



## Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Décima Secção)

23 de novembro de 2017\*

«Reenvio prejudicial — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Marca da União Europeia — Artigo 16.º — Marca enquanto objeto de propriedade — Equiparação da marca da União Europeia à marca nacional — Artigo 18.º — Transmissão de uma marca registada em nome do agente ou do representante do titular da marca — Disposição nacional que abre a possibilidade de intentar uma ação de reivindicação da propriedade de uma marca nacional registada defraudando os direitos do titular ou em violação de uma obrigação legal ou contratual — Compatibilidade com o Regulamento n.º 207/2009»

No processo C-381/16,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Tribunal Supremo (Supremo Tribunal, Espanha), por decisão de 28 de junho de 2016, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 11 de julho de 2016, no processo

**Salvador Benjumea Bravo de Laguna**

contra

**Esteban Torras Ferrazuolo,**

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Décima Secção),

composto por: E. Levits, presidente de secção, A. Borg Barthet (relator) e M. Berger, juízes,

advogado-geral: M. Szpunar,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

- em representação de E. Torras Ferrazuolo, por S. Díaz Pardeiro, procuradora, e J. A. López Martínez, abogado,
- em representação do Governo espanhol, por M. A. Sampol Pucurull, na qualidade de agente,
- em representação da Comissão Europeia, por É. Gippini Fournier e J. Samnadda, na qualidade de agentes,

\* Língua do processo: espanhol.

vista a decisão tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,  
profere o presente

### Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação dos artigos 16.º e 18.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca [da União Europeia] (JO 2009, L 78, p. 1).
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe Salvador Benjumea Bravo de Laguna a Esteban Torras Ferrazzuolo a propósito da propriedade de uma marca figurativa da União Europeia registada em nome do primeiro.

### Quadro jurídico

#### *Direito da União*

- 3 O considerando 15 do Regulamento n.º 207/2009 tem a seguinte redação:  
«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].»
- 4 Nos termos do artigo 16.º deste regulamento, com a epígrafe «Equiparação da marca [da União Europeia] à marca nacional»:  
«1. Salvo disposição em contrário dos artigos 17.º a 24.º, a marca [da União Europeia] enquanto objeto de propriedade é considerada na sua totalidade e para o conjunto do território da [União] como uma marca nacional registada no Estado-Membro em que, de acordo com o registo de marcas [da União Europeia]:  
a) O titular tenha a sua sede ou domicílio na data considerada; ou  
b) Se a alínea a) não for aplicável, o titular tenha um estabelecimento na data considerada.  
2. Nos casos previstos no n.º 1, o Estado-Membro a que se refere esse número é aquele em que está sed[i]ado o [Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)].  
3. Se várias pessoas estiverem inscritas no registo de marcas [da União Europeia] como cotitulares o n.º 1 é aplicável ao primeiro inscrito; na sua falta, aplica-se, pela ordem da respetiva inscrição, aos cotitulares seguintes. Sempre que o n.º 1 não seja aplicável a nenhum dos cotitulares, é aplicável o n.º 2.»
- 5 O artigo 18.º do referido regulamento, com a epígrafe «Transmissão de uma marca registada em nome de um agente», prevê:  
«Se uma marca [da União Europeia] tiver sido registada em nome de um agente ou representante do respetivo titular, sem autorização deste último, este terá o direito de requerer a transmissão a seu favor do referido registo, a menos que o agente ou representante justifique o seu procedimento.»

6 O artigo 95.º, n.º 1, do mesmo regulamento dispõe:

«Os Estados-Membros designarão no seu território um número tão limitado quanto possível de órgãos jurisdicionais nacionais de primeira e segunda instância, a seguir denominados “tribunais de marcas [da União Europeia]”, encarregados de desempenhar as funções que lhes são atribuídas pelo presente regulamento.»

7 Nos termos do artigo 105.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009:

«As disposições nacionais relativas ao agravo de cassação são aplicáveis às decisões dos tribunais de marcas [da União Europeia] de segunda instância.»

