



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)

19 de outubro de 2017*

«Reenvio prejudicial — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Marca da União Europeia — Artigo 109.º, n.º 1 — Ações cíveis com base em marcas da União Europeia e em marcas nacionais — Litispendência — Conceito de “mesmos factos” — Utilização do termo “Merck” em nomes de domínios e em plataformas de redes sociais na Internet — Ação com fundamento numa marca nacional seguida de uma ação com fundamento numa marca da União Europeia — Declinação de competência — Alcance»

No processo C-231/16,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de Hamburgo, Alemanha), por decisão de 14 de abril de 2016, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 25 de abril de 2016, no processo

Merck KGaA

contra

Merck & Co. Inc.,

Merck Sharp & Dohme Corp.,

MSD Sharp & Dohme GmbH,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

composto por: M. Ilešič (relator), presidente de secção, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal e E. Jarašiūnas, juízes,

advogado-geral: M. Szpunar,

secretário: K. Malacek, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 15 de fevereiro de 2017,

vistas as observações apresentadas:

- em representação da Merck KGaA, por S. Völker e M. Pemsel, Rechtsanwälte,
- em representação da Merck & Co. Inc., da Merck Sharp & Dohme Corp. e da MSD Sharp & Dohme GmbH, por A. Bothe, Y. Draheim e P. Fromlowitz, Rechtsanwälte,

* Língua do processo: alemão.

– em representação da Comissão Europeia, por T. Scharf e M. Wilderspin, na qualidade de agentes, ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 3 de maio de 2017, profere o presente

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 109.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (JO 2009, L 78, p. 1).
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Merck KGaA à Merck & Co. Inc., à Merck Sharp & Dohme Corp. e à MSD Sharp & Dohme GmbH, a propósito dos seus pedidos de medidas de proibição da utilização, por estas últimas sociedades, do termo «MERCK» em nomes de domínios e em plataformas de redes sociais na Internet bem como em denominações comerciais, tanto na Alemanha como nos outros Estados-Membros da União Europeia.

Quadro jurídico

Regulamento (CE) n.º 44/2001

- 3 O 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 (JO 2001, L 12, p. 1) substituiu, nas relações entre os Estados-Membros, a Convenção relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial, assinada em 27 de setembro de 1968 (JO 1972, L 299, p. 32; EE 01 F1 p. 186).
- 4 O considerando 15 do Regulamento n.º 44/2001 enunciava:

«O funcionamento harmonioso da justiça a nível comunitário obriga a minimizar a possibilidade de instaurar processos concorrentes e a evitar que sejam proferidas decisões inconciliáveis em dois Estados-Membros competentes. Importa prever um mecanismo claro e eficaz para resolver os casos de litispendência [...].»
- 5 O artigo 27.º do referido regulamento, que figurava na secção 9 do capítulo II do mesmo, intitulada «Litispendência e conexão», previa:

«1. Quando ações com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir e entre as mesmas partes forem submetidas à apreciação de tribunais de diferentes Estados-Membros, o tribunal a que a ação foi submetida em segundo lugar suspende oficiosamente a instância, até que seja estabelecida a competência do tribunal a que a ação foi submetida em primeiro lugar.

2. Quando estiver estabelecida a competência do tribunal a que a ação foi submetida em primeiro lugar, o segundo tribunal declara-se incompetente em favor daquele.»

Regulamento n.º 207/2009

6 Os considerandos 3 e 15 a 17 do Regulamento n.º 207/2009 enunciam:

«(3) Para atingir os objetivos [da União] [...], parece adequado prever um regime [...] de marcas [da União Europeia] que confira às empresas o direito de adquirirem, segundo um procedimento único, marcas [da União Europeia] que gozem de proteção uniforme e produzam efeitos em todo o território da [União]. O princípio do caráter unitário da marca [da União Europeia] assim definido deverá ser aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento.

[...]

(15) Para reforçar a proteção das marcas [da União Europeia], é conveniente que os Estados-Membros designem, tendo em conta o respetivo sistema nacional, um número tão limitado quanto possível de tribunais nacionais de primeira e segunda instância competentes em matéria de contrafação e de validade da marca [da União Europeia].

(16) É indispensável que as decisões sobre a validade e a contrafação das marcas [da União Europeia] produzam efeitos em toda a [União Europeia] e a ela sejam extensivas, única maneira de evitar decisões contraditórias dos tribunais e do [Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)] e de respeitar o caráter unitário das marcas [da União Europeia]. Salvo derrogação prevista no presente regulamento, as disposições do [Regulamento n.º 44/2001] deverão aplicar-se a todas as ações judiciais relativas às marcas [da União Europeia].

(17) Convém evitar que sejam proferidas sentenças contraditórias em ações em que estejam envolvidas as mesmas partes e que sejam instauradas pelos mesmos factos com base numa marca [da União Europeia] e em marcas nacionais paralelas. Para o efeito, quando as ações forem instauradas no mesmo Estado-Membro, os meios para atingir o objetivo em questão deverão ser extraídos das normas processuais nacionais, que o presente regulamento não prejudica, ao passo que, quando as ações forem instauradas em Estados-Membros diferentes, se justifica recorrer a disposições inspiradas nas normas de litispendência e conexão do [Regulamento n.º 44/2001].»

