



Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DA ADVOGADA-GERAL
ELEANOR SHARPSTON
apresentadas em 7 de dezembro de 2017¹

Processos apensos C-85/16 P e C-86/16 P

**Kenzo Tsujimoto
contra**

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)

«Recursos de decisões do Tribunal Geral — Pedido de registo de marca da União Europeia — “KENZO ESTATE” — Marca da União Europeia anterior “KENZO” — Motivos relativos de recusa — Artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 — Interpretação da expressão “sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los” — Análise da questão de saber se a utilização do nome próprio de uma pessoa constitui utilização justificada e devida»

1. Com estes recursos, Kenzo Tsujimoto (a seguir «K. Tsujimoto») pede ao Tribunal de Justiça que anule os dois acórdãos do Tribunal Geral de 2 de dezembro de 2015, Tsujimoto/IHMI² e Tsujimoto/IHMI³. O Tribunal pediu-me que, nas presentes conclusões, me centrasse numa parte do recurso apresentado por K. Tsujimoto, a saber, a interpretação dos motivos relativos de recusa de registo de uma marca previstos no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, sobre a marca comunitária⁴. A questão a apreciar é a de saber se a marca nominativa «KENZO ESTATE», que K. Tsujimoto procurou registar como marca da União Europeia, se inscreve no âmbito da expressão «utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo» constante dessa disposição. K. Tsujimoto argumenta que, uma vez que essa marca contém o seu nome próprio «Kenzo», o seu registo constitui uma utilização *justificada e devida*, pelo que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 não é aplicável.

Regulamento n.º 207/2009

2. O considerando 7 refere que «[o] direito à marca da [União Europeia] só poderá ser adquirido por registo e este deverá ser recusado nomeadamente se a marca for desprovida de caráter distintivo, se for ilícita ou se lhe forem oponíveis direitos anteriores».

1 Língua original: inglês.

2 Acórdão de 2 de dezembro de 2015, Tsujimoto/IHMI — Kenzo (KENZO ESTATE) (T-414/13, não publicado, EU:T:2015:923).

3 Acórdão de 2 de dezembro de 2015, Tsujimoto/IHMI — Kenzo (KENZO ESTATE) (T-522/13, não publicado, EU:T:2015:922). Nestas conclusões, refiro-me conjuntamente aos processos T-414/13 e T-522/13 como «acórdãos recorridos».

4 JO 2009, L 78, p. 1. O Regulamento n.º 207/2009 revogou e substituiu o Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1). Este regulamento estava em vigor quando K. Tsujimoto procurou registar a marca em causa no processo T-414/13. A numeração das disposições relevantes manteve-se. O Regulamento n.º 207/2009 foi alterado várias vezes. Quando K. Tsujimoto procurou registar a marca em causa no processo T-522/13, a versão aplicável do referido regulamento era a original. Referir-me-ei aos momentos em que K. Tsujimoto pediu os registos como a «data dos factos». Esse regulamento foi revogado e substituído pelo 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), com efeitos a partir de 1 de outubro de 2017. O conteúdo material das disposições do Regulamento n.º 207/2009 permanecem inalteradas no Regulamento (UE) 2017/1001.

3. O artigo 8.º estabelece os motivos que determinam se um pedido de registo de uma marca deve ser recusado quando o titular de uma marca anterior inicia um processo de oposição. São dois esses motivos. O pedido de registo da marca é recusado «[s]empre que esta seja idêntica à marca anterior e sempre que os produtos ou serviços para os quais a marca é pedida sejam idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca está protegida» [artigo 8.º, n.º 1, alínea a)]. O registo é também recusado «[q]uando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior» [artigo 8.º, n.º 1, alínea b)]. Para efeitos do artigo 8.º, n.º 2, «marca anterior» significa, nomeadamente, marcas da União Europeia [artigo 8.º, n.º 2, alínea a), i)].

4. O artigo 8.º, n.º 5, estabelece que, «[a]pós oposição do titular de uma marca anterior na aceção do n.º 2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca [da União Europeia] anterior, esta goze de prestígio na [União Europeia] e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los»⁵.

