



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)

19 de abril de 2018*

«Reenvio prejudicial — Direito das marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 14.º — Verificação *a posteriori* da nulidade do registo de uma marca ou da sua extinção — Data em que se devem verificar os pressupostos da nulidade de uma marca ou da sua extinção — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Marca da União Europeia — Artigo 34.º, n.º 2 — Reivindicação da antiguidade de uma marca nacional anterior — Efeitos desta reivindicação na marca nacional anterior»

No processo C-148/17,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal, Alemanha), por decisão de 23 de fevereiro de 2017, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 24 de março de 2017, no processo

Peek & Cloppenburg KG, Hamburgo

contra

Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

composto por: M. Ilešič, presidente de secção, K. Lenaerts, presidente do Tribunal de Justiça, exercendo funções de juiz da Segunda Secção, C. Toader, A. Prechal e E. Jarašiūnas (relator), juízes,

advogado-geral: M. Szpunar,

secretário: K. Malacek, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 25 de janeiro de 2018,

vistas as observações apresentadas:

- em representação da Peek & Cloppenburg KG, Hamburgo, por M. Petersenn e A. von Mühlendahl, Rechtsanwälte,
- em representação da Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, por P. Lange, A. Auler e M. Wenz, Rechtsanwälte,
- em representação da Comissão Europeia, por G. Braun, É. Gippini Fournier e T. Scharf, na qualidade de agentes,

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

* Língua do processo: alemão.

profere o presente

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 14.º 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), e do artigo 34.º, n.º 2, 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 a Peek & Cloppenburg KG, Hamburgo (a seguir «P&C Hamburgo») à Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (a seguir «P&C Düsseldorf»), a propósito da verificação *a posteriori* da invalidade de marcas nacionais de que a P&C Hamburgo era titular e às quais esta última tinha anteriormente renunciado.

Quadro jurídico

Direito da União

Diretiva 2008/95

- 3 O considerando 5 da Diretiva 2008/95 enuncia:

«A presente diretiva não deverá retirar aos Estados-Membros a faculdade de continuar a proteger as marcas adquiridas pelo uso, mas deverá regular apenas a sua relação com as marcas adquiridas pelo registo.»

- 4 Nos termos do artigo 1.º desta diretiva:

«A presente diretiva é aplicável a todas as marcas de produtos ou de serviços que tenham sido objeto de registo ou de pedido de registo, como marca individual, marca coletiva ou marca de garantia ou de certificação, num Estado-Membro ou no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual, ou que tenham sido objeto de um registo internacional com efeitos num Estado-Membro.»

- 5 O artigo 12.º da referida diretiva, sob a epígrafe «Causas de extinção», estabelece, no seu n.º 1:

«O titular de uma marca pode ver extintos os seus direitos se, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não tiver sido objeto de uma utilização séria no Estado-Membro em causa para os produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização.

Contudo, ninguém poderá requerer a extinção do registo de uma marca se, durante o intervalo entre o fim do período de cinco anos e a introdução do pedido de extinção, tiver sido iniciado ou reatado uma utilização séria da marca.

O início ou o reatamento da utilização nos três meses imediatamente anteriores à introdução do pedido de extinção, contados a partir do fim do período ininterrupto de cinco anos de não utilização, não serão tomados em consideração se as diligências para o início ou reatamento da utilização só ocorrerem depois de o titular tomar conhecimento de que pode vir a ser introduzido um pedido de extinção.»

- 6 O artigo 14.º da mesma diretiva, sob a epígrafe «Verificação *a posteriori* da nulidade do registo de uma marca ou da sua extinção», dispõe:

«Quando a antiguidade de uma marca anterior, que tenha sido objeto de renúncia ou cujo registo tenha extinto, for invocada para uma marca [da União Europeia], a nulidade do registo da marca anterior ou a sua extinção podem ser constatadas *a posteriori*.»

Regulamento n.º 207/2009

- 7 O artigo 34.º do Regulamento n.º 207/2009, sob a epígrafe «Reivindicação da antiguidade da marca nacional», prevê:

«1. O titular de uma marca anterior registada num Estado-Membro, incluindo as marcas registadas no território do Benelux, ou de uma marca anterior objeto de um registo internacional com efeitos num Estado-Membro, que deposite um pedido de marca idêntica para registo como marca [da União Europeia] para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca anterior foi registada, ou que estejam incluídos nesses produtos ou serviços, pode prevalecer-se, em relação à marca [da União Europeia] da antiguidade da marca anterior no que diz respeito ao Estado-Membro no qual ou para o qual a marca foi registada.

