ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

11 de Junho de 2009 *

No processo C-529/07,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pelo Oberster Gerichtshof (Áustria), por decisão de 2 de Outubro de 2007, entrado no Tribunal de Justiça em 28 de Novembro de 2007, no processo

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

contra

Franz Hauswirth GmbH,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: P. Jann, presidente de secção, M. Ilešič (relator), A. Tizzano, E. Levits e J.-J Kasel, juízes,

* Língua do processo: alemão.

advogada-geral: E. Sharpston,
secretário: K. Sztranc-Sławiczek, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 19 de Novembro de 2008,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, por H.-G. Kamann e G. K. Hild, Rechtsanwälte,

— em representação da Franz Hauswirth GmbH, por H. Schmidt, Rechtsanwalt,

— em representação do Governo checo, por M. Smolek, na qualidade de agente,

— em representação do Governo sueco, por A. Falk e A. Engman, na qualidade de agentes,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por H. Krämer, na qualidade de agente,

ouvidas as conclusões da advogada-geral na audiência de 12 de Março de 2009,

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (a seguir «Lindt & Sprüngli»), com sede na Suíça, à Franz Hauswirth GmbH (a seguir «Franz Hauswirth»), com sede na Áustria.

3 Numa acção por contrafacção, a Lindt & Sprüngli pede, no essencial, à Franz Hauswirth que cesse a produção ou comercialização no território da União Europeia de coelhos de chocolate que alegadamente são semelhantes a ponto de serem confundidos com o que é protegido pela marca tridimensional comunitária de que é titular (a seguir «marca tridimensional em causa»).

4 A Franz Hauswirth apresentou um pedido reconvencional de declaração de nulidade desta marca, entendendo, no essencial, que, nos termos do artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, a mesma não pode ser protegida enquanto marca uma vez que a Lindt & Sprüngli estava de má fé no acto de depósito do pedido de registo da referida marca.

Quadro jurídico

Regulamentação comunitária

5 Sob a epígrafe «Causas de nulidade absoluta», o artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 dispõe:

«A nulidade da marca comunitária é declarada na sequência de pedido apresentado ao [I]nstituto [de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)] ou de pedido reconvencional numa acção de contrafacção:

[…]

b) Sempre que o titular da marca não tenha agido de boa fé no acto de depósito do pedido de marca.»

6 O Regulamento n.º 40/94 foi revogado pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1), que entrou em vigor em 13 de Abril de 2009. Contudo, o litígio no processo principal continua a ser regido pelo Regulamento n.º 40/94, tendo em conta a data dos factos.

Legislação nacional

7 O § 34, n.º 1, da lei relativa à protecção das marcas (Markenschutzgesetz, BGBl. 260/1970), na versão publicada no BGBl. I, 111/1999, dispõe:

«Qualquer pessoa pode pedir o cancelamento de uma marca quando o requerente estiver de má fé no momento do registo.»

8 Nos termos do § 9, n.º 3, da lei contra a concorrência desleal (Bundesgesetz gegen den unlauterer Wettbewerb, BGB1. 448/1984), na versão publicada no BGBl. I, 136/2001, a apresentação dos produtos, o seu invólucro ou a sua embalagem gozam da mesma protecção que a designação específica de uma empresa se forem considerados, nos círculos comerciais em causa, como marca da empresa.

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

9 Quer na Áustria quer na Alemanha, os coelhos de chocolate, habitualmente chamados «Osterhasen», são comercializados desde pelo menos 1930 sob diferentes formas e cores.

10 As formas individuais dos coelhos de chocolate eram muito variadas quando eram fabricados e embalados manualmente; quando foi automatizado o processo de embalagem, os coelhos fabricados industrialmente tornaram-se cada vez mais semelhantes.

11 A Lindt & Sprüngli fabrica desde os inícios dos anos 50 um coelho de chocolate de forma muito semelhante àquela que é protegida pela marca tridimensional em causa. Desde 1994 que o comercializa na Áustria.

12 No ano de 2000, a Lindt & Sprüngli passou a ser titular da marca tridimensional em causa, que representa um coelho dourado de chocolate, sentado, com uma fita vermelha, um guizo e a inscrição em castanho «Lindt GOLDHASE», que é a seguinte:



13 A referida marca foi registada para chocolates e produtos à base de chocolate da classe 30, na acepção 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.

