



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)

14 de março de 2019*

«Reenvio prejudicial — Marca da União Europeia — Conceito de “forma” — Forma que confere um valor substancial ao produto — Marca bidimensional — Marca figurativa que constitui igualmente uma obra na aceção do direito de autor — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii) — Regulamento (UE) 2015/2424»

No processo C-21/18,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Recurso com sede em Estocolmo, enquanto tribunal de recurso em matéria de propriedade intelectual e de assuntos económicos, Suécia), por decisão de 14 de dezembro de 2017, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 11 de janeiro de 2018, no processo

Textilis Ltd,

Ozgur Keskin

contra

Svenskt Tenn AB,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

composto por: E. Regan, presidente de secção, C. Lycourgos, E. Juhász (relator), M. Ilešič e I. Jarukaitis, juízes,

advogado-geral: G. Pitruzzella,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

considerando as observações apresentadas:

- em representação da Svenskt Tenn AB, por B. Eliasson e M. Jerner, jur. kand.,
- em representação da Comissão Europeia, por É. Gippini Fournier, K. Simonsson, E. Ljung Rasmussen, J. Samnadda e G. Tolstoy, na qualidade de agentes,

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

* Língua do processo: sueco.

profere o presente

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), 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), e desta disposição do Regulamento n.º 207/2009, conforme alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) (a seguir «Regulamento n.º 207/2009 alterado»).
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Textilis Ltd e Ozgur Keskin à Svenskt Tenn AB, a propósito da comercialização, pelos recorrentes no processo principal, de artigos para decoração de interiores, que viola a marca de que a Svenskt Tenn é titular.

Quadro jurídico

Regulamento n.º 207/2009

- 3 O artigo 4.º do Regulamento n.º 207/2009, sob a epígrafe «Sinais suscetíveis de constituir uma [marca da União Europeia]», dispõe:

«Podem constituir [marcas da União Europeia] todos os sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

- 4 O artigo 7.º deste regulamento, sob a epígrafe «Motivos absolutos de recusa», prevê, no seu n.º 1, alínea e):

«Será recusado o registo:

[...]

- e) De sinais exclusivamente compostos:
 - i) pela forma imposta pela própria natureza do produto,
 - ii) pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico,
 - iii) pela forma que confere um valor substancial ao produto.»

Regulamento n.º 207/2009 alterado

- 5 O considerando 12 do Regulamento 2015/2424, que alterou o Regulamento n.º 207/2009, enuncia:

«A fim de garantir a segurança jurídica e a plena coerência com o princípio da prioridade, segundo o qual uma marca registada anterior tem precedência sobre marcas registadas posteriores, é necessário prever que o respeito dos direitos conferidos por uma marca da União Europeia não deverá prejudicar os direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou de prioridade da marca da União Europeia. [...]

6 O artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento n.º 207/2009 alterado prevê:

«Será recusado o registo:

[...]

e) De sinais exclusivamente compostos:

- i) pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza dos produtos,
- ii) pela forma ou por outra característica dos produtos necessária para obter um resultado técnico,
- iii) por uma forma ou por outra característica que confira um valor substancial aos produtos.»