2. O único efeito da antiguidade, nos termos do presente regulamento, é o de, no caso do titular da marca [da União Europeia] renunciar à marca anterior ou a deixar caducar, ser considerado como se continuasse a beneficiar dos mesmos direitos que teria se a marca anterior continuasse registada.

[...]»

- 8 O artigo 35.º deste regulamento, sob a epígrafe «Reivindicação da antiguidade após registo da marca [da União Europeia]», dispõe no seu n.º 1:

«O titular de uma marca [da União Europeia] que seja titular de uma marca anterior idêntica registada num Estado-Membro, incluindo marcas registadas no território do Benelux, ou de uma marca anterior idêntica objeto de um registo internacional com efeitos num Estado-Membro, para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca anterior tenha sido registada ou neles contidos, pode prevalecer-se da antiguidade da marca anterior no que diz respeito ao Estado-Membro no qual ou para o qual ela foi registada.»

Diretiva (UE) 2015/2436

- 9 A Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1), que reformulou a Diretiva 2008/95, entrou em vigor em 12 de janeiro de 2016, após a data dos factos do litígio no processo principal. O seu artigo 6.º tem a seguinte redação:

«Quando a antiguidade de uma marca nacional ou de uma marca registada ao abrigo de acordos internacionais que produzem efeitos no Estado-Membro, a qual tenha sido objeto de renúncia ou cujo registo tenha sido extinto, for invocada para uma marca da [União Europeia], a nulidade da marca ou a sua extinção que constituem a base para reivindicar a antiguidade podem ser verificadas *a posteriori*, desde que a nulidade ou extinção pudessem ter sido declaradas no momento em que a marca foi objeto de renúncia ou em que o registo foi extinto. Neste caso, a antiguidade cessa de produzir efeitos.»

Direito alemão

- 10 O § 49 da Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Lei sobre a proteção das marcas e outros sinais distintivos), de 25 de outubro de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, a seguir «Markengesetz»), sob a epígrafe «Extinção», prevê no seu n.º 1:

«A pedido, o registo de uma marca é cancelado por extinção, se esta não tiver sido utilizada após a data do seu registo nos termos do § 26, durante um período ininterrupto de cinco anos. No entanto, a extinção dos direitos do titular de uma marca não pode ser invocada se, após o termo desse período e antes do depósito do pedido de cancelamento, tiver sido iniciada ou reatada uma utilização séria da marca na aceção do § 26. O início ou o reatamento da utilização nos três meses imediatamente anteriores à introdução do pedido de cancelamento, contados a partir do fim do período ininterrupto de cinco anos de não utilização, não serão tomados em consideração se as diligências para o início ou reatamento da utilização só ocorrerem depois de o titular da marca tomar conhecimento de que pode vir a ser introduzido um pedido de cancelamento. Se o pedido de cancelamento previsto no § 53, n.º 1, for apresentado ao Serviço de Patentes, o pedido a este serviço é determinante para o cálculo do prazo de três meses previsto no terceiro período, quando a ação de cancelamento, ao abrigo do § 55, n.º 1, tiver sido interposta num prazo de três meses após a notificação da comunicação prevista no § 53, n.º 4.»

- 11 O § 125c da Markengesetz, sob a epígrafe «Verificação *a posteriori* da invalidade de uma marca», dispõe:

«1. Se for reivindicada ao abrigo do artigo 34.º ou 35.º do Regulamento [n.º 207/2009], para uma marca [da União Europeia] cujo registo foi pedido ou concedido, a prioridade de uma marca registada no registo do Serviço de Patentes, e essa marca tiver sido cancelada devido à não prorrogação da duração da proteção [...], ou por motivo de renúncia [...], a invalidade dessa marca, por motivo de caducidade ou de nulidade, pode ser declarada *a posteriori* e a pedido.

