



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção)

12 de junho de 2018*

«Reenvio prejudicial — Marcas — Motivos absolutos de recusa de registo ou de nulidade — Sinal constituído exclusivamente pela forma do produto — Conceito de “forma” — Cor — Posição numa parte do produto — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 2.º — Artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii)»

No processo C-163/16,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo rechtbank Den Haag (Tribunal de Primeira Instância de Haia, Países Baixos), por decisão de 9 de março de 2016, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 21 de março de 2016, no processo

Christian Louboutin,

Christian Louboutin SAS

contra

Van Haren Schoenen BV,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção),

composto por: K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vice-presidente, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, C. G. Fernlund e C. Vajda, presidentes de secção, E. Juhász (relator), J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe e C. Lycourgos, juízes,

advogado-geral: M. Szpunar,

secretário: M. Ferreira, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 6 de abril de 2017,

considerando as observações apresentadas:

- em representação de M. Louboutin, por T. van Innis, avocat,
- em representação da Christian Louboutin SAS, por J. Hofhuis, advocaat,
- em representação da Van Haren Schoenen BV, por W. J. G. Maas, R. Rijks, E. T. Bergsma e M. van Gerwen, advocaten,
- em representação do Governo alemão, por T. Henze, M. Hellmann e J. Techert, na qualidade de agentes,

* Língua do processo: neerlandês.

- em representação do Governo francês, por D. Segoin, na qualidade de agente,
- em representação do Governo húngaro, por M. Z. Fehér, G. Koós e E. E. Sebestyén, na qualidade de agentes,
- em representação do Governo português, por L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e T. Rendas, na qualidade de agentes,
- em representação do Governo finlandês, por J. Heliskoski, na qualidade de agente,
- em representação do Governo do Reino Unido, por N. Saunders, Z. Lavery e D. Robertson, na qualidade de agentes,
- em representação da Comissão Europeia, por J. Samnadda, T. Scharf e F. Wilman, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 22 de junho de 2017,

visto o despacho de reabertura da fase oral do processo de 12 de outubro de 2017 e após a audiência de 14 de novembro de 2017,

ouvidas as conclusões complementares do advogado-geral na audiência de 6 de fevereiro de 2018,

profere o presente

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da 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).
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de uma ação por contrafação que opõe C. Louboutin e a Christian Louboutin SAS (a seguir, conjuntamente, «Christian Louboutin») à Van Haren Schoenen BV (a seguir «Van Haren»), por considerarem que a comercialização de sapatos por parte desta última violava a marca de que Christian Louboutin é titular.

Quadro jurídico

Direito da União

- 3 O artigo 2.º da Diretiva 2008/95, sob a epígrafe «Sinais suscetíveis de constituir uma marca», prevê:
«Podem constituir marcas todos os sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respetiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

4 O artigo 3.º desta diretiva, sob a epígrafe «Motivos de recusa ou de nulidade», dispõe:

«1. Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registos relativos:

[...]

e) A sinais constituídos exclusivamente:

- i) pela forma imposta pela própria natureza do produto, ou
- ii) pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico, ou
- iii) pela forma que confira um valor substancial ao produto;

[...]»

Convenção Benelux em matéria de propriedade intelectual (marcas e desenhos ou modelos)

5 A Convenção Benelux em matéria de propriedade intelectual (marcas e desenhos ou modelos), de 25 de fevereiro de 2005, assinada em Haia pelo Reino da Bélgica, o Grão-Ducado do Luxemburgo e o Reino dos Países Baixos, dispõe, no seu artigo 2.1, sob a epígrafe «Sinais suscetíveis de constituir uma marca Benelux»:

«1. São consideradas marcas individuais as denominações, os desenhos, as impressões, os carimbos, as letras, os algarismos, as formas dos produtos ou de embalagens e todos os outros sinais suscetíveis de representação gráfica que sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa.

