

Processo C-529/07

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

contra

Franz Hauswirth GmbH

(pedido de decisão prejudicial
apresentado pelo Oberster Gerichtshof)

«Marca tridimensional comunitária — Regulamento (CE) n.º 40/94 — Artigo 51.º, n.º 1, alínea b) — Critérios relevantes para efeitos de apreciação da ‘má fé’ do requerente no acto de depósito de um pedido de marca comunitária»

Conclusões da advogada-geral E. Sharpston apresentadas em 12 de Março
de 2009 I - 4896
Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de 11 de Junho de 2009 . . . I - 4918

Sumário do acórdão

*Marca comunitária — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade absoluta
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 51.º, n.º 1, alínea b)]*

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 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.

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. No entanto, essa presunção não basta, só por si, para que fique demonstrada a existência da má fé do requerente.

A intenção do requerente no momento do depósito do pedido de registo é um elemento subjectivo que deve ser determinado por referência às circunstâncias objectivas do caso concreto. Assim, a intenção de impedir um terceiro de comercializar um produto pode, em determinadas circunstâncias, caracterizar a má fé do requerente, designadamente, quando este não tem a intenção de utilizar o sinal mas pretende unicamente impedir a entrada de um terceiro no mercado.

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. 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. 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. Tal pode ser nomeadamente o caso 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.

Além disso, a natureza da marca pedida pode igualmente ser relevante para efeitos da apreciação da existência de má fé do requere-

rente. 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.

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

(cf. n.ºs 39-44, 46-52 e disp.)