### ***Direito espanhol***

8 O artigo 2.º, n.º 2, da Ley 17/2001 de Marcas (Lei 17/2001 das marcas), de 7 de dezembro de 2001 (BOE n.º 294, de 8 de dezembro de 2001, a seguir «Lei 17/2001 das marcas»), dispõe:

«Quando o registo de uma marca tiver sido requerido defraudando os direitos de terceiros ou em violação de uma obrigação legal ou contratual, a pessoa lesada poderá reivindicar nos tribunais a propriedade da marca, propondo a oportuna ação de reivindicação antes da data do registo, ou no prazo de cinco anos a contar da sua publicação, ou a partir do momento em que a marca registada tenha começado a ser utilizada em conformidade com o previsto no artigo 39.º Uma vez proposta a ação de reivindicação, o tribunal notificará esse facto à Oficina Española de Patentes y Marcas [Instituto Espanhol de Patentes e Marcas] para efeitos da sua anotação no Registro de Marcas [Registro de Marcas] e decreta a suspensão do procedimento de registo da marca, se for caso disso.»

### **Litígio no processo principal e questão prejudicial**

9 Em 24 de janeiro de 2011, S. Benjumea Bravo de Laguna apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia no EUIPO.

10 A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:



11 Em 29 de agosto de 2011, o EUIPO registou o referido sinal, em nome de S. Benjumea Bravo de Laguna, enquanto marca figurativa da União Europeia, sob o número 9679093.

12 Uma vez que considerava ser o titular legítimo desta, E. Torras Ferrazzuolo propôs no Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Tribunal de Comércio de Alicante, Espanha), designadamente, uma ação de reivindicação da propriedade da referida marca com base no artigo 18.º do Regulamento n.º 207/2009, bem como no artigo 2.º, n.º 2, da Lei 17/2001 das marcas.

- 13 O referido órgão jurisdicional julgou essa ação improcedente com o fundamento, por um lado, de que só é aplicável às marcas da União Europeia o regime previsto no artigo 18.º do Regulamento n.º 207/2009, com exclusão do regime geral previsto no artigo 2.º, n.º 2, da Lei 17/2001 das marcas, e, por outro, de que os requisitos estabelecidos no artigo 18.º do Regulamento n.º 207/2009 não estavam reunidos.
- 14 Em sede de recurso, a Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal Provincial de Alicante, Espanha) julgou que, na medida em que o regime de reivindicação previsto no artigo 18.º do Regulamento n.º 207/2009 apenas tinha por objeto o agente ou o representante desleal, havia que aplicar, no caso em apreço, as regras relativas à ação de reivindicação de uma marca previstas no artigo 2.º da Lei 17/2001 das marcas.
- 15 Com base no artigo 16.º do Regulamento n.º 207/2009, o referido órgão jurisdicional considerou, com efeito, que, para além das regras uniformes previstas no referido regulamento, a marca da União Europeia, enquanto objeto de propriedade, é considerada na sua totalidade e para o conjunto do território da União como uma marca nacional registada no Estado-Membro em que o titular tem a sua sede ou domicílio ou, na sua falta, um estabelecimento.
- 16 Além disso, considerando que os requisitos exigidos para julgar procedente a ação de reivindicação estavam reunidos no caso em apreço, a Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal Provincial de Alicante) declarou que E. Torras Ferrazzuolo era titular da marca em causa no processo principal.
- 17 No órgão jurisdicional de reenvio, o Tribunal Supremo (Supremo Tribunal, Espanha), S. Benjumea Bravo de Laguna alegou que o ordenamento jurídico da União só prevê a possibilidade de uma pessoa reivindicar a propriedade de uma marca quando o registo foi efetuado em nome do agente dessa pessoa sem a sua autorização. Na sua falta, a proposição de uma ação de reivindicação de uma marca da União Europeia é impossível.
- 18 Pelo contrário, E. Torras Ferrazzuolo defendeu que o Regulamento n.º 207/2009 permite a aplicação supletiva do direito nacional, pelo que é possível interpretar o artigo 18.º deste regulamento no sentido de que não se opõe a que, ao abrigo do disposto na legislação nacional de um Estado-Membro, possa ser intentada uma ação de reivindicação noutros casos que não sejam os previstos no referido artigo.
- 19 Considerando que o litígio nele pendente lhe suscita questões de interpretação do direito da União Europeia, o Tribunal Supremo (Supremo Tribunal) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:
- «É compatível com o direito da União, e em concreto com o [Regulamento n.º 207/2009], a reivindicação de uma marca [da União Europeia] por motivos diferentes dos enumerados no artigo 18.º do referido regulamento e, em especial, em conformidade com os casos previstos no artigo 2.º, n.º 2, da [Lei 17/2001 das marcas] [...]?»