2. Todavia, não podem ser protegidos como marcas os sinais exclusivamente constituídos por uma forma imposta pela própria natureza do produto, que confere um valor substancial ao produto ou que é necessária para obtenção de um resultado técnico.

[...]»

Litígio no processo principal e questão prejudicial

6 Christian Louboutin cria e produz calçado.

7 Em 28 de dezembro de 2009, C. Louboutin apresentou um pedido de registo de marca Benelux no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual, a qual foi registada em 6 de janeiro de 2010, sob o número 0874489, para produtos pertencentes à classe 25, na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para efeitos do Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondente à seguinte descrição: «sapatos (com exceção de sapatos ortopédicos)» (a seguir «marca controvertida»).

8 Esta marca é representada da seguinte forma:



- 9 No pedido de registo, a marca controvertida está descrita da seguinte forma: «A marca consiste na cor vermelha (Pantone 18-1663TP) aplicada na sola de um sapato como a representada (os contornos do sapato não fazem parte da marca, mas servem para evidenciar o local da marca)».
- 10 Em 10 de abril de 2013, o registo da marca controvertida foi objeto de uma adaptação que consistiu em limitar o âmbito da proteção desta marca aos «sapatos de salto alto (com exceção de sapatos ortopédicos)».
- 11 A Van Haren, que explora estabelecimentos de comércio a retalho de sapatos nos Países Baixos, vendeu, no decurso do ano de 2012, sapatos de salto alto cuja sola era revestida da cor vermelha.
- 12 Em 27 de maio de 2013, Christian Louboutin intentou uma ação de contrafação da marca controvertida contra a Van Haren no rechtbank Den Haag (Tribunal de Primeira Instância de Haia, Países Baixos). Em 17 de julho de 2013, este órgão jurisdicional proferiu uma sentença à revelia, na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos de Christian Louboutin.
- 13 A Van Haren deduziu oposição contra essa sentença no órgão jurisdicional de reenvio, o rechtbank Den Haag (Tribunal de Primeira Instância de Haia), alegando, com base no artigo 2.1, n.º 2, da Convenção Benelux, que a marca controvertida era nula. Segundo a Van Haren, esta marca é uma marca figurativa bidimensional, a saber, uma superfície de cor vermelha.
- 14 O rechtbank Den Haag (Tribunal de Primeira Instância de Haia) considera, em primeiro lugar, que, tendo em conta a representação gráfica e a descrição da marca controvertida, a cor vermelha está indissociavelmente ligada à sola de um sapato, de forma que essa marca não pode ser qualificada de simples marca figurativa bidimensional. Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, esta apreciação não é infirmada pela circunstância de a descrição da referida marca especificar que «os contornos do sapato não fazem parte da marca». Esta precisão confirma, pelo contrário, esta apreciação, tanto mais que, de acordo com a referida descrição, os contornos do sapato, ilustrados na representação gráfica da marca controvertida, têm por objetivo evidenciar o local dessa marca e não reduzi-la a uma marca bidimensional.