2. A declaração da invalidade obedece aos mesmos pressupostos que o cancelamento por caducidade ou por nulidade. No entanto, a invalidade por motivo de caducidade nos termos do § 49, n.º 1, só pode ser declarada se os pressupostos para o cancelamento, estabelecidos por essa disposição, já se verificarem à data em que a marca foi cancelada por não prorrogação da duração da proteção ou por motivo de renúncia.

3. O procedimento de declaração da invalidade baseia-se nas disposições que se aplicam ao procedimento de cancelamento de uma marca registada, sendo que a declaração da invalidade da marca substitui a sua extinção.»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

- 12 A P&C Düsseldorf é titular das marcas nominativas e figurativas alemãs «PuC», registadas para peças de vestuário sob os números 648526 e 648528, cuja prioridade remonta a 1953.
- 13 A P&C Hamburgo é titular de uma marca nominativa da União Europeia «PUC», que foi registada em 6 de abril de 2001 sob o número 242446 para produtos das classes 18 e 25 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e que corresponde, em especial, a peças de vestuário e a acessórios de moda. Esta marca beneficia, no território alemão, da antiguidade de duas marcas nominativas alemãs «PUC», cujo registo foi pedido e concedido para peças de vestuário nos anos de 1978 e 1982, sob os números 966148 e 1027854.

- 14 Em 11 de fevereiro de 2005, a P&C Düsseldorf propôs uma ação de cancelamento, por motivo de caducidade, das marcas nominativas alemãs «PUC». Tendo a P&C Hamburgo pedido voluntariamente, em 7 de julho de 2005, ao Deutsches Patent- und Markenamt (Instituto Alemão da Propriedade Intelectual) o cancelamento dessas marcas, as duas partes neste litígio declararam pôr-lhe termo e as referidas marcas foram canceladas em 9 e 31 de agosto de 2005.
- 15 Em 12 de março de 2010, a P&C Düsseldorf propôs uma ação no Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de Hamburgo, Alemanha), destinada a que a P&C Hamburgo deixasse de poder reivindicar a antiguidade das marcas nominativas alemãs «PUC», alegando, a título principal, que estas, à data em que foram canceladas devido à renúncia dessa sociedade, também podiam ser canceladas por motivo de caducidade. Subsidiariamente, a P&C Düsseldorf alegou que as marcas também podiam ter sido canceladas, nessa data, devido à existência de direitos mais antigos inerentes às marcas de que era titular.
- 16 O Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de Hamburgo) julgou a ação procedente, tendo sido negado provimento ao recurso interposto pela P&C Hamburgo no Oberlandesgericht Hamburg (Tribunal Regional Superior de Hamburgo, Alemanha). Na sua decisão, o tribunal de recurso considerou que o pedido da P&C Düsseldorf era procedente, nos termos do § 125c, n.ºs 1 e 2, e do § 49, n.º 1, da Markengesetz, uma vez que as marcas nominativas alemãs canceladas cuja antiguidade era reivindicada para a marca da União Europeia «PUC» podiam ser canceladas por motivo de caducidade quer à data em que estas foram canceladas por renúncia quer à data da última audiência oral nele realizada.
- 17 A P&C Hamburgo interpôs então recurso de «Revision» desta decisão no Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal, Alemanha).
- 18 Em primeiro lugar, o órgão jurisdicional de reenvio expõe que o tribunal de recurso fez uma interpretação exata do § 125c, n.º 2, da Markengesetz, ao considerar que os pressupostos do cancelamento de uma marca por caducidade deviam verificar-se não só no momento da renúncia a essa marca, mas também à data da última audiência no órgão jurisdicional em que é apresentado o pedido de declaração da invalidade da referida marca. Todavia, o órgão jurisdicional de reenvio questiona se esta interpretação é compatível com o artigo 14.º da Diretiva 2008/95.
- 19 Reconhecendo que o artigo 14.º não apresenta qualquer esclarecimento quanto aos requisitos que podem ser impostos à verificação *a posteriori* da nulidade da marca nacional anterior que tenha sido objeto de renúncia ou cujo registo tenha sido extinto, o órgão jurisdicional de reenvio observa que decorre do artigo 6.º da Diretiva 2015/2436 que não se pode exigir, ao abrigo desta diretiva, que os pressupostos da caducidade se verifiquem igualmente à data da decisão no âmbito da ação de verificação *a posteriori* da extinção. O órgão jurisdicional de reenvio questiona-se sobre se esta diretiva redefiniu os requisitos a que obedece essa verificação, ou se esta só clarificou os requisitos já aplicáveis ao abrigo do artigo 14.º da Diretiva 2008/95.
- 20 Em segundo lugar, o órgão jurisdicional de reenvio salienta que, a entender-se que a interpretação do § 125c da Markengesetz, exposta no n.º 18 do presente acórdão, é compatível com o artigo 14.º da Diretiva 2008/95, coloca-se então a questão de saber se a P&C Hamburgo, após ter renunciado às suas marcas nominativas alemãs em 7 de julho de 2005, pôde fazer uma utilização das suas marcas suscetível de assegurar a conservação dos direitos que lhes estavam associados. Uma vez que o tribunal de recurso considerou que os atos de utilização posteriores à renúncia não podiam ser tidos em consideração, não tendo estes atos «efeito de sanção», o órgão jurisdicional de reenvio questiona se esta análise é exata à luz do artigo 34.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e interroga-se a este respeito sobre o efeito da reivindicação por uma marca da União Europeia da antiguidade de uma marca nacional anterior.

