Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)

21 de dezembro de 2016*

«Reenvio prejudicial — Marca da União Europeia — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 9.º, n.º 1, alínea b) — Artigo 15.º, n.º 1 — Artigo 51.º, n.º 1, alínea a) — Extensão do direito exclusivo concedido ao titular — Período quinquenal posterior ao registo»

No processo C-654/15,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Högsta domstolen (Supremo Tribunal, Suécia), por decisão de 3 de dezembro de 2015, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 7 de dezembro de 2015, no processo

Länsförsäkringar AB

contra

Matek A/S,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

composto por: M. Ilešič (relator), presidente de secção, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader e E. Jarašiūnas, juízes,

advogado-geral: M. Campos Sánchez-Bordona,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Matek A/S, por S. Wendén e M. Yngner, advokater,

— em representação da Comissão Europeia, por T. Scharf e K. Simonsson, na qualidade de agentes,

vista a decisão tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,

profere o presente

* * Língua do processo: sueco.

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 9.º, n.º 1, alínea b), 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).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Länsförsäkringar AB à Matek A/S a respeito de uma alegada violação, por esta última, do direito exclusivo de que beneficia a Länsförsäkringar enquanto titular de uma marca da União Europeia.

Quadro jurídico

3 O considerando 10 do Regulamento n.º 207/2009 enuncia:

«Apenas se justificará proteger as marcas [da União Europeia] e, contra elas, as marcas registadas anteriores, na medida em que essas marcas sejam efetivamente utilizadas.»

4 O artigo 9.º, n.º 1, deste regulamento, intitulado «Direitos conferidos pela marca [da União Europeia]», dispõe:

«A marca [da União Europeia] confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

[…]

b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca [da União Europeia] e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca [da União Europeia] e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

[…]»

5 O artigo 15.º, n.º 1, do referido regulamento, intitulado «Utilização da marca [da União Europeia]», tem a seguinte redação:

«Se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca [da União Europeia] 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.

[…]»

6 O artigo 51.º do mesmo regulamento, intitulado «Causas de extinção», prevê:

«1. Será declarada a perda dos direitos do titular da marca [da União Europeia], na sequência de pedido apresentado ao Instituto [da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)] ou de pedido reconvencional em ação de contrafação:

a) Quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não seja objeto de utilização séria na [União] em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização; todavia, ninguém poderá alegar a extinção dos direitos do titular se, entre o termo desse período e a apresentação do pedido ou do pedido reconvencional, a marca

tiver sido objeto de um início ou reinício de utilização séria; no entanto, o início ou reinício da utilização durante o período de três meses anterior à apresentação do pedido ou do pedido reconvencional, desde que esse período não tenha sido iniciado antes do termo do período ininterrupto de cinco anos de não utilização, não será tido em consideração se os preparativos para o início ou reinício da utilização apenas começarem depois de o titular ter tido conhecimento da possibilidade de vir a ser apresentado o pedido ou o pedido reconvencional;

[…]

2. Se a causa de extinção só se verificar em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca [da União Europeia] foi registada, a perda dos direitos do titular só será declarada em relação aos produtos ou serviços em causa.»

7 O artigo 55.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, intitulado «Efeitos da extinção e da nulidade», dispõe:

«Considera-se que a marca [da União Europeia] deixou de produzir os efeitos previstos no presente regulamento a contar da data do pedido de extinção ou do pedido reconvencional, na medida em que o titular tenha sido declarado total ou parcialmente privado dos seus direitos. A pedido de uma das partes, pode ser fixada na decisão qualquer data anterior em que se tenha verificado uma das causas da extinção.»

8 Segundo o artigo 99.º deste regulamento, intitulado «Presunção de validade — Defensa quanto ao fundo»:

«1. Os tribunais de marcas [da União Europeia] consideram válida a marca [da União Europeia] a não ser que o réu conteste a sua validade por meio de um pedido reconvencional de extinção ou de nulidade.

[…]

3. Nas ações a que se referem as alíneas a) e c) do artigo 96.º as exceções de extinção ou de nulidade da marca [da União Europeia] apresentadas por outra via que não seja um pedido reconvencional só são admissíveis na medida em que o réu alegue que o titular da marca [da União Europeia] poderia ser destituído dos seus direitos por uso insuficiente, ou que a marca poderia ser declarada nula por motivo da existência de um direito anterior do réu.»

9 O Regulamento n.º 207/2009 foi alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), que entrou em vigor em 23 de março de 2016.

10 Por força deste último regulamento, o artigo 99.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009 passou a ter a seguinte redação:

«Nas ações referidas no artigo 96.º, alíneas a) e c), as exceções de extinção de uma marca da UE apresentadas por outra via que não seja um pedido reconvencional só são admissíveis caso o requerido alegue que a marca da UE poderia ser extinta por falta de utilização genuína no momento em que o processo de infração foi intentado.»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

11 A Länsförsäkringar, que opera nas áreas da banca, dos fundos e dos seguros, é titular da marca figurativa da União Europeia n.º 005423116. Esta marca foi registada em 4 de janeiro de 2008, nomeadamente, para serviços das classes 36 e 37 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir «Acordo de Nice»). Este registo abrange, na classe 36, nomeadamente, os negócios imobiliários, a avaliação de bens imóveis, o arrendamento de apartamentos e de escritórios e a administração de imóveis e, na classe 37, a construção de edifícios, reparação e manutenção e serviços de instalação.