5. É utilizada uma redação semelhante à do artigo 8.º, n.º 5, no artigo 9.º («Direito conferido pela marca [da União Europeia]»), na secção 2 («Efeitos da marca [da União Europeia]»). O artigo 9.º, n.º 1, enumera as circunstâncias em que o titular de uma marca da União Europeia fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar sinais na vida comercial, sem o seu consentimento. Estes incluem, no artigo 9.º, n.º 1, alínea c), a utilização de «[u]m sinal idêntico ou similar à marca [da União Europeia] para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca [da União Europeia] foi registada, sempre que esta goze de prestígio na [União Europeia] e que o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca [da União Europeia] ou lhe cause prejuízo»⁶.

6. A secção 2 inclui também o artigo 12.º («Limitação dos efeitos da marca [da União Europeia]»). Este artigo prevê:

«O direito conferido pela marca [da União Europeia] não permite ao seu titular proibir a um terceiro a utilização, na vida comercial:

- a) Do seu nome ou endereço;
- b) De indicações relativas à espécie, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de fabrico do produto ou da prestação do serviço ou a outras características destes;

5 Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25) (a seguir «Diretiva sobre as marcas»). A Diretiva 2008/95 revogou e substituiu a Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988 (JO 1989, L 40, p. 1). Esta última diretiva estava em vigor quando K. Tsujimoto procurou registar a marca em causa no processo T-414/13. A numeração e as disposições relevantes continuaram a ser as mesmas na Diretiva 2008/95, que era aplicável quando K. Tsujimoto procurou registar a marca em causa no processo T-522/13. A Diretiva 2008/95 contém disposições que refletem a redação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009. Essa diretiva foi entretanto revogada e será substituída pela Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 336, p. 1), com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019. À data dos factos, as disposições paralelas da Diretiva 2008/95 encontravam-se no artigo 4.º, n.º 3, relativo às marcas registadas na União Europeia, e no artigo 4.º, n.º 4, alínea a), relativo às marcas registadas num Estado-Membro. A numeração dessas disposições foi alterada na Diretiva (UE) 2015/2436. O artigo 4.º, n.º 3, e o artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da Diretiva 2008/95 correspondem atualmente ao artigo 5.º, n.º 3, alínea a), da nova diretiva.

6 A redação do artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 está refletida no artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95. Essa disposição corresponde atualmente ao artigo 10.º, n.º 2, alínea c), da Diretiva (UE) 2015/2436.

(c) Da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente como acessórios ou peças separadas,

desde que a utilização seja feita em conformidade com os usos honestos em matéria industrial ou comercial.»

7. Nos termos do artigo 15.º do Regulamento n.º 207/2009, se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca da União Europeia para os produtos ou serviços para que foi registada, poderão ser aplicadas determinadas sanções. Da mesma forma (nos termos do artigo 51.º), poderá ser declarada a perda dos direitos do titular da marca quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não seja objeto de utilização séria. No mesmo sentido, o artigo 54.º prevê que o titular de uma marca que tenha tolerado a utilização de uma marca da União Europeia posterior na União Europeia durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, não pode pedir a anulação nem opor-se à utilização da marca posterior.

Antecedentes do presente processo

Processo C-85/16 P

8. Em 21 de janeiro de 2008, K. Tsujimoto apresentou um pedido de registo internacional do sinal nominativo «KENZO ESTATE» (a seguir «marca objeto do pedido de registo») como marca da então Comunidade Europeia. Os produtos para os quais o registo foi solicitado inscreviam-se na classe 33 da Classificação de Nice⁷, correspondendo à descrição: «Vinho; bebidas alcoólicas de frutas; licores ocidentais (em geral)». Em 17 de março de 2008, esse pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 12/2008. Em 16 de dezembro de 2008, a Kenzo SA [interveniente perante o Tribunal Geral (a seguir «Kenzo»)] deduziu oposição nos termos do artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009, invocando o seu artigo 8.º, n.º 5. A oposição baseou-se na marca da União Europeia anterior «KENZO», registada em 20 de fevereiro de 2001 para produtos, nomeadamente, das classes 3, 18 e 25 da Classificação de Nice⁸. Em 20 de dezembro de 2011, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição. A Kenzo recorreu dessa decisão para a Câmara de Recurso.

9. Em 22 de maio de 2013, a Câmara de Recurso deu provimento ao recurso da Kenzo na íntegra. Considerou que estavam reunidos os três requisitos cumulativos constantes do artigo 8.º, n.º 5: i) as marcas em causa eram fortemente semelhantes para uma parte não negligenciável do público relevante; ii) contrariamente ao entendimento da Divisão de Oposição, a marca anterior tinha prestígio; e iii) a marca objeto do pedido de registo beneficiaria do prestígio da marca anterior. A Câmara de Recurso concluiu que existia o risco de a marca que K. Tsujimoto pretendia registar beneficiar indevidamente do prestígio da marca anterior «KENZO» na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.

