



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção)

3 de julho de 2019*

«Recurso de decisão do Tribunal Geral – Marca da União Europeia – Processo de extinção – Marca nominativa *Boswelan* – Utilização séria – Inexistência – Utilização da marca no âmbito de um ensaio clínico prévio à apresentação de um pedido de autorização de colocação de um medicamento no mercado – Justo motivo para a não utilização – Conceito»

No processo C-668/17 P,

que tem por objeto um recurso de uma decisão do Tribunal Geral nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, interposto em 28 de novembro de 2017,

Viridis Pharmaceutical Ltd, com sede em Tortola, Ilhas Virgens Britânicas (Reino Unido), representada por C. Spintig, S. Pietzcker e M. Prasse, Rechtsanwälte,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

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

recorrido em primeira instância,

Hecht-Pharma GmbH, com sede em Hollnseth (Alemanha), representada por J. Sachs e C. Sachs, Rechtsanwälte,

interveniente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção),

composto por: M. Vilaras, presidente de secção, K. Jürimäe (relatora), D. Šváby, S. Rodin e N. Piçarra, juízes,

advogado-geral: M. Szpunar,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 9 de janeiro de 2019,

profere o presente

* Língua do processo: alemão.

Acórdão

- 1 Com o presente recurso, a Viridis Pharmaceutical Ltd (a seguir «Viridis») pede a anulação do Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 15 de setembro de 2017, Viridis Pharmaceutical/EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan) (T-276/16, não publicado, a seguir «acórdão recorrido», EU:T:2017:611), em que este negou provimento ao seu recurso de anulação da decisão da Quinta Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 29 de fevereiro de 2016 (processo R 2837/2014-5), relativo a um processo de extinção entre a Hecht-Pharma GmbH e a Viridis (a seguir «decisão controvertida»).

Quadro jurídico

Direito internacional

- 2 O Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, que constitui o anexo 1 C do Acordo de Marraquexe que institui a Organização Mundial do Comércio, foi aprovado em nome da Comunidade Europeia pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos acordos resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round (1986/1994) (JO 1994, L 336, p. 1) (a seguir «Acordo ADPIC»). Esse acordo menciona, no seu artigo 19.º, n.º 1, a obrigação de utilização da marca registada nos seguintes termos:

«Caso a utilização de uma marca seja exigida como condição para a manutenção do registo, o registo só poderá ser anulado após um período ininterrupto de não utilização de pelo menos três anos, a não ser que o titular da marca apresente razões válidas baseadas na existência de obstáculos a essa utilização. As circunstâncias independentes da vontade do titular que constituam um obstáculo à utilização da marca, como por exemplo restrições à importação ou outras medidas impostas pelos poderes públicos em relação aos produtos ou serviços protegidos ao abrigo da marca, serão reconhecidas como razões válidas para a não utilização.»

Direito da União

- 3 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. Seguidamente, 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). Não obstante, atendendo à data da apresentação do pedido de extinção em causa, concretamente em 18 de novembro de 2013, que é determinante para efeitos da identificação do direito material aplicável, o presente litígio rege-se pelas disposições substantivas do Regulamento n.º 207/2009.
- 4 O considerando 10 do Regulamento n.º 207/2009 tem a seguinte redação:

«Apenas se justificará proteger as marcas comunitárias e, contra elas, as marcas registadas anteriores, na medida em que essas marcas sejam efetivamente utilizadas.»

- 5 O artigo 15.º do referido regulamento, intitulado «Utilização da marca [da União Europeia]», prevê, no seu n.º 1:

«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.

São igualmente consideradas como “utilização”, na aceção do primeiro parágrafo:

- a) utilização da marca [da União Europeia] sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada;

[...]»

- 6 Sob a epígrafe «Causas de extinção», o artigo 51.º do mesmo regulamento dispõe, no seu n.º 1:

«Será declarada a perda dos direitos do titular da marca [da União Europeia], na sequência de pedido apresentado ao [EUIPO] ou de pedido reconvencional 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; todavia, ninguém poderá alegar a extinção dos direitos do titular se, entre o termo desse período e a apresentação do pedido ou do pedido reconvencional, a marca tiver sido objeto de um início ou reinício de utilização séria; no entanto, o início ou reinício da utilização durante o período de três meses anterior à apresentação do pedido ou do pedido reconvencional, desde que esse período não tenha sido iniciado antes do termo do período ininterrupto de cinco anos de não utilização, não será tido em consideração se os preparativos para o início ou reinício da utilização apenas começarem depois de o titular ter tido conhecimento da possibilidade de vir a ser apresentado o pedido ou o pedido reconvencional;

[...]»

