Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Sétima Secção)

13 de dezembro de 2018*

«Marca da União Europeia — Processo de extinção — Registo internacional que designa a União Europeia — Marca figurativa *C=commodore* — Pedido de declaração de invalidade dos efeitos do registo internacional — Artigo 158.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 [atual artigo 198.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 2017/1001] — Artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 58, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001] — Falta de utilização séria no que se refere a alguns produtos e serviços visados pelo registo internacional — Existência de motivos justos para a não utilização»

No processo T-672/16,

C=Holdings BV, com sede em Oldenzaal (Países Baixos), representada inicialmente por P. Maeyaert e K. Neefs, em seguida por P. Maeyaert e J. Muyldermans, advogados,

recorrente,

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por D. Gája, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do EUIPO

Trademarkers NV, com sede em Antuérpia (Bélgica),

que tem por objeto um recurso da decisão da Quarta Câmara de Recurso do EUIPO de 13 de julho de 2016 (processo R 2585/2015-4), relativa a um processo de extinção entre a Trademarkers e a C=Holdings,

O TRIBUNAL GERAL (Sétima Secção),

composto por: V. Tomljenović, presidente, A. Marcoulli e A. Kornezov (relator), juízes,

secretário: I. Dragan, administrador

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 21 de setembro de 2016,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 23 de dezembro de 2016,

após a audiência de 4 de maio de 2018,

* Língua do processo: inglês.

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 26 de abril de 2006, a Commodore International BV, antecessora jurídica da recorrente, C=Holdings BV, obteve, junto da Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o registo internacional n.º 907082, que designa, nomeadamente, a União Europeia (a seguir «registo internacional»).

2 A marca cujo registo internacional foi concedido é o seguinte sinal figurativo:



3 O registo internacional tem por objeto determinados produtos e serviços que pertencem às classes 9, 25, 38 e 41 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.

4 O registo internacional chegou ao Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) em 21 de dezembro de 2006, foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 52/2006, de 25 de dezembro de 2006, tendo-lhe sido reconhecida a mesma proteção que é concedida a uma marca da União Europeia em 25 de outubro de 2007 (*Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 60/2007, de 29 de outubro de 2007).

5 Em 26 de setembro de 2014, a Trademarkers NV apresentou no EUIPO um pedido de declaração de invalidade dos efeitos do registo internacional, ao abrigo do artigo 158.º, n.º 2, 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), conforme alterado [atual artigo 198.º, n.º 2, 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)], em conjugação com o artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 (atual 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001).

6 A Trademarkers pedia a extinção dos direitos da recorrente sobre o registo internacional devido à falta de utilização séria deste como marca da União Europeia durante um período ininterrupto de cinco anos.

7 Ao passo que, por decisão de 3 de novembro de 2015, a Divisão de Anulação julgou procedente o pedido de extinção para todos os produtos e serviços visados pelo registo internacional, a Quarta Câmara de Recurso do EUIPO, por decisão de 13 de julho de 2016 (processo R 2585/2015-4), relativa a um processo de extinção entre a Trademarkers e a C=Holdings (a seguir «decisão impugnada»), anulou parcialmente a decisão de 3 de novembro de 2015, considerando que a recorrente tinha provado uma utilização séria do registo internacional como marca da União Europeia durante o período relevante, isto é, de 26 de setembro de 2009 a 25 de setembro de 2014, para os programas de jogos eletrónicos destinados a ser utilizados com computadores, televisores e monitores, e *software* para consolas de jogos, pertencentes à classe 9.

8 No entanto, a Câmara de Recurso considerou, à semelhança da Divisão de Anulação, que, por um lado, a recorrente não tinha demonstrado uma utilização séria no que se refere aos outros produtos e serviços e, por outro, que as razões apresentadas para a não utilização não podiam ser consideradas motivos justos, na aceção do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009. Por conseguinte, a Câmara de Recurso anulou a decisão de 3 de novembro de 2015 no que se refere aos produtos mencionados no n.º 7, *supra*, relativamente aos quais o registo internacional permanece em vigor, negou provimento ao recurso quanto ao restante e condenou cada uma das partes a suportar as suas próprias despesas.

Tramitação processual e pedidos das partes

9 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 21 de setembro de 2016, a recorrente interpôs o presente recurso.

10 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

– anular a decisão impugnada, na parte em que a Câmara de Recurso julgou o seu pedido improcedente e remeter o processo para a Câmara de Recurso;

– condenar o EUIPO nas despesas.

11 O EUIPO pede que o Tribunal Geral se digne:

– negar provimento ao recurso;

– condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

Quanto ao objeto do litígio

12 A título preliminar, importa precisar que, como resulta expressamente dos n.os 15 e 46 da petição, esta não tem por objeto a parte da decisão impugnada que reconhece a existência de uma utilização séria do registo internacional como marca da União Europeia para os produtos enumerados no n.º 7, *supra*, pertencentes à classe 9. A recorrente também não contesta os n.os 18 a 26 da decisão impugnada, relativos ao facto de que, segundo a Câmara de Recurso, esta não demonstrou uma utilização séria no que se refere, por um lado, aos serviços e, por outro, aos produtos que não os enumerados no n.º 7, *supra* (a seguir «produtos e serviços em causa»). Concentra, assim, os seus argumentos na existência, em seu entender, de motivos justos para a não utilização do registo internacional como marca da União Europeia relativamente aos produtos e serviços em causa.

