Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
MELCHIOR WATHELET
apresentadas em 17 de dezembro de 2015 [1]

Processo C-163/15

Youssef Hassan
contra
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf (Alemanha)]

«Reenvio prejudicial — Marca comunitária — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 23.º — Licença — Registo de Marcas Comunitárias — Direito de o licenciado intentar uma ação de contrafação não obstante a licença não estar registada no Registo de Marcas Comunitárias»

I – **Introdução**

1. O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 23.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária [2].

2. Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe Y. Hassan à Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (a seguir «Breiding»), a respeito de uma ação de contrafação de uma marca comunitária, intentada pela Breiding contra Y. Hassan.

II – **Quadro jurídico**

3. O considerando 11 do Regulamento n.º 207/2009 enuncia:

«A marca comunitária deverá ser tratada como um objeto de propriedade independente da empresa cujos produtos ou serviços designa. Deverá poder ser transmitida, sem prejuízo da necessidade imperiosa de não induzir o público em erro devido a essa transmissão. Deverá, além disso, poder ser dada em penhor a terceiros ou ser objeto de licenças.»

4. O artigo 17.º deste regulamento, intitulado «Transmissão», prevê:

«1. A marca comunitária pode, independentemente da transmissão da empresa, ser transmitida para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para os quais esteja registada.

1 — Língua original: francês.

2 — JO L 78, p. 1, a seguir «regulamento».

2. A transmissão da totalidade da empresa implica a transmissão da marca comunitária, salvo se, nos termos da legislação aplicável à transmissão, existir uma convenção em contrário ou se tal decorrer claramente das circunstâncias. Esta disposição é aplicável à obrigação contratual de transmitir a empresa.

[...]

5. A transmissão será inscrita no registo e publicada, a pedido de uma das partes.

6. Enquanto a transmissão não for inscrita no registo, o interessado não pode prevalecer-se dos direitos decorrentes do registo da marca comunitária.

[...]»

5. Nos termos do artigo 19.º do referido regulamento, intitulado «Direitos reais»:

«1. A marca comunitária pode, independentemente da empresa, ser dada em penhor ou ser objeto de outro direito real.

2. Os direitos referidos no n.º 1 serão inscritos no registo e publicados, a pedido de uma das partes.»

6. O artigo 22.º do mesmo regulamento, intitulado «Licença», dispõe:

«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.

[...]

3. Sem prejuízo do disposto no contrato de licença, o licenciado só poderá instaurar um processo por contrafação de uma marca comunitária com o consentimento do titular da mesma. Todavia, o titular de uma licença exclusiva poderá instaurar esse processo se, após notificação, o próprio titular da marca não desencadear uma ação de contrafação dentro de um prazo adequado.

4. Qualquer licenciado pode intervir na ação de contrafação instaurada pelo titular da marca comunitária, a fim de obter reparação do seu prejuízo.

5. A concessão ou a transmissão de licenças relativas a marcas comunitárias será inscrita no registo e publicada a pedido de uma das partes.»

7. O artigo 23.º do Regulamento n.º 207/2009, intitulado «Oponibilidade a terceiros», prevê:

«1. Os atos jurídicos relativos à marca comunitária referidos nos artigos 17.°, 19.° e 22.° só são oponíveis a terceiros em todos os Estados-Membros após a sua inscrição no registo. Todavia, antes da sua inscrição, esses atos são oponíveis a terceiros que tenham adquirido direitos sobre a marca após a data do ato em questão mas que dele tinham conhecimento aquando da aquisição desses direitos.

2. O n.º 1 não é aplicável em relação a uma pessoa que adquira a marca comunitária ou um direito sobre a marca comunitária por transmissão da empresa na sua totalidade ou por qualquer outra sucessão a título universal.

[...]»

III – **Factos do litígio no processo principal e pedido de decisão prejudicial**

8. A Breiding é, desde 2 de janeiro de 2011, titular de uma licença, não inscrita no Registo de Marcas Comunitárias (a seguir «registo»), que tem por objeto a marca nominativa comunitária *ARKTIS*, cujo pedido de registo foi apresentado em 15 de agosto de 2002 e que foi registada em 11 de fevereiro de 2004, sob o número CTM 002818680, da qual é titular a KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétà, e que se aplica, nomeadamente, a artigos de cama e a cobertores. O contrato de licença estipula que, no âmbito das ações de contrafação desta marca, a Breiding atua em nome próprio.