14 A Franz Hauswirth comercializa desde 1962 coelhos de chocolate. O coelho em causa no processo principal é o seguinte:



15 Existe, no entender do órgão jurisdicional de reenvio, um risco de confusão entre, por um lado, o coelho de chocolate fabricado e comercializado pela Franz Hauswirth e, por outro, o que é fabricado e comercializado pela Lindt & Sprüngli sob a marca tridimensional em causa.

16 O referido risco de confusão resulta designadamente do facto de o coelho fabricado e comercializado pela Franz Hauswirth ter forma e cor semelhantes à que é protegida pela dita marca tridimensional bem como da circunstância de esta sociedade apor uma etiqueta na base inferior do produto.

17 Também no entender do órgão jurisdicional de reenvio, outros fabricantes estabelecidos na Comunidade Europeia produzem coelhos de chocolate semelhantes ao que está registado sob a marca tridimensional em causa. Além disso, grande parte desses fabricantes apõe claramente a designação da sua empresa neste coelhos, de um modo visível para o comprador.

18 Antes do registo da marca tridimensional em causa, a Lindt & Sprüngli só agiu nos termos do direito nacional da concorrência ou do direito nacional da propriedade industrial contra os fabricantes de produtos idênticos ao que, posteriormente, deu lugar ao registo desta marca.

19 Após o registo da marca tridimensional em causa, a Lindt & Sprüngli começou a instaurar processos contra os fabricantes que, segundo era do seu conhecimento, fabricavam produtos semelhantes a ponto de serem confundidos com o coelho protegido por esta marca.

20 O Oberster Gerichtshof observa que a decisão que deve proferir sobre o pedido reconvencional apresentado pela Franz Hauswirth está dependente de saber se a Lindt & Sprüngli agiu de má fé, na acepção do artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, no acto de depósito do pedido de registo da marca tridimensional em causa.

21 Nestas condições, o Oberster Gerichtshof decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1. O artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94 […] deve ser interpretado no sentido de que age de má fé o requerente de uma marca comunitária que, no momento em que apresenta o pedido de registo da marca, tem conhecimento de que um concorrente utiliza um sinal distintivo igual ou susceptível de confusão em, pelo menos, um Estado-Membro para produtos ou serviços iguais ou semelhantes, apresentando o pedido de marca para poder impedir o seu concorrente de continuar a utilizar esse sinal?

2. Em caso de resposta negativa à primeira questão:

O requerente de uma marca age de má fé [se] apresenta o pedido de registo da marca para poder impedir um concorrente de continuar a utilizar o sinal […] em causa, [quando,] no momento em que apresentou o pedido de registo da marca soubesse ou devesse saber que o concorrente, através da utilização de um sinal igual ou semelhante para produtos ou serviços iguais ou susceptíveis de confusão, já [gozava de] um ['direito adquirido'] ('wertvollen Besitzstand')?

3. Em caso de resposta afirmativa à primeira ou à segunda questão:

Deve excluir-se a má fé do requerente quando o seu sinal já tiver adquirido [reputação junto do público] e, por isso, gozar de protecção [ao abrigo do direito da concorrência]?»

Quanto às questões prejudiciais

22 Com as suas questões, que importa apreciar conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se, no essencial, quanto aos critérios relevantes que importa tomar em consideração para determinar se o requerente agiu de má fé no acto do depósito do pedido de registo de um sinal, na acepção do artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Argumentos das partes

23 A Lindt & Sprüngli alega, no essencial, que o facto de conhecer a existência de concorrentes no mercado e a intenção de os impedir de acederem ao mercado não são constitutivos de má fé do requerente, na acepção do artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Com efeito, de acordo com esta sociedade, a estes elementos deve somar-se um comportamento desleal, isto é, contrário aos bons usos comerciais. Ora, no processo principal, esse comportamento não está provado.

