



## Coletânea da Jurisprudência

Processo C-433/16

**Bayerische Motoren Werke AG**  
**contra**  
**Acacia Srl**

(pedido de decisão prejudicial apresentado pela Corte suprema di cassazione)

«Reenvio prejudicial — Competência judiciária em matéria civil e comercial — Regulamento (CE) n.º 44/2001 — Propriedade intelectual — Desenhos ou modelos comunitários — Regulamento (CE) n.º 6/2002 — Artigos 81.º e 82.º — Ação de verificação de não contrafação — Competência dos tribunais de desenhos ou modelos comunitários do Estado-Membro em cujo território o demandado tem o seu domicílio»

Sumário — Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 13 de julho de 2017

- 1. Cooperação judiciária em matéria civil — Competência judiciária e execução de decisões em matéria civil e comercial — Regulamento n.º 44/2001 — Extensão da competência — Comparência de demandado perante o órgão jurisdicional no qual a ação foi intentada — Contestação da competência a título subsidiário relativamente a outras exceções processuais invocadas no mesmo primeiro ato de defesa — Comparência não atributiva de competência*  
*(Regulamento n.º 44/2001 do Conselho, artigo 24.º)*
- 2. Cooperação judiciária em matéria civil — Competência judiciária e execução de decisões em matéria civil e comercial — Regulamento n.º 44/2001 — Âmbito de aplicação — Ação de verificação de não contrafação visada no artigo 81.º, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 6/2002 relativo aos desenhos ou modelos comunitários — Exclusão — Aplicabilidade do Regulamento n.º 6/2002 — Competência dos tribunais do Estado-Membro do domicílio do demandado — Exceções*  
*(Regulamentos do Conselho n.º 44/2001 e n.º 6/2002, artigo 82.º)*
- 3. Cooperação judiciária em matéria civil — Competência judiciária e execução de decisões em matéria civil e comercial — Regulamento n.º 44/2001 — Competências especiais — Competência em matéria de responsabilidade extracontratual — Âmbito de aplicação — Ação de verificação de não contrafação visada no artigo 81.º, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 6/2002, relativo aos desenhos ou modelos comunitários — Exclusão*  
*[Regulamentos do Conselho n.º 44/2001, artigo 5.º, n.º 3, e n.º 6/2002, artigo 79.º, n.º 3, alínea a)]*
- 4. Cooperação judiciária em matéria civil — Competência judiciária e execução de decisões em matéria civil e comercial — Regulamento n.º 44/2001 — Competências especiais — Competência em matéria de responsabilidade extracontratual — Âmbito de aplicação —*

*Pedidos de constatação de abuso de posição dominante e de concorrência desleal conexos a uma ação de verificação de não contrafação de um desenho ou modelo comunitário — Exclusão — Requisitos*

[Regulamentos do Conselho n.º 44/2001, artigo 5.º, n.º 3, e n.º 6/2002, artigo 79.º, n.º 3, alínea a)]

1. O artigo 24.º do 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, deve ser interpretado no sentido de que uma exceção relativa à incompetência do tribunal chamado a decidir, invocada no primeiro ato de defesa a título subsidiário em relação às outras exceções processuais invocadas no mesmo ato, não pode ser considerada uma aceitação da competência do tribunal chamado a decidir e não conduz, por conseguinte, a uma extensão de competência nos termos deste artigo.

Referindo-se à sua jurisprudência relativa ao artigo 18.º da Convenção de Bruxelas, disposição que em substância é idêntica ao artigo 24.º do Regulamento n.º 44/2001, o Tribunal de Justiça já declarou que a contestação da competência do tribunal chamado a decidir impede a extensão quando o demandante e o tribunal chamado a decidir puderem compreender, logo a partir da primeira defesa do demandado, que esta defesa visa contestar esta competência. Sucede o mesmo nos casos em que o primeiro ato de defesa inclui, para além da contestação da competência do tribunal chamado a decidir, pedidos sobre o mérito da causa (acórdão de 27 de fevereiro de 2014, Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, n.º 37 e jurisprudência referida). Daqui resulta que o facto de o demandado contestar sem ambiguidade, no seu primeiro ato de defesa, a competência do tribunal chamado a decidir impede a extensão de competência referida no artigo 24.º, primeiro período, do Regulamento n.º 44/2001, sem que seja relevante se esta contestação é ou não o objeto único deste primeiro ato de defesa.