7 O artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, dispõe:

«A marca [da União Europeia] tem caráter unitário. A marca [da União Europeia] produz os mesmos efeitos em toda a União: só pode ser registada, transferida, ser objeto de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido, para toda a União. Este princípio é aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento.»

8 O artigo 109.º deste regulamento, sob a epígrafe «Ações cíveis simultâneas e sucessivas com fundamento em marcas [da União Europeia] e em marcas nacionais», que figura na secção 1 do título XI do referido regulamento, intitulada «Ações cíveis com fundamento em várias marcas», prevê, no seu n.º 1, alínea a):

«Quando ações de contrafação penderem pelos mesmos factos entre as mesmas partes perante órgãos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, tendo sido submetida a um desses órgãos uma ação com base numa marca [da União Europeia] e ao outro uma ação com base numa marca nacional:

a) O órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação deve, mesmo oficiosamente, declarar-se não competente a favor do tribunal onde foi intentada a primeira ação, quando as marcas em causa forem idênticas e válidas para produtos ou serviços idênticos. O órgão jurisdicional que deveria declarar-se não competente pode sobrestar na decisão se for impugnada a competência do outro órgão jurisdicional.»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

- 9 A recorrente no processo principal, a Merck, é uma empresa química e farmacêutica que, segundo a decisão de reenvio, emprega cerca de 40 000 pessoas e exerce a sua atividade em 67 Estados no mundo inteiro.
- 10 A primeira recorrida no processo principal, a Merck & Co., é a sociedade-mãe, cotada na bolsa, da segunda recorrida no processo principal, a Merck Sharp & Dohme, que comercializa principalmente medicamentos e vacinas bem como produtos cosméticos e de saúde. Segundo a decisão de reenvio, a Merck Sharp & Dohme é responsável pelas atividades operacionais do grupo e, em especial, pela sua visibilidade na Internet, nomeadamente através da publicação de informações que interessam aos seus acionistas. A terceira recorrida no processo principal, a MSD Sharp & Dohme, é uma filial alemã da Merck & Co.
- 11 A recorrente e as recorridas no processo principal faziam inicialmente parte do mesmo grupo de sociedades. Todavia, desde 1919, são totalmente distintas.
- 12 Resulta da decisão de reenvio que a Merck é titular da marca nacional *MERCK*, registada no Reino Unido. É igualmente titular da marca nominativa da União Europeia *MERCK*, para produtos das classes 5, 9 e 16, na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para efeitos do Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e para serviços da classe 42 do mesmo acordo.
- 13 Vários acordos foram sucessivamente celebrados entre, por um lado, a sociedade à qual sucedeu a Merck e, por outro, a sociedade à qual sucedeu a Merck Sharp & Dohme. Estes acordos, o último dos quais ainda está em vigor, previam regras quanto à utilização, pela Merck Sharp & Dohme, na Alemanha e noutros Estados, de marcas da Merck.
- 14 A partir do sítio Internet www.merck.com das recorridas no processo principal, qualquer utilizador na Alemanha ou noutro Estado-Membro é dirigido, nomeadamente através de *links*, para sítios subordinados que têm igualmente conteúdos que refletem a presença na Internet das recorridas no processo principal, como www.merckengage.com, www.merckvaccines.com ou www.merck-animal-health.com. Nestes sítios Internet, a difusão das informações não tem um alvo geográfico específico, pelo que todos os conteúdos são acessíveis da mesma forma a nível mundial.
- 15 Além dos respetivos nomes de domínios na Internet, a Merck & Co. e a Merck Sharp & Dohme criaram outras formas de visibilidade na Internet, em várias plataformas de redes sociais.
- 16 Em 8 de março de 2013, a recorrente no processo principal intentou, na High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Secção de Chancelaria, Reino Unido], uma ação com base na sua marca nacional contra, nomeadamente, a Merck & Co. e a Merck Sharp & Dohme, por alegada contrafação devido à utilização do termo «Merck» no Reino Unido.
- 17 Em 11 de março de 2013, a recorrente no processo principal também intentou no órgão jurisdicional de reenvio, o Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de Hamburgo, Alemanha), uma ação com base na marca da União Europeia de que é titular, contra as mesmas recorridas, mas igualmente contra a MSD Sharp & Dohme.
- 18 Como resulta da decisão de reenvio, a recorrente no processo principal considera que o facto de sítios na Internet das recorridas no processo principal, dos quais apresentou capturas de ecrã, estarem acessíveis na União, e, portanto, também na Alemanha, sem delimitação geográfica da difusão, viola os seus direitos de marca.

