



## Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)

22 de setembro de 2016\*

«Reenvio prejudicial — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Marca da UE — Caráter unitário — Constatação de um risco de confusão apenas para uma parte da União — Âmbito territorial da proibição visada no artigo 102.º do referido regulamento»

No processo C-223/15,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha), por decisão de 12 de maio de 2015, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 18 de maio de 2015, no processo

**combit Software GmbH**

contra

**Commit Business Solutions Ltd,**

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

composto por: M. Ilešič (relator), presidente de secção, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal e E. Jarašiūnas, juízes,

advogado-geral: M. Szpunar,

secretário: M. Aleksejev, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 3 de março de 2016,

vistas as observações apresentadas:

- em representação da combit Software GmbH, por J. Vogtmeier, Rechtsanwältin,
- em representação da Commit Business Solutions Ltd, por C. Thomas, Rechtsanwalt,
- em representação do Governo polaco, por B. Majczyna, na qualidade de agente,
- em representação da Comissão Europeia, por J. Samnadda e T. Scharf, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 25 de maio de 2016,

profere o presente

\* Língua do processo: alemão.

### Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (JO 2009, L 78, p. 1).
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a combit Software GmbH à Commit Business Solutions Ltd, a respeito de um processo que visa proibir esta última de utilizar um sinal nominativo.

### Quadro jurídico

- 3 O Regulamento n.º 207/2009, com efeitos a partir de 23 de março de 2016, foi alterado pelo Regulamento (UE) n.º 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento n.º 207/2009 e o Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (JO 2015, L 341, p. 21). Atendendo à data dos factos do processo principal, o presente reenvio prejudicial é, contudo, examinado à luz do Regulamento n.º 207/2009, nos termos em que se encontrava em vigor antes desta alteração (a seguir «Regulamento n.º 207/2009»).
- 4 Nos termos do considerando 3 do Regulamento n.º 207/2009:

«Para atingir os objetivos da União [Europeia], parece adequado prever um regime [...] de marcas que confira às empresas o direito de adquirirem, segundo um procedimento único, marcas da UE que gozem de proteção uniforme e produzam efeitos em todo o território da União. O princípio do caráter unitário da marca da UE assim definido deverá ser aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento.»

- 5 O artigo 1.º, n.º 2, deste regulamento dispõe:

«A marca da UE tem caráter unitário. A marca da UE produz os mesmos efeitos em toda a União: só pode ser registada, transferida, ser objeto de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido, para toda a União. Este princípio é aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento.»

- 6 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, do referido regulamento:

«Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

[...]

- b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.»

- 7 O artigo 9.º, n.º 1, deste mesmo regulamento, na sua versão aplicável à data dos factos do processo principal, dispõe:

«A marca [da UE] confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

[...]

- b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca [da UE] e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca [da UE] e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

[...]»

- 8 O artigo 95.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 enuncia:

«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 UE’, encarregados de desempenhar as funções que lhes são atribuídas pelo presente regulamento.»

- 9 Nos termos do artigo 96.º deste regulamento:

«Os tribunais de marcas da UE têm competência exclusiva:

- a) Para todas as ações de contrafação e — se a lei nacional as admitir — de ameaça de contrafação de uma marca da UE;

[...]»

- 10 O artigo 97.º do referido regulamento dispõe:

«1. [...] os processos resultantes das ações e pedidos referidos no artigo 96.º serão intentados nos tribunais do Estado-Membro em cujo território o réu tenha o seu domicílio ou, se este não se encontrar domiciliado num dos Estados-Membros, do Estado-Membro em cujo território o réu tenha um estabelecimento.

2. Se o réu não tiver domicílio nem estabelecimento no território de um Estado-Membro, esses processos serão intentados nos tribunais do Estado-Membro em cujo território o autor tenha o seu domicílio ou, se este último não se encontrar domiciliado num dos Estados-Membros, nos tribunais do Estado-Membro em cujo território o autor tenha um estabelecimento.

[...]»

- 11 O artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 enuncia:

«Um tribunal de marcas da UE cuja competência se fundamente nos n.ºs 1 a 4 do artigo 97.º é competente para decidir sobre:

- a) Os atos de contrafação cometidos ou em vias de serem cometidos nos territórios de qualquer Estado-Membro;

[...]»

