



Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
apresentadas em 13 de julho de 2017¹

Processo C-341/16

Hanssen Beleggingen BV
contra
Tanja Prast-Knippling

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha)]

«Reenvio prejudicial — Cooperação judiciária em matéria civil — Competência judiciária e execução de decisões — Regulamento (CE) n.º 44/2001 Artigo 2.º, n.º 1 — Competência do domicílio do requerido — Artigo 22.º, ponto 4 — Competência exclusiva em matéria de inscrição ou de validade das marcas — Litígio relativo à identidade do titular de uma marca Benelux — Ação contra o titular formal de uma marca Benelux destinada à renúncia aos direitos sobre a marca na qualidade de titular»

I. Introdução

1. Por decisão de 14 de junho de 2016, entrada no Tribunal de Justiça em 16 de junho de 2016, o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha) submeteu a este Tribunal um pedido de decisão prejudicial destinado a obter a interpretação do artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (a seguir «Regulamento Bruxelas I»)².

2. Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Hanssen Beleggingen BV a Tanja Prast-Knippling a respeito de uma marca Benelux da qual esta última é formalmente titular.

3. O órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se o litígio que foi chamado a apreciar se enquadra na regra da competência exclusiva estabelecida no artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I para os litígios «[e]m matéria de inscrição ou de validade de [...] marcas», o que implicaria que os órgãos jurisdicionais alemães — incluindo o órgão jurisdicional de reenvio — não são competentes para dele conhecer. Se, em contrapartida, este litígio não se enquadrar na referida regra de competência exclusiva, os órgãos jurisdicionais alemães seriam competentes, em aplicação da regra de competência genérica estabelecida no artigo 2.º, n.º 1, deste regulamento.

¹ Língua original: francês.

² JO 2001, L 12, p. 1. O órgão jurisdicional de reenvio expôs os motivos pelos quais este regulamento, entretanto revogado pelo Regulamento (UE) n.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO 2012, L 351, p. 1), é aplicável *ratione temporis* nas circunstâncias do litígio do processo principal. V. n.º 13 das presentes conclusões.

4. No seguimento da minha exposição, indicarei as razões pelas quais considero que uma ação judicial como a intentada no órgão jurisdicional de reenvio, que se destina a que a pessoa formalmente registada como titular de uma marca declare perante a autoridade competente que não dispõe de direitos sobre essa marca e que renuncia ao seu registo enquanto titular da referida marca, não se enquadra na regra da competência exclusiva estabelecida no artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I.

II. Quadro jurídico

5. Segundo a regra de competência geral estabelecida no artigo 2.º, n.º 1, do Regulamento Bruxelas I, «[s]em prejuízo do disposto [neste] regulamento, as pessoas domiciliadas no território de um Estado-Membro devem ser demandadas, independentemente da sua nacionalidade, perante os tribunais desse Estado».

6. O artigo 22.º, ponto 4, primeiro parágrafo, do referido regulamento, que figura na secção 6 do seu capítulo II, intitulada «Competências exclusivas», prevê que têm competência exclusiva, qualquer que seja o domicílio, «[e]m matéria de inscrição ou de validade de patentes, marcas, desenhos e modelos, e outros direitos análogos sujeitos a depósito ou a registo», os tribunais do Estado-Membro em cujo território o depósito ou o registo tiver sido requerido, efetuado ou considerado efetuado nos termos de um instrumento comunitário ou de uma convenção internacional.

III. Litígio no processo principal, questão prejudicial e tramitação do processo no Tribunal de Justiça

7. O litígio no processo principal tem por objeto os direitos relativos a uma marca Benelux. T. Prast-Knipping, recorrida no litígio do processo principal, reside em Hamminkeln (Alemanha). Está registada como titular da marca figurativa n.º 361604, adiante reproduzida, no Office Benelux de la propriété intellectuelle [Instituto Benelux da Propriedade Intelectual (OBPI)].



8. O registo desta marca foi pedido em 7 de setembro de 1979 a favor da empresa Helmut Knipping. Mediante a apresentação de uma certidão de sucessão que atestava que era a única herdeira de H. Knipping, T. Prast-Knipping obteve, em 14 de novembro de 2003, junto do OBPI, a transcrição da marca controvertida para o seu nome.

9. A Hanssen Beleggingen BV (a seguir «Hanssen Beleggingen»), recorrente no litígio no processo principal, é uma sociedade cuja sede se situa nos Países Baixos.

