Coletânea da Jurisprudência

DESPACHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção)

10 de março de 2015*

«Reenvio prejudicial — Artigo 99.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça — Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 5.º, n.º 1 — Conceito de 'terceiro' — Titular de uma marca posterior»

No processo C-491/14,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid (Espanha), por decisão de 26 de março de 2014, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 5 de novembro de 2014, no processo

Rosa dels Vents Assessoria SL

contra

U Hostels Albergues Juveniles SL,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção),

composto por: M. Ilešič (relator), presidente de secção, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas e C. G. Fernlund, juízes,

advogado-geral: M. Wathelet,

secretário: A. Calot Escobar,

vista a decisão tomada, ouvido o advogado-geral, de decidir por despacho fundamentado, nos termos do artigo 99.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça,

profere o presente

Despacho

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 299, p. 25).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Rosa dels Vents Assessoria SL (a seguir «Rosa dels Vents») à U Hostels Albergues Juveniles SL (a seguir «U Hostels») numa ação que a Rosa dels Vents intentou na sua qualidade de titular de marcas, na qual requer que seja decretada a proibição, a cessação e a remoção do uso, por parte da U Hostels, de uma marca posterior de que esta é titular.

* Língua do processo: espanhol.

Quadro jurídico

Direito da União

3 O artigo 4.º da Diretiva 2008/95 dispõe:

«1. O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efetuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo:

a) Se a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais o registo da marca for pedido ou a marca tiver sido registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está protegida;

b) Se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir um risco de confusão, no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

2. Na aceção do n.º 1, entende-se por 'marcas anteriores':

a) As marcas cuja data de pedido de registo seja anterior à do pedido de registo da marca, […]

[…]»

4 Nos termos do artigo 5.º, n.º 1, desta diretiva:

«A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;

b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista um 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 9.º, n.º 1, da referida diretiva prevê:

«Quando, num Estado-Membro, o titular de uma marca anterior tal como referida no n.º 2 do artigo 4.º, embora tendo conhecimento do facto, tiver tolerado o uso, nesse Estado-Membro, de uma marca registada posterior por um período de cinco anos consecutivos, deixará de ter direito, com base nessa marca anterior, quer a requerer a declaração de nulidade do registo da marca posterior, quer a opor-se ao seu uso, em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efetuado de má-fé.»

6 O artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1), dispõe:

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

a) Sempre que esta seja idêntica à marca anterior e sempre que os produtos ou serviços para os quais a marca é pedida sejam idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca está protegida;

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 comunitária, […]

[…]»

7 O artigo 9.º, n.º 1, deste regulamento prevê:

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

a) Um sinal idêntico à marca comunitária para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada;

b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca comunitária e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca comunitária 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;

[…]»

8 O artigo 53.º, n.º 1, do referido regulamento enuncia:

«A marca comunitária é declarada nula na sequência de pedido apresentado ao Instituto [de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)] ou de um pedido reconvencional numa ação de contrafação:

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;

[…]»

9 Nos termos do artigo 54.º, n.º 1, deste regulamento:

«O titular de uma marca comunitária que tenha tolerado a utilização de uma marca comunitária posterior na Comunidade durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, não pode pedir a anulação nem opor-se à utilização da marca posterior, com base nessa marca anterior, em relação aos produtos ou serviços para que foi utilizada a marca posterior, a não ser que o depósito da marca comunitária posterior tenha sido efetuado de má-fé.»

Direito espanhol

10 Nos termos do artigo 34.º, n.º 2, da Lei 17/2001 sobre as marcas (Ley 17/2001 de Marcas, BOE n.º 294, de 8 de dezembro de 2001), de 7 de dezembro de 2001 (a seguir «lei sobre as marcas»):

«O titular da marca registada pode proibir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem na vida comercial:

a) Um sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca esteja registada;

b) Um sinal que, por ser idêntico ou semelhante à marca e por serem idênticos ou semelhantes os produtos ou serviços, crie um risco de confusão junto do público; o risco de confusão inclui o risco de associação entre o sinal e a marca.