### **Quanto à questão prejudicial**

#### ***Quanto à admissibilidade***

- 20 E. Torras Ferrazzuolo alega, a título preliminar, que o pedido de decisão prejudicial é inadmissível, com o fundamento de que o Tribunal Supremo (Supremo Tribunal) não é competente para o submeter.

- 21 Baseando-se a este respeito no artigo 95.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, nos termos do qual os Estados-Membros «designa[m] no seu território um número tão limitado quanto possível de órgãos jurisdicionais nacionais de primeira e segunda instância, [...] denominados “tribunais de marcas [da União Europeia]”, encarregados de desempenhar as funções que lhes são atribuídas [por esse] regulamento», alega que o Tribunal Supremo (Supremo Tribunal) não é competente para interpretar o referido regulamento.
- 22 Por outro lado, entende que, na medida em que o pedido de decisão prejudicial não foi formulado nem em primeira nem em segunda instância, se trata de uma questão nova que não pode ser analisada no âmbito de um recurso de cassação.
- 23 Contudo, esta argumentação não pode ser acolhida.
- 24 Por um lado, resulta com efeito do considerando 15 do Regulamento n.º 207/2009 que o artigo 95.º, n.º 1, deste regulamento visa reforçar a proteção das marcas da União Europeia impondo aos Estados-Membros que instituem tribunais de primeira e segunda instância competentes em matéria de contrafação e de validade dessas marcas.
- 25 Lido à luz do artigo 105.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, nos termos do qual «as disposições nacionais relativas ao agravo de cassação são aplicáveis às decisões dos tribunais de marcas [da União Europeia] de segunda instância», o artigo 95.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 não pode, no entanto, ser interpretado no sentido de que os tribunais de cassação dos Estados-Membros estão privados do direito de interpretar este regulamento no âmbito dos litígios pendentes nos mesmos.
- 26 Por outro lado, há que salientar que, ao abrigo de uma jurisprudência constante, não compete ao Tribunal de Justiça verificar se a decisão de reenvio foi proferida em conformidade com as normas processuais e de organização judicial do direito nacional (acórdão de 7 de julho de 2016, Genentech, C-567/14, EU:C:2016:526, n.º 22 e jurisprudência referida).
- 27 Além disso, importa recordar que o processo instituído pelo artigo 267.º TFUE é um instrumento de cooperação entre o Tribunal de Justiça e os órgãos jurisdicionais nacionais, graças ao qual o primeiro fornece aos segundos os elementos de interpretação do direito da União que lhes são necessários para a resolução do litígio que lhes cabe decidir (acórdão de 5 de julho de 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, n.º 16 e jurisprudência referida).
- 28 Segundo jurisprudência igualmente constante, o artigo 267.º TFUE confere aos órgãos jurisdicionais nacionais a mais ampla faculdade de recorrer ao Tribunal de Justiça, se considerarem que um processo neles pendente suscita questões relativas à interpretação ou à apreciação da validade de disposições do direito da União necessárias para a resolução do litígio que lhes é submetido. Os órgãos jurisdicionais nacionais podem, de resto, exercer esta faculdade em qualquer momento do processo que entenderem adequado (acórdão de 5 de julho de 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, n.º 17 e jurisprudência referida).
- 29 Por último, há que recordar que, em conformidade com o artigo 267.º, terceiro parágrafo, TFUE, se não existir recurso judicial de direito interno da decisão de um órgão jurisdicional nacional, este é, em princípio, obrigado a submeter uma questão ao Tribunal de Justiça, quando uma questão relativa à interpretação do direito da União seja suscitada perante esse órgão jurisdicional (v., designadamente, acórdão de 9 de setembro de 2015, Ferreira da Silva e Brito e o., C-160/14, EU:C:2015:565, n.º 37 e jurisprudência referida).

