



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)

12 de dezembro de 2019*

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigos 15.º e 66.º — Utilização séria de uma marca coletiva da União Europeia — Marca relativa a um sistema de recolha e de valorização de resíduos de embalagens — Aposição no acondicionamento dos produtos para os quais a marca está registada»

No processo C-143/19 P,

que tem por objeto um recurso de um acórdão nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, interposto em 20 de fevereiro de 2019,

Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH, com sede em Colónia (Alemanha), representada por P. Goldenbaum, Rechtsanwältin,

recorrente,

sendo a outra parte no processo:

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por D. Hanf, na qualidade de agente,

recorrido em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

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

advogado-geral: G. Pitruzzella,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

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

profere o presente

* Língua do processo: alemão.

Acórdão

- 1 Com o presente recurso, a Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH (a seguir «DGP») pede a anulação do Acórdão do Tribunal Geral de 12 de setembro de 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO — Halston Properties (Representação de um círculo com duas setas) (T-253/17, a seguir «acórdão recorrido», EU:T:2018:909), em que este negou provimento ao seu recurso da Decisão da Quinta Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 20 de fevereiro de 2017 (processo R 1357/2015-5), relativa a um processo de extinção entre a Halston Properties s. r. o. e a DGP (a seguir «decisão controvertida»).

Quadro jurídico

- 2 O 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), foi alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), que entrou em vigor em 23 de março de 2016. Posteriormente, foi revogado e substituído, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2017, pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1). No entanto, tendo em conta a data dos factos na origem do litígio, o presente recurso deve ser examinado à luz do Regulamento n.º 207/2009, na sua versão inicial.

- 3 O artigo 9.º, n.º 1, deste regulamento dispunha:

«A marca [da União Europeia] 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 União Europeia] e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca [da União Europeia] e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público [...]

[...]»

- 4 O artigo 15.º, n.º 1, do referido regulamento enunciava:

«Se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca [da União Europeia] na [União], para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido suspensa por um período ininterrupto de cinco anos, a marca [da União Europeia] será sujeita às sanções previstas no presente regulamento, exceto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização.

[...]»

- 5 Nos termos do artigo 51.º do mesmo regulamento:

«1. Será declarada a perda dos direitos do titular da marca [da União Europeia], na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvenicional em ação de contrafação:

- a) Quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não seja objeto de utilização séria na [União] em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização [...];

[...]

2. Se a causa de extinção só se verificar em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca [da União Europeia] foi registada, a perda dos direitos do titular só será declarada em relação aos produtos ou serviços em causa.»

6 O artigo 66.º do Regulamento n.º 207/2009 dispunha:

«1. Podem constituir marcas [coletivas da União Europeia] as marcas [da União Europeia] assim designadas aquando do seu depósito e próprias para distinguir os produtos ou os serviços dos membros da associação que delas é titular dos de outras empresas. Podem depositar marcas [coletivas da União Europeia] as associações de fabricantes, de produtores, de prestadores de serviços ou de comerciantes que, nos termos da legislação que lhes seja aplicável, tenham capacidade, em seu próprio nome, para serem titulares de direitos e obrigações de qualquer natureza, para celebrar contratos ou realizar outros atos jurídicos e para comparecer em juízo, ou ainda as pessoas coletivas de direito público.

[...]

3. O disposto no presente regulamento aplica-se às marcas [coletivas da União Europeia], salvo disposição em contrário prevista nos artigos 67.º a 74.º»

7 Nos termos do artigo 67.º deste regulamento:

«1. O requerente de uma marca [coletiva da União Europeia] deve apresentar um regulamento de utilização no prazo fixado.

2. O regulamento de utilização indicará as pessoas autorizadas a utilizar a marca, as condições de filiação na associação, assim como, na medida em que existam, as condições de utilização da marca, incluindo as sanções. [...]»

8 O conteúdo dos artigos 9.º, 15.º, 51.º, 66.º e 67.º do Regulamento n.º 207/2009 foi, no essencial, retomado nos artigos 9.º, 18.º, 58.º, 74.º e 75.º do Regulamento 2017/1001.

