



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Sétima Secção)

20 de setembro de 2017*

«Marca da União Europeia — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa da União Europeia *BADTORO* — Marcas figurativa e nominativa anteriores *TORO* — Motivo relativo de recusa — Risco de confusão — Semelhança dos sinais — Semelhança dos produtos ou serviços — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Suspensão do procedimento administrativo — Regra 20, n.º 7, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 2868/95»

No processo T-386/15,

Jordi Nogues, SL, com sede em Barcelona (Espanha), representada por M. J. Sanmartín Sanmartín e E. López Parés, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

Grupo Osborne, SA, com sede em El Puerto de Santa María (Espanha), representado por J. M. Iglesias Monravá, advogado,

que tem por objeto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do EUIPO de 17 de abril de 2015 (processo R 2570/2013-2), relativa a um processo de oposição entre o Grupo Osborne e a Jordi Nogues,

O TRIBUNAL GERAL (Sétima Secção),

composto por: M. van der Woude, presidente, I. Ulloa Rubio e A. Marcoulli (relatora), juízes,

secretário: J. Palacio González, administrador principal,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 10 de julho de 2015,

vista a resposta do EUIPO apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 30 de novembro de 2015,

vista a resposta do interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 25 de novembro de 2015,

* Língua do processo: espanhol.

após a audiência de 15 de dezembro de 2016,

visto o despacho de 15 de fevereiro de 2017 relativo à reabertura da fase oral do processo,

vista a questão escrita formulada às partes pelo Tribunal Geral em 16 de fevereiro de 2017 e as respostas a essa questão apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral pela recorrente, pelo EUIPO e pelo interveniente, respetivamente, em 6, 1 e 6 de março de 2017,

vista a decisão de 8 de março de 2017 de encerramento da fase oral do processo,

profere o presente

Acórdão¹

[*omissis*]

Pedidos das partes

- 11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
 - anular a decisão recorrida;
 - condenar o EUIPO nas despesas.
- 12 O EUIPO e o interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:
 - negar provimento ao recurso;
 - condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

[*omissis*]

- 14 O exame da questão de saber se a Câmara de Recurso cometeu um erro ao não suspender o processo nela pendente é prévio ao exame da existência de um risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior [acórdão de 25 de novembro de 2014, Royalton Overseas/IHMI — S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF), T-556/12, não publicado, EU:T:2014:985, n.º 52]. Por este motivo, importa começar por examinar o primeiro fundamento.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à ilegalidade da recusa de suspensão do processo na Câmara de Recurso

[*omissis*]

- 16 Nesta fase, importa salientar que a recorrente tinha solicitado, tanto perante a Divisão de Oposição como perante a Câmara de Recurso, uma suspensão do processo enquanto aguardava a decisão do Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante (Tribunal do Comércio n.º 1 de Alicante). Este tribunal foi

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

chamado a pronunciar-se, enquanto tribunal de marcas da União Europeia, sobre um pedido reconvenicional de nulidade das marcas nominativas da União Europeia anteriores *TORO*, registadas a favor do interveniente sob os números 2844264 e 1722362. Este pedido reconvenicional foi apresentado pela recorrente na sequência do recurso, interposto pelo interveniente, destinado a obter a anulação da marca nominativa espanhola *BADTORO*, registada sob o n.º 2782026 para designar produtos e serviços das classes 25 e 35.