10. O pedido de Hanssen Beleggingen destina-se a que T. Prast—Knipping declare perante o OBPI que não dispõe de direitos sobre a marca controvertida e que renuncia ao seu registo como titular da marca. Para fundamentar o seu pedido, Hanssen Beleggingen alega que, na sequência de uma sucessão de transferências da marca controvertida, se tornou a verdadeira titular dos direitos sobre esta marca. Por esse motivo, considera que dispõe do direito legal de exigir que T. Prast-Knipping efetue as declarações em questão perante o OBPI.

11. O Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemanha) julgou o pedido improcedente, por sentença de 24 de junho de 2015, com fundamento em que Hanssen Beleggingen não podia invocar, contra T. Prast-Knipping, um direito baseado no enriquecimento sem causa, na medida em que T. Prast-Knipping não tinha sido indevidamente inscrita no registo de marcas do Benelux como titular formal da marca controvertida. Esse tribunal considerou que a marca

controvertida integrava o património de H. Knipping à data da sua morte e que, conseqüentemente, esta marca foi transferida para T. Prast-Knipping, na qualidade de herdeira única, a título de sucessão universal. O referido tribunal não se pronunciou sobre a competência internacional dos tribunais alemães, competência que não foi contestada por T. Prast-Knipping.

12. Hanssen Beleggingen interpôs recurso desta sentença para o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf). Esse órgão jurisdicional manifestou dúvidas quanto à competência internacional dos órgãos jurisdicionais alemães. Sublinha, a este propósito, que essa competência poderia basear-se no artigo 2.º, n.º 1, do Regulamento Bruxelas I, dado que T. Prast-Knipping está domiciliada na Alemanha. Todavia, uma competência internacional exclusiva dos órgãos jurisdicionais neerlandeses baseada no artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I poderia excluir a competência internacional dos órgãos jurisdicionais alemães.

13. Por outro lado, o referido órgão jurisdicional esclareceu que, em conformidade com o artigo 66.º, n.º 1, do Regulamento n.º 1215/2012, o Regulamento Bruxelas I é aplicável *ratione temporis* ao litígio no processo principal, tendo em conta que a ação foi intentada antes de 10 de janeiro de 2015.

14. Nestas condições, o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«O conceito de litígio “em matéria de inscrição ou de validade de [...] marcas [...]”, previsto no artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento [Bruxelas I], abrange igualmente uma ação contra o titular formal de uma marca do Benelux, registada como tal no registo de marcas do Benelux, destinada a obter a declaração desse titular perante o [OBPI] de que não dispõe de direitos sobre a marca em questão e de que renuncia ao seu registo como titular da marca?»

15. T. Prast-Knipping e a Comissão Europeia apresentaram observações escritas. Não houve audiência de alegações.

IV. Análise

16. Com a sua questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta ao Tribunal de Justiça se uma ação judicial como a intentada no litígio no processo principal, que se destina a que a pessoa formalmente registada como titular formal de uma marca Benelux declare perante o OBPI que não dispõe de direitos sobre essa marca e que renuncia ao seu registo como titular da referida marca, se enquadra no artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I.

17. Tanto T. Prast-Knipping como a Comissão consideram que se deve responder negativamente a esta questão. Partilho desta posição pelos fundamentos seguintes.

18. O Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se pronunciar sobre o alcance da regra da competência exclusiva estabelecida no artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I, em especial, no acórdão Duijnste³. Uma das questões abordadas nesse acórdão pelo Tribunal de Justiça respeitava à interpretação do conceito de «litígio em matéria de inscrição ou de validade de patentes» na aceção do artigo 16.º, ponto 4, da Convenção de 27 de setembro de 1968 relativa à Competência Jurisdicional

³ Acórdão de 15 de novembro de 1983 (288/82, EU:C:1983:326).

e à Execução de Decisões em matéria civil e comercial⁴. Considero que esse acórdão, que respeitava a um litígio análogo ao litígio no processo principal no presente processo, reveste uma pertinência decisiva no âmbito deste último. Sublinho que o Tribunal de Justiça confirmou, em substância, os ensinamentos do referido acórdão no acórdão GAT⁵.

19. O processo Duijnsteer dizia respeito a uma ação intentada por F. Duijnsteer, administrador da falência da Schroefboutenfabriek BV, contra L. Goderbauer, antigo diretor desta empresa, para que lhe fosse ordenado que transferisse para a sociedade insolvente os pedidos de patentes depositados em vinte e dois países para uma invenção que L. Goderbauer tinha realizado quando era empregado nesta sociedade⁶.