Antecedentes do litígio e decisão controvertida

9 Em 12 de junho de 1996, a DGP apresentou um pedido de registo do seguinte sinal figurativo como marca coletiva da União Europeia (a seguir «marca em causa»):



10 Este registo foi pedido para produtos pertencentes às classes 1 a 34 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 (a seguir «Acordo de Nice»), assim como para serviços pertencentes às classes 35, 39, 40 e 42 deste.

- 11 Os produtos visados compreendem produtos de consumo corrente, tais como alimentos, bebidas, vestuário, produtos de higiene corporal e produtos de limpeza, assim como produtos para uso profissional, tais como produtos destinados à agricultura e à indústria.
- 12 Os serviços visados correspondem à descrição seguinte:
- Classe 35: «Publicidade»;
 - Classe 39: «Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias»;
 - Classe 40: «Tratamento de materiais; reciclagem de materiais de embalagem»;
 - Classe 42: «Eliminação de resíduos; programação de computadores».
- 13 Nos termos do regulamento de utilização apresentado com o pedido de registo, a marca em causa foi criada «para permitir que os consumidores e o comércio em geral reconheçam as embalagens que fazem parte do [sistema de reciclagem da DGP] e relativamente às quais foi estabelecida uma contribuição para o financiamento do sistema, bem como os produtos embalados desse modo e os distingam de outras embalagens e produtos».
- 14 A marca em causa foi registada em 19 de julho de 1999. Este registo foi, posteriormente, renovado.
- 15 Em 2 de novembro de 2012, a Halston Properties, sociedade de direito eslovaco, apresentou um pedido de extinção parcial desta marca, ao abrigo do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, alegando que a referida marca não tinha sido objeto de uma utilização séria para os produtos para os quais tinha sido registada.
- 16 Por Decisão de 26 de maio de 2015, a Divisão de Anulação do EUIPO acolheu parcialmente este pedido. Declarou que a DGP tinha perdido os seus direitos conferidos pela marca em causa a partir de 2 de novembro de 2012 para todos os produtos para os quais a marca tinha sido registada, com exceção dos produtos que fossem embalagens.
- 17 Em 8 de julho de 2015, a DGP interpôs recurso desta decisão da Divisão de Anulação.
- 18 Através da decisão controvertida, a Quinta Câmara de Recurso do EUIPO negou provimento àquele recurso.
- 19 Esta Câmara de Recurso considerou que a DGP não tinha apresentado prova de que a marca em causa era utilizada de acordo com a sua função principal, a saber, garantir a identidade de origem dos produtos para os quais tinha sido registada. O consumidor médio da União não entendia a marca em causa como uma indicação da origem destes produtos, antes associando esta marca a um comportamento ecológico das empresas que participam no sistema de reciclagem da DGP.
- 20 Ainda que pareça que a embalagem e o produto constituem um todo no momento da venda, o referido consumidor entende apenas esta marca como sendo uma indicação do facto de que as embalagens dos produtos destas empresas podem ser recolhidas e valorizadas de acordo com este sistema. A utilização da referida marca não visa criar ou conservar um mercado para os produtos em si mesmos.

Tramitação processual no Tribunal Geral e acórdão recorrido

- 21 Por petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 28 de abril de 2017, a DGP pediu a anulação da decisão controvertida e a condenação do EUIPO nas despesas.

