



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)

5 de outubro de 2017*

«Reenvio prejudicial — Cooperação judiciária em matéria civil e comercial — Regulamento (CE) n.º 44/2001 — Competência judiciária — Artigo 2.º, n.º 1 — Competência dos órgãos jurisdicionais do domicílio do demandando — Artigo 22.º, n.º 4 — Competência exclusiva em matéria de inscrição ou de validade dos títulos de propriedade intelectual — Litígio com vista a determinar se uma pessoa foi acertadamente inscrita enquanto titular de uma marca»

No processo C-341/16,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia, Alemanha), por decisão de 14 de junho de 2016, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 16 de junho de 2016, no processo

Hanssen Beleggingen BV

contra

Tanja Prast-Knippling,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

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

advogado-geral: H. Saugmandsgaard Øe,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

- em representação de T. Prast-Knippling, por P. Sohn, Rechtsanwalt,
 - em representação da Comissão Europeia, por M. Wilderspin e M. Heller, na qualidade de agentes,
- ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 13 de julho de 2017,

profere o presente

* Língua do processo: alemão.

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 22.º, n.º 4, 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 (JO 2001, L 12, p. 1).
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Hanssen Beleggingen BV (a seguir «Hanssen»), sociedade com sede nos Países Baixos, a Tanja Prast-Knipping, domiciliada na Alemanha, a propósito da inscrição desta última enquanto titular de uma marca Benelux.

Quadro jurídico

Direito da União

- 3 O Regulamento n.º 44/2001 substituiu, nas relações entre os Estados-Membros, a Convenção de 27 de setembro de 1968 relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO 1972, L 299, p. 32; EE 01 F1 p. 186; a seguir «Convenção de Bruxelas»). Foi, ele próprio, substituído pelo Regulamento (UE) n.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO 2012, L 351, p. 1). Nos termos do artigo 66.º, n.º 1, deste último regulamento, este «aplica-se apenas às ações judiciais intentadas, aos instrumentos autênticos formalmente redigidos ou registados e às transações judiciais aprovadas ou celebradas em 10 de janeiro de 2015 ou em data posterior».
- 4 Dado que a ação judicial em causa no processo principal foi proposta antes de 10 de janeiro de 2015, o presente pedido de decisão prejudicial deve ser examinado à luz do Regulamento n.º 44/2001.
- 5 O artigo 2.º, n.º 1, deste regulamento dispunha:

«Sem prejuízo do disposto no presente regulamento, as pessoas domiciliadas no território de um Estado-Membro devem ser demandadas, independentemente da sua nacionalidade, perante os tribunais desse Estado.»
- 6 O artigo 22.º do mesmo regulamento, que figurava na secção 6 do capítulo II deste, com a epígrafe «Competências exclusivas», enunciava:

«Têm competência exclusiva, qualquer que seja o domicílio:

[...]
- 4) Em matéria de inscrição ou de validade de patentes, marcas, desenhos e modelos, e outros direitos análogos sujeitos a depósito ou a registo, os tribunais do Estado-Membro em cujo território o depósito ou o registo tiver sido requerido, efetuado ou considerado efetuado nos termos de um instrumento comunitário ou de uma convenção internacional.

[...].»
- 7 Esta disposição correspondia ao artigo 16.º, ponto 4, da Convenção de Bruxelas.

CBPI

- 8 A Convenção Benelux em matéria de Propriedade Intelectual (marcas e desenhos ou modelos), de 25 de fevereiro de 2005, assinada em Haia pelo Reino da Bélgica, pelo Grão-Ducado do Luxemburgo e pelo Reino dos Países Baixos (a seguir «CBPI»), entrou em vigor em 1 de setembro de 2006.
- 9 O artigo 1.2 da CBPI determina:
- «1. É instituída uma Organização Benelux da Propriedade Intelectual (marcas e desenhos ou modelos) [...];
2. Os órgãos da Organização são:
- [...]
- c. o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual (marcas e desenhos ou modelos) [...]»
- 10 O artigo 1.5, n.ºs 1 e 2, da CBPI precisa:
- «1. A Organização tem sede em Haia.
2. O Instituto está estabelecido em Haia.»
- 11 Nos termos do artigo 4.6, n.º 1, da CBPI:
- «[A competência judiciária territorial] é determinada, em matéria de marcas ou de desenhos ou modelos, pelo domicílio do demandando ou pelo lugar onde a obrigação controvertida se tenha constituído, tenha sido ou deva ser executada. O lugar do depósito ou do registo de uma marca ou de um desenho ou modelo não pode, em caso nenhum, servir, por si só, de base para determinar a competência.»