7 Resulta do artigo 4.º do Regulamento 2015/2424 que este entrou em vigor em 23 de março de 2016.

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

- 8 A Svenskt Tenn comercializa móveis e produtos têxteis, bem como outros acessórios de decoração.
- 9 Nos anos de 1930, a Svenskt Tenn começou a colaborar com o arquiteto Joseph Frank, o qual desenhou para si vários motivos para produtos têxteis, nomeadamente um motivo denominado *MANHATTAN*, que a mesma comercializa e afirma ser titular de direitos de autor.
- 10 Em 4 de janeiro de 2012, a Svenskt Tenn apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). Essa marca figurativa denominada *MANHATTAN* foi registada sob o número 010540268.
- 11 Os produtos e os serviços para os quais a referida marca foi registada pertencem às classes 11, 16, 20, 21, 24, 27 e 35, 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 correspondem, nomeadamente, a abajures (classe 11); toalhas de mesa, guardanapos de papel, bases para copos, em papel, papel de embalagem, cadernos de escrita ou de desenho, cartazes (classe 16); mobiliário (classe 20); utensílios e recipientes para uso doméstico e na cozinha, escovas, vidraria, porcelana e faiança não incluídas noutras classes (classe 21); tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes, coberturas de cama e coberturas de mesa (classe 24); tapetes, tapeçarias murais não em matérias têxteis, papel de parede (classe 27); serviços de comércio a retalho relacionados com a venda de móveis, almofadas, espelhos, papel de parede, tapetes, candeeiros, tecidos têxteis, produtos têxteis, artigos de fantasia, utensílios e recipientes para a casa e a cozinha, louças de mesa, vidraria, porcelana, faiança, castiçais, guardanapos de papel, sacos, joalheria/bijuteria, livros e revistas (classe 35).

12 A marca figurativa *MANHATTAN* é representada da seguinte forma:



- 13 A Textilis é uma sociedade de direito inglês, pertencente a O. Keskin, cuja atividade de comércio em linha começou em 2013. Esta sociedade comercializou tecidos e produtos de decoração de interiores revestidos de motivos semelhantes aos da marca figurativa *MANHATTAN*.
- 14 A Svenskt Tenn intentou contra a Textilis e contra O. Keskin, no Stockholms tingsrätt (Tribunal de Primeira Instância de Estocolmo, Suécia), uma ação de contrafação da marca *MANHATTAN*, de que é titular, bem como uma ação por violação do seu direito de autor. Pediu igualmente que a Textilis e O. Keskin fossem proibidos, mediante a aplicação de uma sanção pecuniária compulsória, por um lado, de comercializar ou difundir, por qualquer modo, ao público na Suécia, determinados objetos designados e, por outro, de utilizar essa marca na Suécia para tecidos, almofadas e móveis.
- 15 Na contestação destas ações, a Textilis e O. Keskin apresentaram àquele órgão jurisdicional um pedido reconvenicional para que fosse declarada a nulidade da marca *MANHATTAN*, já que, por um lado, é desprovida de caráter distintivo e, por outro, tendo em conta o modo como é utilizada, é constituída por uma forma que confere valor substancial ao produto, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 207/2009.
- 16 O Stockholms tingsrätt (Tribunal de Primeira Instância de Estocolmo) indeferiu este pedido reconvenicional, nomeadamente com o fundamento de que, por um lado, nos termos do artigo 4.º do Regulamento n.º 207/2009, todos os sinais suscetíveis de representação gráfica, especialmente os desenhos, podem ser marcas da União Europeia desde que tenham caráter distintivo e, por outro, a marca *MANHATTAN* não é uma forma, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), deste regulamento.
- 17 O Stockholms tingsrätt (Tribunal de Primeira Instância de Estocolmo) declarou que a Textilis e O. Keskin tinham contrafeito a marca *MANHATTAN* e, além disso, violado o direito de autor de que a Svenskt Tenn era igualmente titular.