13 Na contestação, o EUIPO subscreve esta delimitação do objeto do litígio.

Quanto ao mérito

14 A recorrente apresenta, em apoio do seu recurso, um «fundamento jurídico único», relativo à violação do artigo 15.º, n.os 1 e 2, do Regulamento n.º 207/2009 (atual artigo 18.º, n.os 1 e 2, do Regulamento 2017/1001) e do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009. Invoca também a violação do artigo 17.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, bem como dos artigos 75.º e 76.º do Regulamento n.º 207/2009 (atuais artigos 94.º e 95.º do Regulamento 2017/1001).

15 Importa analisar, em primeiro lugar, o fundamento relativo à violação do artigo 15.º, n.ºs 1 e 2, e do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009.

16 Segundo o artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, «[s]e, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca da UE 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 UE será sujeita às sanções previstas no presente regulamento, exceto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização».

17 Nos termos do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do mesmo regulamento, «[s]erá declarada a perda dos direitos do titular da marca da UE […]: a) [q]uando, 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 […]».

18 De acordo com a jurisprudência, só obstáculos que tenham uma relação suficientemente direta com uma marca que tornem impossível ou desrazoável a sua utilização e que sejam independentes da vontade do titular dessa marca podem ser qualificados de motivos justos para a sua não utilização. Há que apreciar casuisticamente se uma mudança da estratégia empresarial para contornar o obstáculo em questão torna desrazoável a utilização da referida marca [Acórdãos de 17 de março de 2016, Naazneen Investments/IHMI, C-252/15 P, não publicado, EU:C:2016:178, n.º 96, e de 29 de junho de 2017, Martín Osete/EUIPO — Rey (AN IDEAL WIFE e o.), T-427/16 a T-429/16, não publicado, EU:T:2017:455, n.º 50; v. também, por analogia, Acórdão de 14 de junho de 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, n.º 54].

19 Quanto ao conceito de utilização desrazoável, o Tribunal de Justiça precisa que, se um obstáculo for suscetível de comprometer seriamente uma utilização adequada da marca, não se pode razoavelmente pedir ao titular desta que, apesar de tudo, a utilize. Assim, por exemplo, não se pode razoavelmente possível pedir ao titular de uma marca que comercialize os seus produtos nos pontos de venda dos seus concorrentes. Nesses casos, não se afigura razoável exigir do titular da marca que altere a sua estratégia empresarial para tornar a utilização dessa marca, ainda assim, possível (Acórdão de 14 de junho de 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, n.º 53).

20 Resulta também da jurisprudência que o conceito de «motivos justos» se refere mais a circunstâncias externas ao titular da marca do que às circunstâncias ligadas às suas dificuldades comerciais [v. Acórdão de 18 de março de 2015, Naazneen Investments/IHMI (SMART WATER), T-250/13, não publicado, EU:T:2015:160, n.º 66 e jurisprudência referida].

21 Além disso, cumpre recordar que o artigo 42.º, n.º 2, e o artigo 57.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 (atuais artigo 47.º, n.º 2, e artigo 64.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001, respetivamente) precisam expressamente que a prova da utilização séria ou da existência de motivos justos para a não utilização cabe ao titular da marca em causa. De acordo com a jurisprudência, a circunstância de, diferentemente do artigo 42.º, n.º 2, e do artigo 57.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, o artigo 51.º, n.º 1, deste mesmo regulamento não especificar que a prova da utilização séria ou da existência de motivos justos para a não utilização incumbe ao referido titular não pode ser interpretada no sentido de que o legislador da União pretendeu excluir esse princípio relativo ao ónus da prova no âmbito do processo de extinção. A falta, no artigo 51.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, de precisões no que respeita ao ónus da prova explica-se, de resto, sem dificuldade, tendo em conta a circunstância de o objeto do n.º 1 desse artigo 51.º, com a epígrafe «Causas de extinção», consistir em enunciar os motivos de extinção da marca, o que não implica a formulação de precisões relativas à questão do ónus da prova (v., neste sentido, Acórdão de 26 de setembro de 2013, Centrotherm Systemtechnik/IHMI e centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, n.ºs 55 a 57). Assim, era à recorrente que cabia apresentar ao EUIPO elementos probatórios suficientes da existência de motivos justos para a não utilização do registo internacional como marca da União Europeia.

22 No caso em apreço, a Câmara de Recurso considerou que os elementos que a recorrente produziu não bastavam para demonstrar a existência de motivos justos para a não utilização da marca *C=commodore* relativamente aos produtos e serviços em causa. A este respeito, o EUIPO defende que uma parte das circunstâncias factuais invocadas para este efeito pela recorrente não está provada. Importa, assim, salientar as circunstâncias factuais que não são contestadas ou que devem ser consideradas estabelecidas com base nas peças constantes dos autos.

23 Em primeiro lugar, não é contestado que a atividade da recorrente consiste na concessão de licenças de marcas. A este respeito, é facto assente que a recorrente não possui capacidades próprias de fabrico ou de investigação.