24 Segundo a Lindt & Sprüngli, a marca tridimensional em causa adquiriu, mesmo antes da apresentação do pedido do seu registo, uma reputação e um carácter distintivo no comércio e, portanto, uma protecção nos diferentes Estados-Membros da União Europeia, ao abrigo do direito da concorrência ou do direito das marcas. A referida sociedade acrescenta que esta marca foi utilizada enquanto sinal durante um período alargado antes da apresentação do pedido de registo e atingiu essa reputação mediante custos publicitários significativos. Por conseguinte, o registo do referido sinal como marca visa proteger o seu valor comercial contra os produtos de contrafacção.

25 Em contrapartida, segundo a Lindt & Sprüngli, se o IHMI registar um sinal como marca e esta não for, posteriormente, utilizada de modo efectivo, os terceiros poderão, com base no artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, alegar, antes do decurso do prazo de cinco anos, que o requerente actuou de má fé no momento do registo desta marca, e pedir que a mesma seja, por esse motivo, declarada nula.

26 A Franz Hauswirth sustenta, no essencial, que o artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 constitui o correctivo necessário, seja quando os motivos absolutos tradicionais de recusa do registo não se aplicam, seja quando os motivos relativos não se aplicam porque não foi adquirido nenhum direito próprio de protecção. Assim, esta sociedade sustenta que a má fé está demonstrada quando o autor do pedido de registo de um sinal como marca teve conhecimento da utilização, por um concorrente que obteve um direito adquirido («wertvollen Besitzstand») em pelo menos um Estado-Membro, de um sinal idêntico ou semelhante para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes e pede o registo do sinal como marca comunitária com o objectivo de impedir este concorrente de continuar a utilizar o seu sinal.

27 Por conseguinte, segundo a Franz Hauswirth, a Lindt & Sprüngli tinha a intenção, com o registo da marca tridimensional em causa, de eliminar totalmente os seus concorrentes. Com efeito, a Lindt & Sprüngli tentava impedir a continuação do fabrico de um produto que é comercializado desde os anos 60 ou, na forma actual, desde

1997. Com efeito, por força de um direito adquirido («wertvollen Besitzstand»), a Franz Hauswirth deveria manter o seu mercado e não pode ser ameaçada por concorrentes comunitários.

28 A Franz Hauswirth acrescenta que é claro que a redacção do artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 não prevê expressamente a possibilidade de a má fé ser sanada pela reputação do sinal cujo registo como marca é pedido, de modo que, no processo principal, a reputação adquirida antes do registo da marca tridimensional em causa não pode ser invocada.

29 O Governo checo considera, a título principal, que o artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 deve ser interpretado no sentido de que o requerente, que regista uma marca para impedir um concorrente de continuar a utilizar um sinal idêntico ou semelhante, quando sabe ou devia saber, no momento do depósito do pedido de registo, que um concorrente obteve um direito adquirido («wertvollen Besitzstand») pela utilização de tal sinal para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes que se prestam à confusão, deve ser considerado como estando também de má fé. O referido governo acrescenta que o facto de o requerente ter já adquirido uma reputação para o sinal que utiliza não exclui a má fé.

30 O Governo sueco observa, fundamentalmente, que basta que o requerente tenha sabido que outro operador económico utilizava o sinal susceptível de confusão para que, na acepção do artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, a má fé se considere provada. Este governo precisa que o objectivo prosseguido pelo registo de um sinal como marca, a saber, o de impedir um concorrente de continuar a utilizar um sinal e de beneficiar do valor adquirido por este, é irrelevante para efeitos de apreciação da má fé. O referido governo acrescenta que a redacção ou a economia do Regulamento n.º 40/94 não vem de modo algum apoiar a exigência de um elemento intencional e que uma interpretação contrária causaria dificuldades injustificadas em matéria de prova e reduziria as possibilidades de o operador económico que tivesse sido o primeiro a utilizar o sinal em causa contestar um registo indevido.

31 A Comissão das Comunidades Europeias alega, no essencial, que o IHMI deve verificar, quando do processo de registo de um sinal como marca, se este é efectuado com vista ao uso efectivo desta marca. Em contrapartida, se o IHMI registar um sinal como marca e se esta não for posteriormente utilizada de modo efectivo, os terceiros poderão também, com base no artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, alegar, antes do termo do prazo de cinco anos, que o requerente agiu de má fé no momento do registo do referido sinal como marca e pedir que esta seja, por essa razão, declarada nula.