- 19 Em articulados de 11 de novembro de 2014, de 12 de março, 10 de setembro e 22 de dezembro de 2015, a recorrente no processo principal alterou os seus pedidos no órgão jurisdicional de reenvio e declarou que desistia da sua ação, na medida em que os pedidos respeitam ao território do Reino Unido. Esta desistência foi contestada pelas recorridas no processo principal.
- 20 As recorridas no processo principal consideram que a ação pendente no órgão jurisdicional de reenvio é inadmissível por força do artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, pelo menos na medida em que respeita ao fundamento invocado pela recorrente no processo principal relativo à contrafação da marca da União Europeia da recorrente no processo principal em toda a União. A desistência parcial apresentada por esta última não tem incidência para este efeito.
- 21 O Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de Hamburgo) observa que o artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 parece excluir qualquer limitação do alcance territorial de uma eventual declaração de incompetência do órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação, em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal. Todavia, tem dúvidas a esse respeito.
- 22 Nestas condições, o Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de Hamburgo) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
- «1) Deve o conceito de “mesmos factos” previsto no artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do [Regulamento n.º 207/2009] ser interpretado no sentido de que a manutenção e a utilização de um sítio Internet acessível de forma idêntica a nível mundial, e consequentemente também a nível da União, através do mesmo domínio, em relação ao qual pendem ações de contrafação entre as mesmas partes perante órgãos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, tendo sido submetida uma ação a um desses órgãos com base numa marca da [União Europeia] e ao outro uma ação com base numa marca nacional, cumprem esse elemento constitutivo?
- 2) Deve o conceito de “mesmos factos” previsto no artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do [Regulamento n.º 207/2009] ser interpretado no sentido de que a manutenção e a utilização de conteúdos acessíveis de forma idêntica a nível mundial, e consequentemente também a nível da União, na Internet, através dos domínios “facebook.com” e/ou “youtube.com” e/ou “twitter.com” respetivamente — no que respeita aos domínios “facebook.com” e/ou “youtube.com” e/ou “twitter.com”, respetivamente — com o mesmo nome de utilizador, em relação aos quais pendem ações de contrafação entre as mesmas partes perante órgãos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, tendo sido submetida a um desses órgãos uma ação com base numa marca da [União Europeia] e ao outro uma ação com base numa marca nacional, cumprem respetivamente esse elemento constitutivo?
- 3) Deve o artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do [Regulamento n.º 207/2009] ser interpretado no sentido de que “o órgão jurisdicional” de um Estado-Membro “onde foi intentada a segunda ação”, por meio de uma “ação de contrafação” com base numa violação de uma marca da União [Europeia] através da manutenção de um sítio Internet com o mesmo domínio acessível de forma idêntica a nível mundial, e consequentemente também a nível da União, no qual são invocados direitos nos termos dos artigos 97.º, n.º 2, 98.º, n.º 1, alínea a), do [Regulamento n.º 207/2009, em relação aos atos de contrafação cometidos ou em vias de serem cometidos nos territórios de qualquer Estado-Membro, se deve declarar incompetente, nos termos do artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do [Regulamento n.º 207/2009], na medida da dupla identidade, apenas em relação ao território daquele outro Estado-Membro “onde foi intentada a primeira ação” num tribunal por violação de uma marca nacional idêntica e aplicável a produtos idênticos a uma marca da União invocada no “órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação” pela manutenção e utilização de um sítio Internet acessível de forma idêntica a nível mundial, e consequentemente também a nível da União, através do mesmo domínio, ou deve o “órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação”, neste caso, declarar-se incompetente, na medida da dupla identidade, no que respeita a

todos os direitos nele invocados nos termos dos artigos 97.º, n.º 2, 98.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento [n.º 207/2009] relativamente aos atos de contrafação cometidos ou em vias de serem cometidos nos territórios de qualquer Estado-Membro, e, por conseguinte, a nível da União?

