Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sétima Secção)

4 de fevereiro de 2016*

«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 inscrita no registo»

No processo C-163/15,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemanha), por decisão de 31 de março de 2015, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 9 de abril de 2015, no processo

Youssef Hassan

contra

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sétima Secção),

composto por: C. Toader, presidente de secção, A. Prechal e E. Jarašiūnas (relator), juízes,

advogado-geral: M. Wathelet,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, por K. Schulze Horn, Rechtsanwältin,

— em representação do Governo alemão, por T. Henze e J. Kemper, na qualidade de agentes,

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

— em representação da Comissão Europeia, por J. Samnadda e T. Scharf, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 17 de dezembro de 2015,

profere o presente

* Língua do processo: alemão.

Acórdão

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 (JO L 78, p. 1, a seguir «regulamento»).

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.

Quadro jurídico

3 O considerando 11 do regulamento 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 do 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.

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 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 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 [intentar uma ação de] 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 [intentar] uma ação de contrafação dentro de um prazo adequado.

4. Qualquer licenciado pode intervir na ação de contrafação [intentada] 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, 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.

[...]»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

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

9 Y. Hassan é o gerente da OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, a qual, em 1 de maio de 2010, adquiriu a sociedade unipessoal que ele explorava. Estas duas empresas, respetivamente, em 27 de outubro de 2009 e 30 de outubro de 2012, propuseram para venda, 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 das primeiras propostas de venda e de uma notificação extrajudicial emitida pela sociedade então titular de uma licença sobre a marca *ARKTIS*, Y. Hassan subscreveu, em 3 de fevereiro de 2010, um documento, denominado «declaração de cessação com cláusula penal» [*strafbewehrte Unterlassungserklärung*], no qual se comprometia a não utilizar o sinal «Arktis» para os artigos de camas, sob pena de lhe ser aplicada uma sanção contratual deixada à livre apreciação do licenciado.

11 Tendo a Breiding intentado uma ação no órgão jurisdicional de primeira instância, este constatou a validade daquele acordo, intimou Y. Hassan a prestar informações e a retirar os produtos contrafeitos, para serem destruídos, e condenou-o no pagamento de uma indemnização.

12 Y. Hassan interpôs recurso desta decisão no órgão jurisdicional de reenvio, o qual considera que o provimento do recurso interposto perante si depende da questão de saber se a Breiding, que, nos termos do contrato de licença, tem 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 a licença não esteja inscrita no registo.

13 O referido órgão jurisdicional indica que, numa decisão anterior, ele próprio declarou que a previsão constante no artigo 23.º, n.º 1, primeiro período, do regulamento só se aplica ao caso da aquisição de boa-fé. Observa que, na verdade, uma leitura puramente literal desta disposição, que enuncia, em termos gerais, que os atos 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, pode conduzir a incluir nestes atos as ações de contrafação intentadas pelo licenciado. No entanto, em sua opinião, uma vez que o segundo período deste n.º 1 e o número seguinte só dizem respeito ao caso da aquisição de boa-fé, uma leitura sistemática da referida disposição leva a considerar que o mesmo sucede com o primeiro período.

14 Salienta que um órgão jurisdicional espanhol considerou, no entanto, que o licenciado só pode agir contra terceiros depois de a licença ter sido inscrita no registo.

15 Por outro lado, o órgão jurisdicional de reenvio expõe que se se considerar que o exercício dos direitos do licenciado depende da inscrição da licença no registo, coloca-se então a questão de saber se o licenciado cuja licença não esteja inscrita no registo pode exercer, em seu nome próprio, através de representação, os direitos do titular da marca, o que é permitido pelo direito alemão, sob determinadas condições que estão preenchidas no presente caso.

16 Foi nestas condições que 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 [licenciado] 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 [licenciado] pode invocar os direitos do titular da marca contra o infrator, no âmbito de uma substituição processual [('Prozessstandschaft')]?»

Quanto às questões prejudiciais

17 Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 23.º, n.º 1, primeiro período, do regulamento deve ser interpretado no sentido de que o licenciado não pode intentar uma ação de contrafação da marca comunitária que é objeto da licença, se esta última não tiver sido inscrita no registo.