9. Y. Hassan é gerente da OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG., a qual, em 1 de maio de 2010, adquiriu a sociedade unipessoal até aí explorada por Y. Hassan. Estas duas empresas, respetivamente em 27 de outubro de 2009 e em 30 de outubro de 2012, disponibilizaram no sítio Internet «schoene-traeume.de» diversos edredons de penas com as denominações «Arktis 90», «Arktis 90 HS» e «innoBETT selection Arktis».

10. Na sequência dos factos ocorridos no decurso de 2009, a sociedade que à época era titular da licença enviou a Y. Hassan uma notificação extrajudicial. Este, em 3 de fevereiro de 2010, subscreveu um documento denominado «declaração de cessação com cláusula penal» (*strafbewehrte Unterlassungserklärung*), tendo-se Y. Hassan, nos termos desta declaração, comprometido a deixar de utilizar a denominação «Arktis» para os artigos de camas, sob pena de lhe ser aplicada uma sanção contratual deixada à livre apreciação do titular da licença.

11. Na sequência dos factos ocorridos no decurso de 2012, a Breiding intentou uma ação no Landgericht (Tribunal Regional) competente. Tendo este último órgão jurisdicional verificado que a declaração anteriormente celebrada era válida, emitiu uma injunção na qual determinou que Y. Hassan devia prestar informações e retirar os produtos contrafeitos para serem destruídos e condenou-o no pagamento de uma indemnização.

12. Y. Hassan interpôs recurso desta decisão no Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf), o qual considera que o provimento do recurso depende da questão de saber se a Breiding, a qual, nos termos do contrato de licença, tem na sua posse o consentimento do titular da marca exigido pelo artigo 22.º, n.º 3, do regulamento, pode intentar uma ação de contrafação da referida marca, embora o seu nome não esteja inscrito no Registo de Marcas Comunitárias como titular da licença.

13. Por a resposta a esta questão depender da interpretação do artigo 23.º, n.º 1, primeiro período, do regulamento e por ter dúvidas a este respeito, o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Deve o artigo 23.º, n.º 1, primeiro período, do [regulamento] ser interpretado no sentido de que obsta à propositura de uma ação por um titular de uma licença que não se encontra inscrito no registo [...] em caso de violação de uma marca comunitária?

2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão: Deve o artigo 23.º, n.º 1, primeiro período, do [regulamento] ser interpretado no sentido de que se opõe a uma prática jurídica nacional segundo a qual o titular de uma licença pode invocar os direitos do titular da marca contra o infrator, no âmbito de uma substituição processual [('Prozessstandschaft')]?»

IV – **Tramitação processual no Tribunal de Justiça**

14. Foram apresentadas observações escritas pela Breiding, pelos Governos alemão e polaco, bem como pela Comissão Europeia. Concluída a fase escrita do processo, o Tribunal de Justiça considerou que dispunha de informações suficientes para se pronunciar sem realização de audiência de alegações, em conformidade com o disposto no artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça.

V – **Análise**

15. Com a sua primeira questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se o artigo 23.º, n.º 1, primeiro período, do regulamento, segundo o qual os atos jurídicos relativos à marca comunitária referidos nos artigos 17.°, 19.° e 22.° do regulamento só são oponíveis a terceiros em todos os Estados-Membros após a sua inscrição no registo, deve ser interpretado no sentido de que obsta a que o licenciado possa intentar uma ação de contrafação da marca que é objeto da licença se esta licença não estiver inscrita no referido registo.

16. Começo por sublinhar que todas as partes que apresentaram observações escritas respondem de forma negativa a esta questão. Partilho desta conclusão. Com efeito, em conformidade com jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, na interpretação de uma disposição do direito da União, há que ter em conta não só os seus termos mas também o seu contexto e os objetivos prosseguidos pela regulamentação de que faz parte [3]. Ora, no caso em apreço, tanto o contexto em que o artigo 23.º, n.º 1, do regulamento se inscreve como a sua finalidade levam-me a pensar que esta disposição deve ser interpretada no sentido de que não obsta a que o titular de uma licença possa propor uma ação de contrafação da marca que é objeto da licença se esta última não tiver sido inscrita no registo.

17. Uma vez que, em minha opinião, deve ser dada uma resposta negativa à primeira questão prejudicial, não abordarei a segunda questão prejudicial.

A – *Interpretação contextual do artigo 23.º, n.º 1, do regulamento*

18. Nos termos do artigo 23.º, n.º 1, primeiro período, do regulamento, «[o]s *atos jurídicos* relativos à marca comunitária referidos nos artigos 17.°, 19.° e 22.° só são oponíveis a terceiros em todos os Estados-Membros após a sua inscrição no registo» [4].