10. Em 8 de agosto de 2013, K. Tsujimoto recorreu desta decisão para o Tribunal Geral. Invocou dois fundamentos. Alegou que a Câmara de Recurso tinha violado o artigo 76.º, n.º 2⁹, e o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009. O Tribunal Geral negou provimento ao recurso na íntegra e condenou K. Tsujimoto nas despesas.

7 Acordo de Nice relativo à classificação internacional de produtos e serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir «Classificação de Nice»).

8 Essas classes correspondem às seguintes descrições: classe 3, «Preparações para branquear e outras substâncias para roupa»; classe 18, «Couro e imitações de couro, cintos, sacos e sacos de mão»; classe 25, «Vestuário, calçado, chapalaria».

9 O artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 permite ao EUIPO não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil. Não tem qualquer incidência na questão suscitada pelo fundamento de recurso invocado por K. Tsujimoto relativamente aos motivos relativos de recusa de registo de uma marca previstos no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 e à utilização do nome próprio «Kenzo».

Processo C-86/16 P

11. Em 18 de agosto de 2009, K. Tsujimoto apresentou outro pedido de registo internacional do sinal nominativo «KENZO ESTATE» (a seguir «marca objeto do pedido de registo») como marca da então Comunidade Europeia. Os produtos e serviços para os quais o registo foi pedido inscrevem-se nas classes 29, 30, 31, 35, 41 e 43 da Classificação de Nice¹⁰. O pedido de registo foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 44/2009, de 16 de novembro de 2009. Em 12 de agosto de 2010, a Kenzo deduziu oposição nos termos do artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009, invocando o seu artigo 8.º, n.º 5. A oposição baseava-se novamente na marca nominativa anterior «KENZO», registada em 20 de fevereiro de 2001 para produtos, nomeadamente, das classes 3, 18 e 25 da Classificação de Nice.

12. Por decisão de 24 de maio de 2012, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição da Kenzo. Em 23 de julho de 2012, a Kenzo recorreu dessa decisão para a Câmara de Recurso, que deu provimento parcial ao recurso, por decisão de 3 de julho de 2013. No que diz respeito aos produtos das classes 29 a 31 (abrangidos pelo pedido de registo apresentado por K. Tsujimoto), a Câmara de Recurso decidiu que estes não eram considerados produtos de luxo e que não estavam invariavelmente associados ao mundo do *glamour* ou da moda. Entendeu que se tratava de produtos alimentares comuns de consumo generalizado, que podiam ser comprados em qualquer loja de bairro e que tinham apenas uma relação periférica com os produtos da Kenzo. Por conseguinte, a Câmara de Recurso rejeitou a oposição relativamente a esses produtos. No entanto, julgou a oposição procedente em relação aos serviços e produtos das classes 35, 41 e 43 da Classificação de Nice.

13. Em 26 de setembro de 2013, K. Tsujimoto recorreu dessa decisão para o Tribunal Geral. Alegou que a Câmara de Recurso tinha violado o artigo 76.º, n.º 2, e o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009. O Tribunal Geral negou provimento ao recurso na sua totalidade e condenou K. Tsujimoto nas despesas.

Os recursos e o processo no Tribunal de Justiça

14. K. Tsujimoto pede ao Tribunal de Justiça, nos dois processos em causa, que se digne:

- anular o acórdão do Tribunal Geral;
- decidir definitivamente o litígio;
- condenar o EUIPO e a Kenzo a suportar as despesas do processo, incluindo as do processo na Câmara de Recurso.

15. O EUIPO e a Kenzo pedem ao Tribunal de Justiça que se digne negar provimento aos recursos e condenar K. Tsujimoto nas despesas do processo.