24 Em segundo lugar, resulta dos autos que, até 7 de novembro de 2011, a recorrente era detida a 100% pela Asiarim Corporation (a seguir «Asiarim»), através da sua filial Commodore Licensing BV. Em 7 de novembro de 2011, a totalidade do capital social da recorrente foi transferido, por ato notarial, para duas pessoas singulares que são os atuais proprietários da recorrente (a seguir «transferência de propriedade»). Ora, afigura-se que, de 26 de setembro de 2009, início do período relevante, a 7 de novembro de 2011, data da transferência da propriedade, a recorrente pôde exercer a sua atividade. Foi assim que logrou demonstrar a utilização séria do registo internacional relativamente aos produtos enumerados no n.º 7, *supra*.

25 Em terceiro lugar, todavia, a partir da transferência de propriedade, a recorrente teve de fazer face a várias manobras de natureza diversa, concretamente da parte da Asiarim, com vista a reivindicar a propriedade das marcas Commodore.

26 Com efeito, primeiramente, resulta dos autos que a Asiarim fez diversas falsas declarações perante as autoridades dos Estados Unidos da Américas, nas quais se declarava proprietária das marcas Commodore. Assim, nos formulários 8K de 20 de dezembro de 2011 e de 5 e 16 de janeiro de 2012 que a Asiarim apresentou na Securities and Exchange Commission (Comissão dos Valores Mobiliários, Estados Unidos, a seguir «SEC») (anexos 6 a 8 da petição), a Asiarim declarou, designadamente, que «a Commodore Asia Electronics [Ltd] [era] uma das sociedades encarregadas das licenças da marca no grupo, tal como a Commodore Licensing […] na Europa, tendo obtido licenças da [recorrente] desde 2008», e que, «após a restruturação do grupo no início de novembro de 2011, a Commodore Brand IP [Ltd] era a detentora das firmas comerciais e da propriedade intelectual da marca Commodore» (anexo 6 da petição, p. 68). No formulário 8K de 16 de janeiro de 2012, a Asiarim afirmou, nomeadamente, que a recorrente «[tinha feito] uma declaração […] para reivindicar a propriedade e a utilização legal da firma comercial e das representações da marca Commodore», ao que a Asiarim tinha respondido afirmando que «defenderia vigorosamente os seus direitos de propriedade sobre a firma comercial e as representações da marca Commodore». A este respeito, numa sentença de 16 de dezembro 2013, o District Court of New York (Tribunal Distrital de Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos) condenou a Asiarim a alterar as suas declarações feitas na SEC, qualificando-as de «falsas e provavelmente produzidas de má fé» (anexo 14 da petição, p. 129).

27 Além disso, importa salientar que estes formulários 8K são publicados e diretamente acessíveis em linha, pelo que os parceiros atuais ou potenciais da recorrente podiam efetivamente deles tomar conhecimento.

28 Em segundo lugar, resulta dos autos que a Asiarim e as suas filiais contactaram, de forma repetida, os parceiros atuais ou potenciais da recorrente, apresentando-se como os legítimos titulares das marcas Commodore. Assim, a Asiarim dirigiu-se várias vezes à Manomio LLC, uma licenciada da recorrente, designadamente numa mensagem de correio eletrónico de 23 de setembro de 2012, declarando o seguinte:

«Não há nenhum litígio quanto [à questão] de saber quem está habilitado a receber as taxas referentes aos direitos de propriedade intelectual da Commodore: a Asiarim, enquanto proprietária da Commodore Licensing […] até à insolvência de 28 de dezembro de 2011. Após 1 de janeiro 2012, a Asiarim transferiu (ou renovou) o seu contrato diretamente com a Commodore Brand IP […], em Hong Kong, enquanto detentora dos direitos de propriedade intelectual da marca desde 2 de novembro de 2011 […]. Aguardamos que confirmem a vossa posição face à Commodore Brand IP […], que é a titular legítima dos direitos de propriedade intelectual da Commodore e vossa contraparte legal. Solicitamos que paguem as taxas em conformidade com os termos e condições previstos no nosso contrato […]. Não os responsabilizaremos por nenhuma pretensão de terceiros a este respeito.»

29 Por causa destas manobras e na impossibilidade de determinar o titular legal do registo internacional, a Manomio decidira congelar o pagamento das taxas à recorrente, enquanto aguardava uma decisão judicial sobre a propriedade desse registo, como resulta de uma mensagem de correio eletrónico de 26 de abril de 2012 enviada pela Manomio à recorrente.

30 A Asiarim dirigiu-se também por diversas vezes à Leveraged Marketing Corporation of America (a seguir «LMCA»), sociedade que pretendia obter uma licença exclusiva à escala mundial sobre as marcas Commodore, reivindicando, conforme resulta da troca de correspondência entre estas e, nomeadamente, de uma mensagem de correio eletrónico de 19 de dezembro de 2011, que «a Commodore Licensing […] [tinha] a licença completa, conferida pela [recorrente] em exclusividade» (anexo 12 da petição, p. 97).