- 4) Deve o artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do [Regulamento n.º 207/2009] ser interpretado no sentido de que o “órgão jurisdicional” de um Estado-Membro “onde foi intentada a segunda ação”, por meio de uma “ação de contrafação” com base numa violação de uma marca da União [Europeia] através da manutenção e utilização de conteúdos acessíveis de forma idêntica a nível mundial, e consequentemente também a nível da União, na Internet através dos domínios “facebook.com” e/ou “youtube.com” e/ou “twitter.com” respetivamente — no que respeita aos domínios “facebook.com” e/ou “youtube.com” e/ou “twitter.com”, respetivamente — com o mesmo nome de utilizador, no qual são invocados direitos nos termos dos artigos 97.º, n.º 2, 98.º, n.º 1, alínea a) do [Regulamento n.º 207/2009] em relação aos atos de contrafação cometidos ou em vias de serem cometidos nos territórios de qualquer Estado-Membro, se deve declarar incompetente, nos termos do artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento [n.º 207/2009], na medida da dupla identidade, apenas em relação ao território daquele outro Estado-Membro “onde foi intentada a primeira ação” num tribunal por violação de uma marca nacional idêntica e aplicável a produtos idênticos a uma marca da União [Europeia] invocada no “órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação” pela manutenção e utilização dos mesmos conteúdos acessíveis de forma idêntica a nível mundial, e consequentemente também a nível da União, na Internet através dos domínios “facebook.com” e/ou “youtube.com” e/ou “twitter.com” respetivamente — no que respeita aos domínios “facebook.com” e/ou “youtube.com” e/ou “twitter.com”, respetivamente — com o mesmo nome de utilizador, ou deve o “órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação”, neste caso, declarar-se incompetente, na medida da dupla identidade, no que respeita a todos os direitos nele invocados nos termos dos artigos 97.º, n.º 2, 98.º, n.º 1, alínea a), do [Regulamento n.º 207/2009], relativamente aos atos de contrafação cometidos ou em vias de serem cometidos nos territórios de qualquer Estado-Membro, e, por conseguinte, a nível da União?
- 5) Deve o artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do [Regulamento n.º 207/2009], ser interpretado no sentido de que a desistência de uma ação de contrafação com base na violação de uma marca da União, através da manutenção de um sítio Internet com o mesmo domínio acessível de forma idêntica a nível mundial, e consequentemente também a nível da União, pendente no “órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação”, no qual foram, inicialmente, invocados direitos nos termos dos artigos 97.º, n.º 2, 98.º, n.º 1, alínea a) do [Regulamento n.º 207/2009], em relação aos atos de contrafação cometidos ou em vias de serem cometidos nos territórios de qualquer Estado-Membro, relativamente ao território daquele outro Estado-Membro “onde foi intentada a primeira ação” num tribunal por violação de uma marca nacional idêntica e aplicável a produtos idênticos a uma marca da União [Europeia] invocada no “órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação” pela manutenção e utilização de um sítio Internet acessível de forma idêntica a nível mundial, e consequentemente também a nível da União, através do mesmo domínio, se opõe à declaração de incompetência do «órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação» nos termos do artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento [n.º 207/2009], na medida da dupla identidade?
- 6) Deve o artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do [Regulamento n.º 207/2009], ser interpretado no sentido de que a desistência de uma ação de contrafação com base na violação de uma marca da União [Europeia], através da manutenção e utilização de conteúdos acessíveis de forma idêntica a nível mundial, e consequentemente também a nível da União, na Internet através dos domínios “facebook.com” e/ou “youtube.com” e/ou “twitter.com” respetivamente — no que respeita aos domínios “facebook.com” e/ou “youtube.com” e/ou “twitter.com”, respetivamente — com o mesmo nome de utilizador, pendente no “órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação”, no qual foram inicialmente invocados direitos nos termos dos artigos 97.º, n.º 2, 98.º, n.º 1, alínea a), do [Regulamento n.º 207/2009], em relação aos atos de contrafação cometidos ou em vias de serem cometidos nos territórios de qualquer Estado-Membro, relativamente ao território daquele outro

Estado-Membro “onde foi intentada a primeira ação” num tribunal por violação de uma marca nacional idêntica e aplicável a produtos idênticos a uma marca da União [Europeia] invocada no “órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação” pela manutenção e utilização dos mesmos conteúdos acessíveis de forma idêntica a nível mundial, e consequentemente também a nível da União, na Internet através dos domínios “facebook.com” e/ou “youtube.com” e/ou “twitter.com” respetivamente — no que respeita aos domínios “facebook.com” e/ou “youtube.com” e/ou “twitter.com”, respetivamente — com o mesmo nome de utilizador, se opõe à declaração de incompetência do “órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação” nos termos do artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do [Regulamento n.º 207/2009], na medida da dupla identidade?

- 7) Deve o artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do [Regulamento n.º 207/2009], ser interpretado no sentido de que a formulação “quando as marcas em causa forem idênticas e válidas para produtos ou serviços idênticos” só implica, em caso de identidade das marcas, a incompetência do “órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação” na medida em que a marca da União [Europeia] e a respetiva marca nacional estejam registadas para os mesmos produtos e/ou serviços, ou o “órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação” é totalmente incompetente, mesmo que a marca da União invocada neste órgão jurisdicional goze também de proteção para outros produtos ou serviços — não protegidos pela outra marca nacional — em relação aos quais possa ser tida em consideração uma identidade ou semelhança dos atos impugnados?»

Quanto às questões prejudiciais

Quanto à primeira e segunda questões

- 23 Com a primeira e segunda questões prejudiciais, que há que examinar conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que o requisito aí enunciado, relativo à existência dos «mesmos factos», está preenchido quando ações de contrafação, com fundamento, quanto à primeira, numa marca nacional, relativamente a uma alegada contrafação no território de um Estado-Membro, e, quanto à segunda, numa marca da União Europeia, relativamente a uma alegada contrafação em todo o território da União, estão pendentes entre as mesmas partes em órgãos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes.
- 24 Nos termos do artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, quando ações de contrafação penderem pelos mesmos factos entre as mesmas partes perante órgãos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, tendo sido submetida a um desses órgãos uma ação com base numa marca da União Europeia e ao outro uma ação com base numa marca nacional, o órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação deve, mesmo oficiosamente, declarar-se não competente a favor do tribunal onde foi intentada a primeira ação, quando as marcas em causa forem idênticas e válidas para produtos ou serviços idênticos.
- 25 A redação do artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 não precisa o que se deve entender pelos termos «mesmos factos», referidos nessa disposição.
- 26 Cumpre recordar que, segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, decorre das exigências tanto da aplicação uniforme do direito da União como do princípio da igualdade que os termos de uma disposição do direito da União que, como no caso vertente, não contenha nenhuma remissão expressa para o direito dos Estados-Membros para determinar o seu sentido e alcance devem normalmente ser interpretados de modo autónomo e uniforme, em toda a União, tendo em conta não só o seu teor mas também o contexto da disposição e o objetivo prosseguido pela regulamentação em causa (v.,