19. Por conseguinte, afigura-se essencial determinar quais são os atos jurídicos previstos nestas disposições para determinar se aqui se inclui a ação de contrafação.

20. Os atos jurídicos em causa no artigo 23.º, n.º 1, primeiro período, do regulamento são a transmissão da marca comunitária (artigo 17.º), o penhor ou a constituição de outro direito real do qual a marca seja o objeto (artigo 19.º) e a *concessão* de uma licença (artigo 22.º).

21. O ponto comum entre estes diferentes atos que, de acordo com o artigo 23.º, n.º 1, primeiro período, do regulamento, «[são] relativos à marca comunitária», reside no facto de todos terem por objeto ou efeito a criação ou a transmissão de um direito real sobre a marca.

3 — V., nomeadamente, acórdãos Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750, n.º 24), Brain Products (C-219/11, EU:C:2012:742, n.º 13), Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862, n.º 34), e Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, n.º 35).

4 — O sublinhado é meu.

22. Esta caraterística comum é coerente com o título da secção na qual o artigo 23.º, n.º 1, primeiro período, do regulamento se integra. Com efeito, trata-se da secção 4 do título II intitulada «A marca comunitária como *objeto de propriedade*» [5].

23. Assim, partilho a análise do Governo alemão segundo a qual o conceito de «ato jurídico», na aceção do artigo 23.º, n.º 1, primeiro período, do regulamento, diz apenas respeito à *constituição* de um direito sobre a marca comunitária na sua função de objeto de propriedade. Por conseguinte, o referido conceito não abrange o exercício do direito de um titular de licença de intentar uma ação de contrafação ao abrigo do artigo 22.º, n.º 3, do referido regulamento.

24. Esta interpretação também é apoiada pela diferença conferida à inscrição no registo, consoante se trate de uma transmissão ou, pelo contrário, de um direito real ou de uma licença.

25. Com efeito, embora cada um dos artigos mencionados no artigo 23.º, n.º 1, primeiro período, do regulamento preveja que a transmissão, os direitos reais referidos no artigo 19.º, n.º 1, a concessão ou a transmissão de licenças são «inscrit[os] no registo e publicad[os] a pedido de uma das partes» [6], só o artigo 17.º, n.º 6, do regulamento sujeita a possibilidade de invocar os direitos decorrentes da transmissão à respetiva inscrição no registo.

26. Se o legislador da União Europeia tivesse querido impor a inscrição prévia no registo como requisito para o exercício dos direitos decorrentes de um penhor ou de uma licença, tê-lo-ia especificado necessariamente em cada um dos artigos correspondentes. Com efeito, sustentar que tal precisão seria inútil, devido ao artigo 23.º, n.º 1, primeiro período, do regulamento, tornaria assim redundante o artigo 17.º, n.º 6, deste regulamento e privá-lo-ia, simultaneamente, de utilidade. Ora, entre uma interpretação que tenha sentido e uma interpretação desprovida de utilidade, há que optar pela primeira.

27. Por último, no que diz respeito, mais precisamente, ao exercício de uma ação relativa à contrafação de uma marca comunitária pelo licenciado, o artigo 22.º, n.º 3, do regulamento autoriza expressamente aquele exercício, desde que o licenciado tenha obtido o consentimento do titular da marca [7] e sob reserva do disposto no contrato de licença. Se o registo prévio da licença fosse um requisito necessário para a admissibilidade de uma ação de contravenção intentada pelo licenciado, tal requisito, por não estar inscrito de forma genérica para todos os direitos decorrentes da licença num número autónomo, deveria estar inscrito na disposição que trata da questão, a saber o artigo 22.º, n.º 3, do regulamento.

28. Por conseguinte, parece-me que a análise contextual do artigo 23.º, n.º 1, primeiro período, do regulamento conduz a que se interprete esta disposição no sentido de que não subordina o direito do licenciado a intentar uma ação de contrafação à inscrição prévia da licença no registo.

29. O objetivo à luz do qual a oponibilidade a terceiros foi associada à inscrição no registo conforta esta interpretação.

B – *Interpretação teleológica do artigo 23.º, n.º 1, do regulamento*

30. O artigo 23.º, n.º 1, do regulamento é composto por dois períodos. Consequentemente, um não pode ser lido independentemente do outro.

5 — O sublinhado é meu.