32 No que toca aos critérios pertinentes para determinar se o requerente actuou de má fé, a Comissão menciona o comportamento deste no mercado, o comportamento dos outros operadores em relação ao sinal que foi depositado, o facto de o requerente dispor, no momento do depósito, de uma carteira de marcas, bem como todas as outras circunstâncias particulares do caso em análise.

33 Em contrapartida, segundo a Comissão, não constituem elementos relevantes o facto de um terceiro utilizar já um sinal idêntico ou semelhante susceptível ou não de confusão, o facto de o requerente ter conhecimento dessa utilização ou ainda o facto de este terceiro ter obtido um direito adquirido («wertvollen Besitzstand») sobre o sinal que utiliza.

Resposta do Tribunal de Justiça

34 Para responder às questões colocadas, importa recordar que resulta da redacção do artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 que a má fé constitui uma das causas de nulidade absoluta da marca comunitária, pelo que pode ser invocada quer no IHMI quer no âmbito de um pedido reconvencional apresentado numa acção por contrafacção.

35 Decorre desta mesma disposição que o momento relevante para efeitos da apreciação da existência de má fé do requerente é o do depósito, pelo interessado, do pedido de registo.

36 A este respeito, há que recordar que, no presente processo, o Tribunal de Justiça só tem que apreciar o caso de, no momento do depósito do pedido de registo, vários produtores utilizarem, no mercado, sinais idênticos ou semelhantes para produtos idênticos ou semelhantes susceptíveis de confusão com o sinal cujo registo é pedido.

37 Importa realçar que a existência de má fé do requerente, na acepção do artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, deve ser apreciada globalmente, atendendo a todos os factores relevantes do caso concreto.

38 No que toca mais particularmente aos factores mencionados nas questões prejudiciais, a saber:

— o facto de o requerente saber ou dever saber que um terceiro utiliza, pelo menos num Estado-Membro, um sinal idêntico ou semelhante para um produto idêntico ou semelhante susceptível de gerar confusão com o sinal cujo registo é pedido;

— a intenção do requerente de impedir esse terceiro de continuar a utilizar tal sinal; bem como

— o grau de protecção jurídica de que gozam o sinal do terceiro e o sinal cujo registo é pedido,

há que precisar o que se segue.

39 Importa observar, no que se refere à expressão «devesse saber», que figura na redacção da segunda questão prejudicial, que uma presunção de conhecimento, por parte do requerente, da utilização por um terceiro de um sinal idêntico ou semelhante para um produto idêntico ou semelhante susceptível de confusão com o sinal cujo registo é pedido pode resultar designadamente de um conhecimento geral, no sector económico em causa, dessa utilização, podendo este conhecimento ser deduzido, nomeadamente, da duração dessa utilização. Com efeito, quanto mais antiga é esta utilização, mais verosímil é que o requerente dela tenha tido conhecimento no momento do depósito do pedido de registo.

40 No entanto, há que observar que a circunstância de o requerente saber ou dever saber que um terceiro utiliza, pelo menos num Estado-Membro, há bastante tempo um sinal idêntico ou semelhante para um produto idêntico ou semelhante susceptível de confusão com o sinal cujo registo é pedido não basta, só por si, para que fique demonstrada a existência da má fé do requerente.

41 Por conseguinte, para apreciar a existência de má fé, importa também tomar em consideração a intenção do requerente no momento do depósito do pedido de registo.

42 A este propósito, há que observar que, como aliás salientou a advogada-geral no n.º 58 das suas conclusões, a intenção do requerente no momento relevante é um elemento subjectivo que deve ser determinado por referência às circunstâncias objectivas do caso concreto.

43 Assim, a intenção de impedir um terceiro de comercializar um produto pode, em determinadas circunstâncias, caracterizar a má fé do requerente.

44 Assim é, designadamente, quando se afigura, posteriormente, que o requerente registou como marca comunitária um sinal sem intenção de o utilizar, unicamente com o objectivo de impedir a entrada de um terceiro no mercado.