31 Na sua sentença de 16 de dezembro de 2013, o District Court of New York (Tribunal Distrital de Nova Iorque) descreveu as manobras da Asiarim da seguinte forma:

«[A] violação cometida pela Asiarim era voluntária, conforme resulta das suas tentativas flagrantes de reivindicar fraudulentamente a propriedade da marca. […] [O] Tribunal está plenamente consciente de que a notável conduta Asiarim deve ser simultaneamente punida e dissuadida […]. Não obstante, o facto de [a recorrente] não poder identificar os seus danos com precisão não significa que dois anos de práticas de violação intencional e de fraude por parte da Asiarim não a tenham prejudicado. A conduta da Asiarim causou certamente um dano pecuniário significativo à [recorrente], além dos rendimentos não recebidos da parte da Manomio.»

32 Em terceiro lugar, resulta dos autos que a recorrente teve de fazer face a uma série de litígios, alguns de natureza vexatória, que se prolongaram por um longo período, a saber, na sequência da transferência de propriedade de 7 de novembro de 2011 até 2015, ou seja, depois do termo do período relevante. Assim, em primeiro lugar, a Asiarim intentou, por um lado, uma ação de indemnização nos Estados Unidos contra os proprietários da recorrente, reclamando destes um montante de 32 milhões de dólares americanos (USD) (cerca de 27 700 000 euros) a título dos danos provocados pela aquisição alegadamente ilegal das marcas Commodore, tendo este litígio sido definitivamente decidido apenas em 28 de setembro de 2015, e, por outro, requereu uma providência cautelar no rechtbank Amsterdam (Tribunal de Amesterdão, Países Baixos) com vista ao arresto dos bens destes. Em segundo lugar, uma outra sociedade, a Leadgate SA, que, segundo a recorrente, está ligada ao administrador da Asiarim, intentou também uma ação contra a recorrente, nos Estados Unidos, reclamando desta um montante de 22 milhões de USD (cerca de 19 000 000 euros) a título de dívida não reembolsada cuja garantia eram as marcas Commodore, a qual foi definitivamente julgada improcedente em 18 de maio de 2015. Esta sociedade intentou ainda uma outra ação judicial contra a recorrente, no rechtbank Amsterdam (Tribunal de Amesterdão), pedindo o arresto seguido de execução coerciva das marcas da recorrente.

Ora, verificou-se que a referida sociedade, que se apresentou primeiramente como uma sociedade de direito helvético, antes de alegar ser uma sociedade regulada pelo direito uruguaio, nunca tinha existido, como declarou o rechtbank Amsterdam (Tribunal de Amesterdão) na sua sentença de 17 de julho de 2014 (anexo 16 da petição, p. 155.) Em terceiro lugar, a recorrente teve de demandar judicialmente nos Estados Unidos a Asiarim, com sede no Nevada (Estados Unidos), para defender o seu direito de propriedade sobre o registo internacional e ser indemnizada pelo prejuízo por esta causado.

33 Tendo em conta estes elementos factuais, a Câmara de Recurso reconheceu a existência de «dificuldades» que «[podiam] ter prejudicado o desenvolvimento da marca» (n.º 29 da decisão impugnada), considerando que «estratégias processuais fraudulentas e intimidatórias» utilizadas contra a recorrente podiam «indubitavelmente constituir um entrave sério ao decurso normal das atividades» (n.º 31 da decisão impugnada).

34 Resulta, assim, dos autos que, ao longo vários anos que abrangem uma parte significativa do período relevante e vão para além deste, a recorrente fez efetivamente face a uma série de manobras qualificadas de «fraudulentas», «enganadoras» e «intimidatórias» pelo District Court of New York (Tribunal Distrital de Nova Iorque) e pela própria Câmara de Recurso, e que consistiram em falsas declarações apresentadas às autoridades dos Estados Unidos, contacto repetidos com clientes existentes ou potenciais da recorrente e litígios qualificados de «vexatórios» pela Câmara de Recurso.

35 É à luz destas circunstâncias que há que apreciar se a Câmara de Recurso errou ao concluir, com base nos motivos expostos nos n.ºs 28 a 33 da decisão impugnada, pela inexistência de motivos justos para a não utilização, na aceção do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009.

36 A recorrente contesta a procedência de cada um dos cinco fundamentos acolhidos pela Câmara de Recurso nos n.ºs 28 a 33 da decisão impugnada. Na audiência, em resposta a uma questão colocada pelo Tribunal Geral, o EUIPO precisou que o primeiro a terceiro fundamentos (n.ºs 28 a 30 da decisão impugnada) e quinto fundamento (n.º 32 da decisão impugnada) da decisão impugnada deviam ser entendidos como acessórios ao quarto fundamento desta (n.º 31 da decisão impugnada).

37 A este respeito, em primeiro lugar, importa precisar que a Câmara de Recurso não concluiu na decisão impugnada que as circunstâncias invocadas pela recorrente não apresentavam uma relação suficientemente direta com a marca controvertida. Não obstante, há que afirmar, em resposta a uma observação do EUIPO, que, embora seja verdade que a argumentação apresentada pela recorrente se baseia em circunstâncias que dizem respeito às marcas Commodore no seu conjunto e não especificamente ao registo internacional em causa, essas circunstâncias apresentam indubitavelmente uma relação suficientemente direta com este último, em conformidade com o critério adotado pela jurisprudência [v., neste sentido, Acórdão de 8 de junho de 2017, Kaane American International Tobacco/EUIPO — Global Tobacco (GOLD MOUNT), T-294/16, não publicado, EU:T:2017:382, n.º 41]. Com efeito, o conjunto das manobras descritas nos n.ºs 25 a 32, *supra*, apresentavam uma relação suficientemente direta com as marcas Commodore no seu conjunto, portanto também com o registo internacional para os produtos e serviços em causa.