18 Resulta do primeiro período do artigo 23.º, n.º 1, do regulamento, nos termos do qual «[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», que os atos jurídicos assim visados são a transmissão da marca comunitária, a constituição de direitos reais sobre esta e a concessão de uma licença. Lido isoladamente, este período poderia ser interpretado no sentido de que se a licença não estiver inscrita no registo, o licenciado não pode exercer os direitos conferidos por esta perante terceiros, incluindo contra o contrafator da marca.

19 No entanto, 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 (acórdãos Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, n.º 13, e Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, n.º 35 e jurisprudência referida).

20 Quanto ao contexto em que o artigo 23.º, n.º 1, primeiro período, do regulamento se inscreve, há que começar por observar que o segundo período deste número consagra uma atenuação da regra enunciada neste primeiro período no que respeita aos «terceiros que tenham adquirido direitos» sobre a marca após a data do ato jurídico em questão, mas que tinham conhecimento deste último no momento da aquisição desses direitos. O n.º 2 deste artigo 23.º prevê, por seu lado, uma exceção à regra 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. Deste modo, uma interpretação simultaneamente literal e sistemática do artigo 23.º, n.ºs 1 e 2, do regulamento conforta a ideia de que este, no seu todo, se destina a reger a oponibilidade dos atos jurídicos visados nos artigos 17.°, 19.° e 22.° do regulamento a terceiros que tenham ou sejam suscetíveis de ter direitos sobre a marca comunitária.

21 Em seguida, há que constatar que a secção 4 do título II do regulamento, na qual figura o artigo 23.º do regulamento, se intitula «A marca comunitária como objeto de propriedade». Consequentemente, todos os artigos desta secção contêm regras que dizem respeito à marca comunitária enquanto objeto de propriedade. O mesmo se diga dos artigos 17.°, 19.° e 22.° do regulamento, conforme resulta também do considerando 11 do regulamento. Como o advogado-geral salientou no n.º 21 das suas conclusões, estes últimos artigos reportam-se a atos cuja característica comum é ter por objeto ou por efeito a criação ou a transmissão de um direito sobre a marca.

22 Por último, há que salientar que, no artigo 22.º, n.º 3, primeiro período, do regulamento, o direito de o licenciado intentar uma ação de contrafação de uma marca comunitária apenas está subordinado, sem prejuízo do disposto no contrato de licença, ao consentimento do titular desta.

23 Há igualmente que constatar que, de acordo com o artigo 22.º, n.º 5, do regulamento, a inscrição da licença no registo é efetuada a pedido de uma das partes. No entanto, este artigo, à semelhança do artigo 19.º do regulamento, não contém uma disposição análoga à do artigo 17.º, n.º 6, do regulamento, nos termos do qual, «[e]nquanto a transmissão não for inscrita no registo, o interessado não pode prevalecer-se dos direitos decorrentes do registo da marca comunitária».

24 Por outro lado, o artigo 17.º, n.º 6, do regulamento ficaria desprovido de utilidade se o artigo 23.º, n.º 1, do regulamento fosse interpretado no sentido de que obsta a que se invoquem perante terceiros todos os atos jurídicos visados nos artigos 17.°, 19.° e 22.° do regulamento, enquanto não forem inscritos no registo.

25 No que respeita à finalidade da regra consagrada no artigo 23.º, n.º 1, primeiro período, do regulamento, há que considerar que, atendendo ao que foi constatado nos n.ºs 20 e 21 do presente acórdão, a não oponibilidade a terceiros dos atos jurídicos visados nos artigos 17.°, 19.° e 22.° do regulamento que não foram inscritos no registo se destina a proteger quem tem ou é suscetível de ter direitos sobre uma marca comunitária como objeto de propriedade. Daqui decorre que o artigo 23.º, n.º 1, primeiro período, do regulamento não se aplica a uma situação, como a do processo principal, em que um terceiro, através da contrafação da marca, viola os direitos conferidos pela marca comunitária.

26 Atendendo a todos estes elementos, há que responder à primeira questão que o artigo 23.º, n.º 1, primeiro período, do regulamento deve ser interpretado no sentido de que o licenciado pode intentar uma ação de contrafação da marca comunitária que é objeto da licença, ainda que esta última não tenha sido inscrita no registo.

27 Tendo em conta esta resposta, não há que responder à segunda questão.

Quanto às despesas

28 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 (Sétima Secção) declara:

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, deve ser interpretado no sentido de que o licenciado pode intentar uma ação de contrafação da marca comunitária que é objeto da licença, ainda que esta última não tenha sido inscrita no Registo de Marcas Comunitárias.

Assinaturas