- 18 A Textilis e O. Keskin interpuseram recurso dessa sentença para o Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Recurso com sede em Estocolmo, enquanto tribunal de recurso em matéria de propriedade intelectual e de assuntos económicos, Suécia), para que, nomeadamente, fosse declarada a nulidade da marca *MANHATTAN*, com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 207/2009.
- 19 Como fundamento de recurso, os recorrentes alegam que um sinal constituído pelo motivo de um tecido não pode ser registado como marca, sob pena de contornar o princípio da limitação no tempo da proteção do direito de autor. Consideram que essa é a razão pela qual o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 207/2009 impede o registo, como marca, dos sinais exclusivamente compostos pela forma que confere valor substancial ao produto.
- 20 Pelo contrário, a Svenskt Tenn expressa a objeção de que sinais compostos pela forma de motivos possam ser registados como marcas da União Europeia, como a marca figurativa *MANHATTAN*.
- 21 O Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Recurso com sede em Estocolmo, enquanto tribunal de recurso em matéria de propriedade intelectual e de assuntos económicos) interroga-se sobre a questão de saber se uma marca figurativa como a *MANHATTAN*, que consiste na reprodução bidimensional de um produto bidimensional, como um tecido, pode ser vista como uma forma, na aceção dessa disposição. Sublinha, a este respeito, que resulta claramente do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 207/2009 que o motivo de nulidade previsto nesta disposição se aplica a marcas tridimensionais e a marcas bidimensionais que representam formas tridimensionais, como, por exemplo, a representação de uma escultura ou de um vaso, como o Tribunal da EFTA declarou nos n.ºs 110 a 115 do seu Acórdão de 6 de abril de 2017, Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights — appeal from the municipality of Oslo (E-05/16), ou o Tribunal de Justiça, no Acórdão de 18 de junho de 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377).
- 22 Porém, o mesmo órgão jurisdicional interroga-se sobre a questão de saber se esse motivo de nulidade pode ser aplicado a marcas bidimensionais que representem um produto bidimensional, como, por exemplo, um motivo aposto num tecido ou, ainda, a reprodução de um quadro. A este respeito, salienta que seria paradoxal não aceitar esse motivo de recusa de registo para esses casos, uma vez que nada justifica a diferença de tratamento entre uma escultura, de natureza tridimensional, e uma pintura, de natureza bidimensional.
- 23 Refere que, ao contrário da marca em causa no processo que deu origem ao Acórdão de 12 de junho de 2018, Louboutin e Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423), que consistia numa cor aposta na sola de um sapato, a marca figurativa *MANHATTAN* em causa no processo pendente perante si é uma obra protegida pelo direito de autor.
- 24 O mesmo órgão jurisdicional interroga-se sobre a questão de saber se a alteração do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 207/2009 pelo Regulamento 2015/2424, nos termos da qual será recusado o registo não só de sinais exclusivamente compostos «por uma forma», mas também por «outra característica do produto» que lhe confira um valor substancial, é suscetível de alterar a apreciação a efetuar com base nesse fundamento de nulidade. A este respeito, pretende saber se, no processo que tem pendente para decisão, deve ser aplicado o Regulamento n.º 207/2009 ou o Regulamento n.º 207/2009 alterado, tendo em conta o facto de tanto a data de registo da marca *MANHATTAN* como a data do pedido de declaração de nulidade, bem como a data da sentença em primeira instância, agora objeto de recurso, serem anteriores a 23 de março de 2016, data da entrada em vigor do Regulamento 2015/2424.
- 25 Alega que, de qualquer modo e qualquer que seja a versão aplicável deste artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), no caso de se admitir que esta disposição é aplicável a marcas bidimensionais que representem um produto bidimensional, põe-se a questão dos critérios que permitem determinar se um sinal, como o que está em causa no processo principal, pode ser considerado «exclusivamente composto por uma

forma que confira um valor substancial ao produto», quando o registo desse sinal como marca tenha por objeto várias classes de produtos e a marca esteja concebida de tal forma que possa revestir todo o produto ou partes substanciais do mesmo ou ainda ser utilizada como logótipo.

