Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

12 de dezembro de 2013 *

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca comunitária — Marca figurativa que comporta o elemento nominativo 'BASKAYA' — Oposição — Convenção bilateral — Território de um Estado terceiro — Conceito de 'utilização séria'»

No processo C-445/12 P,

que tem por objeto o recurso de uma decisão do Tribunal Geral, interposto ao abrigo do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, entrado em 2 de outubro de 2012,

Rivella International AG, com sede em Rothrist (Suíça), representada por C. Spintig, Rechtsanwalt,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por G. Schneider, na qualidade de agente,

recorrido em primeira instância,

Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, com sede em Grosseto (Itália),

interveniente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: A. Tizzano, presidente de secção, A. Borg Barthet, E. Levits (relator), M. Berger e S. Rodin, juízes,

advogado-geral: E. Sharpston,

secretário: A. Impellizzeri, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 16 de outubro de 2013,

vista a decisão tomada, ouvida a advogada-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,

profere o presente

* Língua do processo: alemão.

Acórdão

1 Através do presente recurso, a Rivella International AG pede a anulação do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 12 de julho de 2012, Rivella International/IHMI — Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA) (T-170/11, a seguir «acórdão recorrido»), que negou provimento ao seu recurso de anulação da decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 10 de janeiro de 2011 (processo R 534/2010-4), relativa a um processo de oposição entre a recorrente e a Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (a seguir «decisão controvertida»).

Quadro jurídico

Direito da União

Regulamento (CE) n.º 207/2009

2 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) prevê, no seu n.º 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, tendo em conta, se aplicável, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:

   i) marcas comunitárias,

   ii) marcas registadas num Estado-Membro ou, no que se refere à Bélgica, ao Luxemburgo e aos Países Baixos, no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual,

   iii) marcas que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos num Estado-Membro,

   iv) marcas que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos na Comunidade;

[…]»

3 O artigo 42.º do Regulamento n.º 207/2009 é consagrado ao processo de oposição perante o IHMI. Está redigido como se segue:

«[…]

2. A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição, provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objeto de uma utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição será rejeitada. Se a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços.

3. O n.º 2 aplica-se às marcas nacionais anteriores referidas no n.º 2, alínea a), do artigo 8.º, entendendo-se que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontra protegida.

[…]»

4 O artigo 160.º desse regulamento, relativo à utilização de uma marca que seja objeto de um registo internacional, estabelece:

«Para efeitos de aplicação […] do n.º 2 do artigo 42.º […], a data de publicação nos termos do n.º 2 do artigo 152.º equivalerá à data de registo para o estabelecimento da data a partir da qual a marca que é objeto do registo internacional que designa a Comunidade Europeia deve começar a ser efetivamente utilizada na Comunidade.»

Diretiva 2008/95/CE

5 O artigo 10.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), está redigido como se segue:

«Se, num prazo de cinco anos a contar da data do encerramento do processo de registo, a marca não tiver sido objeto de uso sério pelo seu titular, no Estado-Membro em questão, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se tal uso tiver sido suspenso durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca fica sujeita às sanções previstas na presente diretiva, salvo justo motivo para a falta de uso.»

Acordo de Madrid

6 O Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional das Marcas, de 14 de abril de 1891, conforme alterado (a seguir «Acordo de Madrid»), prevê, no seu artigo 4.º, n.º 1:

«A partir do registo […], a proteção da marca em cada um dos países contratantes é a mesma que a marca teria se neles tivesse sido diretamente depositada. […]»

Convenção de 1892

7 O artigo 5.º, n.º 1, da Convenção entre a Suíça e a Alemanha, relativa à proteção recíproca de patentes, desenhos e marcas, assinada em Berlim, em 13 de abril de 1892, conforme alterada (a seguir «Convenção de 1892»), estabelece que as consequências prejudiciais que, segundo as leis das partes contratantes, resultarem do facto de uma marca de fábrica ou comercial não ter sido utilizada num certo prazo não se produzirão se a utilização tiver lugar no território da outra parte.

Factos que estão na origem do litígio

8 Em 25 de outubro de 2007, a Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas apresentou um pedido de registo de marca comunitária ao IHMI, de harmonia com o disposto no Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1).

9 A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:



10 Os produtos para os quais o registo foi pedido estão incluídos nas classes 29, 30 e 32 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, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— classe 29: «Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis»;

— classe 30: «Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel e xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar»;

— classe 32: «Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas».

11 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 13/2008, de 31 de março de 2008.

12 Em 30 de junho de 2008, a recorrente deduziu oposição, ao abrigo do disposto no artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94 (que passou a artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009), ao registo da marca pedida, invocando um risco de confusão na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 [que passou a artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009].

