



## Coletânea da Jurisprudência

**Processo C-425/16**

**Hansruedi Raimund  
contra  
Michaela Aigner**

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Oberster Gerichtshof]

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual e industrial — Marca da União Europeia — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 96.º, alínea a) — Ação de contrafação — Artigo 99.º, n.º 1 — Presunção de validade — Artigo 100.º — Pedido reconvenicional de nulidade — Relação entre uma ação de contrafação e um pedido reconvenicional de nulidade — Autonomia processual»

Sumário – Acórdão do Tribunal de Justiça (Nona Secção) de 19 de outubro de 2017

1. *Direito da União Europeia – Interpretação – Métodos – Interpretação em função do contexto e da finalidade*
2. *Marca da União Europeia – Litígios em matéria de contrafação e de validade das marcas da União Europeia – Competência em matéria de contrafação e de validade – Tribunal das marcas da União Europeia que não pode julgar improcedente uma ação de contrafação por uma causa de nulidade absoluta sem ter julgado procedente o pedido reconvenicional de nulidade, apresentado pelo demandado nessa ação de contrafação e baseado nessa mesma causa de nulidade*

[Regulamento n.º 207/2009 do Conselho, artigos 52.º, n.º 1, alínea b), 96.º, alínea a), 99.º, n.º 1, e 100.º, n.º 1]

3. *Direito da União Europeia – Efeito direto – Direitos individuais – Salvaguarda pelos órgãos jurisdicionais nacionais – Tutela judicial – Princípio da autonomia processual – Determinação tanto dos tribunais competentes para conhecer de ações baseadas no direito da União como das formas processuais que regem esse processo – Limites – Respeito dos princípios da equivalência e da efetividade*

(Artigo 4.º, n.º 3, TUE)

4. *Marca da União Europeia – Litígios em matéria de contrafação e de validade das marcas da União Europeia – Competência em matéria de contrafação e de validade – Tribunal das marcas da União Europeia que não pode julgar improcedente uma ação de contrafação por uma causa de nulidade absoluta sem ter julgado procedente o pedido reconvenicional de nulidade, apresentado pelo demandado nessa ação de contrafação e baseado nessa mesma causa de nulidade – Caráter definitivo da decisão sobre o pedido reconvenicional de nulidade – Requisito – Inexistência*

[Regulamento n.º 207/2009 do Conselho, artigos 52.º, n.º 1, alínea b), 96.º, alínea a), e 100.º, n.º 1]

1. V. texto da decisão.

(cf. n.º 22)

2. O artigo 99.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 sobre a marca da União Europeia deve ser interpretado no sentido de que a ação de contrafação apresentada num tribunal de marcas da União Europeia, em conformidade com o artigo 96.º, alínea a), desse regulamento, não pode ser julgada improcedente com fundamento numa causa de nulidade absoluta como a prevista no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento, sem que esse tribunal tenha julgado procedente o pedido reconvenicional de nulidade apresentado pelo demandado nessa ação de contrafação, com base no artigo 100.º, n.º 1, do referido regulamento, e fundado nessa mesma causa de nulidade.

(cf. n.º 35, disp. 1)

3. Neste contexto, há que lembrar que, de acordo com jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, na falta de regulamentação da União na matéria, cabe à ordem jurídica interna de cada Estado-Membro, por força do princípio da autonomia processual, designar os órgãos jurisdicionais competentes e definir as regras processuais das ações destinadas a garantir a salvaguarda dos direitos conferidos aos litigantes pelo direito da União, tendo, todavia, os Estados-Membros a responsabilidade de assegurar, em cada caso, a proteção efetiva desses direitos (v., nesse sentido, acórdãos de 30 de setembro de 2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, n.º 47; e de 27 de junho de 2013, Agroksulting, C-93/12, EU:C:2013:432, n.º 35).

A este título, em conformidade com o princípio da cooperação leal consagrado no artigo 4.º, n.º 3, TUE, as regras processuais das ações destinadas a garantir a salvaguarda dos direitos conferidos aos particulares pelo direito da União não devem ser menos favoráveis do que as que respeitam a ações similares de direito interno (princípio da equivalência) e não devem tornar impossível, na prática, ou excessivamente difícil o exercício dos direitos conferidos pela ordem jurídica da União (princípio da efetividade) (acórdãos de 16 de dezembro de 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, n.º 5; de 14 de dezembro de 1995, Peterbroeck, C-312/93, EU:C:1995:437, n.º 12; e de 27 de junho de 2013, Agroksulting, C-93/12, EU:C:2013:432, n.º 36).

Resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que as exigências decorrentes dos princípios da equivalência e da efetividade se aplicam, nomeadamente, no que respeita à definição das regras processuais que regem as ações baseadas no direito da União (v., nesse sentido, acórdão de 27 de junho de 2013, Agroksulting, C-93/12, EU:C:2013:432, n.º 37 e jurisprudência aí referida).

(cf. n.ºs 40-42)

4. As disposições do Regulamento n.º 207/2009 sobre a marca da União Europeia devem ser interpretadas no sentido de que não obstam a que o tribunal de marcas da União Europeia possa julgar improcedente uma ação de contrafação, na aceção do artigo 96.º, alínea a), desse regulamento, com fundamento numa causa de nulidade absoluta como a prevista no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento, mesmo que não tenha transitado em julgado a decisão relativa ao pedido reconvenicional de nulidade apresentado nos termos do artigo 100.º, n.º 1, do referido regulamento e fundado nessa mesma causa de nulidade.

(cf. n.º 48, disp. 2)