20. O Tribunal de Justiça considerou que este conceito é um conceito autónomo que deve ser objeto de aplicação uniforme em todos os Estados contratantes⁷.

21. Para interpretar este conceito, o Tribunal de Justiça sublinhou que a competência exclusiva para os litígios em matéria de inscrição ou de validade de patentes, atribuída aos órgãos jurisdicionais dos Estados contratantes em cujo território o depósito ou o registo da patente tiver sido requerido ou efetuado, é justificada pelo facto de esses órgãos jurisdicionais estarem em melhores condições para conhecer dos casos em que o litígio incide, ele próprio, sobre a validade da patente ou a existência do depósito ou registo⁸.

22. Por conseguinte, o Tribunal de Justiça declarou que o alcance desta regra da competência exclusiva, interpretada de forma restritiva à luz do objetivo de proximidade referido *supra*, está limitado aos litígios relativos à validade, à existência ou à caducidade da patente ou à reivindicação de um direito de prioridade com base num depósito anterior⁹.

23. No termo do seu raciocínio, o Tribunal de Justiça declarou que o litígio pendente no órgão jurisdicional de reenvio não se enquadrava no âmbito de aplicação delimitado desta forma do artigo 16.º, ponto 4, da Convenção de Bruxelas, uma vez que não dizia respeito à validade ou à inscrição das patentes controvertidas, mas apenas à questão de saber se o titular do direito à patente era L. Goderbauer ou a sociedade em falência Schroefboutenfabriek, o que devia ser estabelecido com base nas relações jurídicas anteriormente existentes entre os interessados¹⁰.

24. Este raciocínio parece-me integralmente transponível para o presente processo pelas seguintes razões.

25. Em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça já teve oportunidade de declarar que, perante a equivalência entre estas duas disposições, importa assegurar a continuidade na interpretação do artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I e do artigo 16.º, ponto 4, da Convenção de Bruxelas, em conformidade com o considerando 19 desse regulamento¹¹. Com efeito, o artigo 22.º, ponto 4, do referido regulamento reflete a mesma sistemática que o artigo 16.º, ponto 4, da Convenção de Bruxelas

4 JO 1972, L 299, p. 32; EE 01 F1 p. 186, a seguir «Convenção de Bruxelas». Quanto à obrigação de ter em conta a jurisprudência relativa ao artigo 16.º, ponto 4, da Convenção de Bruxelas para efeitos de interpretação do artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I, v. n.º 25 das presentes conclusões.

5 Acórdão de 13 de julho de 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, n.ºs 14 a 23).

6 Acórdão de 15 de novembro de 1983, Duijnsteer (288/82, EU:C:1983:326, n.º 3).

7 Acórdãos de 15 de novembro de 1983, Duijnsteer (288/82, EU:C:1983:326, n.º 19), e de 13 de julho de 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, n.º 14).

8 Acórdãos de 15 de novembro de 1983, Duijnsteer (288/82, EU:C:1983:326, n.º 22), e de 13 de julho de 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, n.ºs 21 a 23).

9 Acórdãos de 15 de novembro de 1983, Duijnsteer (288/82, EU:C:1983:326, n.ºs 23 a 25), e de 13 de julho de 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, n.º 15).

10 Acórdão de 15 de novembro de 1983, Duijnsteer (288/82, EU:C:1983:326, n.º 26).

11 Acórdão de 12 de julho de 2012, Solvay (C-616/10, EU:C:2012:445, n.º 43 e jurisprudência referida).

e, de resto, está redigido em termos quase idênticos¹². Ora, segundo jurisprudência constante, a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça no que respeita às disposições da Convenção de Bruxelas é igualmente válida para as do Regulamento Bruxelas I, quando as disposições destes instrumentos possam ser qualificadas de equivalentes¹³.

26. Em segundo lugar, não vejo nenhuma razão para não alargar o critério estabelecido pelo Tribunal de Justiça em matéria de patentes no acórdão Duijnstee¹⁴ aos litígios em matéria de marcas. Com efeito, e por um lado, a redação do artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I não estabelece nenhuma distinção entre os litígios em matéria de patentes e os litígios em matéria de marcas. Por outro lado, os conceitos de validade, de existência, de caducidade ou de reivindicação de um direito de prioridade com base num depósito anterior são igualmente pertinentes em matéria de marcas.