- 26 A este respeito, sublinha a dificuldade de apreciar esse fundamento de nulidade, uma vez que o requerente da marca está apenas obrigado a indicar os produtos em relação aos quais tenciona utilizar essa marca, e não a especificar as condições práticas da utilização do sinal para o qual solicita a proteção.
- 27 Assim, uma marca pode, consoante o caso, ser aposta na totalidade de um produto, como, por exemplo, um produto têxtil, um papel, ou ainda um tabuleiro, de tal forma que se torna um elemento essencial do próprio produto, existindo, em muitos casos, identidade entre a marca e o produto, ou ocupar um lugar menor sobre o produto, nomeadamente quando essa marca é utilizada como logótipo.
- 28 À luz destes elementos, o Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Recurso com sede em Estocolmo, enquanto tribunal de recurso em matéria de propriedade intelectual e de assuntos económicos) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

- «1) Deve o artigo 4.º do [Regulamento 2015/2424] ser interpretado no sentido de que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do [Regulamento n.º 207/2009 alterado] se aplica quando um órgão jurisdicional se deve pronunciar sobre um pedido de declaração de nulidade [nos termos do artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009] apresentado depois da entrada em vigor da alteração, isto é, depois de 23 de março de 2016, mesmo que o processo de declaração da nulidade tenha sido iniciado antes dessa data e, portanto, tenha por objeto uma marca registada anteriormente?
- 2) Deve o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do [Regulamento n.º 207/2009], na versão aplicável, ser interpretado no sentido de que o seu âmbito de aplicação abrange um sinal que consiste na representação bidimensional de um produto bidimensional como, por exemplo, um tecido decorado com o sinal em causa?
- 3) Em caso de resposta afirmativa à segunda questão, quais os critérios de interpretação da expressão “sinais exclusivamente compostos [...] por uma forma ou por outra característica que confira um valor substancial aos produtos” do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do [Regulamento n.º 207/2009 alterado], numa situação em que o registo abrange várias classes de produtos e diversos produtos, e o sinal pode ser aposto de diferentes maneiras nesses produtos? Deve essa apreciação ser efetuada em conformidade com critérios mais objetivos ou gerais, por exemplo, tomando por base a aparência da marca e a possibilidade da sua aposição em diferentes produtos, ou seja, sem ter em conta a forma como de facto o seu titular após ou pretende apor o sinal em diferentes produtos?»

Quanto às questões prejudiciais

Quanto à primeira questão

- 29 Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 207/2009 alterado deve ser interpretado no sentido de que é aplicável a marcas registadas antes da entrada em vigor desse regulamento alterado.
- 30 Resulta de jurisprudência constante do Tribunal de Justiça que, a fim de garantir o respeito dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, as normas de direito substantivo da União devem ser interpretadas no sentido de que apenas se aplicam a situações adquiridas

anteriormente à sua entrada em vigor, se resultar claramente dos seus termos, das suas finalidades ou da sua sistemática que esse efeito lhes deve ser atribuído (v., neste sentido, Acórdão de 14 de julho de 2011, *Bureau national interprofessionnel du Cognac*, C-4/10 e C-27/10, EU:C:2011:484, n.º 26 e jurisprudência referida).

- 31 No caso em apreço, é pacífico que o Regulamento 2015/2424, que entrou em vigor em 23 de março de 2016, não contém nenhuma disposição que preveja expressamente que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 207/2009 alterado se destina a ser aplicado às marcas da União Europeia registadas antes dessa data.
- 32 Além disso, não resulta nem da finalidade do Regulamento 2015/2424 nem da economia deste regulamento que o legislador da União tenha tido a intenção de conferir efeito retroativo ao artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 207/2009 alterado. Esta interpretação resulta igualmente do considerando 12 do Regulamento 2015/2424, que recorda a vinculação do legislador da União ao princípio da segurança jurídica.
- 33 Por conseguinte, importa responder à primeira questão que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 207/2009 alterado deve ser interpretado no sentido de que não é aplicável a marcas registadas antes da entrada em vigor desse regulamento alterado.