designadamente, acórdãos de 26 de maio de 2016, *Envirotec Denmark*, C-550/14, EU:C:2016:354, n.º 27, e de 18 de maio de 2017, *Hummel Holding*, C-617/15, EU:C:2017:390, n.º 22 e jurisprudência referida).

- 27 Antes de mais, há que sublinhar que o alcance do artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 não pode ser apreciado com base numa interpretação exclusivamente literal, devido à existência de divergências entre as suas diversas versões linguísticas (v., neste sentido, acórdão de 15 de março de 2017, *Al Chodor*, C-528/15, EU:C:2017:213, n.º 32 e jurisprudência referida).
- 28 Com efeito, enquanto certas versões linguísticas, à semelhança das versões em língua espanhola, francesa e eslovena, se referem a ações de contrafação pendentes «pelos mesmos factos», outras versões linguísticas, como as versões em língua inglesa e lituana, remetem para ações pendentes pela «mesma causa» ou ainda, à semelhança da versão dinamarquesa, a ações com o mesmo «objeto» e a mesma «causa».
- 29 No que respeita ao contexto da disposição em causa, há que salientar, por um lado, que, como resulta do considerando 17 do Regulamento n.º 207/2009, o artigo 109.º do referido regulamento se inspira nas regras em matéria de litispendência do Regulamento n.º 44/2001, cujo artigo 27.º prevê, no n.º 1, que, quando ações com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir e entre as mesmas partes forem submetidas à apreciação de tribunais de diferentes Estados-Membros, o tribunal a que a ação foi submetida em segundo lugar suspende oficiosamente a instância até que seja estabelecida a competência do tribunal a que a ação foi submetida em primeiro lugar e, no n.º 2, que, quando estiver estabelecida a competência do tribunal a que a ação foi submetida em primeiro lugar, o segundo tribunal declara-se incompetente em favor daquele.
- 30 Por outro lado, há que sublinhar o caráter de *lex specialis* das regras processuais previstas pelo Regulamento n.º 207/2009 em relação às regras processuais constantes do Regulamento n.º 44/2001. Assim, nos termos do artigo 94.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, as disposições do Regulamento n.º 44/2001, salvo se o Regulamento n.º 207/2009 dispuser em contrário, são aplicáveis aos processos relativos a marcas da União Europeia, assim como aos processos relativos a ações simultâneas ou sucessivas instauradas com base em marcas da União Europeia e em marcas nacionais, o que milita a favor de uma interpretação coerente dos conceitos constantes desses instrumentos.
- 31 No que respeita à finalidade do artigo 109.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, há que salientar que, segundo o seu considerando 17, o referido regulamento tem como objetivo evitar que sejam proferidas sentenças contraditórias em ações em que estejam envolvidas as mesmas partes e que sejam instauradas pelos mesmos factos com base numa marca da União Europeia e em marcas nacionais paralelas.
- 32 Ora, essa finalidade corresponde a um dos objetivos do Regulamento n.º 44/2001 que é, nomeadamente, segundo o considerando 15 deste último regulamento, o de minimizar a possibilidade de instaurar processos concorrentes e evitar que sejam proferidas decisões inconciliáveis em dois Estados-Membros diferentes.
- 33 Por conseguinte, importa considerar que o requisito relativo à existência dos «mesmos factos», na aceção do artigo 109.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, deve receber uma interpretação análoga à que foi dada pelo Tribunal de Justiça ao requisito relativo à existência de ações com «o mesmo pedido e a mesma causa de pedir», na aceção do artigo 27.º, n.º 1, do Regulamento n.º 44/2001.
- 34 Aliás, há que observar, a este respeito, que as versões em língua inglesa destas disposições, no que respeita ao requisito relativo à identidade dos pedidos das ações, utilizam termos idênticos.