10 Correspondem às seguintes descrições: classe 29, «Azeite para a alimentação; óleos de sementes de uva para alimentação; óleos e gorduras; uva passa; produtos hortícolas e frutas tratadas; produtos hortícolas congelados; fruta congelada; legumes sem processamento; produtos à base de carne preparada; marisco congelado»; classe 30, «Produtos de confeitaria, pães e bolos; vinagre de vinho; condimento de azeitona; outros condimentos que não especiarias; especiarias; *sandwich*; *pizzas*; *hot dog (sandwich)*; pastéis de carne; *ravioli*»; classe 31, «Uvas (frescas); azeitonas (frescas); fruta (fresca); produtos hortícolas (frescos); sementes e bolbos»; classe 35, «Serviços de pesquisa de mercado relacionado com o vinho; Serviços de informações comerciais relacionadas com o vinho; serviços de anúncios e publicidade; Agências de importação-exportação; serviços de venda a retalho e grossistas relacionados com produtos alimentares e bebidas; serviços retalhistas ou grossistas de licores»; classe 41, *inter alia*, «Serviços educativos e de instrução em matéria de cultura geral no domínio do vinho; Serviços educativos e de instrução em matéria de cultura geral no domínio da obtenção de um diploma de escanção»; e classe 43, «Fornecimento de produtos alimentares e bebidas; fornecimento de alojamento temporário».

16. K. Tsujimoto invoca dois fundamentos de recurso em ambos os processos. Em primeiro lugar, alega que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito ao interpretar o artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009. Com o seu segundo fundamento, que está dividido em quatro partes, K. Tsujimoto alega que o Tribunal Geral violou o artigo 8.º, n.º 5, desse regulamento. A quarta parte deste fundamento é a mesma no processo C-85/16 P e no processo C-86/16 P. Esta quarta parte suscita uma nova questão de direito e, por conseguinte, focar-me-ei apenas nessa questão nas presentes conclusões.

Quarta parte do segundo fundamento — interpretação incorreta do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 — «utilização injustificada e indevida» da marca para a qual foi pedido o registo

17. K. Tsujimoto alega que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito. O sinal que pretendia registar (KENZO ESTATE) inclui o seu nome próprio: assim, a utilização desse sinal era *justificada e devida*. K. Tsujimoto alega também que o raciocínio do Tribunal Geral é inadequado, uma vez que se limita a afirmar que «não ficou demonstrado o justo motivo». Alega que esse tribunal errou ao não decidir que a Câmara de Recurso deveria ter fundamentado a sua conclusão de que o uso do nome próprio de K. Tsujimoto no sinal KENZO ESTATE correspondia a uma utilização injustificada e indevida.

Os acórdãos recorridos

18. O Tribunal Geral considerou que a Câmara de Recurso tinha decidido corretamente que a marca para a qual K. Tsujimoto apresentou um pedido de registo correria o risco de beneficiar indevidamente do prestígio da marca anterior. Confirmou a conclusão da Câmara de Recurso de que a marca de K. Tsujimoto «[...] colocar-se-ia na esteira da marca anterior para beneficiar do poder de atração, da reputação e do prestígio dessa marca e explorar, sem compensação financeira, o esforço comercial realizado pela [Kenzo] para criar e manter a imagem da marca»¹¹.

19. O Tribunal Geral recordou no seu acórdão que K. Tsujimoto alegou que a Câmara de Recurso violou o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, uma vez que não teve em conta o argumento de que este pretendia simplesmente registar o seu nome próprio como marca¹². O Tribunal Geral decidiu o seguinte:

«Importa recordar que a Câmara de Recurso respondeu ao argumento do recorrente afirmando que “não ficou demonstrado o justo motivo” (n.º 50 da decisão impugnada). É certo que esta resposta é sucinta, mas é suficiente. Com efeito, o Regulamento n.º 207/2009 não confere nenhum direito incondicional de registo de um nome como marca comunitária [v., neste sentido, acórdão de 25 de maio de 2011, Prinz von Hannover/IHMI (Representação de um brasão), T-397/09, EU:T:2011:246, n.º 29] e, *a fortiori*, ao registo de um nome próprio como marca. Por conseguinte, o facto de Kenzo ser o nome próprio do recorrente não é suficiente para constituir uma utilização justa e devida da marca objeto de pedido de registo, na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 [...]

Daqui resulta que a quarta parte do segundo fundamento deve ser julgada improcedente.»¹³

¹¹ N.º 54 dos acórdãos recorridos.

¹² N.º 57 do acórdão recorrido no processo T-414/13; a passagem correspondente no processo T-522/13 é o n.º 58.