12 O artigo 102.º, n.º 1, deste regulamento dispõe:

«Sempre que um tribunal d[e] marca[s] da UE verifique que o réu contrafez ou ameaçou contrafazer uma marca da UE, proferirá, salvo se tiver razões especiais para não o fazer, uma decisão proibindo-o de prosseguir os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação. Tomará igualmente, nos termos da lei nacional, as medidas adequadas para garantir o respeito dessa proibição.»

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

- 13 A *combit Software GmbH*, sociedade de direito alemão, é titular das marcas nominativas alemã e da UE *combit* para produtos e serviços na área da informática. As atividades desta sociedade consistem nomeadamente em desenvolver e em comercializar programas informáticos.
- 14 A *Commit Business Solutions*, sociedade de direito israelita, vende, em vários países, através do seu sítio Internet [www.commitcrm.com](http://www.commitcrm.com), programas informáticos que contêm o sinal nominativo «Commit». À época dos factos em causa no processo principal, as suas propostas de vendas podiam ser consultadas em língua alemã e os programas informáticos por si comercializados, depois de comprados, podiam ser entregues na Alemanha.
- 15 Na sua qualidade de titular das marcas *combit*, a *combit Software*, ao abrigo do artigo 97.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, intentou uma ação contra a *Commit Business Solutions* no Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemanha). A título principal, pedia, invocando a marca da UE de que é titular, que fosse ordenado à *Commit Business Solutions* que deixasse de utilizar, na União, o sinal nominativo «Commit» para os programas informáticos que comercializava. A título subsidiário, pediu, invocando a marca alemã de que é titular, que fosse ordenado a esta mesma sociedade que deixasse de utilizar, na Alemanha, este sinal nominativo.
- 16 O Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf) julgou improcedente o pedido principal apresentado pela *combit Software*, mas julgou procedente o seu pedido subsidiário.
- 17 Considerando que o Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf) devia ter ordenado à *Commit Business Solutions* que deixasse de utilizar o sinal nominativo «Commit» em toda a União, a *combit Software* interpôs recurso daquela decisão no Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha).
- 18 Este último órgão jurisdicional considera que a utilização do sinal nominativo «Commit» pela *Commit Business Solutions* cria, no espírito do consumidor médio germanófono, um risco de confusão com a marca *combit*.
- 19 Em contrapartida, o mesmo órgão jurisdicional considera que não existe risco de confusão no espírito do consumidor médio anglófono. Com efeito, este último pode facilmente compreender a diferença conceptual que existe entre, por um lado, o verbo inglês *to commit* e, por outro, o termo «combit», sendo este último composto pelas letras «com» do vocábulo *computer*, e pelas letras «bit» da expressão *binary digit*. A semelhança fonética entre «Commit» e «combit» é neutralizada, no espírito do referido consumidor anglófono, por esta diferença conceptual.
- 20 Este mesmo órgão jurisdicional conclui pela existência de um risco de confusão nos Estados-Membros germanófonos e pela inexistência de tal risco nos Estados-Membros anglófonos.

- 21 O Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf) interroga-se sobre a questão de saber, nesta situação, de que forma deve ser implementado o princípio do caráter unitário da marca da UE enunciado no artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, nomeadamente no que respeita à apreciação do risco de confusão e à decisão de proibição visada no artigo 102.º, n.º 1, deste regulamento.
- 22 Nestas condições, o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:
- «Quais são as consequências para a apreciação do risco de confusão de uma marca nominativa [da UE] quando, na perspetiva do consumidor médio de alguns Estados-Membros da União, a semelhança [fonética] da marca [da UE] com uma designação que alegadamente infringe outra marca é neutralizada por uma diferença de significados, mas isso não acontece na perspetiva do consumidor médio de outros Estados-Membros:
- a) É relevante, para a apreciação do risco de confusão, a perspetiva dos consumidores médios de alguns Estados-Membros da União, a perspetiva dos consumidores médios dos outros Estados-Membros ou a perspetiva de um consumidor médio fictício de todos os Estados-Membros?
- b) Deve-se confirmar ou negar a existência de uma infração à marca [da UE] em todo o território da [União] quando o risco de confusão só existe nalguns Estados-Membros, ou deve [proceder-se a uma distinção] consoante os Estados-Membros individuais?»