- 35 Resulta das considerações precedentes que, para efeitos de determinar se, no âmbito da aplicação do artigo 109.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, o requisito relativo à existência dos «mesmos factos» está preenchido, há que, como o advogado-geral indicou nos n.ºs 49 e 50 das suas conclusões, determinar se as ações de contrafação visadas pelo artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 têm o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
- 36 Segundo a jurisprudência relativa ao artigo 21.º da Convenção relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial, assinada em 27 de setembro de 1968, cuja interpretação dada pelo Tribunal de Justiça é válida igualmente para o artigo 27.º do Regulamento n.º 44/2001, a «causa de pedir» abrange os factos e a regra jurídica invocados como fundamento da ação (v., por analogia, acórdãos de 6 de dezembro de 1994, Taty, C-406/92, EU:C:1994:400, n.º 39, e de 22 de outubro de 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen e Aertssen Terrasements, C-523/14, EU:C:2015:722, n.º 43).
- 37 No caso vertente, por um lado, há que considerar, à semelhança do advogado-geral no n.º 51 das suas conclusões, que ações cíveis sucessivas com base em marcas da União Europeia e em marcas nacionais devem ser consideradas, para efeitos da aplicação do artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, como tendo o mesmo fundamento, uma vez que assentam nos direitos exclusivos decorrentes de marcas idênticas. Se a ação pendente no órgão jurisdicional onde foi intentada a primeira ação tiver como fundamento uma marca nacional, ao passo que a ação pendente no órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação tiver como fundamento uma marca da União Europeia, tal circunstância é inerente à regra de litispendência prevista no artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009.
- 38 Por outro lado, no que respeita aos factos, resulta da decisão de reenvio que as ações intentadas, respetivamente, na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Secção de Chancelaria], e no Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de Hamburgo) se referem à utilização do termo «Merck» em nomes de domínios e em plataformas de redes sociais na Internet, que são acessíveis a nível mundial. Por conseguinte, afigura-se que, sob reserva de verificação pelo órgão jurisdicional de reenvio, o requisito relativo à identidade dos factos se encontra, à semelhança do requisito relativo à identidade da causa de pedir, preenchido no caso em apreço.
- 39 Quanto ao «pedido», o Tribunal de Justiça precisou que este consiste no objeto da ação (v., por analogia, acórdãos de 6 de dezembro de 1994, Taty, C-406/92, EU:C:1994:400, n.º 41, e de 8 de maio de 2003, Gantner Electronic, C-111/01, EU:C:2003:257, n.º 25), não podendo o conceito de «pedido» ser restringido à identidade formal das duas ações (v., por analogia, acórdão de 8 de dezembro de 1987, Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, EU:C:1987:528, n.º 17).
- 40 A este respeito, há ter em conta as pretensões respetivas dos demandantes em cada um dos litígios (v., por analogia, acórdão de 14 de outubro de 2004, Mærsk Olie & Gas, C-39/02, EU:C:2004:615, n.º 36).
- 41 No caso vertente, é de referir que as ações intentadas, respetivamente, na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Secção de Chancelaria], e no Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de Hamburgo) respeitam a pretensões que apenas coincidem parcialmente. Com efeito, ainda que as ações sejam relativas à utilização do termo «Merck» nos nomes de domínios e em plataformas de redes sociais na Internet cujos conteúdos são acessíveis na mesma forma a nível mundial, há que salientar que a ação pendente na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Secção de Chancelaria], que assenta nos direitos resultantes de uma marca registada no Reino Unido, se destina a proibir a utilização do termo «Merck» no território do Reino Unido, ao passo que a ação pendente no Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de Hamburgo), que assenta nos direitos decorrentes de uma marca da União Europeia, se destina a proibir a utilização do referido termo no território da União.

- 42 Ora, tendo em conta o objetivo do artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, recordado no n.º 31 do presente acórdão, há que considerar que as ações intentadas respetivamente nos órgãos jurisdicionais mencionados no número anterior apenas devem ser consideradas, para efeitos da aplicação desta disposição, como tendo o mesmo pedido, na medida em que as alegadas contrafações respeitem ao mesmo território.
- 43 Qualquer outra interpretação teria como consequência que a possibilidade de um titular de uma marca da União Europeia que intentou anteriormente uma ação de contrafação com base numa marca nacional idêntica contra um alegado infrator, num órgão jurisdicional de um Estado-Membro competente para se pronunciar sobre uma contrafação limitada ao território do único Estado-Membro em causa, de invocar os direitos que detém sobre uma marca da União Europeia no território dos outros Estados-Membros, seria indevidamente restringida. Tal interpretação violaria o objetivo, referido no considerando 15 do Regulamento n.º 207/2009, de reforçar a proteção das marcas da União Europeia.
- 44 Tendo em conta as considerações precedentes, há que responder à primeira e segunda questões que o artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que o requisito aí enunciado, relativo à existência dos «mesmos factos», está preenchido quando ações de contrafação, com fundamento, respetivamente, numa marca nacional e numa marca da União Europeia, estão pendentes entre as mesmas partes em órgãos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, apenas na medida em que essas ações respeitem a uma alegada contrafação de uma marca nacional e de uma marca da União Europeia idênticas no território dos mesmos Estados-Membros.