27. Em terceiro lugar, e em aplicação do critério estabelecido pelo Tribunal de Justiça no acórdão Duijnstee¹⁵, saliento que o litígio no processo principal no presente processo não incide sobre a validade, a existência ou a caducidade da marca ou sobre a reivindicação de um direito de prioridade com base num depósito anterior. Com efeito, este litígio diz unicamente respeito à questão de saber se o titular da marca controvertida é T. Prast-Knippling ou Hanssen Beleggingen, o que deve ser estabelecido com base nas relações jurídicas que tenham existido entre os interessados, à imagem do litígio principal no processo Duijnstee. Por outras palavras, e como sublinhou com razão a Comissão, este litígio incide não sobre a marca enquanto tal, mas sobre a identificação do titular desta, questão que não se enquadra na inscrição ou na validade da referida marca na aceção do artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I.

28. A este propósito, a circunstância da ação intentada pela Hanssen Beleggingen se destinar nomeadamente a obter a renúncia de T. Prast-Knippling ao seu registo na qualidade de titular da marca controvertida não implica que o litígio no processo principal se enquadre no conceito de «litígio em matéria de inscrição ou de validade de [...] marcas» na aceção da referida disposição. Com efeito, este pedido é meramente acessório do pedido principal, que se destina a obter o reconhecimento de que a marca controvertida não pertence a T. Prast-Knippling em razão de acordos privados que tenham previsto a cessão desta marca a favor de Hanssen Beleggingen¹⁶. Como já expliquei no número precedente, este litígio não incide sobre a validade, a existência ou a caducidade da referida marca, nem sobre a reivindicação de um direito de prioridade com base num depósito anterior.

29. Acrescento, em quarto lugar, e como alegaram T. Prast-Knippling e a Comissão, que o objetivo de proximidade prosseguido por esta disposição não se opõe a que o litígio no processo principal não se enquadre na regra da competência exclusiva estabelecida na referida disposição¹⁷. Com efeito, o tipo de argumentos examinados no litígio no processo principal, que incidem, nomeadamente, sobre a existência de enriquecimento sem causa e sobre o alcance de acordos entre particulares¹⁸, é alheio à questão da validade ou da inscrição da marca controvertida. Portanto, o órgão jurisdicional do Estado em cujo território foi efetuado o registo da marca não estão melhor colocados para conhecer de tais argumentos.

12 A única diferença de redação reside na expressão «nos termos de uma convenção internacional» no artigo 16.º, ponto 4, da Convenção de Bruxelas, que passou a «nos termos de um instrumento comunitário ou de uma convenção internacional» no artigo 22.º, ponto 4, primeiro parágrafo, do Regulamento Bruxelas I.

13 V., nomeadamente, acórdãos de 16 de julho de 2009, Zuid—Chemie (C-189/08, EU:C:2009:475, n.º 18); de 12 de julho de 2012, Solvay (C-616/10, EU:C:2012:445, n.º 42 e jurisprudência referida); de 10 de setembro de 2015, Holterman Ferho Exploitatie e o. (C-47/14, EU:C:2015:574, n.º 38), e de 16 de junho de 2016, Universal Music International Holding (C-12/15, EU:C:2016:449, n.º 22).

14 Acórdão de 15 de novembro de 1983 (288/82, EU:C:1983:326, n.ºs 24 e 25).

15 Acórdão de 15 de novembro de 1983 (288/82, EU:C:1983:326, n.ºs 24 e 25).

16 V. n.ºs 10 e 11 das presentes conclusões.

17 V. n.º 21 das presentes conclusões.

18 V. n.ºs 10 e 11 das presentes conclusões.

30. Deduzo do que precede que o litígio no processo principal não se enquadra na regra da competência exclusiva estabelecida no artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I. Por conseguinte, os órgãos jurisdicionais alemães — incluindo o órgão jurisdicional de reenvio — são, enquanto órgãos jurisdicionais do Estado-Membro onde T. Prast-Knipping está domiciliada, recorrida no litígio no processo principal, internacionalmente competentes para conhecer deste litígio, em aplicação da regra da competência geral prevista no artigo 2.º, n.º 1, deste regulamento.

31. Esclareço, a este respeito, que o facto de o referido litígio poder eventualmente ser abrangido pelo artigo 5.º, n.º 3, do referido regulamento, pelo facto de a ação intentada pela Hanssen Beleggingen se basear nomeadamente na existência de enriquecimento sem causa, não tem impacto na competência dos órgãos jurisdicionais alemães nos termos do artigo 2.º, n.º 1, do mesmo regulamento. Com efeito, a primeira destas disposições estabelece uma competência *adicional* — e não *exclusiva* — em relação à prevista pela segunda.