- 7 O considerando 24, o artigo 18.º e o artigo 58.º do Regulamento 2017/1001 correspondem, respetivamente, ao considerando 10, ao artigo 15.º e ao artigo 51.º do Regulamento n.º 207/2009.
- 8 O considerando 25 do Regulamento 2017/1001, que não tem equivalente no Regulamento n.º 207/2009, enuncia:

«Por razões de equidade e segurança jurídica, a utilização de uma marca da [União Europeia], sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada deverá ser suficiente para preservar os direitos conferidos, independentemente de a marca na forma utilizada estar também registada.»

Antecedentes do litígio

- 9 Os antecedentes do litígio e os elementos essenciais da decisão controvertida, conforme decorrem dos n.ºs 1 a 11 do acórdão recorrido, podem ser resumidos do seguinte modo para as necessidades do presente processo.

- 10 Em 30 de setembro de 2003, a Pharmasan GmbH Freiburg, a que sucedeu a Viridis, solicitou junto do EUIPO o registo do sinal nominativo «Boswelan» como marca da União Europeia, para «produtos farmacêuticos e produtos para o cuidado da saúde» da classe 5 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado.
- 11 Esse pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 31/2004, de 2 de agosto de 2004, e o registo da marca (a seguir «marca controvertida») foi efetuado em 24 de abril de 2007.
- 12 Em 18 de novembro de 2013, a Hecht-Pharma apresentou um pedido de extinção dessa marca relativamente a todos os produtos para os quais tinha sido registada, com fundamento no artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, por não ter sido objeto de uma utilização séria.
- 13 Por decisão de 26 de setembro de 2014, a Divisão de Anulação do EUIPO cancelou os direitos da recorrente relativamente a todos os produtos registados.
- 14 Em 6 de novembro de 2014, a Viridis interpôs no EUIPO recurso da decisão da Divisão de Anulação, ao abrigo do disposto nos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009.
- 15 Através da decisão controvertida, a Quinta Câmara de Recurso do EUIPO (a seguir «Câmara de Recurso») negou provimento a esse recurso.
- 16 Primeiro, a Câmara de Recurso considerou que os elementos fornecidos pela Viridis não demonstravam uma utilização séria da marca controvertida dentro da União relativamente aos cinco produtos que designava, durante o período ininterrupto de cinco anos que tinha precedido o pedido de extinção. Com efeito, esses elementos estavam relacionados com atos de natureza puramente interna, que diziam respeito a um ensaio clínico. Os referidos atos foram realizados muito antes da comercialização do produto e fora da concorrência. Não se trata de atos dirigidos para o exterior, relacionados com a comercialização ou a publicidade dos produtos em causa. Também não constituíram um ato preparatório direto nem que tenha contribuído para um lançamento iminente dos produtos no mercado.
- 17 Segundo, a Câmara de Recurso, que remete, nomeadamente, para a definição de justo motivo que resulta dos termos do Acordo ADPIC, considerou que, no caso em apreço, a realização de um ensaio clínico não era, por si só, um motivo independente da vontade da Viridis que justificasse a não utilização da marca controvertida. A duração de um ensaio clínico depende, com efeito, dos meios financeiros que o titular de uma marca decidir despendar, não fazendo este elemento parte da categoria dos obstáculos independentes da sua vontade. Só se pode considerar que a responsabilidade pela duração do procedimento foi transferida para uma autoridade externa a partir do momento em que tenha sido apresentado um pedido formal de colocação no mercado. A proteção conferida às marcas da União Europeia pelo Regulamento n.º 207/2009 não é necessária antes desse pedido oficial e se, não obstante, uma empresa farmacêutica decidir proceder ao registo de uma marca da União Europeia vários anos antes daquele pedido, os atrasos do ensaio clínico são da sua responsabilidade.

Tramitação do processo no Tribunal Geral e acórdão recorrido

- 18 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 30 de maio de 2016, a Viridis interpôs recurso de anulação da decisão controvertida, na medida em que, através dessa decisão, a Câmara de Recurso tinha negado provimento ao seu recurso de anulação da decisão da Divisão de Anulação no que respeita aos medicamentos para o tratamento da esclerose múltipla.

- 19 A Viridis invocou três fundamentos de recurso. O primeiro fundamento era relativo à violação do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, na medida em que a Câmara de Recurso tinha considerado, erradamente, que os factos e provas apresentados não eram suficientes para demonstrar uma utilização séria da marca controvertida relativamente aos medicamentos para o tratamento da esclerose múltipla. O segundo fundamento era relativo à violação desta mesma disposição, na medida em que essa Câmara tinha considerado, erradamente, que os factos e provas apresentados não eram suficientes para demonstrar um justo motivo para a não utilização da referida marca relativamente aos mesmos medicamentos. O terceiro fundamento era relativo à violação do artigo 83.º do Regulamento n.º 207/2009 e, em particular, do princípio da proteção da confiança legítima.
- 20 O Tribunal Geral julgou improcedentes todos estes fundamentos e, consequentemente, negou provimento ao recurso na sua íntegra.