Quanto à terceira e quarta questões

- 45 Com a terceira e quarta questões prejudiciais, que há que examinar conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que, caso se encontrem pendentes ações de contrafação com fundamento, quanto à primeira, numa marca nacional, relativamente a uma alegada contrafação no território de um Estado-Membro, e, quanto à segunda, numa marca da União Europeia, relativamente a uma alegada contrafação em todo o território da União Europeia, entre as mesmas partes em órgãos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, o órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação deve declarar-se incompetente em relação à totalidade da ação de contrafação ou unicamente em relação à parte do litígio relativa ao território do Estado-Membro em causa na ação de contrafação pendente no órgão jurisdicional onde foi intentada a primeira ação.
- 46 Há que salientar que a redação do artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 não precisa, na hipótese de serem intentadas ações de contrafação pelos mesmos factos entre as mesmas partes em órgãos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, uma com base numa marca da União Europeia e outra com base numa marca nacional, o alcance da declaração de incompetência do órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação a favor do órgão jurisdicional onde foi intentada a primeira ação.
- 47 Todavia, resulta da finalidade do artigo 109.º do Regulamento n.º 207/2009, recordada no n.º 31 do presente acórdão, e da resposta à primeira e segunda questões, que a declaração de incompetência prevista no n.º 1, alínea a), deste artigo apenas deve ocorrer na medida em que as ações sejam intentadas nos referidos órgãos jurisdicionais pelos mesmos factos (v., neste sentido, acórdão de 6 de dezembro de 1994, Taty, C-406/92, EU:C:1994:400, n.ºs 33 e 34).
- 48 Ora, o requisito relativo à existência dos «mesmos factos» na aceção do artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 está preenchido quando ações de contrafação, com fundamento, respetivamente, numa marca nacional e numa marca da União Europeia, pendem entre as mesmas

partes em órgãos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, apenas na medida em que respeitem a uma alegada contrafação de uma marca nacional e de uma marca da União Europeia idênticas no território dos mesmos Estados-Membros.

- 49 É certo que, como observaram as recorridas no processo principal, em conformidade com o artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, a marca da União Europeia tem carácter unitário. Como produz os mesmos efeitos em toda a União, só pode, de acordo com essa disposição e salvo disposição em contrário do mesmo regulamento, ser registada, transferida, ser objeto de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido, para toda a União. Além disso, resulta do considerando 3 do Regulamento n.º 207/2009 que o objetivo que este prossegue consiste na instituição de um regime de marcas da União Europeia que gozem de proteção uniforme e produzam efeitos em todo o território da União. Por último, segundo o considerando 16 deste regulamento, é indispensável que as decisões sobre a validade e a contrafação das marcas da União Europeia produzam efeitos em toda a União e a ela sejam extensivas, única maneira de evitar decisões contraditórias dos tribunais e do EUIPO e de respeitar o carácter unitário das marcas da União Europeia.
- 50 Deste modo, para garantir a proteção uniforme em todo o território da União do direito conferido pela marca da União Europeia contra o risco de contrafação, a proibição de prosseguir os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação imposta por um tribunal de marcas da União Europeia competente deve, assim, em princípio, abranger todo o território da União (acórdãos de 12 de abril de 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, n.º 44, e de 22 de setembro de 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, n.º 30).
- 51 Contudo, o âmbito territorial da proibição pode, em determinados casos, ser limitado (acórdãos de 12 de abril de 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, n.º 46, e de 22 de setembro de 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, n.º 31).
- 52 Ora, como o advogado-geral salientou no n.º 82 das suas conclusões, tal deve igualmente ser o caso na hipótese em que o órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação deva declarar-se parcialmente incompetente em aplicação do artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009.
- 53 Tendo em conta as considerações precedentes, há que responder à terceira e quarta questões que o artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que, caso se encontrem pendentes ações de contrafação com fundamento, quanto à primeira, numa marca nacional, relativamente a uma alegada contrafação no território de um Estado-Membro, e, quanto à segunda, numa marca da União Europeia, relativamente a uma alegada contrafação em todo o território da União, entre as mesmas partes em órgãos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, o órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação deve declarar-se incompetente em relação à parte do litígio relativa ao território do Estado-Membro em causa na ação de contrafação pendente no órgão jurisdicional onde foi intentada a primeira ação.

Quanto à quinta e sexta questões

- 54 Com a quinta e sexta questões prejudiciais, que há que examinar conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que o requisito aí enunciado, relativo à existência dos «mesmos factos», está preenchido quando, na sequência de uma desistência parcial de um demandante, desde que validamente apresentada, de uma ação de contrafação com fundamento numa marca da União Europeia e destinada inicialmente a proibir a utilização dessa marca no território da União, respeitando essa desistência ao território do Estado-Membro em causa na ação pendente no órgão jurisdicional onde foi intentada a primeira ação, com fundamento numa marca nacional e destinada a

proibir a utilização dessa marca no território nacional, as ações em causa já não respeitam a uma alegada contrafação de uma marca nacional e de uma marca da União Europeia idênticas no território dos mesmos Estados-Membros.