30 Daqui resulta que o pedido de decisão prejudicial é admissível.

### ***Quanto ao mérito***

31 Com a sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que se opõe à aplicação, relativamente a uma marca da União Europeia, de uma disposição nacional nos termos da qual a pessoa lesada pelo registo de uma marca que foi pedido defraudando os seus direitos ou em violação de uma obrigação legal ou contratual tem o direito de reivindicar a propriedade da referida marca.

32 A título preliminar, cumpre recordar que o artigo 16.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 dispõe que, «salvo disposição em contrário dos artigos 17.º a 24.º, a marca [da União Europeia] enquanto objeto de propriedade é considerada na sua totalidade e para o conjunto do território da [União] como uma marca nacional registada no Estado-Membro em que, de acordo com o registo de marcas [da União Europeia], [...] o titular tenha a sua sede ou domicílio ou, na falta destes, um estabelecimento».

33 A este respeito, importa salientar que o artigo 18.º deste regulamento confere ao titular de uma marca da União Europeia o direito de requerer a transmissão do registo dessa marca a seu favor se esta tiver sido registada em nome do seu agente ou do seu representante e sem a sua autorização.

34 Daqui resulta que a ação de reivindicação da propriedade de uma marca da União Europeia registada em nome de um agente ou de um representante do titular dessa marca sem a autorização deste último é exclusivamente regida pelo Regulamento n.º 207/2009.

35 No entanto, o artigo 18.º deste regulamento não rege a ação de reivindicação da propriedade de uma marca da União Europeia noutros casos que não sejam o de uma marca registada em nome de um agente ou de um representante do titular dessa marca sem a sua autorização.

36 Desta forma, em conformidade com o previsto no artigo 16.º do Regulamento n.º 207/2009, fora do caso previsto no artigo 18.º deste regulamento, a marca da União Europeia enquanto objeto de propriedade deve ser considerada uma marca nacional registada no Estado-Membro determinado segundo os critérios estabelecidos no referido artigo 16.º

37 Assim, na medida em que se trate de situações que não entram no âmbito de aplicação do artigo 18.º do Regulamento n.º 207/2009, é a regulamentação nacional desse Estado-Membro que se aplica às ações de reivindicação da propriedade de uma marca da União Europeia.

38 Tendo em conta todas as considerações expostas, há que responder à questão submetida que os artigos 16.º e 18.º do Regulamento n.º 207/2009 devem ser interpretados no sentido de que não se opõem à aplicação, relativamente a uma marca da União Europeia, de uma disposição nacional, como a que está em causa no processo principal, nos termos da qual uma pessoa lesada pelo registo de uma marca que foi pedido defraudando os seus direitos ou em violação de uma obrigação legal ou contratual tem o direito de reivindicar a propriedade da referida marca, desde que a situação em causa não seja uma das situações abrangidas pelo artigo 18.º desse regulamento.

### ***Quanto às despesas***

39 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 (Décima Secção) declara:

**Os artigos 16.º e 18.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca [da União Europeia], devem ser interpretados no sentido de que não se opõem à aplicação, relativamente a uma marca da União Europeia, de uma disposição nacional, como a que está em causa no processo principal, nos termos da qual uma pessoa lesada pelo registo de uma marca que foi pedido defraudando os seus direitos ou em violação de uma obrigação legal ou contratual tem o direito de reivindicar a propriedade da referida marca, desde que a situação em causa não seja uma das situações abrangidas pelo artigo 18.º desse regulamento.**

Assinaturas