13 A oposição baseava-se na marca internacional figurativa anterior, registada em 30 de junho de 1992, sob o número 470542, e prorrogada até 30 de junho de 2012, que produz efeitos na Alemanha, na Espanha, na França, na Itália, na Áustria e nos países do Benelux, para os produtos incluídos na classe 32 na aceção do Acordo de Nice, concretamente, «Cerveja, *ale* e *porter*; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; xaropes e outras preparações para bebidas». Esta marca é a seguir reproduzida:



14 Tendo sido convidada a produzir a prova da utilização da marca anterior, a recorrente, em 31 de março de 2009, esclareceu que só mantinha a oposição relativamente à parte alemã do registo internacional e apresentou vários documentos como prova da utilização na Suíça. Invocou, a esse propósito, o artigo 5.º da Convenção de 1892. Segundo essa Convenção, a utilização na Suíça equivale à que é feita na Alemanha.

15 Por decisão de 8 de fevereiro de 2010, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição, por falta de prova da utilização da marca anterior. Reconheceu que resultava dos documentos apresentados que a marca invocada em apoio da oposição só era objeto de utilização na Suíça e rejeitou a aplicação da Convenção de 1892.

16 Em 7 de abril de 2010, a recorrente interpôs no IHMI recurso da decisão da Divisão de Oposição.

17 Pela decisão controvertida, a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso, com fundamento em que a prova da utilização séria da marca anterior, invocada em apoio da oposição, dizia apenas respeito à Confederação Suíça. Considerou que o único quadro jurídico aplicável era o do Regulamento n.º 207/2009, mais especificamente do artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, desse regulamento, segundo o qual a marca anterior deve ter sido objeto de utilização séria no Estado-Membro onde está protegida.

Tramitação do processo no Tribunal Geral e acórdão recorrido

18 Por petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 17 de março de 2011, a recorrente interpôs um recurso de anulação da decisão controvertida.

19 Em apoio do seu recurso, invocou um único fundamento, relativo à violação do artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009.

20 Em particular, a recorrente alegou que, na medida em que, em conformidade com o disposto no artigo 5.º, n.º 1, da Convenção de 1892, é reconhecida a utilização de uma marca na Alemanha desde que a referida marca seja utilizada na Suíça, não tinha de provar a utilização séria da marca anterior na Alemanha.

21 Em primeiro lugar, nos n.ºs 22 a 36 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral examinou a questão de saber em relação a que território deveria ser aduzida a prova da utilização da marca anterior.

22 No n.º 26 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral indicou «que as questões que se prendem com a prova fornecida para servir de base aos fundamentos da oposição a um pedido de registo de marca comunitária e as questões relacionadas com o aspeto territorial da utilização das marcas são regidas pelas disposições pertinentes do Regulamento n.º 207/2009», independentemente do direito interno dos Estados-Membros. Especificou a este respeito, no n.º 27 desse acórdão, que a qualidade nacional ou internacional de uma marca anterior invocada num processo de oposição comunitário não implica de forma alguma a aplicação do direito nacional aplicável a essa marca anterior.

23 O Tribunal Geral reconheceu, assim, que, embora os processos de registo de marcas sejam regidos pelo direito nacional de cada Estado-Membro, o mesmo não acontece com a determinação do território em relação ao qual deve ser demonstrada a utilização séria da marca anterior, regendo-se essa questão pelas disposições de direito da União.

24 Por outro lado, no n.º 36 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral considerou que, embora, em certos casos, o direito nacional possa ser aplicável, o Regulamento n.º 207/2009 previu a coexistência dos sistemas nacionais e do sistema comunitário de proteção das marcas.

25 Em segundo lugar, nos n.ºs 37 a 40 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral considerou que, mesmo no que diz respeito a uma marca internacional anterior, a prova da sua utilização séria pode ser requerida em conformidade com o disposto no artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, sendo tal marca equiparada a uma marca nacional.

26 Nestas circunstâncias, o Tribunal Geral negou provimento ao recurso de anulação da recorrente.

Pedidos das partes

27 No presente recurso, a recorrente pede ao Tribunal de Justiça que anule o acórdão recorrido, remeta o processo ao Tribunal Geral e condene o IHMI nas despesas no Tribunal de Justiça e no Tribunal Geral.

28 O IHMI pede ao Tribunal de Justiça que negue provimento ao presente recurso e condene a recorrente nas despesas.

Quanto ao presente recurso

29 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca um único fundamento, relativo à violação do artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009. Este fundamento divide-se em três partes.