38 Além disso, não é contestado que essas manobras tiveram lugar não só independentemente da vontade da recorrente, na aceção da jurisprudência referida no n.º 18, *supra*, mas também contra a mesma.

39 Em seguida, no que se refere aos motivos com base nos quais a Câmara de Recurso fundamentou a decisão impugnada, há que salientar, em primeiro lugar, que esta concluiu, no n.º 28 da decisão impugnada, que, «independentemente [do] processo contencioso […] em curso», a recorrente tinha demonstrado que fora possível uma utilização séria durante o período relevante no que diz respeito as produtos mencionados no n.º 7, *supra*. Ora, a recorrente não apresentou nenhuma explicação quanto à razão pela qual a utilização desse registo como marca da União Europeia fora possível para os referidos

produtos e não para os produtos ou serviços em causa. Por conseguinte, ela própria demonstrou que, na realidade, o motivo alegado para a não utilização do registo internacional não impedia a sua utilização séria.

40 A este respeito, cumpre observar que o próprio EUIPO admitiu, na audiência, que o simples facto de a utilização séria da marca controvertida ser possível para certos produtos não excluía a existência de motivos justos para a não utilização desta para outros produtos ou serviços, mas que, do seu ponto de vista, a recorrente não tinha explicado porque havia, no caso vertente, essa diferença quanto à utilização para os outros bens e serviços.

41 A este respeito, importa salientar, como aliás as partes acordaram na audiência, que a existência de uma utilização séria, para alguns dos produtos e serviços visados pela marca controvertida, não obsta, de facto nem de direito, à existência de motivos justos para a não utilização da mesma marca no que se refere a outros produtos ou serviços abrangidos por esta. A este respeito, resulta da jurisprudência que a utilização séria, na aceção do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, deve ser demonstrada relativamente a cada tipo de produtos ou serviços abrangidos pela marca controvertida suscetível de ser considerado de forma autónoma [v., neste sentido, Acórdãos de 8 de outubro de 2014, Lidl Stiftung/IHMI — A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE), T-300/12, não publicado, EU:T:2014:864, n.º 47, e de 28 de junho de 2017, Tayto Group/EUIPO — MIP Metro (real), T-287/15, não publicado, EU:T:2017:443, n.º 67]. Ora, nada na redação desta disposição, nem nenhuma outra disposição do direito da União, se opõe a que a utilização séria de uma marca possa ser demonstrada relativamente a certos produtos ou serviços abrangidos por esta, ao mesmo tempo que a falta dessa utilização se justifica, relativamente a outros produtos ou serviços, por motivos justos para a não utilização.

42 Além disso, a Câmara de Recurso não teve em conta a cronologia das circunstâncias descritas nos n.ºs 23 a 31, *supra*. Com efeito, como confirmou a recorrente na audiência, o contrato de licença com a Manomio, que permitiu estabelecer a utilização séria do registo internacional para os produtos enumerados no n.º 7, *supra*, tinha sido celebrado antes da transferência de propriedade, que desencadeou todas as manobras descritas nos n.ºs 25 a 31, *supra*. Por conseguinte, a invocação destas manobras como justos motivos para a não utilização, a partir de 7 de novembro de 2011, não entrava em contradição como a existência de contratos anteriores a essa data. Mais do que isso, resulta dos autos que a própria Manomio decidiu deixar de pagar a taxa à recorrente precisamente devido às referidas manobras, como foi recordado no n.º 28, *supra*. Não havia, assim, nenhuma antinomia, nas circunstâncias do caso em apreço, entre o facto de a recorrente ter demonstrado a utilização séria do registo internacional para certos produtos no início do período relevante, ao mesmo tempo que alega motivos justos para a não utilização quanto a outros produtos e serviços durante a parte restante do período relevante. O primeiro fundamento da decisão impugnada está, pois, viciado tanto de um erro de direito como de um erro manifesto de apreciação.

43 Em segundo lugar, ao mesmo tempo que admitiu que as «dificuldade aquando da negociação de contratos com terceiros [podiam] ter prejudicado o desenvolvimento da marca para a celebração de contratos de licença», a Câmara de Recurso considerou que a recorrente não tinha apresentado nenhum elemento de prova ou argumento convincente que demonstrasse que estas dificuldades a tinham impedido de utilizar ela própria o registo internacional em causa, «por exemplo fabricando e vendendo ela própria produtos registados ou prestando serviços registados, em vez de deixar que terceiros se encarregassem disso» (n.º 29 da decisão impugnada).