12 A principal atividade da Matek consiste no fabrico e na construção de casas em madeira. No âmbito dessa atividade, esta sociedade começou a utilizar, em 2007, um logotipo que registou em 2009 para os produtos da classe 19 na aceção do Acordo de Nice, a qual abrange «materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos».

13 Considerando que, pelo facto de ter utilizado esse logotipo durante os anos de 2008 a 2011, a Matek violou o direito exclusivo conferido pela marca da União Europeia de que é titular, a Länsförsäkringar apresentou no Stockholms tingsrätt (Tribunal de Primeira Instância de Estocolmo, Suécia) um pedido com fundamento no artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, para que a Matek fosse proibida, sob pena de lhe ser aplicada uma sanção pecuniária compulsória, de usar na Suécia, na vida comercial, sinais semelhantes a esta marca. Este pedido foi julgado procedente pelo Stockholms tingsrätt (Tribunal de Primeira Instância de Estocolmo).

14 O Svea hovrätt (Tribunal de Recurso de Svea, Suécia) revogou essa decisão. Com efeito, embora o órgão jurisdicional de recurso tenha considerado que o logotipo utilizado pela Matek era semelhante à marca da União Europeia registada pela Länsförsäkringar, declarou, contrariamente ao Stockholms tingsrätt (Tribunal de Primeira Instância de Estocolmo), que a análise da semelhança dos produtos e dos serviços em causa devia ser efetuada não com base no registo formal dessa marca mas na atividade efetivamente exercida pelo titular. O Svea hovrätt (Tribunal de Recurso de Svea) concluiu assim que, no âmbito de uma apreciação global, não havia risco de confusão no caso concreto.

15 A Länsförsäkringar interpôs recurso no órgão jurisdicional de reenvio, o Högsta domstolen (Supremo Tribunal, Suécia), defendendo que a apreciação do risco de confusão, na aceção do artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, se deve basear, durante o período de cinco anos subsequente ao registo de uma marca da União Europeia, exclusivamente nesse registo e não na utilização efetiva dessa marca.

16 Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, a jurisprudência do Tribunal de Justiça não permite determinar a importância que deve ser dada ao registo, para efeitos da aplicação do artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, por contraposição com a utilização efetiva de uma marca da União Europeia nos casos em que um terceiro utiliza, sem autorização, na vida comercial, um sinal semelhante a essa marca durante o período de cinco anos subsequente ao registo da mesma.

17 Nestas condições, o Högsta domstolen (Supremo Tribunal) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Tem relevância para o direito exclusivo do titular o facto de este, durante o período de cinco anos subsequente ao registo, não ter feito [uma utilização séria] da marca [da União Europeia] na União Europeia, para os produtos ou serviços para os quais essa marca foi registada?

2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, em que circunstâncias e de que modo essa situação afeta o direito exclusivo?»

Quanto às questões prejudiciais

18 Com as suas questões, que importa analisar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber, em substância, se o artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que, durante o período de cinco anos subsequente ao registo de uma marca da União Europeia, o seu titular pode, em caso de risco de confusão, proibir terceiros de utilizarem, na vida comercial, um sinal idêntico ou semelhante à sua marca em relação a todos os produtos e serviços idênticos ou semelhantes àqueles para que a marca foi registada, sem ter de demonstrar uma utilização séria dessa marca relativamente a esses produtos ou serviços.

19 A Matek considera que o artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 só é aplicável se a marca da União Europeia em questão for efetivamente utilizada.

20 Pelo contrário, a Comissão Europeia considera que resulta da leitura conjugada desta disposição com os artigos 15.º, n.º 1, e 51.º, n.º 1, alínea a), deste regulamento que o direito exclusivo conferido ao titular durante o período de cinco anos a contar do registo dessa marca se aplica a todos os produtos e serviços para os quais foi registada, quer tenha ou não sido objeto de utilização séria na União em relação a esses produtos ou serviços. Findo esse período, incumbe ao réu numa ação de contrafação invocar, nos termos do artigo 99.º n.º 3, do referido regulamento, que o titular pode ser destituído dos seus direitos por uso insuficiente da referida marca.

21 Resulta do processo apresentado ao Tribunal de Justiça que o órgão jurisdicional de reenvio foi confrontado, nomeadamente, com a questão de saber se, durante o período de cinco anos subsequente ao registo de uma marca da União Europeia, a semelhança dos produtos e serviços em causa e, consequentemente, a existência de um risco de confusão na aceção do artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 devem ser apreciadas tendo em conta todos os produtos e serviços para os quais a marca foi registada ou, pelo contrário, apenas com base nos produtos e serviços em relação aos quais o titular já iniciou uma utilização séria da referida marca.

22 Nos termos do artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, o titular de uma marca da União Europeia fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial, um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com essa marca e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca e pelo sinal, provoque risco de confusão no espírito do público.

