



Coletânea da Jurisprudência

Processo C-93/16

Ornua Co-operative Ltd
contra
Tindale & Stanton Ltd España SL

(pedido de decisão prejudicial
apresentado pela Audiencia Provincial de Alicante)

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Marca da União Europeia — Caráter unitário — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 9.º, n.º 1, alíneas b) e c) — Proteção uniforme do direito conferido pela marca da União Europeia contra riscos de confusão e contra violações que afetam o prestígio — Coexistência pacífica desta marca com uma marca nacional utilizada por um terceiro numa parte da União Europeia — Coexistência que não é pacífica noutras partes da União — Perceção do consumidor médio — Diferenças de perceção que podem existir em diferentes partes da União»

Sumário — Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 20 de julho de 2017

1. *Marca da União Europeia — Efeitos da marca da União Europeia — Direitos conferidos pela marca — Direito de proibir a utilização da marca — Utilização de um sinal idêntico ou semelhante que abrange produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Risco de confusão com a marca — Critérios de apreciação — Coexistência pacífica entre uma marca da União Europeia e uma marca nacional utilizada por um terceiro numa parte da União Europeia — Coexistência que não é pacífica noutra parte da União — Inexistência de risco de confusão — Inadmissibilidade*

[Regulamento n.º 207/2009 do Conselho, artigo 9.º, n.º 1, alínea b)]

2. *Marca da União Europeia — Efeitos da marca da União Europeia — Direitos conferidos pela marca — Direito de proibir a utilização da marca — Utilização de um sinal idêntico ou semelhante que abrange produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Risco de confusão limitado a uma parte da União — Critérios de apreciação — Tomada em consideração de fatores pertinentes presentes noutra parte da União para proibir a utilização de um sinal noutra parte da União — Requisitos*

[Regulamento n.º 207/2009 do Conselho, artigo 9.º, n.º 1, alínea b)]

3. *Marca da União Europeia — Efeitos da marca da União Europeia — Direitos conferidos pela marca — Direito de proibir a utilização da marca — Utilização de um sinal idêntico ou semelhante que abrange produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Risco de confusão com*

a marca — Coexistência pacífica entre uma marca de prestígio da União Europeia e um sinal numa parte da União — Coexistência que não é pacífica noutra parte da União — Existência de um motivo que legitima a utilização deste sinal — Inexistência

[Regulamento n.º 207/2009 do Conselho, artigo 9.º, n.º 1, alínea c)]

1. O artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 29 de fevereiro de 2009, sobre a marca [da União Europeia], deve ser interpretado no sentido de que o facto de numa parte da União Europeia uma marca da União Europeia e uma marca nacional coexistirem pacificamente não permite concluir que noutra parte da União, na qual a coexistência entre esta marca da União Europeia e o sinal idêntico a esta marca nacional não é pacífica, não existe risco de confusão entre a referida marca da União Europeia e este sinal.

Com efeito, se o titular da marca da União Europeia só estivesse protegido contra violações cometidas em todo o território da União, não lhe seria possível opor-se à utilização de sinais idênticos ou semelhantes que criem um risco de confusão numa única parte deste território, embora o objetivo do artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 consista em proteger este titular, em todo o território da União, contra qualquer utilização que prejudique a função de indicação de origem da sua marca.

Por conseguinte, quando a utilização de um sinal cria, numa parte da União, um risco de confusão com uma marca da União Europeia, ao passo que, noutra parte da União, a mesma utilização não cria esse risco, há violação do direito exclusivo conferido por esta marca. Neste caso, o tribunal de marcas da União Europeia chamado a pronunciar-se deve proibir a comercialização dos produtos abrangidos pelo sinal em causa em todo o território da União, com exceção da parte deste na qual foi constatada a inexistência de um risco de confusão (acórdão de 22 de setembro de 2016, *combit Software*, C-223/15, EU:C:2016:719, n.ºs 25 e 36).

Decorre, além disso, da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a análise da existência de um risco de confusão numa parte da União se deve basear numa apreciação global de todos os fatores pertinentes do caso concreto e que esta apreciação deve incluir uma comparação visual, fonética ou conceptual da marca e do sinal utilizado pelo terceiro, o que pode originar, nomeadamente por motivos linguísticos, conclusões diferentes para diferentes partes da União (v., neste sentido, acórdão de 22 de setembro de 2016, *combit Software*, C-223/15, EU:C:2016:719, n.ºs 31, 33 e jurisprudência referida).

(cf. n.ºs 32, 33, 36, 38, disp. 1)

2. O artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que os elementos que, segundo o tribunal de marcas da União Europeia chamado a pronunciar-se sobre uma ação de contrafação, são relevantes para apreciar se o titular de uma marca da União Europeia pode proibir, numa parte da União Europeia não visada por esta ação, a utilização de um sinal podem ser tomados em consideração por esse tribunal para apreciar se este titular pode proibir a utilização desse sinal na parte da União visada pela referida ação, desde que as condições do mercado e as circunstâncias socioculturais não sejam significativamente diferentes em cada uma das referidas partes da União.

(cf. n.º 47, disp. 2)

3. O artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que o facto de, numa parte da União Europeia, uma marca de prestígio da União Europeia e um sinal coexistirem pacificamente não permite concluir que noutra parte da União, na qual essa coexistência não é pacífica, há um justo motivo que legitima a utilização deste sinal.

(cf. n.º 60, disp. 3)