[…]»

Litígio no processo principal e questão prejudicial

11 Em 20 de março de 2013, a Rosa dels Vents intentou contra a U Hostels uma ação no Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid em que pediu que fosse decretada a proibição, a cessação e a remoção do uso, pela U Hostels, da marca nominativa e figurativa nacional n.º 3058294, que contém uma apresentação estilizada do sinal nominativo «uh», da qual a U Hostels é titular. Este uso, pela U Hostels, da referida marca viola os direitos conferidos à Rosa dels Vents por duas marcas anteriores de que esta é titular, a saber, as marcas nominativas e figurativas nacionais n.ºs 3049232 e 3049402.

12 A U Hostels refere, na sua contestação no âmbito do litígio no processo principal, que a Rosa dels Vents não intentou uma ação de declaração de nulidade da referida marca nacional n.º 3058294 (a seguir «marca posterior»). Em consequência, conclui pedindo que a ação seja julgada improcedente.

13 O Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid observa que, segundo a jurisprudência do Tribunal Supremo, uma ação através da qual o titular de uma marca se opõe ao uso por um terceiro de uma marca posterior de que esse terceiro é titular não pode ser julgada procedente se não tiver sido intentada uma ação de declaração da nulidade dessa marca posterior.

14 Contudo, esta jurisprudência, assente no princípio da imunidade registal [*inmunidad registral*] conferida pelo registo e não no princípio da prioridade, não corresponde à jurisprudência do Tribunal de Justiça, assente no princípio da prioridade, relativa a situações em que o titular de uma marca comunitária se opõe ao uso por um terceiro de uma marca comunitária posterior de que esse terceiro é titular. Com efeito, no seu acórdão Fédération Cynologique Internationale (C-561/11, EU:C:2013:91), o Tribunal de Justiça, em resposta a uma questão prejudicial submetida pelo Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y n.º 1 de Marca Comunitaria, declarou que o artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que o direito exclusivo do titular de uma marca comunitária de proibir qualquer terceiro de utilizar, na vida comercial, sinais idênticos ou similares à sua marca é extensivo ao terceiro titular de uma marca comunitária posterior, sem ser necessário que a nulidade desta última seja previamente declarada.

15 O Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid questiona se esta interpretação do artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 deve ser transposta para o artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95. Considera que, embora a redação desta segunda disposição corresponda, em substância, à redação da primeira, dela não resulta necessariamente que a interpretação, feita pelo Tribunal de Justiça, da primeira disposição no acórdão Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) se aplique por analogia à segunda.

16 O referido órgão jurisdicional especifica, além disso, que o artigo 34.º, n.º 2, da lei sobre as marcas contém o conceito «proibir que terceiros» («prohibir que los terceros»), que não corresponde, assim, exatamente ao conceito «proibir que um [qualquer] terceiro» («prohibir a cualquier tercero») que figura no artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, bem como no artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009. Assim, entende que se pode considerar que a referida disposição de direito nacional constitui uma implementação incompleta do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, o que suscita a questão da sua interpretação conforme com esta diretiva.

17 Nestas condições, o Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Deve o artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva [2008/95] ser interpretado no sentido de que o direito exclusivo do titular de uma marca de proibir que um [qualquer] terceiro faça uso, na vida comercial, de sinais idênticos ou similares à sua marca é extensivo ao terceiro titular de uma marca posterior, sem ser necessário que a nulidade desta última seja previamente declarada?»

Quanto à questão prejudicial

18 Nos termos do artigo 99.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, quando a resposta a uma questão prejudicial possa ser claramente deduzida da jurisprudência, o Tribunal pode, a qualquer momento, mediante proposta do juiz-relator, ouvido o advogado-geral, decidir pronunciar-se por meio de despacho fundamentado.