¹³ V. n.ºs 58 e 59 do processo T-414/13 (EU:T:2015:923) e n.ºs 59 e 60 do processo T-522/13 (EU:T:2015:922), que estão redigidos em termos idênticos.

Apreciação

Dever de fundamentação

20. O argumento apresentado por K. Tsujimoto de que o raciocínio do Tribunal Geral nos seus acórdãos é inadequado é essencialmente uma alegação de que o Tribunal Geral não apresentou os fundamentos que o levaram a aceitar as decisões da Câmara de Recurso no sentido de que utilização do seu nome próprio na marca objeto do pedido de registo era uma utilização injustificada e indevida para efeitos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.

21. O dever de fundamentação decorre do artigo 36.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, aplicável ao Tribunal Geral por força do artigo 53.º, primeiro parágrafo, do mesmo Estatuto e do artigo 117.º do Regulamento de Processo do Tribunal Geral¹⁴. Resulta de jurisprudência constante que o Tribunal de Justiça não impõe que o Tribunal Geral forneça uma exposição que siga exaustiva e individualmente todos os raciocínios articulados pelas partes no litígio e que a fundamentação do Tribunal Geral pode, portanto, ser implícita desde que permita aos interessados conhecerem as razões pelas quais o Tribunal Geral não acolheu os seus argumentos e ao Tribunal de Justiça dispor de elementos suficientes para exercer a sua fiscalização¹⁵.

22. Resulta claramente dos acórdãos recorridos que o Tribunal Geral analisou o argumento de K. Tsujimoto relativo à utilização do seu nome próprio. O Tribunal Geral considerou que, embora a resposta da Câmara de Recurso a esse argumento fosse «sucinta», era, não obstante, suficiente¹⁶. É verdade que o Tribunal Geral não descreveu em pormenor o seu entendimento sobre a interpretação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009. No entanto, o referido tribunal declarou expressamente que considerava insuficiente a alegação de que a utilização de um nome próprio configura por si só uma utilização justificada e devida para efeitos daquela disposição. Por conseguinte, sou da opinião de que é possível determinar a partir da decisão do Tribunal Geral o motivo pelo qual o referido tribunal não acolheu o fundamento de K. Tsujimoto a este respeito.

Artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009

23. O essencial da argumentação de K. Tsujimoto é que deve ter o direito de registar a marca *KENZO ESTATE* porquanto usa a palavra «Kenzo» de boa-fé, uma vez que se trata do seu nome próprio.

24. Discordo de K. Tsujimoto. Na minha opinião, não decorre do facto de Kenzo ser o seu nome próprio que a utilização da marca que procurou registar constitui uma «utilização devida e justificada» para efeitos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009. A marca nominativa Kenzo foi registada em 2001: cerca de oito anos antes do pedido de registo de K. Tsujimoto. Os direitos inerentes a essa marca estão protegidos pelo Regulamento n.º 207/2009 e a proteção concedida não é afastada simplesmente por Kenzo ser um nome próprio relativamente comum no Japão.

25. Começo a minha análise com algumas observações preliminares. É ponto assente que, nos processos em causa, a marca nominativa Kenzo é a «marca anterior» para efeitos do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), i), do Regulamento n.º 207/2009. No n.º 54 dos acórdãos do Tribunal Geral, este confirmou a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual a marca de K. Tsujimoto «[se colocaria] na esteira da marca anterior» e causaria assim prejuízo ao seu titular, a Kenzo.

14 Acórdão de 11 de maio de 2017, Dyson/Comissão (C-44/16 P, EU:C:2017:357, n.º 37 e jurisprudência referida).

15 Acórdão de 11 de maio de 2017, Dyson/Comissão (C-44/16 P, EU:C:2017:357, n.º 38 e jurisprudência referida).

16 V. n.º 58 do acórdão T-414/13 (EU:T:2015:923) e o correspondente n.º 59 do acórdão T-522/13 (EU:T:2015:922), referidos no n.º 19, *supra*.

26. No que diz respeito à interpretação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, em primeiro lugar, deve recordar-se que a expressão «utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo» não é definida nesse regulamento. Por conseguinte, há que interpretar este conceito tomando em consideração a economia geral e os objetivos do sistema em que o mesmo se insere, e, em particular, tendo em conta o contexto da disposição que contém o conceito em causa¹⁷.