- 22 Em apoio do seu recurso, a DGP invocou um fundamento único, relativo à violação do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 66.º deste regulamento, alegando que a marca em causa era utilizada não apenas para os serviços para os quais esta marca tinha sido registada, mas também para os produtos visados por este registo.
- 23 A DGP sublinhou, nomeadamente, que esta marca é aposta em embalagens que constituem, com o produto embalado, uma mesma e única unidade de venda. Os utilizadores da referida marca não são fornecedores de embalagens, mas fabricantes ou distribuidores de produtos. A marca em causa indica que estes produtos provêm de empresas que se comprometeram a tratar as embalagens de acordo com o sistema da DGP. Além disso, sendo associada, pelo público, a um comportamento ecológico dos referidos fabricantes e distribuidores, esta marca exprime uma «qualidade imaterial» dos produtos.
- 24 O Tribunal Geral negou provimento àquele recurso.
- 25 O Tribunal Geral começou por expor os critérios relativamente aos quais importava apreciar se a marca em causa tinha sido objeto de uma utilização séria.
- 26 A este respeito, o Tribunal Geral considerou, no n.º 26 do acórdão recorrido, que decorria da jurisprudência do Tribunal de Justiça que «uma marca é objeto de uma utilização séria quando é utilizada em conformidade com a sua função essencial, que é garantir a identidade de origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos ou serviços, com exclusão de usos de caráter simbólico que tenham como único objetivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca» e que, «da mesma maneira, a função essencial de uma marca da União Europeia coletiva é distinguir os produtos ou os serviços dos membros da associação que dela é titular dos de outras empresas».
- 27 Nos n.ºs 27 a 29 daquele acórdão, o Tribunal Geral recordou que o exame do caráter sério da utilização da marca deve consistir numa apreciação global que toma em consideração todos os fatores pertinentes do caso em apreço, tais como a natureza dos produtos ou dos serviços visados pela marca e as utilizações que sejam consideradas justificadas no setor económico em questão para criar ou conservar quotas de mercado.
- 28 Em seguida, tomando nota, no n.º 33 do acórdão recorrido, do facto de que a marca em causa era objeto de uma utilização séria como marca coletiva em numerosos Estados-Membros da União em embalagens de produtos, o Tribunal Geral considerou, à semelhança da Câmara de Recurso, que a utilização séria desta marca nas embalagens não faz prova de uma utilização séria para os produtos.
- 29 O Tribunal Geral precisou, no n.º 36 daquele acórdão, que o público pertinente é, no caso concreto, constituído principalmente pelo grande público, e constatou, no n.º 38 do referido acórdão, que este público identifica a marca em causa como a indicação de que as embalagens podem ser recolhidas e valorizadas de acordo com um determinado sistema.
- 30 Nos números seguintes do mesmo acórdão, o Tribunal Geral considerou que a marca em causa não indica, em contrapartida, a origem dos produtos.
- 31 A este respeito, o Tribunal Geral expôs, no n.º 41 do acórdão recorrido, que «[é] [...] verdade que a marca [em causa], de acordo com a sua função enquanto marca coletiva, faz referência ao facto de o produtor ou o distribuidor dos produtos [...] fazer parte do sistema de contrato de licença da [DGP] e, conseqüentemente, mostra um certo comportamento ecológico dessa empresa.» No entanto, o público pertinente tem condições para distinguir uma marca que indica a origem comercial do produto e uma marca que assinala a valorização dos resíduos de embalagens. Por outro lado, importa ter em conta que «os próprios produtos são regularmente designados por marcas pertencentes a empresas diferentes».

- 32 O Tribunal Geral declarou, no n.º 42 deste acórdão, que «a utilização da marca [em causa] enquanto marca coletiva que designa os produtos dos membros da associação distinguindo-os dos produtos provenientes de empresas que não fazem parte dessa associação será entendido pelo público pertinente como uma utilização das embalagens. [...] [O] comportamento ecológico da empresa graças à sua pertença ao sistema de contrato de licença da [DGP] será atribuído pelo público pertinente à possibilidade do tratamento ecológico da embalagem e não ao mesmo tratamento do próprio produto embalado, o qual pode ser inadaptado a um tratamento ecológico».
- 33 Por último, o Tribunal Geral considerou, nos n.ºs 44 e 45 do acórdão recorrido, que a utilização da marca em causa também não tinha por objetivo criar ou conservar um mercado para os produtos. Esta marca só era conhecida do consumidor como a indicação de que a embalagem será, graças à contribuição do fabricante ou do distribuidor do produto, eliminada e valorizada se esse consumidor levar essa embalagem a um ponto de recolha de proximidade. Por conseguinte, a aposição da referida marca na embalagem de um produto exprime simplesmente o facto de que o fabricante ou distribuidor deste produto se comporta de acordo com a exigência imposta pela legislação da União, segundo a qual a obrigação de valorização dos resíduos de embalagens incumbe às empresas. Segundo o Tribunal Geral, no caso pouco provável de o consumidor decidir comprar um produto unicamente com base na qualidade da embalagem, esta marca continuaria, ainda assim, a criar ou a conservar não um mercado relativamente a este produto, mas apenas no que respeita à embalagem deste.