21 Nestas circunstâncias, o Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal), decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) É compatível com o artigo 14.º da Diretiva 2008/95/CE que a nulidade ou extinção de uma marca nacional, que serve de fundamento à reivindicação da antiguidade de uma marca da União e foi alvo de renúncia ou caducou, só possa ser declarada *a posteriori* se os pressupostos para a nulidade ou a extinção se verificarem não só à data da renúncia à marca ou da caducidade desta, mas também à data da decisão judicial de declaração da nulidade ou da extinção?

2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão:

A reivindicação da antiguidade da marca, nos termos do artigo 34.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009, tem o efeito de o direito inerente à marca nacional se extinguir e já não poder ser utilizado para a conservação de direitos, ou a marca nacional continua a subsistir com base no direito da União, ainda que já não exista no registo do Estado-Membro em causa, com a consequência de que pode e deve continuar a ser utilizada para a conservação de direitos?»

Quanto às questões prejudiciais

22 Com as suas duas questões, que importa examinar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 14.º da Diretiva 2008/95, em conjugação com o artigo 34.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma interpretação da legislação nacional segundo a qual a nulidade de uma marca nacional anterior ou a sua extinção, cuja antiguidade é reivindicada por uma marca da União Europeia, só pode ser constatada *a posteriori* se os pressupostos dessa nulidade ou extinção se verificassem não só à data da renúncia a essa marca nacional anterior ou à data da sua extinção, mas também à data da decisão judicial que procede a essa verificação.

23 A este respeito, importa lembrar que o artigo 34.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009 prevê a possibilidade de o titular de uma marca nacional anterior, que deposite um pedido de marca idêntica destinada a ser registada como marca da União Europeia para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca anterior foi registada, reivindicar, no seu pedido de registo da marca da União Europeia, a antiguidade da marca nacional anterior no que diz respeito ao Estado-Membro no qual ou para o qual a marca foi registada. O artigo 35.º deste regulamento prevê uma possibilidade semelhante de reivindicação da antiguidade após o registo de uma marca como marca da União Europeia.

24 O único efeito da reivindicação da antiguidade de uma marca nacional anterior é, segundo o artigo 34.º, n.º 2, deste regulamento, o de, no caso do seu titular renunciar à marca anterior ou a deixar caducar, ser considerado como se continuasse a beneficiar dos mesmos direitos que teria se a marca anterior continuasse registada.

25 Para se opor a tal reivindicação, o artigo 14.º da Diretiva 2008/95 prevê a possibilidade de verificar, *a posteriori*, a nulidade ou extinção da marca nacional anterior que tenha sido objeto de renúncia ou cujo registo tenha sido extinto.

26 Embora o artigo 14.º da Diretiva 2008/95 não especifique a data a considerar para analisar se se verificam os pressupostos da nulidade ou da extinção, resulta, no entanto, dos termos e do objeto desta disposição que a análise em questão visa determinar retrospectivamente se os pressupostos se verificavam à data em que se renunciou ou em que se extinguiu a marca nacional anterior. Consequentemente, o requisito segundo o qual os pressupostos da nulidade da marca nacional anterior ou da sua extinção devem, igualmente, verificar-se à data da decisão sobre o pedido destinado à verificação *a posteriori* dessa nulidade ou dessa extinção, não está em conformidade com a referida disposição.