27. Em segundo lugar, no âmbito do sistema estabelecido pelo Regulamento n.º 207/2009, o artigo 8.º tem a epígrafe «Motivos relativos de recusa». Estabelece as regras para a resolução de litígios em que uma marca anterior confere direitos ao titular no momento em que é apresentado um pedido de registo posterior. O artigo 9.º estabelece os direitos conferidos ao titular por uma marca da União Europeia. Nos termos desta disposição, este fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar (sem o seu consentimento), na vida comercial, um sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada [artigo 9.º, n.º 1, alínea a)]. Pode também impedir o uso de um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca União Europeia e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca da União Europeia e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público [artigo 9.º, n.º 1, alínea b)]. A redação do artigo 9.º, n.º 1, alínea c) (que tem por objeto o «uso do sinal sem justo motivo») é semelhante à da última condição prevista no artigo 8.º, n.º 5. Considero que estas duas disposições devem ser interpretadas de modo consistente a fim de assegurar que o Regulamento n.º 207/2009 é interpretado de forma coerente¹⁸.

28. Em terceiro lugar, o Regulamento n.º 207/2009 e a Diretiva sobre as marcas partilham um contexto histórico comum e o seu objetivo comum é a criação de um regime europeu de marcas¹⁹. As disposições paralelas às dos artigos 8.º, n.º 5, e 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 nessa diretiva são os artigos 4.º, n.º 4, alínea a), e 5.º, n.º 2, respetivamente. Por conseguinte, parece-me adequado fazer referência à jurisprudência existente que interpreta as disposições paralelas da Diretiva sobre as marcas em qualquer análise do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009. O Tribunal de Justiça já declarou que a interpretação do artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva sobre as marcas é igualmente válida para o artigo 4.º, n.º 4, alínea a), dessa diretiva²⁰. Considero que a mesma abordagem é válida no que diz respeito ao artigo 8.º, n.º 5, e ao artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009.

29. No que respeita à economia geral do Regulamento n.º 207/2009, a decisão do Tribunal de Justiça no processo Levi Strauss²¹ fornece algumas orientações úteis que considero poderem ser aplicadas por analogia. O regime legal exige que se atribuam determinadas consequências ao comportamento do titular a fim de determinar o alcance da proteção desses direitos²².

30. Assim, o artigo 15.º prevê que, se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca no Estado-Membro em causa, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido suspensa por um período ininterrupto de cinco anos, essa marca será sujeita às sanções previstas no Regulamento n.º 207/2009, exceto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização. Nos termos do artigo 51.º do Regulamento n.º 207/2009, os direitos do titular da marca da União Europeia são suscetíveis de ser revogados, quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não seja objeto de utilização séria, ou se, em consequência da conduta do seu titular, a marca se tiver transformado na designação comercial usual do produto ou serviço para que foi registada. Por último, nos termos do artigo 54.º, o titular de uma marca anterior

17 Acórdão de 6 de fevereiro de 2014, Leidseplein Beheer e de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, n.º 28).

18 V. por analogia, acórdão de 9 de janeiro de 2003, Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9, n.º 17).

19 V. Von Mühlenthal, A., Botis, D., Maniatis, S., Weissman, I., *Trade Mark Law in Europe* (third edition), publicado por Oxford University Press 2016, n.ºs 231 e 262. V., também, o comunicado de imprensa da Comissão IP/15/4823 de 21 de abril de 2015.

20 Acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, n.ºs 24 e 25).

21 Acórdão de 27 de abril de 2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264).

22 Acórdão de 27 de abril de 2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264, n.º 27). V., também, o n.º 27, *supra*.

que tenha tolerado a utilização de uma marca posterior registada na União Europeia durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, não pode, em princípio, pedir a anulação nem opor-se à utilização da marca posterior, com base nessa marca anterior, em relação aos produtos ou serviços para que foi utilizada a marca posterior²³.

31. Estas disposições indicam que o objetivo do Regulamento n.º 207/2009 é, em geral, encontrar um equilíbrio adequado. Os interesses do titular de uma marca são a salvaguarda da sua função essencial dentro da União Europeia. Essa função é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade da proveniência do produto ou do serviço designados pela marca, permitindo-lhe distinguir sem confusão possível esse produto ou serviço dos que têm outra proveniência. O titular da marca deve ser protegido contra os concorrentes que pretendam abusar da posição e do prestígio da marca, vendendo produtos que a utilizem indevidamente. A outra parte do exercício de equilíbrio inclui os interesses de outros operadores económicos em dispor de sinais suscetíveis de designar os seus produtos e serviços²⁴.