44 Contudo, como foi salientado no n.º 23, *supra*, é facto assente que a atividade da recorrente consistia exclusivamente em conceder direitos de propriedade intelectual através da celebração de contratos de licença e que esta não possuía capacidades próprias de fabrico ou de investigação. Ora, ao mesmo tempo que admite expressamente que os motivos apontados pela recorrente podiam prejudicar a celebração de contratos de licença, a Câmara de Recurso censurou-lhe o facto de não ter produzido nenhum elemento de prova que demonstre que estava impedida de utilizar ela própria o registo

internacional em causa. Ao fazê-lo, por um lado, a Câmara de Recurso abstraiu-se do facto de que a única atividade da recorrente consistia precisamente na celebração de contratos de licença. O segundo fundamento da decisão impugnada equivale, assim, a pedir à recorrente que altere de forma importante a sua estratégia empresarial, de forma a tornar possível a utilização do registo internacional, transformando-se em fabricante ou em fornecedor dos produtos ou prestador dos serviços em causa. Todavia, como bem alega a recorrente, uma alteração de estratégia empresarial desta envergadura afigura-se desrazoável à luz da jurisprudência referida no n.º 19, *supra*.

45 Em terceiro lugar, a Câmara de Recurso considerou que, «independentemente do facto de [o] litígio [entre a recorrente e a Asiarim e suas filiais] [ter podido] impedir a celebração de um contrato de licença» muito lucrativo com a LMCA, a recorrente não demonstrou que «essa ação judicial tornou impossíveis quaisquer negociações com outros titulares de licença potenciais, em especial na União Europeia, ao invés de nos Estados Unidos» (n.º 30 da decisão impugnada).

46 A este respeito, há que salientar, por um lado, à semelhança da recorrente, que a Câmara de Recurso não teve razão ao exigir da recorrente que esta demonstrasse que as circunstâncias que invocava tornavam «impossíveis» quaisquer negociações com outros titulares de licença potenciais, porquanto, segundo a jurisprudência recordada no n.º 18, *supra*, a utilização da marca controvertida deve ter-se tornado «impossível ou desrazoável». Ora, a Câmara de Recurso não analisou se os elementos produzidos pela recorrente provavam de forma suficiente que era desrazoável, do ponto de vista dos parceiros potenciais da recorrente e tendo em conta as circunstâncias do caso em apreço, que, apesar das referidas circunstâncias, essas negociações fossem desenvolvidas tendo em vista a celebração de contratos de licença.

47 Por outro lado, a Câmara de Recurso não teve em conta o facto de que as manobras descritas nos n.ºs 25 a 32, *supra*, tinham não só impedido a celebração de um contrato de licença com a LMCA, mas também que um cliente, a saber, a Manomio, tinha decidido congelar o pagamento das suas taxas precisamente por causa das referidas manobras. Por conseguinte, a Câmara de Recurso não podia, sem cometer um erro manifesto de apreciação, censurar à recorrente não ter produzido elementos de prova no que respeita a outros titulares de licença, quando esta tinha demonstrado que mesmo um parceiro comercial existente, ou seja, a Manomio, tinha cessado o pagamento das suas taxas e se interrogava sobre o prosseguimento da sua parceria com a recorrente por causa das referidas manobras.

48 No que diz respeito à afirmação feita no n.º 30 da decisão impugnada de que a recorrente não demonstrou a impossibilidade de levar a cabo negociações com titulares de licença potenciais, «em especial na União Europeia, ao invés de nos Estados Unidos», basta observar, por um lado, que a Câmara de Recurso não analisou de forma suficiente se as circunstâncias invocadas pela recorrente e ocorridas nos Estados Unidos tinham também produzido efeitos no território da União. Assim, a Câmara de Recurso não teve em conta o facto, não contestado, de que a LMCA pretendia obter uma licença exclusiva à escala mundial sobre as marcas Commodore e, portanto, potencialmente, também na União, nem o facto de que as falsas declarações da Asiarim junto da SEC eram publicadas e diretamente acessíveis em linha. Por outro lado, a Câmara de Recurso tão-pouco teve em consideração o facto, igualmente não contestado, de que uma parte dessas circunstâncias tinha tido lugar no território da União. Com efeito, as manobras descritas nos n.ºs 25 a 32, *supra*, incidiam sobre todas as marcas Commodore, incluindo o registo internacional em causa no presente processo, e deram lugar a litígios também na União, com vista, em especial, ao arresto das referidas marcas (n.º 32, *supra*).

49 Por conseguinte, o terceiro fundamento apresentado pela Câmara de Recurso está viciado tanto de um erro de direito como de um erro manifesto de apreciação.

50 Em quarto lugar, segundo a Câmara de Recurso, embora «estratégias processuais fraudulentas e intimidatórias», como aquelas às quais a recorrente teve de fazer face, possam «indubitavelmente constituir um entrave sério ao decurso normal das atividades», não podem «ser consideradas

intrinsecamente como razões válidas para se ser intimidado e cessar as suas atividades comerciais, em especial quando os legítimos proprietários de uma marca não têm qualquer dúvida quanto à legitimidade dos seus direitos» (n.º 31 da decisão impugnada). Ora, resulta dos documentos judiciais apresentados que a recorrente não podia ter dúvidas sérias quanto aos seus direitos de propriedade sobre as marcas Commodore, atento o caráter vexatório destes processos.

