apresentados, a Câmara de Recurso fez uma utilização adequada do poder de apreciação que o artigo 63.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002 lhe confere e, portanto, o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 6/2002, na medida em que o desenho ou modelo anterior foi erradamente considerado como tendo sido objeto de divulgação

[Omissis]

- 52 O segundo fundamento deve, por conseguinte, ser julgado improcedente.

Quanto ao terceiro fundamento, relativo à violação do artigo 25.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 6/2002, em conjugação com o artigo 6.º do referido regulamento, na medida em que os desenhos ou modelos em conflito foram erradamente considerados como produzindo a mesma impressão global no utilizador informado e que o desenho ou modelo controvertido foi, portanto, erradamente considerado desprovido de carácter singular

- 53 Com o seu terceiro fundamento, a recorrente sustenta que a Câmara de Recurso cometeu um erro de apreciação ao decidir que o desenho ou modelo controvertido não possuía carácter singular, em violação do artigo 25.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 6/2002, em conjugação com o artigo 6.º deste regulamento, pelo facto, nomeadamente, de as diferenças entre os desenhos ou modelos em conflito terem sido erradamente ignoradas.

- 54 O EUIPO e a interveniente contestam esta argumentação.

[Omissis]

Quanto ao utilizador informado

[Omissis]

- 63 No caso em apreço, como a Câmara de Recurso constatou, o utilizador informado, sem ser um criador, nem um perito técnico, conhece os diferentes desenhos ou modelos de rolos de impressoras graças à gama de produtos disponível no mercado, dispõe de um certo nível de conhecimentos quanto aos elementos que esses rolos de etiquetas normalmente incluem e, devido ao seu interesse, demonstra um nível de atenção relativamente elevado quando os utiliza, o que não é contestado pelas partes.

Quanto ao grau de liberdade do criador

[Omissis]

- 67 O grau de liberdade do criador do desenho ou modelo controvertido foi, portanto, considerado médio, o que não é contestado pelas partes.

Quanto à impressão global

- 68 Importa recordar que o caráter singular de um desenho ou modelo resulta de uma impressão global de diferença, ou de inexistência de «*déjà vu*», do ponto de vista do utilizador informado, relativamente ao património dos desenhos ou modelos existente, não tendo em conta diferenças que continuem a ser insuficientemente marcadas para afetar a referida impressão global, apesar de serem mais do que pormenores insignificantes, mas tendo em conta diferenças suficientemente marcadas para criar impressões globais distintas [v. Acórdão de 16 de fevereiro de 2017, Antrax It/EUIPO — Vasco Group (Termossifões para radiadores) (T-828/14 e T-829/14, EU:T:2017:87, n.º 53 e jurisprudência referida)].
- 69 A comparação das impressões globais produzidas pelos desenhos ou modelos em conflito deve ser sintética e não se pode limitar à comparação analítica de uma enumeração de semelhanças e de diferenças. Essa comparação deve ter por base as características divulgadas do desenho ou modelo controvertido e deve incidir unicamente sobre as características protegidas, sem ter em conta as características, nomeadamente técnicas, excluídas da proteção. A referida comparação deve incidir, em princípio, sobre os desenhos ou modelos conforme registados, sem que possa ser exigido ao requerente da declaração de nulidade uma representação gráfica do desenho ou modelo invocado, comparável à representação que figura no pedido de registo do desenho ou modelo controvertido [v. Acórdão de 13 de junho de 2019, Suporte de cartazes para veículos (T-74/18, EU:T:2019:417, n.º 84 e jurisprudência referida)].
- 70 No caso em apreço, como a Câmara de Recurso declarou, as características dos desenhos ou modelos em conflito coincidem nas características do rolo de suporte, da fita amarelada, das etiquetas retangulares brancas unidas e dos orifícios ovais entre cada etiqueta. Quanto às diferenças, limitam-se à dimensão da etiqueta, mais longa e mais estreita no desenho ou modelo controvertido do que no desenho ou modelo anterior R5015, incidindo a diferença correspondente na altura do rolo e no número, na posição e na dimensão das marcas de impressão pretas.
- 71 Embora estas diferenças não possam ser consideradas insignificantes, como indicou a Câmara de Recurso, esta considerou corretamente que, no entanto, não eram suficientes para produzir uma impressão global diferente no espírito do utilizador informado.
- 72 Os argumentos que a recorrente invoca para sustentar que o desenho ou modelo controvertido não suscita no utilizador informado a mesma impressão global que a produzida pelo desenho ou modelo anterior não podem pôr em causa esta conclusão.
- [*Omissis*]
- 79 Em terceiro lugar, a recorrente alega que os elementos nominativos e figurativos foram erradamente ignorados. Menciona, a este respeito, as marcas nominativas apresentadas num tipo de letra especial que figura no desenho ou modelo controvertido (*dymo*) e no desenho ou modelo anterior R5015 (*avery*), bem como o elemento figurativo em forma de triângulo que figura ao lado do elemento nominativo «*avery*» e sustenta que estes elementos são elementos decorativos.
- 80 No entanto, há que constatar que os elementos nominativos e figurativos que figuram nos desenhos ou modelos em conflito são marcas ou sinais distintivos apostos no produto para indicar a sua proveniência. Estes elementos não têm uma função ornamental ou decorativa e não constituem características do produto que conferem a sua aparência aos produtos em causa, na