32. Daí que a proteção dos direitos conferidos pelo referido regulamento ao titular de uma marca não seja incondicional, uma vez que, a fim de contrabalançar os referidos interesses, essa proteção está, nomeadamente, limitada aos casos em que o titular se mostra suficientemente vigilante, opondo-se à utilização, por outros operadores, de sinais suscetíveis de violar a sua marca²⁵. Essa é, precisamente, a situação que se verifica nos casos em apreço, em que a Kenzo se opôs ativamente ao registo da marca objeto de pedido de registo. A Kenzo procura, assim, salvaguardar a função essencial da marca anterior.

33. No âmbito da economia geral do Regulamento n.º 207/2009, equivale o pedido de registo de uma marca de K. Tsujimoto, que inclui o seu nome próprio, à utilização justificada e devida para efeitos do artigo 8.º, n.º 5, desse regulamento²⁶?

34. O acórdão do Tribunal de Justiça no processo *Leidseplein Beheer e de Vries*, que diz respeito ao artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva sobre as marcas, estabelece alguns princípios que podem ser úteis na análise do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009. Aí, o Tribunal de Justiça afirmou que a proteção de uma marca de prestígio é alargada. No presente caso, a Kenzo demonstrou a existência de uma forma de prejuízo para a marca anterior, na medida em que se constatou que a marca de K. Tsujimoto se colocaria na esteira dessa marca²⁷. Assim, cabe a K. Tsujimoto o ónus de provar que, não obstante, tem justo motivo para o registo da marca *KENZO ESTATE*²⁸. O conceito de «justo motivo» não abrange apenas razões objetivamente imperiosas, mas pode também estar ligado aos interesses subjetivos de um terceiro que utiliza um sinal idêntico ou semelhante à marca de prestígio. Esse conceito não pode levar ao reconhecimento, em benefício de K. Tsujimoto, dos direitos ligados a uma marca registada. Ao invés, se for provado o justo motivo, isso obriga o titular da marca de prestígio (aqui, a Kenzo) a tolerar a utilização de um sinal semelhante²⁹.

35. Entendo que, ao aplicar esses princípios ao caso presente, a balança não pende a favor de K. Tsujimoto.

23 Acórdão de 27 de abril de 2006, *Levi Strauss* (C-145/05, EU:C:2006:264, n.º 28).

24 Acórdão de 27 de abril de 2006, *Levi Strauss* (C-145/05, EU:C:2006:264, n.ºs 15 e 29).

25 Acórdão de 27 de abril de 2006, *Levi Strauss* (C-145/05, EU:C:2006:264, n.º 30).

26 Acórdão de 6 de fevereiro de 2014, *Leidseplein Beheer e de Vries* (C-65/12, EU:C:2014:49, n.º 43).

27 V. n.º 11, *supra*.

28 Acórdão de 6 de fevereiro de 2014, *Leidseplein Beheer e de Vries* (C-65/12, EU:C:2014:49, n.ºs 39 a 44).

29 Acórdão de 6 de fevereiro de 2014, *Leidseplein Beheer e de Vries* (C-65/12, EU:C:2014:49, n.ºs 45 e 46).

36. No processo Leidseplein Beheer e de Vries, era pacífico que o terceiro (H. de Vries, titular do sinal em causa) tinha registado esse sinal e comprovado a utilização *antes* de o titular que pretendia invocar o artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva sobre as marcas (Red Bull GmbH) ter registado a sua própria marca³⁰. No entanto, no caso em apreço, K. Tsujimoto apresentou o pedido de registo do sinal KENZO ESTATE oito anos *depois* de a marca da União Europeia Kenzo ter sido registada³¹.

37. Assim, não se coloca a questão de saber se o sinal de K. Tsujimoto tinha sido aceite, nem de qual o seu prestígio, junto do público relevante. Neste contexto, o simples facto de K. Tsujimoto pretender utilizar o seu nome próprio como marca registada não faz pender a balança a seu favor para efeitos do exercício de ponderação a realizar para determinar se é possível comprovar a utilização justificada e devida.

38. Se fosse atribuído mais peso ao facto de o nome próprio de K. Tsujimoto ser Kenzo do que ao prejuízo causado ao titular da marca da União Europeia já existente, isso prejudicaria substancialmente a proteção concedida pelo Regulamento n.º 207/2009. Classificar essa utilização automaticamente como justificada e devida significaria que qualquer marca anterior composta por um nome seria despojada da sua função essencial.

