



## Coletânea da Jurisprudência

**Processo C-445/12 P**

**Rivella International AG**

**contra**

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**

«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'»

Sumário — Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de 12 de dezembro de 2013

1. *Marca comunitária — Observações dos terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova do uso da marca anterior — Marcas que são objeto de um registo internacional que produz efeitos num Estado-Membro — Aplicação do artigo 42.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009*

*[Regulamento n.º 207/2009 do Conselho, artigos 8.º, n.º 2, alínea a), e 42.º, n.ºs 2 e 3]*

2. *Marca comunitária — Observações dos terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova do uso da marca anterior — Utilização séria — Conceito regido exclusivamente pelo direito da União*

*(Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigos 10.º, n.º 1, e 42.º, n.ºs 2 e 3)*

1. Resulta da redação do artigo 42.º do Regulamento n.º 207/2009, sobre a marca comunitária, 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.

Esses dois números não distinguem as marcas nacionais das marcas que foram objeto de registo internacional. 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.

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.

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.

Assim, a uma marca internacional anterior que serve de fundamento a uma oposição pode ser aplicado o artigo 42.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009.

(cf. n.ºs 35 a 39)

2. O conceito de utilização da marca comunitária no território da União é regido de forma exaustiva unicamente pelo direito da União.

Com efeito, 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. Assim, 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.

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

(cf. n.ºs 48 a 52)