- 17 A este respeito, há que constatar que o pedido reconvenicional de nulidade apresentado pela recorrente não dizia respeito a nenhuma das marcas anteriores objeto da oposição pelo interveniente ao pedido de registo da marca controvertida para os produtos da classe 32. Este processo nacional não tinha, portanto, qualquer incidência no exame da oposição apresentada pelo interveniente ao registo da marca pedida para os produtos da classe 32.
- 18 Por conseguinte, mesmo admitindo-a demonstrada, a ilegalidade da recusa de suspensão não seria suscetível de viciar a decisão recorrida, na medida em que esta diz respeito à oposição ao registo da marca pedida para os produtos da classe 32. Nesta parte, o fundamento deve, portanto, ser julgado improcedente.
- 19 Em contrapartida, há que examinar as diferentes partes do fundamento, no que respeita à decisão relativa à oposição ao registo da marca pedida para os serviços da classe 35. O Tribunal Geral considera que há que examinar, em primeiro lugar, a quarta parte do primeiro fundamento relativa aos erros de facto que afetam a recusa de suspensão.
- 20 A este respeito, importa salientar que a regra 20, n.º 7, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária (JO 1995, L 303, p. 1), aplicável aos processos na Câmara de Recurso em conformidade com a regra 50, n.º 1, do referido regulamento, dispõe que o EUIPO pode decidir suspender o processo de oposição se existirem circunstâncias que justifiquem essa suspensão.
- 21 Segundo a jurisprudência, a Câmara de Recurso dispõe de um amplo poder de apreciação para suspender ou não o processo de recurso. A suspensão é uma faculdade da Câmara de Recurso, que apenas a exerce quando a considera justificada. Por conseguinte, o processo ali pendente não é automaticamente suspenso na sequência de um pedido nesse sentido formulado por uma das partes na referida câmara (acórdão de 25 de novembro de 2014, KAISERHOFF, T-556/12, não publicado, EU:T:2014:985, n.º 30).
- 22 A circunstância de a Câmara de Recurso dispor de um amplo poder de apreciação para suspender um processo nela pendente não subtrai o exercício desse poder à fiscalização do juiz da União Europeia. Esta circunstância restringe, no entanto, a referida fiscalização quanto ao mérito ao exame da inexistência de erro manifesto de apreciação ou de desvio de poder [acórdãos de 25 de novembro de 2014, KAISERHOFF, T-556/12, não publicado, EU:T:2014:985, n.º 31, e de 21 de outubro de 2015, Petco Animal Supplies Stores/IHMI — Gutiérrez Ariza (PETCO), T-664/13, EU:T:2015:791, n.º 32].
- 23 A este respeito, resulta da jurisprudência que, mesmo que seja demonstrado que num tribunal nacional estava pendente uma ação contestando a validade da marca anterior na qual se fundava a decisão recorrida, essa demonstração não basta, por si só, para qualificar de erro manifesto de apreciação a recusa da Câmara de Recurso de suspender o processo. Com efeito, no exercício do seu poder de apreciação quanto à suspensão do processo, a Câmara de Recurso deve respeitar os princípios gerais que regem um processo equitativo numa comunidade de direito. Consequentemente, deve ter em conta, no referido exercício, não apenas o interesse da parte cuja marca da União Europeia é contestada mas também o interesse das outras partes. A decisão de suspender ou de não suspender o processo deve resultar de uma ponderação dos interesses em causa (v. acórdão de 25 de novembro de 2014, KAISERHOFF, T-556/12, não publicado, EU:T:2014:985, n.º 33 e jurisprudência aí referida).