Quanto à primeira parte do fundamento único

Argumentação das partes

30 A recorrente considera que o artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009 não é aplicável às marcas que foram objeto de registo internacional que produz efeitos num Estado-Membro.

31 Apoiando-se na redação dessa disposição, a recorrente alega que esta diz explicitamente respeito apenas às «marcas comunitárias anteriores» e às «marcas nacionais anteriores», e não às outras hipóteses previstas no artigo 8.º, n.º 2, do referido regulamento, disposição que prevê a expressão mais geral de «marcas anteriores». Assim, a marca anterior em conflito com a marca cujo registo é pedido é abrangida pelo âmbito de aplicação do artigo 8.º, n.º 2, alínea a).

32 Tendo essa marca anterior sido objeto de registo internacional, foi sem razão que o Tribunal Geral exigiu à recorrente que provasse a utilização da marca na Alemanha.

33 O IHMI sublinha que, nos termos do artigo 160.º do Regulamento n.º 207/2009, a obrigação de utilização, tal como resulta do artigo 42.º desse regulamento, está expressamente prevista no artigo 160.º do referido regulamento para os registos internacionais que designem a União Europeia.

Apreciação do Tribunal de Justiça

34 Através da primeira parte do seu fundamento único, a recorrente considera que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito ao ter aplicado o critério da utilização séria, previsto no artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009, à marca anterior de que ela é titular, mesmo quando se trate de uma marca internacional que não seja abrangida pela aplicação dessa disposição.

35 Em primeiro lugar, deve salientar-se que resulta da redação do artigo 42.º do Regulamento n.º 207/2009 que o n.º 2 desse artigo se aplica às marcas comunitárias anteriores, ao passo que o n.º 3 do mesmo artigo diz respeito às marcas nacionais anteriores.

36 Há igualmente que reconhecer que esses dois números não distinguem as marcas nacionais das marcas que foram objeto de registo internacional.

37 Todavia, as «marcas nacionais anteriores», mencionadas no artigo 42.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, devem ser compreendidas como sendo as marcas com efeitos num Estado-Membro, independentemente do nível nacional ou internacional a que foram registadas.

38 Com efeito, o n.º 3 desse artigo prevê que as regras que fixa se aplicam às «marcas nacionais anteriores» visadas no artigo 8.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, sem, todavia, distinguir entre as quatro categorias de «marcas anteriores» enunciadas nessa última disposição, entre as quais figuram, nomeadamente, as marcas que foram objeto de registo internacional com efeitos num Estado-Membro.

39 Por conseguinte, o artigo 42.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009 visa unicamente aplicar a exigência da utilização de uma marca comunitária anterior no território comunitário, como resulta do artigo 42.º, n.º 2, desse regulamento, ao caso de marcas nacionais anteriores, para o qual se especifica que a utilização é exigida no território de um Estado-Membro.

40 Em segundo lugar, a interpretação avançada pela recorrente, que exclui as marcas internacionais do âmbito de aplicação da exigência fundamental da utilização, elude o sistema de proteção no qual o artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009 se inscreve, bem como o efeito útil dessas disposições. Em particular, por um lado, deve sublinhar-se que o considerando 10 do referido regulamento, que recorda o princípio da anterioridade da marca, não faz nenhuma distinção em função do tipo de marca que é objeto da oposição. Por outro lado, isso resulta igualmente do artigo 160.º do Regulamento n.º 207/2009, que exige a utilização no que respeita à oposição baseada numa marca internacional no contexto da determinação da data do registo.

41 Foi, em substância, o que sublinhou o Tribunal Geral, recordando, no n.º 38 do acórdão recorrido, que o artigo 4.º, n.º 1, do Acordo de Madrid e o artigo 4.º, n.º 1, alínea a), do Protocolo referente ao Acordo de Madrid dispõem que a proteção da marca em cada uma das partes contratantes interessadas é a mesma que a marca teria se tivesse sido diretamente depositada no instituto de marcas dessa parte contratante.

42 Por conseguinte, por força dessas disposições, as «marcas que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos num Estado-Membro», na aceção do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), iii), do Regulamento n.º 207/2009, estão sujeitas ao mesmo regime que as «marcas registadas num Estado-Membro», visadas nesse artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii).

43 Por isso, o Tribunal Geral não cometeu um erro de direito ao aplicar o artigo 42.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009 à marca de que a recorrente é titular.

44 Deste modo, a recorrente não pode alegar que a fundamentação seguida pelo Tribunal Geral nos n.ºs 33 e 38 do acórdão recorrido é contraditória. Com efeito, enquanto, no n.º 33 desse acórdão, o Tribunal Geral sublinha, em substância, que o conceito de utilização séria foi objeto de uma harmonização no quadro do processo de pedido de marca comunitária, no n.º 38 do referido acórdão, refere-se à validade de uma marca internacional no território de um Estado-Membro.