19 Há que aplicar esta disposição no âmbito do presente reenvio prejudicial.

20 No acórdão Fédération Cynalogique Internationale (EU:C:2013:91), o Tribunal de Justiça declarou que o artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que o direito exclusivo do titular de uma marca comunitária de proibir qualquer terceiro de utilizar, na vida comercial, sinais idênticos ou similares à sua marca é extensivo ao terceiro titular de uma marca comunitária posterior, sem ser necessário que a nulidade desta última seja previamente declarada.

21 O Tribunal de Justiça baseou essa interpretação nas seguintes considerações:

«33 Importa salientar, em primeiro lugar, que o artigo 9.º, n.º 1, do [R]egulamento [n.º 207/2009] não distingue consoante o terceiro seja ou não titular de uma marca comunitária. Assim, esta disposição reconhece ao titular de uma marca comunitária um direito exclusivo que o habilita a proibir a 'um terceiro' a utilização, sem o seu consentimento, na vida comercial, de sinais suscetíveis de lesar a sua marca […].

34 Deve seguidamente ter-se em conta o artigo 54.º [deste] regulamento, relativo à prescrição por tolerância, nos termos do qual '[o] titular de uma marca comunitária que tenha tolerado durante cinco anos consecutivos a utilização de uma marca comunitária posterior […] não pode pedir a anulação nem opor-se à utilização da marca posterior'.

35 Resulta da redação desta disposição que, antes de haver prescrição por tolerância, o titular de uma marca comunitária está habilitado tanto a pedir no IHMI a declaração de nulidade de uma marca comunitária posterior como a opor-se à sua utilização, através de uma ação por contrafação, num tribunal de marcas comunitárias.

36 Assinale-se, por fim, que nem o artigo 12.º do [R]egulamento [n.º 207/2009], relativo à limitação dos efeitos da marca comunitária, nem nenhuma outra disposição deste, prevê a limitação expressa do direito exclusivo do titular da marca comunitária em proveito do terceiro titular de uma marca comunitária posterior.

37 Assim, resulta da redação do artigo 9.º, n.º 1, [deste] regulamento e da economia geral deste último que o titular de uma marca comunitária deve poder proibir o titular de uma marca comunitária posterior a utilização desta.

38 Esta conclusão não é posta em causa pela circunstância de o titular de uma marca comunitária posterior beneficiar, também ele, de um direito exclusivo por força do artigo 9.º, n.º 1, do [referido] regulamento.

39 A este propósito, importa salientar que […] as disposições do [R]egulamento [n.º 207/2009] devem ser interpretadas à luz do princípio da prioridade, por força do qual a marca comunitária anterior tem primazia sobre a marca comunitária posterior […]

40 Com efeito, decorre, designadamente, dos artigos 8.°, n.º 1, e 53.°, n.º 1, [deste] regulamento que, em caso de conflito entre duas marcas, se presume que a registada em primeiro lugar reúne as condições exigidas para obter a proteção comunitária antes da registada em segundo lugar.

[…]

49 Sublinhe-se, de passagem, a necessidade de preservar a função essencial da marca, que é garantir aos consumidores a proveniência do produto (acórdão […] Arsenal Football Club, C-206/01, [EU:C:2002:651], n.º 51).

50 A este propósito, o Tribunal de Justiça já por várias vezes considerou que o direito exclusivo previsto no artigo 9.º, n.º 1, do [R]egulamento [n.º 207/2009] foi concedido a fim de permitir ao titular da marca proteger os seus interesses específicos, enquanto titular desta marca, ou seja, assegurar que esta possa preencher as suas funções próprias (v. acórdão Google France e Google, C-236/08 a C-238/08, [EU:C:2010:159], n.º 75 e jurisprudência referida).

51 Ora […], se, para proibir o uso, por um terceiro, de um sinal que lesasse as funções da sua marca, o titular de uma marca comunitária anterior devesse esperar pela declaração de nulidade da marca comunitária posterior, de que o referido terceiro é titular, a proteção que o artigo 9.º, n.º 1, [deste] regulamento lhe confere ficaria significativamente enfraquecida.»