Quanto à segunda questão

- 34 Com a sua segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que um sinal como o que está em causa no processo principal, que consiste em motivos bidimensionais decorativos e é aposto em produtos como um tecido ou um papel, é «exclusivamente composto pela forma», na aceção desta disposição.
- 35 A este respeito, na falta de uma definição, no Regulamento n.º 207/2009, do conceito de «forma», o significado e o alcance deste termo devem ser determinados, segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, de acordo com o seu sentido habitual na linguagem corrente, tendo em atenção o contexto em que é utilizado e os objetivos prosseguidos pela regulamentação de que faz parte [v., neste sentido, no que respeita à 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), Acórdão de 12 de junho de 2018, *Louboutin e Christian Louboutin*, C-163/16, EU:C:2018:423, n.º 20 e jurisprudência referida].
- 36 No contexto do direito das marcas, o conceito de «forma» é habitualmente entendido no sentido de designar um conjunto de linhas ou de contornos que delimita o produto em causa no espaço (Acórdão de 12 de junho de 2018, *Louboutin e Christian Louboutin*, C-163/16, EU:C:2018:423, n.º 21).
- 37 Em aplicação destas considerações, o Tribunal de Justiça declarou que a aplicação de uma determinada cor num local específico de um produto não significa que o sinal em causa seja constituído por uma «forma», na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95, cuja formulação é semelhante à do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 207/2009, quando não é a forma do produto ou de uma parte do produto que o registo da marca visa proteger, mas apenas a aplicação dessa cor nesse local específico (Acórdão de 12 de junho de 2018, *Louboutin e Christian Louboutin*, C-163/16, EU:C:2018:423, n.º 24).

- 38 É por certo pacífico, como sublinhou a Comissão Europeia nas suas observações, que, ao contrário de um sinal que tem por objeto uma cor enquanto tal, o sinal em causa no processo principal, constituído por motivos bidimensionais decorativos e que é apostado em produtos como um tecido ou um papel, contém linhas e contornos.
- 39 Todavia, esse sinal não pode ser considerado «exclusivamente composto pela forma», na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 207/2009.
- 40 Com efeito, embora seja verdade que, no processo principal, o sinal em causa representa formas que são constituídas pelos contornos exteriores de desenhos que representam, de forma estilizada, partes de cartas geográficas, é um facto que, além destas formas, esse sinal contém elementos decorativos tanto no interior como no exterior desses contornos.
- 41 Além disso, o referido sinal põe em evidência palavras, nomeadamente a palavra Manhattan.
- 42 De qualquer modo, não se pode considerar que um sinal que consiste em motivos bidimensionais decorativos se confunda com a forma do produto, quando esse sinal é apostado em produtos como um tecido ou um papel, cuja forma se distingue dos referidos motivos decorativos.
- 43 Por estas razões, não se pode considerar que um sinal como o que está em causa no processo principal seja exclusivamente composto pela forma, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 207/2009.
- 44 Consequentemente, a exclusão prevista no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 207/2009 não é aplicável a esse sinal.
- 45 A este respeito, deve salientar-se que a circunstância de o sinal em causa no processo principal ser igualmente protegido pelo direito de autor não é relevante para a questão de saber se este é ou não exclusivamente composto por uma «forma», na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 207/2009.
- 46 Por conseguinte, há que responder à segunda questão que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que um sinal como o que está em causa no processo principal, que consiste em motivos bidimensionais decorativos e é apostado em produtos como um tecido ou um papel, não é «exclusivamente composto pela forma», na aceção desta disposição.
- 47 Tendo em conta a resposta dada à segunda questão, não há que responder à terceira questão.

Quanto às despesas

- 48 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 (Quinta Secção) declara:

- 1) **O artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a [marca da União Europeia], conforme alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, deve ser interpretado no sentido de que não é aplicável a marcas registadas antes da entrada em vigor desse Regulamento n.º 207/2009, conforme alterado pelo Regulamento 2015/2424.**
- 2) **O artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que um sinal como o que está em causa no processo principal, que consiste em motivos bidimensionais decorativos e é aposto em produtos como um tecido ou um papel, não é «exclusivamente composto pela forma», na aceção desta disposição.**

Assinaturas