### **Quanto à questão prejudicial**

- 23 Com a sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 1.º, n.º 2, o artigo 9.º, n.º 1, alínea b), e o artigo 102.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 devem ser interpretados no sentido de que, quando um tribunal de marcas da UE constate que a utilização de um sinal cria um risco de confusão com uma marca da UE numa parte do território da União, embora não crie esse risco noutra parte desse território, esse tribunal deve concluir que ocorre violação do direito exclusivo conferido por esta marca e deve proferir uma decisão de cessação da referida utilização para todo o território da União.
- 24 A este respeito, há que salientar desde já que, num processo como o que está em causa no processo principal, no qual o órgão jurisdicional ao qual o processo foi submetido se pronuncia na sua qualidade de tribunal de marcas da UE sobre uma ação intentada ao abrigo do artigo 97.º, n.ºs 1 a 4, do Regulamento n.º 207/2009, esse órgão jurisdicional, em conformidade com o disposto no artigo 98.º, n.º 1, deste regulamento, é competente para examinar a existência de atos de contrafação cometidos ou em vias de serem cometidos no território de qualquer Estado-Membro.
- 25 Quando, como sucede no presente caso, o tribunal de marcas da UE ao qual o processo foi submetido constata, no exercício desta competência, que a utilização de um sinal cria, numa parte da União, um risco de confusão com uma marca da UE, ao passo que, noutra parte da União, a mesma utilização não cria esse risco, aquele órgão jurisdicional não pode concluir pela não violação do direito exclusivo conferido por esta marca. Pelo contrário, incumbe-lhe constatar que existe uma violação da função de indicação da origem da referida marca e que, por conseguinte, se verifica uma violação do direito exclusivo conferido por esta.
- 26 Neste contexto, o Tribunal de Justiça já declarou, num processo relativo ao direito de o titular de uma marca da UE deduzir oposição, ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, ao registo de uma marca da UE semelhante que criaria um risco de confusão, que tal oposição deve ser julgada procedente quando esteja provada a existência do risco de confusão numa parte da União,

podendo essa parte ser, por exemplo, o território de um Estado-Membro (v., neste sentido, acórdão de 18 de setembro de 2008, *Armacell/IHMI*, C-514/06 P, não publicado, EU:C:2008:511, n.ºs 56 e 57, e despacho de 16 de setembro de 2010, *Dominio de la Vega/IHMI*, C-459/09 P, não publicado, EU:C:2010:533, n.ºs 30 e 31).

- 27 Impõe-se uma solução análoga nos processos relativos ao direito de o titular de uma marca da UE fazer proibir a utilização de um sinal que cria um risco de confusão. O artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 protege o titular de uma marca da UE contra qualquer utilização que afete ou possa afetar a função de indicação de origem dessa marca [v., no que respeita ao artigo 5.º, n.º 1, alínea b), 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. 24), que corresponde ao artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, acórdão de 3 de março de 2016, *Daimler*, C-179/15, EU:C:2016:134, n.º 27 e jurisprudência referida]. Deste modo, esse titular pode fazer proibir essa utilização, ainda que esta só afete a referida função numa parte da União.
- 28 Resulta dos elementos acima expostos que um risco de confusão na parte germanófono da União, como o constatado no presente caso pelo órgão jurisdicional de reenvio, deve conduzir o tribunal de marcas da UE ao qual o processo foi submetido a concluir pela existência de uma violação do direito exclusivo conferido pela marca em causa.
- 29 Em conformidade com o disposto no artigo 102.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, o órgão jurisdicional que tiver procedido a tal constatação deve proferir uma decisão que proíbe a prossecução dos atos de contrafação ou de ameaça de contrafação. Embora seja certo que, de acordo com esta disposição, a existência de «razões especiais» pode justificar que essa decisão não seja proferida, esta derrogação deve, como o Tribunal de Justiça já declarou, ser interpretada restritivamente e visa apenas certas situações excecionais que não estão em causa no processo principal (v., neste sentido, acórdãos de 14 de dezembro de 2006, *Nokia*, C-316/05, EU:C:2006:789, n.º 30, e de 22 de junho de 2016, *Nikolajeva*, C-280/15, EU:C:2016:467, n.º 33).
- 30 Para garantir a proteção uniforme de que a marca da UE goza em todo o território da União, a proibição de prosseguir os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação deve, em princípio, alargar-se a todo esse território [v., no que diz respeito ao Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), revogado e substituído pelo Regulamento n.º 207/2009, acórdão de 12 de abril de 2011, *DHL Express France*, C-235/09, EU:C:2011:238, n.ºs 39 a 44].
- 31 Contudo, conforme decorre do n.º 48 do acórdão de 12 de abril de 2011, *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238), no caso de, como no processo principal, o tribunal de marcas da UE constatar que a utilização do sinal semelhante em questão para produtos idênticos àqueles para os quais a marca da UE em causa está registada não cria, nomeadamente por motivos linguísticos, um risco de confusão numa certa parte da União e não é assim suscetível de aí afetar a função de indicação da origem dessa marca, esse tribunal deve limitar o âmbito territorial da referida proibição.
- 32 Com efeito, quando o tribunal de marcas da UE conclui, com base em elementos que, em princípio, lhe devem ser submetidos pelo demandado, pela inexistência de um risco de confusão numa parte da União, o comércio legítimo que resulta da utilização do sinal em questão nessa parte da União não pode ser proibido. Conforme salientou o advogado-geral nos n.ºs 25 a 27 das suas conclusões, tal proibição excederia o direito exclusivo conferido pela marca da UE, permitindo apenas este direito que o titular dessa marca proteja os seus interesses específicos enquanto tais, ou seja, assegure que a referida marca possa cumprir as suas funções próprias (v., neste sentido, acórdão de 12 de abril de 2011, *DHL Express France*, C-235/09, EU:C:2011:238, n.ºs 46 e 47).