ação do artigo 3.º, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 6/2002. Estes elementos nominativos e figurativos são, portanto, irrelevantes no âmbito da comparação das impressões globais para efeitos de demonstrar o carácter singular do desenho ou modelo controvertido.

- 81 Além disso, e em todo o caso, há que recordar que a comparação das impressões globais dos desenhos ou modelos em conflito deve ter por base as características divulgadas do desenho ou modelo controvertido e deve incidir unicamente sobre as características protegidas, sem ter em conta as características, nomeadamente técnicas, excluídas da proteção [v. Acórdão de 13 de junho de 2019, Suporte de cartazes para veículos (T-74/18, EU:T:2019:417, n.º 84 e jurisprudência referida)].
- 82 Por conseguinte, ainda que esses elementos nominativos e figurativos possam ser considerados pertinentes, será claro para o utilizador informado que servem para indicar a origem dos produtos, pelo que, na impressão global, este não lhes atribuirá importância, e que esses elementos serão, portanto, no caso em apreço, insuficientes para alterar a impressão global que terá do desenho ou modelo controvertido.

[*Omissis*]

- 99 Resulta do exposto que a Câmara de Recurso não cometeu nenhum erro de apreciação ao considerar que os desenhos ou modelos em conflito produziam a mesma impressão global no utilizador informado e ao concluir, assim, que o desenho ou modelo controvertido era desprovido de carácter singular, na ação do artigo 25.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 6/2002, em conjugação com o artigo 6.º deste regulamento, tendo em conta o desenho ou modelo anterior.
- 100 Por conseguinte, há que julgar improcedente o terceiro fundamento invocado pela recorrente e, portanto, negar provimento ao recurso na sua totalidade, não sendo necessário apreciar a admissibilidade do segundo pedido da recorrente destinado a que o Tribunal Geral julgue improcedente o pedido de declaração de nulidade do desenho ou modelo controvertido, uma vez que tal pressupõe que seja dado provimento ao recurso de anulação e que, por conseguinte, este apenas foi formulado para o caso de o seu primeiro pedido ser julgado procedente [v., neste sentido, Acórdão de 27 de fevereiro de 2019, Aytekin/EUIPO — Dienne Salotti (Dienne) (T-107/18, não publicado, EU:T:2019:114, n.º 84 e jurisprudência referida)].

[*Omissis*]

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A Sanford LP é condenada nas despesas.**

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 10 de novembro de 2021.

Assinaturas