Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Décima Secção)

27 de abril de 2023 *

«Reenvio prejudicial — Direito das marcas — Diretiva 89/104/CEE — Diretiva (UE) 2015/2436 — Regulamento (CE) n.º 40/94 — Regulamento (UE) 2017/1001 — Direitos exclusivos do titular de uma marca — Marca pertencente a várias pessoas — Condições de maioria exigidas entre os cotitulares para a concessão e a resolução de uma licença da sua marca»

No processo C-686/21,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pela Corte suprema di cassazione (Supremo Tribunal de Cassação, Itália), por Decisões de 29 de outubro de 2021, que deram entrada no Tribunal de Justiça em 15 de novembro de 2021, nos processos

VW

contra

SW,

CQ,

ET,

Legea Srl,

e

Legea Srl

contra

VW,

SW,

CQ,

ET,

* Língua do processo: italiano.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Décima Secção),

composto por: D. Gratsias, presidente de secção, M. Ilešič (relator) e I. Jarukaitis, juízes,

advogado-geral: M. Campos Sánchez-Bordona,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

– em representação de VW, por F. Rampone, avvocato,

– em representação da Legea Srl, por G. Biancamano, avvocato,

– em representação de SW, CQ, ET, por R. Bocchini, avvocato,

– em representação do Governo polaco, por B. Majczyna, na qualidade de agente,

– em representação da Comissão Europeia, por P. Messina e P. Němečková, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 8 de dezembro de 2022,

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1), e do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1).

2 Esse pedido foi apresentado no quadro de litígios que opõem, por um lado, VW a SW, a ET e à Legea Srl, bem como, por outro lado, a Legea a VW, a SW, a CQ e a ET a propósito do uso alegadamente ilícito de marcas constituídas pelo sinal «Legea».

Quadro jurídico

Regulamentos sobre a marca da União Europeia

3 O Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 422/2004 do Conselho, de 19 de fevereiro de 2004 (JO 2004, L 70, p. 1) (a seguir «Regulamento n.º 40/94»), foi revogado e substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de

2009, sobre a marca da UE (JO 2009, L 78, p. 1), que entrou em vigor em 13 de abril de 2009. Este último regulamento foi revogado e substituído, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2017, pelo Regulamento 2017/1001.

4 O artigo 5.º do Regulamento n.º 40/94, sob a epígrafe «Titulares de marcas comunitárias», previa:

«Qualquer pessoa singular ou coletiva, incluindo entidades públicas, pode ser titular de uma marca comunitária.»

5 O artigo 9.º desse regulamento, sob a epígrafe «Direito conferido pela marca comunitária», previa, no seu n.º 1:

«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;

c) Um sinal idêntico ou similar à marca comunitária, para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca comunitária foi registada, sempre que esta goze de prestígio na Comunidade e que o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca comunitária ou lhe cause prejuízo.»

6 O artigo 16.º do referido regulamento, sob a epígrafe «Equiparação da marca comunitária à marca nacional», tinha a seguinte redação:

«1. Salvo disposição em contrário dos artigos 17.º a 24.º, a marca comunitária enquanto objeto de propriedade é considerada na sua totalidade e para o conjunto do território da Comunidade como uma marca nacional registada no Estado-Membro em que, de acordo com o registo de marcas comunitárias:

a) O titular tenha a sua sede ou domicílio na data considerada;

ou

b) Se a alínea a) não for aplicável, o titular tenha um estabelecimento na data considerada.

2. Nos casos previstos no n.º 1, o Estado-Membro em que está sediado o [Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)].

3. Se várias pessoas estiverem inscritas no registo de marcas comunitárias como cotitulares, o n.º 1 é aplicável ao primeiro inscrito; na sua falta, aplica-se, pela ordem da respetiva inscrição, aos cotitulares seguintes. Sempre que o n.º 1 não seja aplicável a nenhum dos cotitulares, é aplicável o n.º 2.»

7 O artigo 21.º deste mesmo regulamento, sob a epígrafe «Processos de insolvência», dispunha, nos seus n.os 1 e 2:

«1. O único processo de insolvência em que uma marca comunitária pode ser incluída é aquele que tenha sido iniciado no Estado-Membro em cujo território se situa o principal centro de interesses do devedor.

[…]

2. Em caso de cotitularidade de uma marca comunitária, o n.º 1 é aplicável à parte do coproprietário.»

8 O artigo 22.º do Regulamento n.º 40/94, sob a epígrafe «Licença», estabelecia, nos seus n.os 1 e 2:

«1. A marca comunitária pode ser objeto de licenças para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para os quais tiver sido registada e para toda ou parte da Comunidade. As licenças podem ser exclusivas ou não exclusivas.