Direito alemão

- 12 O § 812 do Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil) figura sob o título 26 deste, com a epígrafe «*Ungerechtfertigte Bereicherung*» (Enriquecimento sem causa), e prevê, no seu n.º 1, que «aquele que, sem fundamento jurídico, obtiver, em detrimento de um terceiro, alguma coisa graças a uma prestação desse terceiro, é obrigado a proceder a restituição».

Litígio no processo principal e questão prejudicial

- 13 Em 7 de setembro de 1979, uma sociedade de direito alemão detida por Helmut Knipping e ativa na produção de elementos de construção, designadamente janelas, pediu ao Instituto Benelux da Propriedade Intelectual (marcas e desenhos ou modelos) (a seguir «IBPI») o registo, enquanto marca Benelux, do sinal nominativo e figurativo seguinte:



- 14 O IBPI registou esta marca, a preto e branco, sob o número 361604 (a seguir «marca número 361604»).

- 15 A Hanssen é uma sociedade de direito neerlandês ativa na comercialização de portas e janelas. É titular da marca nominativa e figurativa Benelux com o número 0684759. Esta marca consiste no mesmo sinal nominativo e figurativo que aquele que é objeto da marca número 361604, mas registada nas cores azul e amarelo.
- 16 Em 9 de outubro de 1995, H. Knipping faleceu.
- 17 Em 14 de novembro de 2003, T. Prast-Knipping pediu ao IBPI, mediante apresentação de um certificado comprovativo de que era a única herdeira de H. Knipping, a sua inscrição enquanto titular da marca número 361604.
- 18 O IBPI procedeu a essa inscrição.
- 19 A referida inscrição foi contestada pela Hanssen. Esta alega que a marca número 361604 tinha, antes do falecimento de H. Knipping, sido objeto de várias transferências e já não fazia parte do património deste no momento do seu falecimento. Por essa razão, a inscrição de T. Prast-Knipping enquanto titular desta marca carecia de causa.
- 20 Não tendo sido possível resolver amigavelmente o diferendo, em 8 de junho de 2012, a Hanssen intentou uma ação contra T. Prast-Knipping no Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Dusseldórfia, Alemanha), tribunal do local do domicílio desta. A Hanssen invocava o enriquecimento sem causa previsto no artigo 812.º do Código Civil e pedia que fosse ordenado a T. Prast-Knipping que declarasse no IBPI que a referida marca não lhe confere direitos e que renuncia à inscrição do seu nome enquanto titular.
- 21 Por decisão de 24 de junho de 2015, o Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Dusseldórfia) rejeitou este pedido por entender que a marca número 361604 fazia parte do património de H. Knipping à data do falecimento deste e tinha sido regularmente transferida para T. Prast-Knipping através de sucessão.
- 22 A Hanssen interpôs recurso dessa decisão no Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia, Alemanha).
- 23 Este tribunal tem dúvidas acerca da competência dos órgãos jurisdicionais alemães para conhecer do litígio. Considera que essa competência pode, é certo, decorrer do artigo 2.º, n.º 1, do Regulamento n.º 44/2001, mas que é igualmente possível que os órgãos jurisdicionais do Estado-Membro de registo da marca em causa no processo principal — concretamente, os Países Baixos em razão da sede do IBPI em Haia — tenham competência exclusiva por força do artigo 22.º, ponto 4, deste regulamento.
- 24 Dado que a competência judiciária deve ser examinada oficiosamente, o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia) pretende que esta questão seja esclarecida.
- 25 Seria necessário, em especial, precisar se uma ação como a intentada pela Hanssen diz respeito a um litígio «em matéria de inscrição ou de validade de [...] marcas» na aceção do artigo 22.º, ponto 4, do referido regulamento. O acórdão de 15 de novembro de 1983, Duijnste (288/82, EU:C:1983:326), contém, em seu entender, indícios favoráveis a uma resposta negativa a esta questão, mas, tendo em conta a evolução do direito das marcas verificada posteriormente a esse acórdão, não é certo que este ainda se deva ter em conta.
- 26 No que respeita à referida evolução do direito das marcas, o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia) faz referência, designadamente, ao artigo 18.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da U[nião] E[uropeia] (JO 2009, L 78, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) (a seguir «Regulamento n.º 207/2009»).