23 Embora esta disposição não especifique qual é a utilização que o titular deve fazer da sua marca da União Europeia para poder beneficiar do direito exclusivo que a mesma lhe confere, o artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 prevê, em contrapartida, que, na hipótese de, no prazo de cinco anos a contar do seu registo, o titular não ter utilizado seriamente a marca da União Europeia na União em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido suspensa por um período ininterrupto de cinco anos, essa marca será sujeita às sanções previstas neste regulamento, exceto se esse titular puder invocar motivos justos para a sua não utilização.

24 A este respeito, o artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 dispõe que, nessa hipótese e sem prejuízo de outras explicações nele previstas, será declarada a perda dos direitos do titular da marca da União Europeia, na sequência de pedido apresentado ao EUIPO ou de pedido reconvencional em ação de contrafação. Por outro lado, o artigo 51.º, n.º 2, deste regulamento precisa que se a causa de extinção só se verificar em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a referida marca foi registada, a perda dos direitos do titular só será declarada em relação aos produtos ou serviços em causa.

25 Ao estabelecer nos artigos 15.º, n.º 1, e 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 uma regra de extinção da marca da União Europeia por falta de utilização quinquenal, o legislador da União entendeu, como resulta do considerando 10 deste regulamento, sujeitar a manutenção dos direitos

relativos à marca da União Europeia à condição de a mesma ser efetivamente utilizada. Esta condição é explicada pela consideração de que não se justifica que uma marca que não seja utilizada possa constituir um obstáculo à concorrência ao limitar o âmbito dos sinais que podem ser registados por outros como marca e ao privar os concorrentes da possibilidade de utilizarem um sinal idêntico ou semelhante a essa marca aquando da introdução no mercado interno de produtos ou de serviços idênticos ou semelhantes aos que são protegidos pela marca em causa (v., neste sentido, acórdãos de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, n.º 32, e de 26 de setembro de 2013, Centrotherm Systemtechnik/IHMI e centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, n.º 54).

26 Resulta da redação e da finalidade dos artigos 15.°, n.º 1, e 51.°, n.º 1, alínea a), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 que, até ter decorrido o prazo de cinco anos após o registo da marca da União Europeia, não será declarada a perda dos direitos do titular em relação a uma parte ou em relação a todos os produtos ou serviços para os quais a marca foi registada. Estas disposições conferem, assim, ao titular uma moratória para iniciar uma utilização séria da sua marca, durante a qual pode beneficiar do direito exclusivo conferido pela mesma, nos termos do artigo 9.º, n.º 1, deste regulamento, para todos os produtos e serviços, sem ter de demonstrar essa utilização.

27 Em consequência, para determinar, em conformidade com o artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento, se os produtos ou serviços do alegado contrafator apresentam uma identidade ou uma semelhança com os produtos ou serviços abrangidos pela marca da União Europeia em causa, há que apreciar, durante o período de cinco anos subsequente ao registo da marca da União Europeia, a extensão do direito exclusivo conferido por esta disposição relativamente aos produtos e serviços, conforme previstos pelo registo da marca, e não em relação à utilização que o titular pôde fazer dessa marca durante esse período.

28 Por último, embora, a partir do momento em que termine o prazo de cinco anos subsequente ao registo da marca da União Europeia, a extensão desse direito exclusivo possa ser afetada pela declaração, feita na sequência de um pedido reconvencional ou de uma defesa quanto ao mérito apresentados por um terceiro numa ação de contrafação, de que o titular ainda não iniciou até esse momento uma utilização séria da sua marca em relação a uma parte ou em relação a todos os produtos e serviços para que foi registada, importa, todavia, declarar que não resulta da decisão de reenvio que era essa a situação no caso vertente e que o órgão jurisdicional de reenvio pretendia esclarecimentos a esse respeito.

29 Vistas as considerações que precedem, há que responder às questões submetidas que o artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com os artigos 15.°, n.º 1, e 51.°, n.º 1, alínea a), deste regulamento, deve ser interpretado no sentido de que, durante o período de cinco anos subsequente ao registo de uma marca da União Europeia, o seu titular pode, em caso de risco de confusão, proibir a terceiros a utilização, na vida comercial, de um sinal idêntico ou semelhante à sua marca em relação a todos os produtos e serviços idênticos ou semelhantes àqueles para que a marca foi registada, sem ter de demonstrar uma utilização séria da referida marca relativamente a esses produtos ou serviços.

Quanto às despesas

30 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Segunda Secção) declara:

O artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca [da União Europeia], lido em conjugação com os artigos 15.°, n.º 1, e 51.°, n.º 1, alínea a), deste regulamento, deve ser interpretado no sentido de que, durante o período de cinco anos subsequente ao registo de uma marca da União Europeia, o seu titular pode, em caso de risco de confusão, proibir a terceiros a utilização, na vida comercial, de um sinal idêntico ou semelhante à sua marca em relação a todos os produtos e serviços idênticos ou semelhantes àqueles para que a marca foi registada, sem ter de demonstrar uma utilização séria da referida marca relativamente a esses produtos ou serviços.

Assinaturas