Pedidos das partes

- 34 A DGP pede que o Tribunal de Justiça se digne:
- anular o acórdão recorrido;
 - pronunciar-se definitivamente sobre o litígio, julgando procedentes os pedidos formulados em primeira instância ou, subsidiariamente, remeter o processo para o Tribunal Geral;
 - condenar o EUIPO nas despesas.
- 35 O EUIPO pede que o Tribunal de Justiça se digne:
- negar provimento ao recurso;
 - condenar a DGP nas despesas.

Quanto ao presente recurso

- 36 Em apoio do presente recurso, a DGP invoca, em substância, um fundamento único, relativo à violação do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 66.º deste regulamento.

Argumentos das partes

- 37 Segundo a DGP, o Tribunal Geral não respeitou a interpretação do conceito de «utilização séria», na aceção do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, conforme esta resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça, e não tomou devidamente em consideração as características das marcas coletivas da União Europeia, enunciadas no artigo 66.º deste regulamento. Por conseguinte, o acórdão recorrido enferma de erros de direito.

- 38 A DGP observa, nomeadamente, que o Tribunal Geral considerou ser desprovido de pertinência o facto, embora constatado nos n.ºs 41 e 42 do acórdão recorrido, de que a utilização da marca em causa indica ao público pertinente que os produtos em cujas embalagens esta marca é aposta provêm todos de empresas que aderiram ao sistema da DGP e que esta utilização exprime um comportamento ecológico comum destas empresas.
- 39 Por ter afastado tais elementos, que são relativos à comercialização dos produtos para os quais a marca em causa está registada, da sua apreciação sobre a existência de uma «utilização séria» desta marca, o Tribunal Geral não baseou esta apreciação na função essencial das marcas coletivas da União Europeia. Este erro de direito levou-o, em seguida, a considerar que a utilização da marca em causa não visava os produtos para os quais tinha sido registada, antes estando reservada às embalagens destes, embora fosse facto assente que os utilizadores da marca em causa comercializavam produtos e não são fabricantes ou distribuidores de materiais de embalagens.
- 40 Segundo a DGP, no âmbito do direito das marcas, os produtos e o respetivo acondicionamento devem, por constituírem um todo e por serem colocados à venda como uma mesma e única unidade, ser apreciados em conjunto. A apreciação feita pelo Tribunal Geral assenta numa abordagem contrária, que o conduziu, nos n.ºs 44 e 45 do acórdão recorrido, a considerar, sem aplicação de critérios de apreciação pertinentes, que a utilização da marca coletiva em causa não se inscreve no objetivo de criar ou de conservar um mercado para os produtos dos membros da associação titular dessa marca.
- 41 Os erros cometidos pelo Tribunal Geral no acórdão recorrido quanto aos critérios de apreciação da existência de uma utilização séria são também sublinhados pelo fundamento, que figura no n.º 41 daquele acórdão, segundo o qual os produtos visados «são regularmente designados por marcas pertencentes a empresas diferentes». A este respeito, a DGP observa que é habitual que uma marca coletiva seja utilizada para produtos de empresas diferentes e que é evidente que estas apõem marcas individuais nos seus produtos ou no respetivo acondicionamento. Ora, esta utilização simultânea da marca coletiva e de marcas individuais não constitui, de modo nenhum, um indício da não utilização séria da marca coletiva.
- 42 O EUIPO considera que o fundamento único, não sendo julgado inadmissível, é, em todo o caso, improcedente.
- 43 Para que se possa constatar que uma marca coletiva foi objeto de uma «utilização séria» para os produtos para os quais está registada, é necessário que esta marca seja utilizada «como» marca coletiva para estes produtos.
- 44 Daqui resulta que não basta que a marca em causa tenha sido utilizada numa qualquer relação com os produtos para os quais está registada. Segundo o EUIPO, deve, pelo contrário, existir uma relação objetiva e suficientemente concreta entre a marca coletiva e os produtos visados. Não existindo uma tal relação, importa concluir que a marca coletiva não é utilizada em conformidade com a sua função essencial, que consiste em distinguir os produtos ou os serviços dos membros da associação que dela é titular dos de outras empresas.
- 45 No caso em apreço, não existe essa relação. A pertença de fabricantes e de distribuidores ao sistema da DGP só diz respeito às embalagens, ou seja, ao acondicionamento dos produtos, e não aos produtos em si mesmos. O facto de o produto e respetivo acondicionamento constituírem uma unidade de venda em nada altera esta situação.
- 46 Foi, por conseguinte, com razão que o Tribunal Geral considerou que a utilização da marca em causa fornece ao público pertinente indicações sobre a embalagem e não sobre o produto embalado.