- 24 No caso em apreço, resulta dos termos da decisão recorrida que a Câmara de Recurso salientou que a Divisão de Oposição tinha indeferido o pedido de suspensão, com o fundamento de que a oposição se baseava em duas outras marcas da União Europeia anteriores e numa marca espanhola anterior, não contestadas a nível nacional. Além disso, a Câmara de Recurso considerou que já não havia necessidade de suspender o processo, na medida em que o Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante (Tribunal do Comércio n.º 1 de Alicante) tinha indeferido o pedido reconvenicional apresentado pela recorrente por acórdão transitado em julgado, segundo as alegações não contestadas do interveniente. Este último tinha informado a Câmara de Recurso, nas suas observações de 30 de maio de 2014, da existência deste acórdão, indicando que lhe comunicaria posteriormente a prova do seu trânsito em julgado.
- 25 Ora, embora seja verdade que o Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante (Tribunal do Comércio n.º 1 de Alicante) indeferiu, por acórdão de 15 de maio de 2014, quer o pedido de nulidade da marca nominativa espanhola *BADTORO*, registada sob o número 2782026, quer o pedido reconvenicional apresentado pela recorrente, este acórdão foi objeto de recurso. O mesmo veio a ser confirmado pela Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal da Província de Alicante, Espanha), por acórdão de 15 de janeiro de 2015, do qual cada parte interpôs recurso para o Tribunal Supremo (Supremo Tribunal, Espanha), o qual estava pendente no dia em que foi proferida a decisão recorrida.
- 26 Daqui resulta que a Câmara de Recurso baseou a sua decisão de indeferimento do pedido de suspensão no facto de o acórdão do Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante (Tribunal do Comércio n.º 1 de Alicante) ter transitado em julgado, não obstante este ter sido objeto de recurso.
- 27 É certo que, como alega o EUIPO, teria sido adequado que, tendo estado na origem do pedido de suspensão, a recorrente o tivesse informado da evolução do processo nacional. No entanto, por muito lamentável que seja, o silêncio da recorrente quanto a este ponto não põe em causa a existência do erro de facto que afeta a recusa de suspensão nem constitui um erro da parte desta suscetível de a privar da possibilidade de invocar esta ilegalidade.
- 28 Nestas condições, a recorrente tem razão quando alega que a decisão de recusa de suspensão da Câmara de Recurso assenta em factos errados.
- 29 No entanto, o EUIPO e o interveniente alegam que este erro de facto não vicia a decisão recorrida na medida em que não tem qualquer repercussão na mesma. Assim, alegam que, uma vez que a oposição também se baseia em três outras marcas não contestadas no âmbito do pedido reconvenicional, o sentido da decisão recorrida não teria sido outro se o pedido de nulidade da marca da União Europeia em causa tivesse sido deferido.
- 30 A este respeito, há que recordar que, por razões de economia processual, o risco de confusão entre os sinais em conflito que designam os serviços da classe 35 só foi apreciado pela Câmara de Recurso à luz da marca nominativa da União Europeia anterior n.º 1722362. Ora, esta marca era objeto de um pedido reconvenicional de nulidade pendente no Tribunal Supremo (Supremo Tribunal), no dia em que foi proferida a decisão recorrida. Esta circunstância justificava que a Câmara de Recurso exercesse o seu poder de apreciação ponderando os interesses em causa, com vista a decidir usar ou não a sua faculdade de suspender o processo. Todavia, na medida em que considerou, erradamente, que o acórdão do Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante (Tribunal do Comércio n.º 1 de Alicante) tinha transitado em julgado, a Câmara de Recurso não procedeu a esse exame.
- 31 Por outro lado, uma vez que o Tribunal Geral efetua uma fiscalização da legalidade das decisões das instâncias do EUIPO, não pode substituir a fundamentação da instância competente do EUIPO, autora do ato recorrido, pela sua própria fundamentação [acórdão de 9 de setembro de 2010, *Axis/IHMI Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX)*, T-70/08, EU:T:2010:375, n.º 29]. Não pode, assim, apreciar a existência de um risco de confusão relativamente a uma marca que não foi tida em conta pelo EUIPO.

- 32 Consequentemente, a circunstância de a oposição, para os serviços da classe 35, também se basear na marca espanhola figurativa anterior n.º 2929417 não demonstra, na falta de exame do risco de confusão relativamente a esta marca na decisão recorrida, a falta de repercussão concreta nesta decisão do erro de facto cometido pela Câmara de Recurso.
- 33 Por conseguinte, não sendo necessário que o Tribunal Geral decida sobre as outras partes do primeiro fundamento e dado que, como foi referido no n.º 14, *supra*, o exame da questão da suspensão do processo é prévio ao exame da existência de um risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior, há que julgar procedente o primeiro fundamento e, portanto, anular a decisão recorrida relativa à marca pedida na parte em que designa os serviços da classe 35.

[omissis]

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Sétima Secção)

decide:

- 1) **A decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 17 de abril de 2015 (processo R 2570/2013-2) é anulada.**
- 2) **O EUIPO suportará as suas próprias despesas e as despesas apresentadas pela Jordi Nogues, SL.**
- 3) **O Grupo Osborne, SA, suportará as suas próprias despesas.**

Van der Woude

Ulloa Rubio

Marcoulli

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 20 de setembro de 2017.

Assinaturas