- 27 O referido órgão jurisdicional menciona igualmente a circunstância de que, em matéria de competência judiciária, a marca Benelux é caracterizada por certas especificidades.
- 28 Nestas circunstâncias, o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a questão prejudicial seguinte:

«O conceito de litígio “em matéria de inscrição ou de validade de [...], marcas [...]”, previsto no artigo 22.º, [ponto] 4, do Regulamento [n.º 44/2001] abrange igualmente uma ação contra o titular formal de uma marca do Benelux, registada como tal no registo de marcas do Benelux, destinada a obter a declaração desse titular perante o [IBPI] de que não dispõe de direitos sobre a marca em questão e de que renuncia ao seu registo como titular da marca?»

Quanto à questão prejudicial

- 29 Com a sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento n.º 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que se aplica aos litígios que se destinem a determinar se uma pessoa foi acertadamente inscrita enquanto titular de uma marca.
- 30 Para responder a esta questão, recorde-se antes de mais que o Tribunal de Justiça já decidiu que o artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento n.º 44/2001 reflete a mesma sistemática que o artigo 16.º, ponto 4, da Convenção de Bruxelas e, além do mais, está redigido em termos praticamente idênticos, pelo que importa assegurar a continuidade na interpretação destas disposições (acórdão de 12 de julho de 2012, Solvay, C-616/10, EU:C:2012:445, n.º 43).
- 31 Observe-se, seguidamente, que o conceito de litígio «em matéria de inscrição ou de validade de [títulos de propriedade intelectual]», mencionado nas referidas disposições, constitui um «conceito autónomo» que deve ser aplicado de modo uniforme em todos os Estados-Membros (acórdãos de 15 de novembro de 1983, Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, n.º 19, e de 13 de julho de 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, n.º 14).
- 32 O Tribunal de Justiça precisou, por fim, que importa que as disposições que impõem uma competência judiciária exclusiva, como o artigo 16.º da Convenção de Bruxelas e o artigo 22.º do Regulamento n.º 44/2001, não sejam interpretadas em sentido mais amplo do que o requerido pelo seu objetivo, uma vez que têm por efeito privar as partes da escolha do foro que, de outro modo, seria o seu e podem, em certos casos, conduzir a uma situação na qual as partes são demandadas perante um órgão jurisdicional que não é o do domicílio de nenhuma delas (acórdãos de 10 de janeiro de 1990, Reichert e Kockler, C-115/88, EU:C:1990:3, n.º 9, e de 12 de maio de 2011, BVG, C-144/10, EU:C:2011:300, n.º 30).
- 33 O objetivo do artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento n.º 44/2001 consiste em reservar os litígios em que esteja em causa a inscrição ou a validade de um título de propriedade intelectual aos órgãos jurisdicionais que apresentem proximidade material e jurídica com o registo, uma vez que estes órgãos jurisdicionais estão em melhor posição para conhecer dos casos em que é posta em causa a validade do título ou até mesmo a existência do depósito ou do registo deste (v., neste sentido, no que diz respeito ao artigo 16.º, ponto 4, da Convenção de Bruxelas, acórdão de 13 de julho de 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, n.ºs 21 e 22).
- 34 Nestas circunstâncias, o Tribunal de Justiça decidiu, em processos relativos à competência judiciária no domínio das patentes, que o litígio, quando não tenha por objeto a validade da patente nem a existência do depósito ou do registo desta, não é abrangido pelo conceito de litígio «em matéria de inscrição ou de validade de patentes» e escapa, por conseguinte, à competência exclusiva dos órgãos

jurisdicionais do Estado-Membro em cujo território o título foi registado (acórdãos de 15 de novembro de 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, n.ºs 22 a 25, e de 13 de julho de 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, n.ºs 15 e 16).