- 47 O argumento da DGP relativo a uma utilização simultânea de marcas individuais e coletivas é desprovido de pertinência. A este respeito, o EUIPO observa que, independentemente da existência de tal circunstância, deve ser provada a utilização séria da marca coletiva para os produtos para os quais esta foi registada.
- 48 O EUIPO concorda igualmente com a apreciação do Tribunal Geral no que se refere à questão de saber se a utilização da marca em causa pode ter tido por objetivo criar ou conservar um mercado para os produtos para os quais a marca em causa está registada. A este respeito, o Tribunal Geral observa que a exigência atinente à finalidade de criar ou de conservar um mercado para os produtos se aplica tanto às marcas coletivas como às marcas individuais. No caso em apreço, a aposição da marca em causa no acondicionamento dos produtos só pode ser pertinente para a decisão de compra do consumidor devido à embalagem. Isto demonstra que a utilização desta marca não tem por objetivo criar ou conservar um mercado para os produtos.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 49 Não existindo uma disposição contrária nos artigos 67.º a 74.º do Regulamento n.º 207/2009, os artigos 15.º e 51.º deste regulamento fazem parte, por força do artigo 66.º, n.º 3, do referido regulamento, das disposições deste último que se aplicam às marcas coletivas da União Europeia.
- 50 Por conseguinte, em conformidade com o disposto nos referidos artigos 15.º e 51.º, será declarada a perda dos direitos do titular de tal marca se, durante um período ininterrupto de cinco anos e não havendo motivos justos para a sua não utilização, a marca não seja objeto de uma utilização séria na União em relação aos produtos ou serviços para que foi registada. Se esta causa de extinção só se verificar em relação a uma parte dos referidos produtos ou serviços, a extinção será declarada em relação aos produtos ou serviços em causa.
- 51 Embora as constatações do Tribunal Geral respeitantes à utilização de uma marca sejam de natureza factual e não possam, assim, salvo em caso de desvirtuação dos factos, ser contestadas no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral, um fundamento de recurso relativo à violação do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 é, no entanto, admissível quando diga respeito aos critérios à luz dos quais o Tribunal Geral deve apreciar a existência de uma utilização séria nos termos desta disposição (v., neste sentido, Acórdão de 11 de outubro de 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, n.º 64). É o que sucede no processo em apreço, dizendo o fundamento único do presente recurso respeito aos critérios à luz dos quais importa apreciar a existência de uma utilização séria, na aceção da referida disposição, de uma marca coletiva da União Europeia, tendo em conta as características deste tipo de marcas.
- 52 Quanto ao mérito, há que recordar que, como o Tribunal Geral sublinhou no n.º 26 do acórdão recorrido, a função essencial de uma marca coletiva da União Europeia consiste em distinguir os produtos ou os serviços dos membros da associação que dela é titular dos de outras empresas (Acórdão de 20 de setembro de 2017, The Tea Board/EUIPO, C-673/15 P a C-676/15 P, EU:C:2017:702, n.º 63).
- 53 Assim, ao contrário de uma marca individual, uma marca coletiva não tem por função indicar ao consumidor qual é «a identidade de origem» dos produtos ou dos serviços para os quais está registada, sendo esta função, que visa garantir ao consumidor que os produtos ou os serviços em causa foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma única empresa à qual pode ser atribuída a responsabilidade pela sua qualidade, característica das marcas individuais (v., nomeadamente, Acórdão de 8 de junho de 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, n.º 41 e jurisprudência referida).