51 O quarto fundamento apresentado pela Câmara de Recurso, considerado pelo EUIPO como fundamento central da decisão impugnada (v. n.º 36, *supra*), é, também ele, incorreto a vários títulos.

52 Com efeito, contrariamente ao que a Câmara de Recurso afirmou, a questão não era saber se a recorrente tinha ou não dúvidas quanto ao resultado final dos processos judiciais em causa, mas determinar se terceiros, isto é, os clientes existentes e potenciais da recorrente, podiam ter dúvidas, abstendo-se de qualquer relação comercial com a recorrente. Ora, a Câmara de Recurso não apreciou se o conjunto das manobras em questão, que ela mesma qualificou de «fraudulentas» e «intimidatórias», podiam fazer surgir em terceiros uma dúvida quanto à propriedade legítima do registo internacional suscetível de constituir um obstáculo capaz de tornar desrazoável a sua utilização, na aceção da jurisprudência referida no n.º 18, *supra*. Em especial, a Câmara de Recurso não teve em conta, a este respeito, todas as circunstâncias do caso concreto e, nomeadamente, as falsas declarações feitas pela Asiarim junto da SEC, nem o facto de que estas eram públicas e diretamente acessíveis em linha por terceiros, nem tão-pouco os contactos repetidos da Asiarim com a Manomio e a LMCA, com vista a impedir ou fazer cessar as relações contratuais entre estas e a recorrente.

53 Não obstante, o EUIPO alega que os problemas e litígios comerciais entre concorrentes são inerentes à gestão de uma empresa e não podem intrinsecamente constituir um obstáculo suscetível de tornar a concessão de licenças desrazoável, no caso vertente. Invoca, em apoio deste argumento, o Acórdão de 18 de março de 2015, SMART WATER (T-250/13, não publicado, EU:T:2015:160).

54 No entanto, os entraves a que a recorrente teve de fazer face, estranhos ao comportamento desta, não podem ser qualificados de simples dificuldades comerciais. Com efeito, por um lado, os estratagemas empregues pela Asiarim e suas filiais foram qualificados de «fraudulentos», «enganadores» e «intimidatórios» tanto pelo District Court of New York (Tribunal Distrital de Nova Iorque) como pela própria Câmara de Recurso, o que sugere que excedem em muito as dificuldades comerciais encontradas por uma empresa no exercício normal das suas atividades.

55 Com efeito, no n.º 31 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso admitiu expressamente que as referidas estratégias podiam «indubitavelmente constituir um entrave sério» ao decurso normal das atividades da recorrente. Ora, segundo a jurisprudência recordada no n.º 19, *supra*, um obstáculo que é de tal ordem que «comprometa seriamente» uma utilização adequada da marca controvertida constitui um motivo justo de não utilização, na aceção do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009. Contudo, a Câmara de Recurso não explica como um obstáculo qualificado por ela mesma de indubitavelmente «sério» no decurso normal das atividades pode não comprometer seriamente a utilização adequada da marca controvertida na aceção da jurisprudência.

56 O argumento que o EUIPO retira do Acórdão de 18 de março de 2015, SMART WATER (T-250/13, não publicado, EU:T:2015:160), não pode proceder. Com efeito, por um lado, no processo que deu origem a esse acórdão estavam em causa problemas técnicos relativos ao fabrico das bebidas que constituíam os produtos em causa e, portanto, uma dificuldade comercial encontrada no exercício normal das atividades da empresa. Por um lado, é certamente verdade, como recorda o Tribunal Geral no n.º 74 desse acórdão, que o facto de um processo de extinção ser instaurado contra uma marca não pode, enquanto tal, bastar para declarar a existência de motivos justos para a não utilização, na aceção do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009. No entanto, importa apreciar a existência de motivos deste tipo casuisticamente, tendo em conta toda as circunstâncias do caso concreto, como exige a jurisprudência recordada no n.º 18, *supra*. Ora, como foi recordado nos

n.os 25 a 34, *supra*, a recorrente não teve de enfrentar um único litígio que possa ser considerado pertencente ao decurso normal das atividades, mas uma estratégia fraudulenta e enganadora, que comportava várias manobras de natureza diversa, que a Câmara de Recurso não teve em consideração no seu conjunto.

57 Daqui decorre que o quarto fundamento está, também ele, viciado de erros de direito e de erros manifestos de apreciação.

58 Em quinto lugar, a Câmara de Recurso considerou que a recorrente não tinha indicado «em que medida o litígio nos Estados Unidos tinha podido influenciar a utilização [do registo internacional] pelo FC Bayern München na Alemanha» para os produtos pertencentes à classe 25.

59 A este respeito, basta constatar que as manobras descritas nos n.os 25 a 32, *supra*, entre as quais algumas tiveram, aliás, lugar no território da União (v. n.º 32, *supra*), eram suscetíveis de afetar a utilização do registo internacional para todos os produtos e serviços em causa.

60 Em todo o caso, no âmbito do presente litígio, as partes estão de acordo quanto ao facto de que este fundamento da decisão impugnada apresenta, à luz da economia geral desta, um caráter muito acessório, na medida em que não permite determinar se as outras razões apresentadas pela recorrente para justificar a não utilização do registo internacional constituíam ou não motivos justos, na aceção do artigo 51.º, n.º 1, alínea a) do Regulamento n.º 207/2009.