- 15 Em seguida, o órgão jurisdicional de reenvio observa que, no outono de 2012, «uma parte considerável dos consumidores de sapatos de salto alto para senhora, no Benelux, estava em condições de identificar os sapatos de [Christian Louboutin] como sendo provenientes deste e, por conseguinte, de distingui-los dos sapatos de salto alto para senhora [provenientes] de outras empresas», pelo que, nessa data, para esses produtos, a marca controvertida era entendida como uma marca.
- 16 Além disso, o órgão jurisdicional de reenvio considera que a sola vermelha confere um valor substancial aos sapatos comercializados por Christian Louboutin na medida em que esta coloração faz parte da aparência desses sapatos, que desempenha um papel importante na sua decisão de compra. A este respeito, o órgão jurisdicional de reenvio salienta que Christian Louboutin utilizou, em primeiro lugar, a coloração vermelha das solas, por motivos estéticos, antes de a conceber como uma identificação de origem e de a utilizar como marca.
- 17 Por último, este órgão jurisdicional indica que, na medida em que a marca controvertida consiste numa cor aposta na sola de um sapato, que coincide, por conseguinte, com um elemento do produto, coloca-se a questão de saber se a exceção prevista no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95 é aplicável a esta marca. A este respeito, pergunta se o conceito de «forma», na aceção desta disposição, se limita às características tridimensionais dos produtos, como os seus contornos, medidas e volume, ou se esse conceito inclui também outras características, não tridimensionais, do produto.
- 18 Atendendo ao conjunto destes elementos, o rechtbank Den Haag (Tribunal de Primeira Instância de Haia) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:
- «O conceito de “forma”, na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), [iii)], da [Diretiva 2008/95] (“Form”, “shape”, e “forme” nas versões alemã, inglesa e francesa [desta diretiva], respetivamente), limita-se às características tridimensionais dos produtos, como os seus contornos, medidas e volume (expressas em três dimensões), ou inclui também outras características (não tridimensionais) do produto, como a cor?»

Quanto à questão prejudicial

- 19 Com a sua questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que um sinal constituído por uma cor aplicada na sola de um sapato de salto alto, como o que está em causa no processo principal, é constituído exclusivamente pela «forma», na aceção dessa disposição.
- 20 A este respeito, na falta de uma definição, na Diretiva 2008/95, do conceito de «forma», o significado e o alcance deste termo devem ser determinados, segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, de acordo com o seu sentido habitual na linguagem corrente, tendo em atenção o contexto em que é utilizado e os objetivos prosseguidos pela regulamentação de que faz parte (v., por analogia, Acórdão de 3 de setembro de 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, n.º 19).
- 21 No contexto do direito das marcas, o conceito de «forma» é habitualmente entendido, como sublinhou a Comissão Europeia, no sentido de designar um conjunto de linhas ou de contornos que delimita o produto em causa no espaço.
- 22 Não resulta da Diretiva 2008/95, nem da jurisprudência do Tribunal de Justiça, nem do sentido habitual desta expressão que uma cor, por si só, sem delimitação no espaço, possa constituir uma forma.
- 23 No entanto, coloca-se a questão de saber se o facto de uma determinada cor ser aplicada num local específico do produto em causa significa que o sinal em causa é constituído por uma forma, na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95.

- 24 Neste contexto, importa salientar que, embora seja certo que a forma do produto ou de uma parte do produto desempenha um papel na delimitação da cor no espaço, não se pode, todavia, considerar que um sinal é constituído por esta forma quando não é esta que o registo da marca visa proteger, mas apenas a aplicação de uma cor num local específico do produto.
- 25 Como salientaram os Governos alemão, francês e do Reino Unido, bem como a Comissão, a marca controvertida não diz respeito a uma forma específica de sola de sapatos de salto alto, uma vez que a descrição desta marca indica expressamente que os contornos do sapato não fazem parte da referida marca, mas servem apenas para evidenciar o local da cor vermelha visada pelo registo.
- 26 Em todo o caso, um sinal como o que está em causa no processo principal não pode ser considerado como sendo constituído «exclusivamente» pela forma, quando, como no presente caso, o objeto principal desse sinal é uma cor especificada através de um código de identificação internacionalmente reconhecido.
- 27 Tendo em conta as considerações precedentes, há que responder à questão submetida que o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que um sinal que consiste numa cor aplicada na sola de um sapato de salto alto, como o que está em causa no processo principal, não é constituído exclusivamente pela «forma», na aceção dessa disposição.

Quanto às despesas

- 28 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Grande Secção) declara:

O artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da 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, deve ser interpretado no sentido de que um sinal que consiste numa cor aplicada na sola de um sapato de salto alto, como o que está em causa no processo principal, não é constituído exclusivamente pela «forma», na aceção dessa disposição.

Assinaturas