(cf. n.ºs 33, 34, 36, disp. 1)

2. O artigo 82.º do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários, deve ser interpretado no sentido de que as ações de verificação de não contrafação referidas no artigo 81.º, alínea b), deste regulamento devem, quando o demandado tenha domicílio num Estado-Membro da União Europeia, ser intentadas nos tribunais de desenhos ou modelos comunitários desse Estado-Membro, exceto se tiver havido extensão de competência na aceção do artigo 23.º ou do artigo 24.º do Regulamento n.º 44/2001, e sob reserva dos casos de litispendência e de conexão visados nos referidos regulamentos.

A este respeito, há que começar por salientar que, não obstante o princípio da aplicação do Regulamento n.º 44/2001 às ações judiciais relativas a um desenho ou modelo comunitário, a aplicação de determinadas disposições desse regulamento aos processos resultantes das ações e dos pedidos referidos no artigo 81.º do Regulamento n.º 6/2002 está excluída por força do artigo 79.º, n.º 3, deste último regulamento. Tendo em conta esta exclusão, a competência dos tribunais de desenhos ou modelos comunitários previstos no artigo 80.º, n.º 1, do Regulamento n.º 6/2002 para conhecer das ações e dos pedidos referidos no seu artigo 81.º resulta das regras previstas diretamente neste mesmo regulamento, as quais têm o caráter de uma *lex specialis* relativamente às regras enunciadas pelo Regulamento n.º 44/2001 (v., por analogia, acórdãos de 5 de junho de 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, n.º 27, e de 18 de maio de 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, n.º 26). Decorre, em seguida, da própria redação do artigo 82.º do Regulamento n.º 6/2002 que as ações de verificação de não contrafação referidas no artigo 81.º, alínea b), deste regulamento devem, quando o demandado tenha domicílio num Estado-Membro da União Europeia, ser intentadas nos tribunais de desenhos ou modelos comunitários deste Estado-Membro, a menos

que haja extensão de competência na aceção do artigo 23.º ou do artigo 24.º do Regulamento n.º 44/2001, tendo estas últimas disposições substituído os artigos 17.º e 18.º da Convenção de Bruxelas.

(cf. n.ºs 38-40, 42, disp. 2)

3. A regra de competência enunciada no artigo 5.º, n.º 3, do Regulamento n.º 44/2001 não se aplica às ações de verificação de não contrafação referidas no artigo 81.º, alínea b), do Regulamento n.º 6/2002.

A este respeito, basta salientar que o artigo 5.º, n.º 3, do Regulamento n.º 44/2001 substituiu o artigo 5.º, n.º 3, da Convenção de Bruxelas e que a aplicação desta disposição aos procedimentos resultantes das ações e dos pedidos referidos no artigo 81.º do Regulamento n.º 6/2002 está excluída pelo artigo 79.º, n.º 3, alínea a), deste regulamento.

(cf. n.ºs 44, 46, disp. 3)

4. A regra de competência enunciada no artigo 5.º, n.º 3, do Regulamento n.º 44/2001 não se aplica a pedidos de constatação de abuso de posição dominante e de concorrência desleal que sejam conexos a uma ação de verificação de não contrafação de um desenho ou modelo comunitário na medida em que a procedência desses pedidos pressupõe que se julgue procedente esta ação de verificação de não contrafação.

A este respeito, há que considerar que, quando os pedidos de constatação de abuso de posição dominante e de concorrência desleal são apresentados na esteira de uma ação de verificação de não contrafação de um desenho ou modelo comunitário e acusam essencialmente o titular deste desenho ou modelo de se opor ao fabrico, pelo demandante na ação de verificação de não contrafação, de réplicas do referido desenho ou modelo, a determinação da jurisdição competente deve assentar, para todo o litígio, no regime de competência estabelecido pelo Regulamento n.º 6/2002, como interpretado em resposta à primeira a quarta questões prejudiciais.

Com efeito, nessa situação, esses pedidos baseiam-se em substância na argumentação, aduzida no âmbito da ação de verificação de não contrafação, segundo a qual o fabrico das réplicas não constitui uma contrafação, pelo que o titular do desenho ou modelo comunitário deve aceitar a concorrência proveniente dessas réplicas. Determinar, nestas condições, o tribunal competente com base na regra enunciada no artigo 5.º, n.º 3, do Regulamento n.º 44/2001 prejudicaria o efeito útil do artigo 79.º, n.º 3, alínea a), do Regulamento n.º 6/2002, que visa precisamente afastar esta regra no que diz respeito, nomeadamente, aos litígios que opõem os fabricantes de réplicas aos titulares de desenhos ou modelos comunitários e que têm por objeto a questão de saber se o titular do desenho ou modelo comunitário em causa está habilitado a proibir o fabrico das réplicas em causa.

(cf. n.ºs 49, 50, 52, disp. 4)