Pedidos das partes no Tribunal de Justiça

- 21 Com o presente recurso, a Viridis pede ao Tribunal de Justiça que se digne:
- anular o acórdão recorrido;
 - remeter o processo ao Tribunal Geral; e
 - condenar o EUIPO nas despesas ou, a título subsidiário, reservar para final a decisão quanto às despesas.
- 22 O EUIPO pede ao Tribunal de Justiça que se digne:
- negar provimento ao recurso; e
 - condenar a Viridis nas despesas.
- 23 A Hecht-Pharma pede ao Tribunal de Justiça que se digne:
- negar provimento ao recurso; e
 - condenar a Viridis nas despesas.

Quanto ao presente recurso

- 24 A Viridis invoca dois fundamentos de recurso, relativos, o primeiro, à violação do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001, na medida em que o Tribunal Geral concluiu, erradamente, pela inexistência de uma utilização séria da marca controvertida, e, o segundo, à violação da mesma disposição, na medida em que o Tribunal Geral concluiu, erradamente, pela inexistência de um justo motivo para a não utilização dessa marca.

Observações preliminares

- 25 Por um lado, há que salientar que a Viridis e a Hecht-Pharma se referem, nos seus articulados, às disposições do Regulamento 2017/1001. Todavia, na medida em que, como resulta dos n.ºs 3 e 7 do presente acórdão, o Regulamento n.º 207/2009 é aplicável ao presente processo e os artigos 18.º e 58.º do Regulamento 2017/1001 correspondem aos artigos 15.º e 51.º do Regulamento n.º 207/2009, deve considerar-se que as referências feitas pelas partes aos primeiros artigos visam estes últimos artigos.

- 26 Por outro lado, os dois fundamentos de recurso, relativos, em substância, a violações do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, suscitam, como salientou o advogado-geral nos n.ºs 32 e 33 das suas conclusões, questões de direito relativas à interpretação dos conceitos de «utilização séria» e de «justo motivo para a não utilização», na aceção do Regulamento n.º 207/2009. Por conseguinte, contrariamente ao que a Hecht-Pharma sustenta, estes fundamentos, que não se destinam a obter uma nova apreciação dos factos e das circunstâncias do caso em apreço, são admissíveis.

Quanto ao primeiro fundamento

Argumentação das partes

- 27 Com o seu primeiro fundamento, a Viridis acusa, em substância, o Tribunal Geral de ter violado o artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, tendo pecado por dois erros de direito na apreciação da utilização séria da marca controvertida.
- 28 Em primeiro lugar, a Viridis critica o n.º 36 do acórdão recorrido, em que o Tribunal Geral estabeleceu, como princípio, que uma marca que designa um medicamento só pode ser objeto de uma utilização séria quando tenha sido concedida uma autorização de colocação no mercado (ACM) para esse medicamento.
- 29 Segundo a Viridis, este princípio baseia-se numa interpretação restritiva do conceito de «utilização séria», que não é justificada na medida em que os atos de utilização examinados pelo Tribunal Geral no caso em apreço não eram ilegais.
- 30 A Viridis sustenta que esta interpretação é igualmente contrária à jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral. Com efeito, segundo essa jurisprudência, a utilização séria deve ser objeto de uma apreciação caso a caso. Uma utilização, mesmo mínima, e uma venda a um único cliente podem ser consideradas suficientes quando esses atos forem comercialmente justificados. Uma utilização externa não significa que deva necessariamente ser orientada para os consumidores finais.
- 31 Daqui resulta que a utilização séria não pode ser excluída com o fundamento de que o produto em causa não pode ser nem comercializado nem objeto de publicidade junto do público.
- 32 Pelo contrário, há que ter em conta os interesses da indústria farmacêutica e considerar que atos legais de utilização da marca, como os efetuados pela Viridis aquando do ensaio clínico em causa, podem constituir uma utilização séria quando se revelarem suficientes no âmbito da apreciação caso a caso. Com efeito, o prazo de cinco anos previsto no artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 é insuficiente para as especificidades do setor farmacêutico, tendo em conta o círculo reduzido de compradores e o número limitado de participantes nos ensaios clínicos.
- 33 Em segundo lugar, a Viridis contesta a conclusão do Tribunal Geral que figura na primeira frase do n.º 39 do acórdão recorrido, segundo a qual a utilização da marca controvertida no âmbito de um ensaio clínico em relação a terceiros não pode ser equiparada a uma colocação no mercado, nem sequer a um ato preparatório direto, pois faz parte de uma utilização de natureza interna.
- 34 Segundo ela, ao considerar que a utilização de uma marca no âmbito de um ensaio clínico constitui uma utilização interna e ao excluir que essa utilização possa constituir uma utilização séria, o Tribunal Geral ignorou a jurisprudência segundo a qual pode existir utilização séria desde que a comercialização se encontre em fase de preparação e esteja iminente. Esta jurisprudência permite considerar que uma utilização pode ser séria mesmo quando não diga respeito a um número significativo de destinatários.