- 54 Há que salientar, a este respeito, que o artigo 66.º do Regulamento n.º 207/2009 não exige de modo nenhum que os fabricantes, produtores, prestadores de serviços ou comerciantes que aderiram à associação titular de uma marca coletiva da União Europeia façam parte de um mesmo grupo de sociedades que fabrica produtos ou presta serviços sob um controlo único. Este regulamento não se opõe a que os membros de tal associação sejam concorrentes, na qual, por um lado, cada um utiliza a marca coletiva que indica a sua adesão à referida associação, e, por outro, utiliza uma marca individual que indica a identidade de origem dos seus produtos ou serviços.
- 55 Decorre também da jurisprudência do Tribunal de Justiça, recordada no n.º 26 do acórdão recorrido, que uma marca é objeto de uma utilização séria quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial, para criar ou conservar um mercado para os produtos e os serviços para os quais está registada (v., nomeadamente, no que respeita às marcas individuais, Acórdãos de 11 de março de 2003, *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, n.º 43; e de 3 de julho de 2019, *Viridis Pharmaceutical/EUIPO*, C-668/17 P, EU:C:2019:557, n.º 38).
- 56 Esta jurisprudência aplica-se, *mutatis mutandis*, às marcas coletivas da União Europeia. Com efeito, estas marcas, à semelhança das marcas individuais, fazem parte da vida comercial. Por conseguinte, para que a sua utilização possa ser qualificada de «séria», na aceção do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento 207/2009, deve prosseguir efetivamente o objetivo das empresas em causa de criar ou de conservar um mercado para os seus produtos e serviços.
- 57 Daqui resulta que uma marca coletiva da União Europeia é objeto de uma utilização séria quando é utilizada em conformidade com a sua função essencial, que consiste em distinguir os produtos ou os serviços dos membros da associação que dela é titular dos de outras empresas, para criar ou conservar um mercado para esses produtos e para esses serviços.
- 58 Mais concretamente, tal marca é utilizada em conformidade com a sua função essencial a partir do momento em que permite ao consumidor compreender que os produtos ou os serviços visados provêm de empresas que aderiram a essa associação, titular da marca, e distinguir assim esses produtos ou serviços dos que provêm de empresas que a ela não aderiram.
- 59 Ora, no n.º 41 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral reconheceu que a marca em causa, em conformidade com a sua função enquanto marca coletiva, se refere ao facto de que o produtor ou o distribuidor dos produtos controvertidos faz parte do sistema de contrato de licença da recorrente.
- 60 Daqui resulta que tal marca coletiva é utilizada em conformidade com a sua função essencial, sem que tal conclusão possa ser posta em causa, atendendo ao que foi exposto no n.º 54 do presente acórdão, pela afirmação, contida no n.º 41 do acórdão recorrido, segundo a qual o público pertinente está perfeitamente em condições de distinguir uma marca que indica a origem comercial do produto de uma marca que assinala a valorização dos resíduos de embalagens do produto em si mesmo.
- 61 É certo que o Tribunal Geral também sublinhou, no n.º 44 do acórdão recorrido, que a recorrente não tinha conseguido provar que a utilização da marca em causa visava criar ou conservar um mercado para os produtos controvertidos, pelo que não podia existir uma utilização séria desta em relação a estes produtos.
- 62 Contudo, para determinar se esta exigência estava preenchida, era necessário, em conformidade com a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, examinar se a marca em causa é efetivamente utilizada «no mercado» dos produtos ou dos serviços visados. Esta análise deve ser feita através da avaliação, em especial, das utilizações consideradas justificadas no setor económico em questão para manter ou criar quotas de mercado em benefício dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, da natureza destes produtos ou destes serviços, das características do mercado, assim como do âmbito e da

frequência da utilização da marca (v., nomeadamente, Acórdãos de 11 de março de 2003, *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, n.ºs 37 e 43; e de 3 de julho de 2019, *Viridis Pharmaceutical/EUIPO*, C-668/17 P, EU:C:2019:557, n.ºs 39 e 41).