22 Estas considerações sobre o âmbito do direito exclusivo conferido pela marca comunitária são pertinentes para interpretar o âmbito do direito exclusivo conferido pelas marcas que tenham sido objeto de um registo num Estado-Membro ou junto do Instituto Benelux da Propriedade Intelectual, ou que tenham sido objeto de um registo internacional que produz efeitos num Estado-Membro, conforme harmonizado pela Diretiva 2008/95.

23 Com efeito, em primeiro lugar, à semelhança do artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, o artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 confere ao titular de uma marca registada um direito exclusivo e atribui-lhe o direito de proibir que «um [qualquer] terceiro» utilize sem o seu consentimento, na vida comercial, sinais suscetíveis de lesarem a sua marca. A este respeito, estas disposições não distinguem se os terceiros são ou não titulares de uma marca.

24 Deve considerar-se que tem uma redação análoga à dos atos da União Europeia em causa uma legislação nacional, como o artigo 34.º, n.º 2, da lei sobre as marcas, que, sem retomar literalmente os termos da Diretiva 2008/95 ou do Regulamento n.º 207/2009 sobre a proibição de «um [qualquer] terceiro» fazer uso, na vida comercial, de sinais suscetíveis de lesar uma marca registada sem o consentimento do titular desta, proíbe «que terceiros» façam esse uso. Cabe ao órgão jurisdicional de reenvio proceder a uma aplicação do artigo 34.º, n.º 2, da lei sobre as marcas que seja conforme ao artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, nos termos em que foi interpretado pelo Tribunal de Justiça.

25 Em seguida, à semelhança do artigo 54.º do Regulamento n.º 207/2009, o artigo 9.º da Diretiva 2008/95 prevê que «[q]uando […] o titular de uma marca anterior […] tiver tolerado o uso […] de uma marca registada posterior por um período de cinco anos consecutivos, deixará de ter direito, com base nessa marca anterior, quer a requerer a declaração de nulidade do registo da marca posterior, quer a opor-se ao seu uso». Resulta da redação desta disposição que, antes de ocorrer uma prescrição por tolerância, o titular de uma marca tanto pode pedir a declaração de nulidade de uma marca posterior como opor-se ao seu uso no âmbito de uma ação por contrafação.

26 Por último, há que especificar que, à semelhança do Regulamento n.º 207/2009, nenhuma disposição da Diretiva 2008/95 prevê uma limitação expressa do direito exclusivo do titular da marca em benefício do terceiro titular de uma marca posterior.

27 Resulta assim da redação do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 e da sua economia geral que, nas condições que enuncia, o titular de uma marca deve poder proibir o titular de uma marca posterior de a utilizar.

28 Esta conclusão não é posta em causa pela circunstância de o titular de uma marca posterior beneficiar também de um direito exclusivo, nos termos da regra enunciada no artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95.

29 Com efeito, pela mesma razão que foi exposta nos n.ºs 39 e 40 do acórdão Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91), as disposições da Diretiva 2008/95 devem ser interpretadas à luz do princípio da prioridade, nos termos do qual a marca anterior tem primazia sobre a marca posterior, uma vez que decorre, designadamente, do artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 que, em caso de conflito entre marcas, se presume que a registada em primeiro lugar reúne as condições exigidas para obter a proteção antes da registada em segundo lugar.

30 Além disso, as considerações expostas nos n.ºs 49 a 51 do acórdão Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) são, também elas, aplicáveis *mutatis mutandis* ao artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95.

31 Tendo em conta o que precede, há que responder à questão submetida que o artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que o direito exclusivo do titular de uma marca de proibir qualquer terceiro de utilizar, na vida comercial, sinais idênticos ou similares à sua marca é extensivo ao terceiro titular de uma marca posterior, sem ser necessário que a nulidade desta última seja previamente declarada.

Quanto às despesas

32 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.

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

O artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que o direito exclusivo do titular de uma marca de proibir qualquer terceiro de utilizar, na vida comercial, sinais idênticos ou similares à sua marca é extensivo ao terceiro titular de uma marca posterior, sem ser necessário que a nulidade desta última seja previamente declarada.

Assinaturas