2. O titular da marca comunitária pode invocar os direitos conferidos por essa marca em oposição a um licenciado que infrinja uma das cláusulas do contrato de licença em relação ao seu prazo da validade, à forma abrangida pelo registo sob a qual a marca pode ser utilizada, à natureza dos produtos ou serviços para os quais a licença foi concedida, ao território no qual a marca pode ser aposta, ou à qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços fornecidos pelo licenciado.»

9 Estas disposições dos artigos 5.º, 9.º, 16.º, 21.º e 22.º do Regulamento n.º 40/94 são semelhantes às disposições correspondentes dos artigos 5.º, 9.º, 19.º, 24.º e 25.º do Regulamento 2017/1001.

Diretivas que aproximam as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas

10 A Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), foi revogada e substituída, com efeitos a partir de 28 de novembro de 2008, pela 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 2008, L 299, p. 25; retificação no JO 2009, L 11, p. 86). Esta última diretiva foi revogada e substituída pela Diretiva 2015/2436, com efeitos, em conformidade com o artigo 55.º desta última, a partir de 15 de janeiro de 2019.

11 O terceiro e sexto considerandos da Primeira Diretiva 89/104 enunciavam:

«Considerando que atualmente não se afigura necessário proceder a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas e que basta limitar a aproximação às disposições nacionais que tenham uma incidência mais direta sobre o funcionamento do mercado interno;

[…]

Considerando que a presente diretiva não exclui a aplicação às marcas de disposições do direito dos Estados-Membros que não estejam abrangidas pelo direito de marcas, tais como disposições relativas à concorrência desleal, à responsabilidade civil ou à defesa dos consumidores.»

12 O artigo 5.º desse regulamento, sob a epígrafe «Direito conferido pela marca comunitária», previa, no seu n.º 1:

«A marca registada 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) 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.»

13 O artigo 8.º da referida diretiva, sob a epígrafe «Licença», dispunha:

«1. Uma marca pode ser objeto de licenças para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para os quais tenha sido registada e para a totalidade ou parte do território de um Estado-Membro. As licenças podem ser exclusivas ou não exclusivas.

2. O titular da marca comunitária pode invocar os direitos conferidos por essa marca em oposição a um licenciado que infrinja uma das cláusulas do contrato de licença em relação ao seu prazo da validade, à forma abrangida pelo registo sob a qual a marca pode ser utilizada, à natureza dos produtos ou serviços para os quais a licença foi concedida, ao território no qual a marca pode ser aposta, ou à qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços fornecidos pelo licenciado.»

14 Estas disposições dos artigos 5.º e 8.º da Primeira Diretiva 89/104 são semelhantes às disposições correspondentes dos artigos 10.º e 25.º da Diretiva 2015/2436.

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

15 VW, SW, CQ e ET são os cotitulares, em partes iguais, da marca nacional e da marca da União Europeia *LEGEA*, registadas para artigos de desporto (a seguir, em conjunto, «marcas em causa»).

16 Durante o ano de 1993, VW, SW, CQ e ET decidiram conceder à sociedade Legea uma licença exclusiva a título gratuito e de duração indeterminada, sobre a utilização das marcas de que são cotitulares (a seguir «contrato de licença»).

17 No final de 2006, VW opôs-se à continuação desse contrato de licença.

18 Em 16 de novembro de 2009, a Legea intentou uma ação contra VW no Tribunale di Napoli (Tribunal de Primeira Instância de Nápoles, Itália) a fim de obter a declaração de nulidade de marcas que continham o sinal «Legea» que VW tinha registado. Este último pediu, por via reconvencional, por um lado, a declaração de nulidade de marcas registadas pela Legea e, por outro, a declaração da utilização ilícita das marcas em causa por esta sociedade.

19 Por Sentença de 11 de junho de 2014, o Tribunale di Napoli (Tribunal de Primeira Instância de Nápoles) considerou que a Legea, agindo com o acordo de todos os cotitulares, tinha feito uma utilização legítima das marcas em causa até 31 de dezembro de 2006. Em contrapartida, esse órgão jurisdicional considerou que, após essa data, devido à oposição da VW à continuação do contrato de licença, essa utilização era ilícita.

20 Por Acórdão de 11 de abril de 2016, a Corte d'appello di Napoli (Tribunal de Recurso de Nápoles, Itália) anulou parcialmente essa sentença. Considerando que não era exigida a unanimidade dos cotitulares para conceder a um terceiro uma licença de marca, esse órgão jurisdicional considerou que a vontade de três dos quatro cotitulares das marcas em causa bastava para prosseguir o acordo de licença além de 31 de dezembro de 2006, não obstante a oposição da VW.