32. A título subsidiário, se o Tribunal de Justiça declarar que o litígio no processo principal é abrangido no artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I, apenas os órgãos jurisdicionais do Estado-Membro em cujo território foi efetuado o registo da marca são competentes para dele conhecer. Com efeito, esta disposição estabelece um critério de competência exclusiva que tem por efeito excluir a aplicabilidade da regra de competência geral estabelecida no artigo 2.º, n.º 1, deste regulamento.

33. Segundo as indicações dadas pelo órgão jurisdicional de reenvio, a aplicação do artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I implicaria que os órgãos jurisdicionais alemães não fossem competentes para conhecer do litígio no processo principal¹⁹.

34. Pretendo ainda salientar o alcance do acórdão Brite Strike Technologies²⁰ nesse contexto. É verdade que o Tribunal de Justiça declarou, nesse acórdão, que o artigo 71.º do Regulamento Bruxelas I, lido à luz do artigo 350.º TFUE, não se opõe a que a regra da competência judiciária para os litígios relativos às marcas, desenhos e modelos Benelux, enunciada no artigo 4.6 da Convenção Benelux em matéria de propriedade intelectual (marcas e desenhos ou modelos)²¹ (a seguir «convenção Benelux»), seja aplicada a esses litígios.

35. Todavia, esta jurisprudência parece-me desprovida de pertinência para determinar a competência internacional dos órgãos jurisdicionais alemães, questão que constitui o objeto do litígio no processo principal, uma vez que a República Federal da Alemanha não é parte na Convenção Benelux. Com efeito, parece-me dificilmente concebível que uma convenção em que a República Federal da Alemanha não é parte possa produzir efeitos vinculativos em relação aos órgãos jurisdicionais alemães. Sublinho que o acórdão Brite Strike Technologies²² dizia respeito, diferentemente do presente processo, a um litígio submetido a um órgão jurisdicional neerlandês.

36. Esta interpretação é corroborada, se necessário, pela redação do artigo 71.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento Bruxelas I, o qual é aplicável, de acordo com os seus próprios termos, ao «tribunal de um Estado-Membro *que seja parte numa convenção* relativa a uma matéria especial»²³.

19 V. n.º 12 das presentes conclusões.

20 Acórdão de 14 de julho de 2016 (C-230/15, EU:C:2016:560, n.º 66).

21 Convenção de 25 de fevereiro de 2005, assinada em Haia pelo Reino da Bélgica, pelo Grão-Ducado do Luxemburgo e pelo Reino dos Países Baixos. Esta Convenção entrou em vigor em 1 de setembro de 2006.

22 Acórdão de 14 de julho de 2016 (C-230/15, EU:C:2016:560).

23 O sublinhado é meu. O artigo 71.º do Regulamento Bruxelas I dispõe:
«1. O presente regulamento não prejudica as convenções em que os Estados-Membros são partes e que, em matérias especiais, regulem a competência judiciária, o reconhecimento ou a execução de decisões.

37. Por conseguinte, se o Tribunal de Justiça declarar que o litígio no processo principal é abrangido pelo artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I, o órgão jurisdicional de reenvio deverá declarar-se oficiosamente incompetente por força do artigo 25.º deste regulamento. Só se o litígio no processo principal fosse submetido a um órgão jurisdicional de um Estado-Membro do Benelux é que o artigo 4.6 da Convenção Benelux poderia então, em aplicação do acórdão *Brite Strike Technologies*²⁴, ser tomado em conta por esse órgão jurisdicional a fim de examinar a sua competência.

V. Conclusão

38. Atendendo às considerações precedentes, proponho ao Tribunal de Justiça que responda à questão prejudicial submetida pelo Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha) o seguinte:

39. Uma ação judicial como a intentada no litígio no processo principal, que se destina a que a pessoa formalmente registada como titular de uma marca Benelux declare perante o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual (OBPI) que não dispõe de direitos sobre essa marca e que renuncia ao seu registo como titular da referida marca, não é abrangida pelo artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial.

2.

Para assegurar a sua interpretação uniforme, o n.º 1 será aplicado do seguinte modo:

- a) O presente regulamento não impede que um tribunal de um Estado-Membro que seja parte numa convenção relativa a uma matéria especial se declare competente, em conformidade com tal convenção, mesmo que o requerido tenha domicílio no território de um Estado-Membro que não seja parte nessa convenção. Em qualquer caso, o tribunal chamado a pronunciar-se aplicará o artigo 26.º do presente regulamento;
[...]

²⁴ Acórdão de 14 de julho de 2016 (C-230/15, EU:C:2016:560).