39. A ideia de utilizar nomes como marcas está longe de ser fora do comum³². Assim, o Tribunal de Justiça já considerou que, nos casos em que existe um risco de confusão na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, é conveniente ter em conta fatores específicos do caso em apreço, como a eventual notoriedade da pessoa em causa³³. Afigura-se evidente que, quando um nome é registado como marca nos termos do Regulamento n.º 207/2009, a função essencial da marca é salvaguardar os interesses do titular ao abrigo desse regulamento. Não pode resultar daí (como afirma K. Tsujimoto) que, simplesmente porque a marca que este procurou registar é constituída em parte pelo seu nome próprio, isso constitui uma utilização justificada e devida.

40. No que diz respeito aos objetivos dos motivos relativos de recusa, o considerando 7 do Regulamento n.º 207/2009 refere que o registo «deverá ser recusado nomeadamente se a marca for desprovida de carácter distintivo, se for ilícita ou se lhe forem oponíveis direitos anteriores». Isto indica que o registo deve ser recusado se se considerar que a marca objeto do pedido de entrada em conflito com uma marca anterior para efeitos do artigo 8.º, n.º 5. A redação desta disposição refere-se a situações em que a utilização da marca objeto do pedido de registo beneficie do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los. A afirmação do Tribunal Geral, no n.º 54 dos acórdãos recorridos, que confirma a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual a marca que K. Tsujimoto procurou registar «colocar-se-ia na esteira da marca anterior da Kenzo», é uma indicação clara de que esse tribunal considerou que a marca de K. Tsujimoto tiraria partido indevido da marca anterior.

41. Concluo que a utilização do nome próprio de K. Tsujimoto no sinal que procurou registar não constitui uma utilização justificada e devida para efeitos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.

30 Acórdão de 6 de fevereiro de 2014, Leidseplein Beheer e de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, n.ºs 50 e 52 e jurisprudência referida).

31 V. n.ºs 8 e 11, *supra*.

32 Algumas celebridades registaram os seus nomes como marcas, como Frank Sinatra, Elvis, Beyoncé, Michael Jordan, Arnold Schwarzenegger e David Beckham.

33 Acórdão de 24 de junho de 2010, Becker/Harman International Industries (C-51/09 P, EU:C:2010:368, n.ºs 36 e 37).

42. Acrescento, por uma questão de rigor, que um titular de uma marca da União Europeia não tem o direito de proibir a um terceiro a utilização, na vida comercial, do seu nome ou endereço, desde que a utilização seja feita em conformidade com os usos honestos em matéria industrial ou comercial³⁴. Assim, o Regulamento n.º 207/2009 garante que uma pessoa na situação de K. Tsujimoto não é impedida de utilizar o seu nome próprio como um nome na vida comercial em resultado do registo anterior da Kenzo.

43. Isto é consentâneo com o artigo 7.º da Carta, que garante a todas as pessoas o direito ao respeito pela sua vida privada e familiar. O Tribunal de Justiça decidiu reiteradamente que o nome de uma pessoa é um elemento constitutivo da sua identidade e da sua vida privada. Identificamo-nos pela utilização dos nossos nomes. O nome de uma pessoa é também uma ligação à sua família e ascendência ou património e diz respeito à sua vida privada e familiar.³⁵ No entanto, o facto de a Kenzo ter registado como marca um nome próprio comum (que sucede ser o nome próprio de K. Tsujimoto) não chega ao ponto de colidir com a sua vida privada ou familiar.

Despesas

44. Nos termos do artigo 137.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, este decide sobre as despesas no acórdão ou despacho que ponha termo à instância.

Conclusão

45. À luz das considerações precedentes, proponho ao Tribunal de Justiça que:

- julgue improcedente a quarta parte do segundo fundamento; e
- decida quanto às despesas no termo da instância, em conformidade com o disposto no Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça.

³⁴ Artigo 12.º, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009.

³⁵ Acórdão de 22 de dezembro de 2010, Sayn-Wittgenstein (C-208/09, EU:C:2010:806, n.º 52); v., também, acórdão de 8 de junho de 2017, Freitag (C-541/15, EU:C:2017:432, n.º 33 a 36).