- 27 Além disso, tal requisito assenta, como resulta da decisão de reenvio e das observações das partes no processo principal, na tese de que os atos de utilização de uma marca nacional, após uma renúncia, podem ter um efeito de sanção suscetível de assegurar a conservação dos direitos que lhe estavam associados. Ora, tal tese não encontra fundamento nem na Diretiva 2008/95 nem no Regulamento n.º 207/2009.
- 28 Com efeito, há que assinalar, antes de mais, que a possibilidade de utilizar uma marca nacional que foi objeto de renúncia não está, de todo, prevista na Diretiva 2008/95. Além disso, resulta do seu considerando 5 e do seu artigo 1.º que esta diretiva só se aplica às marcas que tenham sido objeto de um registo ou de um pedido de registo, de modo que uma marca cancelada já não existe à luz da mesma.
- 29 Em seguida, resulta do artigo 12.º, n.º 1, segundo parágrafo, da Diretiva 2008/95 que a utilização da marca só é tida em consideração até à data da introdução do pedido de extinção, eventualmente três meses antes na hipótese prevista no terceiro parágrafo desta disposição. Por conseguinte, não seria coerente com esta disposição ter em consideração, no âmbito de um processo destinado à verificação *a posteriori* da extinção do registo de uma marca, uma utilização posterior à data em que o titular declarou ele mesmo renunciar a essa marca ou a deixou caducar.
- 30 Por último, resulta do artigo 34.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 que o único efeito da antiguidade de uma marca nacional anterior reivindicada por uma marca da União Europeia é o de o titular dessa marca nacional anterior, que a ela renunciou ou que a deixou caducar, ser considerado como se continuasse a beneficiar, no Estado-Membro no qual ou para o qual ela estava registada, dos mesmos direitos que teria se a marca anterior continuasse registada. Esta disposição cria, assim, uma ficção destinada a permitir ao titular da marca da União Europeia continuar a beneficiar, nesse Estado-Membro, da proteção de que beneficiava a marca nacional anterior que foi cancelada e não a permitir a esta última continuar a existir enquanto tal. Daqui resulta, nomeadamente, que uma eventual utilização do sinal em causa após este cancelamento deve ser vista, nesse caso, como uma utilização da marca da União Europeia e não da marca nacional anterior cancelada.
- 31 Por outro lado, a interpretação do artigo 14.º da Diretiva 2008/95 feita no n.º 26 do presente acórdão é confirmada pelo artigo 6.º da Diretiva 2015/2436, que entrou em vigor após a data dos factos do litígio no processo principal, que prevê como único pressuposto de uma verificação *a posteriori* da nulidade da marca nacional anterior ou da sua extinção que a nulidade ou a extinção dos direitos pudessem ter sido declaradas no momento em que essa marca foi objeto de renúncia ou em que o registo foi extinto.
- 32 Tendo em conta as considerações precedentes, há que responder às questões submetidas que o artigo 14.º da Diretiva 2008/95, em conjugação com o artigo 34.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma interpretação da legislação nacional segundo a qual a nulidade de uma marca nacional anterior ou a sua extinção, cuja antiguidade é reivindicada por uma marca da União Europeia, só pode ser constatada *a posteriori* se os pressupostos dessa nulidade ou extinção se verificassem não só à data da renúncia a essa marca nacional anterior ou à data da sua extinção, mas também à data da decisão judicial que procede a essa verificação.

Quanto às despesas

- 33 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:

O artigo 14.º 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, em conjugação com o artigo 34.º, n.º 2, 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 se opõe a uma interpretação da legislação nacional segundo a qual a nulidade de uma marca nacional anterior ou a sua extinção, cuja antiguidade é reivindicada por uma marca da União Europeia, só pode ser constatada *a posteriori* se os pressupostos dessa nulidade ou extinção se verificassem não só à data da renúncia a essa marca nacional anterior ou à data da sua extinção, mas também à data da decisão judicial que procede a essa verificação.

Assinaturas