6 — V. artigo 17.º, n.º 5, do regulamento (transferência), artigo 19.º, n.º 2 (penhor e outros direitos reais), e artigo 22.º, n.º 5 (licença).

7 — Este requisito não é, em si mesmo, absoluto, uma vez que o segundo período do artigo 22.º, n.º 3, do regulamento esclarece que «o titular de uma licença exclusiva poderá instaurar esse processo se, após notificação, o próprio titular da marca não desencadear uma ação de contrafação dentro de um prazo adequado».

31. Ora, enquanto o primeiro período do n.º 1 do referido artigo enuncia que «[o]s atos jurídicos relativos à marca comunitária referidos nos artigos 17.°, 19.° e 22.° só são oponíveis a terceiros em todos os Estados-Membros após a sua inscrição no registo», o segundo período desta disposição esclarece que, «[t]odavia, antes da sua inscrição, esses atos são oponíveis a terceiros que tenham adquirido direitos sobre a marca após a data do ato em questão mas que dele tinham conhecimento aquando da aquisição desses direitos».

32. Decorre desta precisão que o artigo 23.º, n.º 1, do regulamento tem por finalidade proteger aquele que adquiriu *de boa-fé* direitos sobre a marca comunitária. Com efeito, os atos previstos no artigo 23.º, n.º 1, do regulamento podem ser opostos a terceiros que adquiriram direitos sobre a mesma marca *com conhecimento dos primeiros*, independentemente da inscrição destes no registo.

33. Por conseguinte, a finalidade da oponibilidade a terceiros associada à inscrição no registo visa, essencialmente, proteger aqueles que adquiriram de boa-fé direitos sobre a marca. Por outras palavras, o artigo 23.º, n.º 1, do regulamento não rege os efeitos dos atos definidos nos artigos 17.°, 19.° e 22.° do regulamento relativamente às pessoas que não adquiriram um direito sobre a marca mas que violaram esses direitos no âmbito da sua atividade.

34. Ora, por definição, o contrafator não adquiriu um direito sobre a marca. Esse terceiro, para retomar a terminologia do artigo 23.º, n.º 1, do regulamento, não se tornou titular de boa-fé de um qualquer direito sobre a marca comunitária. Por conseguinte, não é aplicável o artigo 23.º, n.º 1, do regulamento.

35. Uma interpretação contrária levaria à situação paradoxal na qual o contrafator de má-fé poderia invocar em seu benefício, contra o titular da licença, o artigo 23.º, n.º 1, do regulamento para contestar a ação de contrafação. Este paradoxo é especialmente ilustrado pelos factos que deram origem ao processo principal. Com efeito, Y. Hassan, que se tinha expressamente comprometido a não utilizar a marca controvertida na declaração de cessação assinada em 3 de fevereiro de 2010, tinha perfeito conhecimento da existência da licença.

36. Além disso, a este respeito, sou sensível ao argumento do Governo polaco segundo o qual a regra assim interpretada garante a segurança jurídica. Com efeito, permite que o adquirente de boa-fé adquira direitos sobre a marca comunitária sem os encargos decorrentes da licença anteriormente concedida. Em contrapartida, o ato anterior produzirá os seus efeitos relativamente ao adquirente posterior se este tivesse conhecimento da licença e, de qualquer modo, em caso de inscrição no registo, uma vez que o adquirente poderia, nesse caso, ter facilmente conhecimento da mesma.

37. Por conseguinte, resulta destas considerações que fazer da inscrição no registo uma formalidade cuja omissão permitiria ao contrafator invocar uma exceção de inadmissibilidade no âmbito da ação de contrafação intentada pelo licenciado contrariaria a finalidade prosseguida pela inscrição.

38. Daqui decorre que não há que responder à segunda questão prejudicial submetida pelo Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf), uma vez que esta só se coloca no caso de a resposta à primeira questão ser afirmativa. Por outro lado, observo que só a Breiding considerou útil desenvolver uma argumentação a este respeito.

VI – **Conclusão**

39. Atendendo ao contexto em que o artigo 23.º, n.º 1, do regulamento se inscreve e à finalidade que prossegue, proponho ao Tribunal de Justiça que responda à primeira questão prejudicial submetida pelo Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf), da seguinte forma:

1) «O artigo 23.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária, não obsta a que o titular de uma licença que não está inscrita no Registo de Marcas Comunitárias intente uma ação de contrafação de uma marca comunitária».

2) Uma vez que a segunda questão prejudicial só foi colocada para o caso de ser dada resposta afirmativa à primeira questão, não há que responder a esta questão.