45 Com efeito, nesse caso a marca não cumpre a sua função essencial, que consiste em garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço em causa, permitindo-lhe distinguir sem confusão possível esse produto ou serviço daqueles que têm outra proveniência (v., designadamente, acórdão de 29 de Abril de 2004, Henkel/IHMI, C-456/01 P e C-457/01 P, Colect., p. I-5089, n.º 48).

46 Do mesmo modo, o facto de um terceiro utilizar há bastante tempo um sinal para um produto idêntico ou semelhante susceptível de confusão com a marca pedida e de este sinal gozar de um certo grau de protecção jurídica é um dos factores relevantes para apreciar a existência de má fé do requerente.

47 Com efeito, nesse caso, o requerente pode beneficiar dos direitos conferidos pela marca comunitária com o único objectivo de concorrer deslealmente com um concorrente que utiliza um sinal que, devido aos seus méritos próprios, obteve já um certo grau de protecção jurídica.

48 Assim sendo, não pode contudo excluir-se que, mesmo em tais circunstâncias e, designadamente, quando vários produtores utilizam, no mercado, sinais idênticos ou semelhantes para produtos idênticos ou semelhantes susceptíveis de confusão com o sinal cujo registo é pedido, o requerente prossiga, com o registo deste sinal, um objectivo legítimo.

49 Tal pode ser nomeadamente o caso, como realçou a advogada-geral no n.º 67 das suas conclusões, quando o requerente sabe, no momento do depósito do pedido de registo, que um terceiro, que é um operador recente no mercado, tenta aproveitar o referido sinal copiando a sua apresentação, o que leva o requerente a registá-lo com o objectivo de impedir a utilização dessa apresentação.

50 Além disso, como observou também a advogada-geral no n.º 66 das suas conclusões, a natureza da marca pedida pode igualmente ser relevante para efeitos da apreciação da existência de má fé do requerente. Com efeito, no caso de o sinal em causa consistir conjuntamente na forma e na apresentação do produto, a existência de má fé do requerente pode ser demonstrada mais facilmente se a liberdade de escolha dos concorrentes quanto à forma e à apresentação de um produto estiver limitada por considerações de ordem técnica ou comercial, de modo que o titular da marca está em condições de impedir os seus concorrentes não só de utilizar um sinal idêntico ou semelhante mas também de comercializar produtos comparáveis.

51 Por outro lado, para efeitos da apreciação da existência de má fé do requerente, pode ser tomado em consideração o grau de notoriedade de que goza um sinal no momento do depósito do pedido de registo como marca comunitária.

52 Com efeito, esse grau de notoriedade pode precisamente justificar o interesse do requerente em assegurar uma protecção jurídica mais alargada do seu sinal.

53 Atento tudo o que precede, há que responder às questões colocadas que, para efeitos de apreciação da existência de má fé do requerente, na acepção do artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o órgão jurisdicional nacional deve tomar em consideração todos os factores relevantes específicos do caso concreto que existam no momento do depósito do pedido de registo de um sinal como marca comunitária, designadamente:

— o facto de o requerente saber ou dever saber que um terceiro utiliza, pelo menos num Estado-Membro, um sinal idêntico ou semelhante para um produto idêntico ou semelhante susceptível de gerar confusão com o sinal cujo registo é pedido;

— a intenção do requerente de impedir esse terceiro de continuar a utilizar tal sinal, bem como

— o grau de protecção jurídica de que gozam o sinal do terceiro e o sinal cujo registo é pedido.

Quanto às despesas

54 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 efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

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

Para efeitos de apreciação da existência de má fé do requerente, na acepção do artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, o órgão jurisdicional nacional deve tomar em consideração todos os factores relevantes específicos do caso concreto que existam no momento do depósito do pedido de registo de um sinal como marca comunitária, designadamente:

— **o facto de o requerente saber ou dever saber que um terceiro utiliza, pelo menos num Estado-Membro, um sinal idêntico ou semelhante para um produto idêntico ou semelhante susceptível de gerar confusão com o sinal cujo registo é pedido;**

— **a intenção do requerente de impedir esse terceiro de continuar a utilizar esse sinal, bem como**

— **o grau de protecção jurídica de que gozam o sinal do terceiro e o sinal cujo registo é pedido.**

Assinaturas