21 O órgão jurisdicional de reenvio, chamado a pronunciar-se em sede de recurso desse Acórdão de 11 de abril de 2016, interroga-se sobre as modalidades de exercício individual do direito exclusivo detido conjuntamente pelos cotitulares de uma marca, à luz das disposições do direito da União e refere-se, a este respeito, ao artigo 10.º da Diretiva 2015/2436 e aos artigos 9.º e 25.º do Regulamento 2017/1001.

22 Nestas condições, a Corte suprema di cassazione (Supremo Tribunal de Cassação, Itália) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Devem as normas [da União previstas no artigo 10.º da Diretiva 2015/2436 e nos artigos 9.º e 25.º do Regulamento 2017/1001] acima referidas, na medida em que preveem o direito exclusivo do titular de uma marca [da União Europeia] e, ao mesmo tempo, a possibilidade de a titularidade pertencer por quota a várias pessoas, ser entendidas no sentido de que a concessão, a título gratuito e por tempo indeterminado, do uso exclusivo da marca comum a terceiros pode ser decidida por maioria dos cotitulares, ou pelo contrário, é exigido o consentimento por unanimidade?

2) Nesta última hipótese, no caso de marcas nacionais e [da União Europeia], de que são cotitulares várias entidades, é conforme com os princípios do direito [da União Europeia] uma interpretação que estabelece a impossibilidade de um dos cotitulares da marca concedida a terceiros, por decisão unânime, a título gratuito e por tempo indeterminado, exercer unilateralmente a [resolução] dessa decisão, ou, em alternativa, deve, pelo contrário, considerar-se conforme com os princípios [da União Europeia] uma interpretação em sentido oposto, isto é, que exclui que o cotitular esteja vinculado de modo perpétuo à decisão original, pelo que dela se pode desvincular, com efeitos sobre o ato de concessão?»

Quanto à admissibilidade do pedido de decisão prejudicial

23 SW, CQ e ET contestam a admissibilidade da primeira questão prejudicial, com o fundamento de que, na medida em que o acordo de licença foi celebrado pelos cotitulares das marcas em causa por unanimidade, não é pertinente saber se a maioria bastava para tomar essa decisão. Por seu turno, a Legea alega que o pedido de decisão prejudicial é inadmissível, uma vez que as condições de formação do consentimento dos cotitulares de uma marca, tanto para conceder uma licença de utilização por um terceiro como para a resolver, não são reguladas pelo direito da União.

24 Cumpre recordar que, no âmbito de um processo nos termos do artigo 267.º TFUE, que se baseia numa nítida separação de funções entre os órgãos jurisdicionais nacionais e o Tribunal de Justiça, o juiz nacional tem competência exclusiva para apurar e apreciar os factos do litígio no processo principal, assim como para interpretar e aplicar o direito nacional. De igual modo, o juiz nacional, a quem foi submetido o litígio e que deve assumir a responsabilidade pela decisão judicial a tomar, tem competência exclusiva para apreciar, tendo em conta as especificidades do processo, tanto a necessidade como a pertinência das questões que submete ao Tribunal de Justiça. (Acórdão de 6 de outubro de 2022, Contship Italia, C-433/21, EU:C:2022:760, n.º 23).

25 A rejeição pelo Tribunal de Justiça de um pedido submetido por um órgão jurisdicional nacional só é possível se for manifesto que a interpretação do direito da União solicitada não tem nenhuma relação com a realidade ou com o objeto do litígio no processo principal, quando o problema for hipotético ou ainda quando o Tribunal de Justiça não dispuser dos elementos de facto e de direito necessários para dar uma resposta útil às questões que lhe são submetidas (Acórdão de 3 de junho de 2021, BalevBio, C-76/20, EU:C:2021:441, n.º 46 e jurisprudência referida).

26 No caso em apreço, o órgão jurisdicional de reenvio expôs de forma suficientemente clara o contexto jurídico e factual e as razões que o levaram a interrogar-se sobre a interpretação de certas disposições do direito da União que considera necessária para poder proferir a sua decisão. Não é manifesto que a interpretação solicitada não tenha relação com o litígio no processo principal ou que o problema suscitado tenha caráter hipotético.

27 Esta conclusão não é posta em causa pelo argumento avançado pela Legea, uma vez que a questão de saber se o direito da União rege as modalidades de adoção da decisão de conceder uma licença de utilização de uma marca pelos cotitulares desta faz parte da análise de mérito das questões prejudiciais. Além disso, ao contrário do que alegam SW, CQ e ET, a primeira questão prejudicial é pertinente para a resolução do litígio no processo principal, na medida em que, se a maioria dos cotitulares bastar para tomar a decisão de conceder uma licença de utilização de uma marca, a retirada, por um cotitular minoritário, do consentimento que tinha inicialmente dado à concessão de tal licença podia, em todo o caso, não ter consequências.