- 33 A constatação da inexistência de um risco de confusão numa parte da União só se pode fundar, em conformidade com a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, num exame de todos os fatores pertinentes do caso em questão. A apreciação deve incluir uma comparação visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, tendo em consideração, em especial, os seus elementos distintivos e dominantes (acórdão de 25 de junho de 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, n.º 23 e jurisprudência referida).
- 34 Por outro lado, é necessário que a parte da União em relação à qual o tribunal de marcas da UE em causa constata a inexistência de violação ou de risco de violação das funções da marca seja identificada com precisão por esse tribunal, para que decorra sem ambiguidade da decisão proferida ao abrigo do artigo 102.º do Regulamento n.º 207/2009 qual a parte do território da União que não é abrangida pela proibição de utilização do sinal em causa. Quando, como no presente caso, esse tribunal entende excluir da proibição de utilização certas zonas linguísticas da União como as que são qualificadas pelo termo «anglófono», incumbe-lhe precisar de forma completa quais as zonas que entende serem abrangidas por este termo.
- 35 A interpretação segundo a qual a proibição de utilização de um sinal que crie um risco de confusão com uma marca da UE se aplica a todo o território da União, com exceção da parte desse território em relação à qual é constatada a inexistência desse risco, não afeta o caráter unitário da marca da UE previsto no artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 desde que fique preservado o direito do titular desta marca de fazer proibir qualquer utilização que afete as funções próprias desta marca.
- 36 Atendendo ao exposto, há que responder à questão submetida que o artigo 1.º, n.º 2, o artigo 9.º, n.º 1, alínea b), e o artigo 102.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 devem ser interpretados no sentido de que, quando um tribunal de marcas da UE constate que a utilização de um sinal cria um risco de confusão com uma marca da UE numa parte do território da União, embora não crie esse risco noutra parte desse território, esse tribunal deve concluir que ocorre violação do direito exclusivo conferido por esta marca e deve proferir uma decisão de cessação da referida utilização para todo o território da União, com exceção da parte deste território em relação à qual é constatada a inexistência de um risco de confusão.

### **Quanto às despesas**

- 37 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 1.º, n.º 2, o artigo 9.º, n.º 1, alínea b), e o artigo 102.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE, devem ser interpretados no sentido de que, quando um tribunal de marcas da UE constate que a utilização de um sinal cria um risco de confusão com uma marca da UE numa parte do território da União Europeia, embora não crie esse risco noutra parte desse território, esse tribunal deve concluir que ocorre violação do direito exclusivo conferido por esta marca e deve proferir uma decisão de cessação da referida utilização para todo o território da União Europeia, com exceção da parte deste território em relação à qual é constatada a inexistência de um risco de confusão.**

Assinaturas