45 Por conseguinte, há que rejeitar a primeira parte do fundamento único, por ser improcedente.

Quanto à segunda parte do fundamento único

Argumentação das partes

46 Através da segunda parte do seu fundamento único, a recorrente considera que, contrariamente ao que o Tribunal Geral julgou, a questão da «validade territorial» de uma marca registada a nível nacional rege-se exclusivamente pelo direito nacional. Tal acontece, em particular, com as marcas nacionais que foram objeto de registo internacional com efeitos num Estado-Membro.

47 O IHMI considera que o conceito de utilização da marca anterior deve ser interpretado uniformemente no quadro do Regulamento n.º 207/2009, que rege de forma exaustiva a natureza da utilização em causa e o território no qual a utilização deve ser provada. A esse propósito, se bem que a Convenção de 1892 seja suscetível de ter consequências no direito de marcas alemão, essa Convenção não produz efeitos no regime de marcas comunitário.

Apreciação do Tribunal de Justiça

48 A título preliminar, deve recordar-se que o regime de marcas comunitário é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de normas e que prossegue objetivos que lhe são específicos, sendo a sua aplicação independente de qualquer sistema nacional (v. acórdãos de 22 de março de 2012, Génesis, C-190/10, n.º 36, e de 27 de junho de 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, n.º 33).

49 A esse propósito, a recorrente não pode pôr em causa a doutrina que o Tribunal Geral extraiu do acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de setembro de 2007, Il Ponte Finanziaria/IHMI (C-234/06 P, Colet., p. I-7333), quanto ao conceito de utilização da marca. Com efeito, nesse acórdão, tal como foi recordado pelo Tribunal Geral no n.º 34 do acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça julgou no sentido de que o conceito nacional de marca defensiva, ao abrigo do qual uma marca anterior beneficia de uma proteção com fundamento no direito nacional, mesmo quando a sua utilização não possa ser demonstrada, não pode impedir o registo de uma marca comunitária.

50 Só assim não seria se as normas relativas à marca comunitária não procedessem a uma harmonização do conceito de utilização da marca.

51 Ora, o artigo 10.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, que tem por objetivo a harmonização das regulamentações nacionais sobre as marcas, prevê que, para lá de um certo prazo, a marca que não foi objeto de um uso sério pelo seu titular no Estado-Membro em questão fica sujeita às sanções previstas nessa diretiva, entre as quais, nomeadamente, a nulidade.

52 Por isso, o Tribunal Geral não cometeu um erro de direito ao julgar que o conceito de utilização da marca comunitária no território da União se rege de forma exaustiva unicamente pelo direito da União.

53 Por conseguinte, deve ser rejeitada a segunda parte do fundamento único, por ser improcedente.

Quanto à terceira parte do fundamento único

Argumentação das partes

54 Segundo a recorrente, a circunstância de a utilização, no território alemão, da marca cujo registo é pedido poder ser proibida por força da Convenção de 1892 conduziria a afetar o caráter unitário da marca comunitária. Ora, caso se admita que o princípio da unicidade de tal marca conhece exceções, estas deveriam estar expressamente previstas no Regulamento n.º 207/2009, como resulta do considerando 3 desse regulamento.

55 Referindo-se aos artigos 111.° e 165.° do referido regulamento, o IHMI sublinha que o princípio da unicidade da marca comunitária não é absoluto.

Apreciação do Tribunal de Justiça

56 Deve recordar-se que o princípio da unicidade da marca conhece exceções, como as previstas pelo Regulamento n.º 207/2009.

57 Em particular, o artigo 111.º, n.º 1, desse regulamento permite ao titular de um direito anterior de âmbito local opor-se à utilização da marca comunitária no território onde esse direito é protegido, na medida em que a legislação do Estado-Membro em causa o permita.

58 Por conseguinte, foi com razão que, no n.º 36 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral julgou no sentido de que o princípio da unicidade da marca não é absoluto.

59 Daqui resulta que a terceira parte do fundamento único não é procedente e que deve ser negado provimento ao presente recurso na sua totalidade.

Quanto às despesas

60 Nos termos do disposto no artigo 138.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, aplicável aos processos de recursos de decisões do Tribunal Geral por força do artigo 184.º, n.º 1, desse regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI pedido a condenação da Rivella International AG e tendo esta sido vencida, há que condená-la a suportar as despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A Rivella International AG é condenada nas despesas.

Assinaturas