28 Daqui resulta que o pedido de decisão prejudicial é admissível.

Quanto às questões prejudiciais

Quanto à primeira questão

29 A título preliminar, há que salientar que, tendo em conta a data dos factos do litígio no processo principal, este é abrangido, no que respeita às marcas da União Europeia, pelo Regulamento n.º 40/94 e, no caso de marcas nacionais, pela Primeira Diretiva 89/104. As disposições dos artigos 9.º e 25.º do Regulamento 2017/1001 e do artigo 10.º da Diretiva 2015/2436, às quais se refere o órgão jurisdicional de reenvio, correspondem às que figuravam, respetivamente, nos artigos 9.º e 22.º do Regulamento n.º 40/94 e no artigo 5.º da Primeira Diretiva 89/104. Por conseguinte, há que reformular as questões submetidas, fazendo referência a estas disposições.

30 Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se a Primeira Diretiva 89/104 e o Regulamento n.º 40/94 devem ser interpretados no sentido de que a concessão ou a resolução de uma licença de utilização de uma marca nacional ou de uma marca da União Europeia detida em copropriedade requer uma decisão adotada pela unanimidade dos cotitulares ou a maioria destes.

31 Convém recordar que, de acordo com o artigo 5.º da Primeira Diretiva 89/104 e o artigo 9.º do Regulamento n.º 40/94, a marca confere ao seu titular um direito exclusivo. O artigo 5.º desse regulamento estabelece que qualquer pessoa singular ou coletiva, incluindo entidades públicas, pode ser titular de uma marca da União Europeia.

32 Além disso, resulta do artigo 8.º, n.º 1, da Primeira Diretiva 89/104 e do artigo 22.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, que tanto a marca nacional como a marca da União Europeia podem ser objeto de licenças, exclusivas ou não exclusivas, para todos ou parte dos produtos ou serviços para os quais estão registadas.

33 Resulta do artigo 16.º, n.º 3, e do artigo 21.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, que se referem, respetivamente, aos «cotitulares» e aos «coproprietários» de uma marca da União Europeia que essa marca pode pertencer a várias pessoas.

34 Embora seja certo que a Primeira Diretiva 89/104 não contem referências à cotitularidade de uma marca nacional, como o advogado-geral salientou, em substância, nos n.ºs 47 e 48 das suas conclusões, essa omissão não significa que exclua a cotitularidade de tal marca, mas que esta se rege pelo direito nacional, do qual decorrem as modalidades de exercício, pelos cotitulares, dos direitos conferidos pela marca, incluindo decidir a concessão ou a resolução de uma licença de utilização da mesma.

35 De resto, como resulta do terceiro e sexto considerandos da Primeira Diretiva 89/104, embora essa Primeira Diretiva tenha por objeto aproximar as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas a fim de suprimir as disparidades existentes suscetíveis de entravar a livre circulação dos produtos e a livre prestação de serviços, não visa a aproximação total das referidas legislações (v., neste sentido, Acórdão de 21 de novembro de 2002, Robelco, C-23/01, EU:C:2002:706, n.º 33).

36 Quanto ao Regulamento n.º 40/94, este, ao reconhecer a copropriedade de uma marca da União Europeia, não contém nenhuma disposição que regula as condições de exercício, pelos cotitulares dessa marca, dos direitos conferidos por esta, incluindo o de decidir a concessão ou a resolução de uma licença de utilização.

37 Ora, resulta do artigo 16.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 que a marca da União Europeia, enquanto objeto de propriedade, é considerada uma marca nacional registada no Estado-Membro determinado segundo as regras previstas nesse artigo. Daqui decorre que, na ausência de uma disposição desse regulamento que regula as modalidades de adoção, pelos cotitulares de uma marca da União Europeia, da decisão de conceder ou retirar uma licença de utilização da mesma, essas modalidades são reguladas pelo direito desse Estado-Membro.

38 Em face de todas as considerações anteriores, há que responder à primeira questão que a Primeira Diretiva 89/104 e o Regulamento n.º 40/94 devem ser interpretados no sentido de que a questão de saber se a concessão ou a resolução de uma licença de utilização de uma marca nacional ou de uma marca da União Europeia detida em copropriedade exige uma decisão adotada por unanimidade dos cotitulares ou pela maioria destes é regida pelo direito nacional aplicável.

Quanto à segunda questão

39 Tendo em conta a resposta dada à primeira questão, a segunda questão não carece de resposta.

Quanto às despesas

40 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 (Décima Secção) declara:

A Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, e o Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária,

devem ser interpretados no sentido de que:

a questão de saber se a concessão ou a resolução de uma licença de utilização de uma marca nacional ou de uma marca da União Europeia detida em copropriedade exige uma decisão adotada por unanimidade dos cotitulares ou pela maioria destes é regida pelo direito nacional aplicável.

Assinaturas