- 35 Por conseguinte, não é abrangido por essa competência judiciária exclusiva um litígio que tem unicamente por objeto a questão de saber quem é o titular do direito à patente (acórdão de 15 de novembro de 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, n.º 26).
- 36 Como o advogado-geral salientou nos n.ºs 26 a 29 das suas conclusões, esta interpretação é transponível para um processo relativo a uma marca, como a do processo principal, que não diz respeito à validade nem ao registo da marca, mas que tem unicamente por objeto a questão de saber se uma pessoa cujo nome foi inscrito enquanto titular tem efetivamente essa qualidade.
- 37 Com efeito, um litígio em que não seja posto em causa o registo da marca enquanto tal ou a validade desta é alheio quer aos termos de litígio «em matéria de inscrição ou de validade de [...] marcas» que figuram no artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento n.º 44/2001 quer ao objetivo desta disposição. A este respeito, observe-se que a questão de saber a que património pessoal pertence um título de propriedade intelectual não apresenta, em regra geral, um vínculo de proximidade material ou jurídica com o lugar do registo desse título.
- 38 Parece ser este concretamente o caso. Com efeito, como resulta da decisão de reenvio, o litígio tem por objeto a propriedade da marca número 361604 na sequência do falecimento de H. Knipping, o que exige que se determine se esta marca fazia parte do património deste no momento do seu falecimento.
- 39 Resulta das considerações precedentes que um litígio, como o que está em causa no processo principal, que tem por objeto unicamente a questão de saber quem deve ser considerado o titular da marca em causa não é abrangido pelo artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento n.º 44/2001.
- 40 Esta interpretação não é invalidada pela circunstância de a legislação da União conter certas disposições que permitem ao titular de um título de propriedade intelectual reclamar a transferência em seu proveito do registo inicialmente efetuado em nome de outra pessoa.
- 41 A este respeito, o órgão jurisdicional de reenvio faz, em especial, referência à legislação sobre a marca da União Europeia e sublinha que o artigo 18.º do Regulamento n.º 207/2009 atribui designadamente aos tribunais das marcas da União Europeia a competência para se pronunciarem sobre um pedido do titular de uma marca para que seja transferido em seu proveito o registo da marca feito por um agente ou um representante. No entanto, dado que esta disposição diz especificamente respeito às relações existentes entre um agente ou um representante e o titular de uma marca da União Europeia, não se afigura que o litígio no processo principal, que diz respeito a uma marca Benelux, tenha por objeto tais relações.
- 42 Ainda no que diz respeito à circunstância, igualmente mencionada na decisão de reenvio, de que, em matéria de competência judiciária, a marca Benelux é caracterizada por certas especificidades, refira-se que, contrariamente ao processo que culminou no acórdão de 14 de julho de 2016, Brite Strike Technologies (C-230/15, EU:C:2016:560), no qual o Tribunal de Justiça precisou a relação entre a regra de competência judiciária enunciada no artigo 4.6 da CBPI e a prevista no artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento n.º 44/2001, o processo principal não tem por objeto o registo ou a validade da marca Benelux em questão nem eventuais infrações a esta, nem, de resto, o pedido da Hanssen, segundo as informações fornecidas ao Tribunal de Justiça, se baseia em qualquer disposição material da CBPI. Nestas circunstâncias, as especificidades da CBPI em matéria de competência judiciária são desprovidas de pertinência no processo principal.

- 43 Tendo em conta o que precede, há que responder à questão prejudicial que o artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento n.º 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que não se aplica aos litígios que se destinem a determinar se uma pessoa foi acertadamente inscrita enquanto titular de uma marca.

Quanto às despesas

- 44 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 22.º, ponto 4, 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 não se aplica aos litígios que se destinem a determinar se uma pessoa foi acertadamente inscrita enquanto titular de uma marca

Assinaturas