61 Resulta do exposto que nenhum dos fundamentos da decisão impugnada, considerados separadamente ou em conjunto, permite fundamentá-la jurídica e factualmente.

62 Por último, importa observar que, no plano temporal, os fundamentos de não utilização apresentados pela recorrente abrangem uma parte significativa do período relevante, isto é, desde a transferência de propriedade, em 7 de novembro de 2011, até ao termo do período relevante, em 26 de setembro de 2014, ou mesmo para além deste. As partes estão de acordo quanto ao facto de que, para efeitos da aplicação do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 (atual artigo 58.º, n.º 1, alínea a), e n.º 2, do Regulamento 2017/1001), basta que os referidos fundamentos abranjam uma parte do período relevante para que o titular da marca escape à perda dos seus direitos sobre ela.

63 Tanto a redação do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 como o objetivo que lhe está subjacente confirmam esta interpretação. Com efeito, em primeiro lugar, resulta da própria redação desta disposição que é declarada a perda dos direitos do titular da marca quando, durante um «período ininterrupto de cinco anos», a referida marca não tiver sido objeto de utilização séria na União em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e «não existirem motivos justos para a sua não utilização». Por outras palavras, se, durante um período «ininterrupto» de cinco anos, não houver utilização séria da marca em causa nem motivos justos para a sua não utilização, é declarada a extinção dos direitos do titular. Em contrapartida, se a marca em causa tiver sido objeto de uma utilização séria ou se essa utilização tiver sido impedida pela ocorrência de motivos justos no decurso de uma parte do período quinquenal, este já não será «ininterrupto», na aceção do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009.

64 Com efeito, o Tribunal Geral já teve oportunidade de salientar que basta que uma marca tenha sido objeto de uma utilização séria durante uma parte do período quinquenal pertinente para escapar às sanções previstas no artigo 51.º, n.º 1, alínea a), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 [Acórdão de 13 de janeiro de 2011, Park/IHMI — Bae (PINE TREE), T-28/09, não publicado, EU:T:2011:7, n.º 88].

65 Da mesma forma, basta que existam motivos justos para a não utilização de uma marca durante uma parte do período relevante para que o seu titular escape à extinção dos seus direitos sobre essa marca. Uma interpretação contrária iria de encontro à redação do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, que não faz distinção entre os titulares de uma marca da União Europeia que fizeram uma utilização séria da sua marca e aqueles foram impedidos de o fazer por motivos justos.

66 Em segundo lugar, o objetivo subjacente ao artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 confirma esta interpretação. Com efeito, ao prever a possibilidade de justificar a não utilização de uma marca da União Europeia por motivos justos, o legislador da União procurou evitar que os direitos do titular da marca sobre esta sejam declarados extintos se este esteve objetivamente impedido de fazer da mesma uma utilização séria por motivos independentes da sua vontade e, portanto, externos ao referido titular.

67 Ora, exigir que estes motivos devem abranger todo o período quinquenal relevante arriscar-se-ia a pôr em causa esse objetivo. Com efeito, a ocorrência destes motivos, mesmo quando só perduraram durante uma parte do período relevante, pôde dificultar ou pelo menos retardar a utilização séria da marca para além do período durante o qual se verificaram esses motivos. Assim, o facto de os acontecimentos suscetíveis de serem qualificados de «motivos justos», na aceção do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, terem tido fim num dado momento no decurso do período relevante não significa que o titular da marca pudesse razoavelmente retomar imediatamente a sua utilização séria.

68 Da mesma forma, o facto de esses acontecimentos terem ocorrido não no início do período relativamente, mas posteriormente, no decurso do mesmo, não permite declarar a extinção dos direitos do titular da marca. Com efeito, segundo a jurisprudência referida no n.º 64, *supra*, se, em seguida, este fizer uma utilização séria no decurso do período relevante, não se pode declarar a extinção dos seus direitos sobre a marca. A mesma conclusão se impõe se, contra a sua vontade, estava impedido de fazer dela essa utilização, por motivos justos ocorridos posteriormente a esse período.

69 Decorre de todo o exposto que há que julgar procedente o «fundamento jurídico único» e, sem que seja necessário apreciar os outros argumentos apresentados pela recorrente, anular, por este motivo, a decisão impugnada, na parte que a Câmara de Recurso negou provimento ao recurso da recorrente no que respeita à existência de motivos justos para a não utilização do registo internacional.

Quanto às despesas

70 Nos termos do artigo 134.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o EUIPO sido vencido, há que condená-lo nas despesas, em conformidade com o pedido da recorrente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Sétima Secção)

decide:

1) **É anulada a decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 13 de julho de 2016 (processo R 2585/2015-4), relativa a um processo de extinção entre a Trademarkers NV e a C=Holdings BV, na parte em que a Câmara de Recurso negou provimento ao recurso da C=Holdings no que respeita à existência de motivos justos para a não utilização do registo internacional de que esta é titular.**

2) **O EUIPO é condenado nas despesas.**

Tomljenović Marcoulli Kornezov

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 13 de dezembro de 2018.

Assinaturas