- 55 Resulta da decisão de reenvio que a quinta e sexta questões assentam no pressuposto de que o artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 não permite que o órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação se declare parcialmente incompetente para conhecer da ação pendente perante si.
- 56 Ora, como resulta da resposta às quatro primeiras questões, na hipótese de serem intentadas ações de contrafação, com fundamento, respetivamente, numa marca nacional e numa marca da União Europeia, entre as mesmas partes em órgãos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, relativamente a uma alegada contrafação de uma marca nacional e de uma marca da União Europeia idênticas no território dos mesmos Estados-Membros e em todo o território da União, o órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação apenas deve declarar-se incompetente relativamente à parte do litígio relativa ao território do Estado-Membro em causa na ação de contrafação pendente no órgão jurisdicional onde foi intentada a primeira ação.
- 57 Daqui resulta que, na hipótese de, na sequência de uma desistência parcial, validamente apresentada por um demandante, de uma ação de contrafação com fundamento numa marca da União Europeia e destinada inicialmente a proibir a utilização dessa marca no território da União, respeitando essa desistência ao território do Estado-Membro em causa na ação pendente no órgão jurisdicional onde foi intentada a primeira ação, com fundamento numa marca nacional e destinada a proibir a utilização desta marca no território nacional, as ações de contrafação já não respeitam a uma alegada contrafação de uma marca nacional e de uma marca da União Europeia idênticas no território dos mesmos Estados-Membros, o órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação não deve declarar-se incompetente a favor do órgão jurisdicional onde foi intentada a primeira ação.
- 58 Tendo em conta as considerações precedentes, há que responder às quinta e sexta questões que o artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que o requisito aí enunciado, relativo à existência dos «mesmos factos», já não está preenchido quando, na sequência de uma desistência parcial de um demandante, desde que validamente apresentada, de uma ação de contrafação com fundamento numa marca da União Europeia e destinada inicialmente a proibir a utilização dessa marca no território da União, respeitando essa desistência ao território do Estado-Membro em causa na ação pendente no órgão jurisdicional onde foi intentada a primeira ação, com fundamento numa marca nacional e destinada a proibir a utilização dessa marca no território nacional, as ações em causa já não respeitam a uma alegada contrafação de uma marca nacional e de uma marca da União Europeia idênticas no território dos mesmos Estados-Membros.

Quanto à sétima questão

- 59 Com a sua sétima questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que, em caso de identidade da marca da União Europeia e da marca nacional o órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação deve declarar-se incompetente a favor do órgão jurisdicional onde foi intentada a primeira ação apenas na medida em que as referidas marcas sejam válidas para produtos ou serviços idênticos ou se o órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação for incompetente igualmente na hipótese de a marca da União Europeia invocada perante o órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação estar registada para produtos ou serviços adicionais não abrangidos pela marca nacional idêntica invocada no órgão jurisdicional onde foi intentada a primeira ação.

- 60 A este respeito, resulta da redação do artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 que esta disposição se aplica «quando as marcas em causa forem idênticas e válidas para produtos ou serviços idênticos».
- 61 Daí resulta que o órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação deve, em caso de identidade da marca da União Europeia e da marca nacional, declarar-se incompetente a favor do órgão jurisdicional onde foi intentada a primeira ação apenas na medida em que as referidas marcas sejam válidas para produtos ou serviços idênticos.
- 62 Tendo em conta as considerações precedentes, há que responder à sétima questão que o artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que, em caso de identidade das marcas, o órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação deve declarar-se incompetente a favor do órgão jurisdicional onde foi intentada a primeira ação apenas na medida em que as referidas marcas sejam válidas para produtos ou serviços idênticos.

Quanto às despesas

- 63 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 (Segunda Secção) declara:

- 1) **O artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 207/2009, do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da [União Europeia], deve ser interpretado no sentido de que o requisito aí enunciado, relativo à existência dos «mesmos factos», está preenchido quando ações de contrafação, com fundamento, respetivamente, numa marca nacional e numa marca da União Europeia, estão pendentes entre as mesmas partes em órgãos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, apenas na medida em que essas ações respeitem a uma alegada contrafação de uma marca nacional e de uma marca da União Europeia idênticas no território dos mesmos Estados-Membros.**
- 2) **O artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que, caso se encontrem pendentes ações de contrafação com fundamento, quanto à primeira, numa marca nacional, relativamente a uma alegada contrafação no território de um Estado-Membro, e, quanto à segunda, numa marca da União Europeia, relativamente a uma alegada contrafação em todo o território da União, entre as mesmas partes, em órgãos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, o órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação deve declarar-se incompetente em relação à parte do litígio relativa ao território do Estado-Membro em causa na ação de contrafação pendente no órgão jurisdicional onde foi intentada a primeira ação.**
- 3) **O artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que o requisito aí enunciado, relativo à existência dos «mesmos factos», já não está preenchido quando, na sequência de uma desistência parcial de um demandante, desde que validamente apresentada, de uma ação de contrafação com fundamento numa marca da União Europeia e destinada inicialmente a proibir a utilização dessa marca no território da União, respeitando essa desistência ao território do Estado-Membro em causa na ação pendente no órgão jurisdicional onde foi intentada a primeira ação, com fundamento numa marca nacional e destinada a proibir a utilização dessa marca no território nacional, as ações em causa já não respeitam a uma alegada contrafação de uma marca nacional e de uma marca da União Europeia idênticas no território dos mesmos Estados-Membros.**

- 4) **O artigo 109.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que, em caso de identidade das marcas, o órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação deve declarar-se incompetente a favor do órgão jurisdicional onde foi intentada a primeira ação apenas na medida em que as referidas marcas sejam válidas para produtos ou serviços idênticos.**

Assinaturas