- 63 Ora, embora o Tribunal Geral tenha efetivamente mencionado estes critérios no n.º 27 do acórdão recorrido, importa contudo constatar que, posteriormente, não os aplicou ao caso concreto.
- 64 Assim, como decorre dos n.ºs 3 e 41 do acórdão recorrido, era facto assente para o Tribunal Geral que a marca em causa foi registada para produtos muito diversos, pertencentes a uma ampla gama de categorias de produtos das classes 1 a 34, na aceção do Acordo de Nice, e que os produtos assim visados são embalados quando são colocados à venda. É também facto assente que estas embalagens se convertem em resíduos depois de o consumidor ter desembalado ou utilizado o produto.
- 65 Por outro lado, o Tribunal Geral constatou, nos n.ºs 41 e 42 daquele acórdão, que a utilização da marca em causa é efetivamente entendida pelo público pertinente como uma indicação de que os fabricantes e os distribuidores dos produtos visados aderiram a um sistema comum de tratamento ecológico instituído pela DGP, e que este sistema permite ao consumidor, em caso de compra destes produtos, levar os resíduos de embalagens até um ponto de recolha de proximidade para efeitos da respetiva eliminação e da respetiva valorização. O Tribunal Geral considerou igualmente, no n.º 44 do referido acórdão, que ao procederem desta forma, os referidos fabricantes e distribuidores dão cumprimento à obrigação, que lhes incumbe por força do direito da União, de contribuir para a valorização dos resíduos de embalagens de produtos.
- 66 Embora tenha assim constatado que as empresas que aderiram ao sistema da DGP indicam de forma efetiva, através da aposição da marca em causa no acondicionamento dos seus produtos, qual o sistema de recolha e de valorização dos resíduos de embalagens em que participam na sua qualidade de fabricantes e distribuidores, o Tribunal Geral decidiu, nos n.ºs 44 e 45 do acórdão recorrido, que não ficou provado que a utilização da marca em causa se inseria efetivamente no objetivo destas empresas de criarem ou conservarem um mercado para os seus produtos.
- 67 Em conformidade com os critérios de apreciação enunciados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça recordada no n.º 62 do presente acórdão, cabia ao Tribunal Geral, antes de chegar a esta conclusão e de se pronunciar assim pela extinção dos direitos do titular sobre a marca em causa para a quase totalidade dos produtos para os quais esta foi registada, examinar se a utilização devidamente demonstrada no caso concreto, a saber, a aposição da marca em causa no acondicionamento dos produtos das empresas que aderiram ao sistema da DGP, se considera, nos setores económicos em causa, justificada para manter ou criar quotas de mercado em benefício dos produtos.
- 68 Tal exame, que devia também incidir sobre a natureza dos produtos em causa e sobre as características dos mercados em que estes são colocados à venda, não figura no acórdão recorrido. É certo que o Tribunal Geral constatou que o consumidor compreende que o sistema da DGP diz respeito à recolha de proximidade e à valorização das embalagens dos produtos e não à recolha ou à valorização dos produtos em si mesmos, mas não analisou devidamente se a indicação ao consumidor, aquando da colocação dos produtos à venda, da disponibilização de um tal sistema de recolha de proximidade e de eliminação ecológica dos resíduos de embalagens se justifica, nos setores económicos em causa ou em alguns destes, para manter ou criar quotas de mercado em benefício dos produtos.
- 69 Embora, a este respeito, não se possa esperar do Tribunal Geral que proceda a esse exame separadamente para cada uma das descrições detalhadas de produtos que figuram do ato de registo da marca em causa, havia, contudo, em virtude da diversidade dos produtos abrangidos por essa marca, que realizar um exame que distinguisse as diferentes categorias de produtos em função da sua natureza e das características dos mercados, e que avaliasse, para cada uma destas categorias de produtos, se a utilização da marca em causa se inscreve efetivamente na prossecução do objetivo de manter ou de criar quotas de mercado.

- 70 Deste modo, alguns dos setores económicos abrangidos dizem respeito a produtos de consumo corrente, tais como alimentos, bebidas, produtos de higiene corporal e produtos de limpeza, que são suscetíveis de gerar diariamente resíduos de embalagens de que o consumidor tem de se desfazer. Por conseguinte, não é de excluir que a indicação aposta pelo fabricante ou pelo distribuidor, na embalagem dos produtos deste tipo, de adesão a um sistema de recolha de proximidade e de tratamento ecológico de resíduos de embalagens possa influenciar as decisões de compra dos consumidores e, assim, contribuir para a manutenção ou para a criação de quotas de mercado relativas a estes produtos.
- 71 Ora, no n.º 45 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral limitou-se a afirmar, em termos gerais e para todos os produtos controvertidos, que, ainda que a escolha do consumidor seja influenciada pela qualidade da embalagem do produto em questão, a marca em causa só criaria ou conservaria um mercado relativamente aos outros operadores económicos para a embalagem e não para o produto controvertido. Semelhante raciocínio não assenta nos critérios recordados no n.º 62 do presente acórdão e conduz, aliás, a que se considere, de forma contraditória, que, ainda que a utilização da marca em causa contribua para a compra dos produtos em cujos acondicionamentos esta marca é aposta, deve considerar-se que essa utilização é estranha à manutenção ou à criação de um mercado para esses produtos.
- 72 Importa ainda sublinhar que a necessidade, para efeitos da apreciação do carácter sério da utilização de uma marca, de um exame que tome devidamente em consideração a natureza dos produtos ou dos serviços visados e as características dos respetivos mercados e que distingue, por conseguinte, vários tipos de produtos ou serviços quando estes apresentam uma importante diversidade, reflete adequadamente o nível da importância da referida apreciação. Esta última determina, com efeito, se será declarada a perda dos direitos do titular de uma marca e, em caso afirmativo, os produtos ou serviços em relação aos quais é declarada esta perda de direitos.
- 73 No que respeita a este último ponto, é certo que é importante que seja assegurado o respeito pela exigência de uma utilização que se inscreve efetivamente no objetivo de criar ou de conservar um mercado para os produtos e para os serviços para os quais a marca está registada, para que o seu titular não fique indevidamente protegido em relação a produtos ou serviços cuja comercialização não é verdadeiramente promovida por esta marca. É, todavia, igualmente importante que os titulares das marcas e, no caso de uma marca coletiva, os seus membros possam, de forma devidamente protegida, explorar o seu sinal na vida comercial.
- 74 Não tendo procedido ao exame referido na jurisprudência recordada no n.º 62 do presente acórdão, o Tribunal Geral cometeu um erro de direito na aplicação do conceito de «utilização séria», na aceção do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009.
- 75 Por conseguinte, o fundamento único do recurso é procedente e o acórdão recorrido deve ser anulado.

Quanto ao recurso no Tribunal Geral

- 76 Resulta do artigo 61.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia que, quando o recurso for julgado procedente, o Tribunal de Justiça pode decidir definitivamente o litígio, se este estiver em condições de ser julgado.
- 77 No presente caso, o Tribunal de Justiça dispõe dos elementos necessários para se pronunciar definitivamente sobre o fundamento único do recurso alegado na primeira instância.
- 78 Resulta da decisão controvertida, cujo teor se encontra exposto nos n.ºs 19 e 20 do presente acórdão, que a Quinta Câmara de Recurso do EUIPO baseou a sua decisão em fundamentos que correspondem, em substância, aos fundamentos contidos no acórdão recorrido. Com efeito, o

Tribunal Geral retomou, no essencial, o raciocínio desta Câmara de Recurso. Como resulta do n.º 74 do presente acórdão, este raciocínio está juridicamente errado na medida em que viola o alcance do conceito de «utilização séria», na aceção do artigo 15.º do Regulamento n.º 207/2009.

79 Por conseguinte, há que anular a decisão controvertida.

Quanto às despesas

80 Nos termos do artigo 184.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, se o recurso for julgado procedente e o Tribunal de Justiça decidir definitivamente o litígio, decidirá igualmente sobre as despesas.

81 Em conformidade com o artigo 138.º, n.º 1, deste regulamento, aplicável aos processos de recursos de decisões do Tribunal Geral por força do disposto no artigo 184.º, n.º 1 deste, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

82 Tendo a DGP pedido a condenação do EUIPO nas despesas e tendo este sido vencido, há que condená-lo a suportar, além das suas próprias despesas, as despesas efetuadas pela DGP tanto no âmbito do presente recurso como no do processo que correu em primeira instância.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Quinta Secção) decide:

- 1) **É anulado o Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 12 de setembro de 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO — Halston Properties (Representação de um círculo com duas setas) (T-253/17, EU:T:2018:909).**
- 2) **É anulada a Decisão da Quinta Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 20 de fevereiro de 2017 (processo R 1357/2015-5).**
- 3) **O Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) suporta, além das suas próprias despesas, as despesas efetuadas pela Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH, no âmbito tanto do presente recurso como no do processo que correu em primeira instância.**

Assinaturas