- 35 A Viridis acrescenta que a obrigação de utilização de uma marca registada não é em si mesma um fim e que o requisito de utilização tem por objetivo não sobrecarregar o registo de marcas não utilizadas. A interpretação do conceito de «utilização» deve, assim, ser objeto de uma certa flexibilidade, como demonstra o facto de o artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, bem como o considerando 25 do Regulamento 2017/1001, admitirem a utilização de uma marca sob uma forma que difira daquela sob a qual foi registada.
- 36 O EUIPO e, a título subsidiário, a Hecht-Pharma contestam a procedência do primeiro fundamento.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 37 Com o seu primeiro fundamento, a Viridis alega que a apreciação, pelo Tribunal Geral, da utilização séria da marca controvertida enferma de erros de direito. Com efeito, segundo a Viridis, o Tribunal Geral não teve razão, por um lado, no n.º 36 do acórdão recorrido, ao estabelecer o princípio de que a utilização própria da manutenção dos direitos para um medicamento só pode existir quando tenha sido concedida uma ACM para esse medicamento, e, por outro, no n.º 39 desse acórdão, ao excluir que uma utilização da marca no âmbito de um ensaio clínico possa constituir uma utilização séria.
- 38 Segundo jurisprudência constante, uma marca é objeto de utilização séria, na aceção do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, quando utilizada em conformidade com a sua função essencial, que é em garantir a indicação de origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou manter um mercado para esses produtos e serviços, com exclusão de utilizações de carácter simbólico que tenham como único objetivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca (Acórdãos de 11 de março de 2003, *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, n.º 43, e de 8 de junho de 2017, *W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze*, C-689/15, EU:C:2017:434, n.º 37 e jurisprudência aí referida).
- 39 A utilização séria da marca pressupõe assim a sua utilização no mercado dos produtos ou dos serviços por ela protegidos, e não apenas no seio da empresa em causa. A utilização da marca deve fazer-se sobre produtos ou serviços que já são comercializados ou cuja comercialização, preparada pela empresa com vista à conquista de uma clientela, nomeadamente no quadro de campanhas publicitárias, esteja iminente (v., neste sentido, Acórdão de 11 de março de 2003, *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, n.º 37).
- 40 Em contrapartida, a aposição de uma marca em produtos que não sejam alvo de qualquer distribuição destinada a fazê-los penetrar no mercado dos produtos designados pelo registo da marca não pode ser qualificada de utilização séria dessa marca, na medida em que não contribui nem para o escoamento dos produtos nem sequer para os distinguir, no interesse do consumidor, dos produtos provenientes de outras empresas (v., neste sentido, Acórdão de 15 de janeiro de 2009, *Silberquelle*, C-495/07, EU:C:2009:10, n.º 21).
- 41 A apreciação do carácter sério da utilização da marca deve assentar na totalidade dos factos e das circunstâncias adequados a demonstrar que a exploração comercial da mesma é real na vida comercial, em especial, nas 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, na natureza desses produtos ou serviços, nas características do mercado, na extensão e na frequência da utilização da marca (Acórdãos de 11 de março de 2003, *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, n.º 43, e de 31 de janeiro de 2019, *Pandalis/EUIPO*, C-194/17 P, EU:C:2019:80, n.º 83).
- 42 No caso em apreço, o Tribunal Geral salientou, no n.º 36 do acórdão recorrido, que os elementos apresentados pela Viridis no EUIPO para demonstrar a utilização séria da marca controvertida, tal como mencionados no n.º 35 desse acórdão, permitiam concluir que a Viridis tinha efetuado atos

preparatórios, que consistiam na implementação de um procedimento de ensaio clínico realizado na perspetiva da apresentação de um pedido de ACM e que incluía certos atos de caráter publicitário relativamente a esse ensaio.

- 43 No entanto, o Tribunal Geral salientou, nesse mesmo n.º 36, que «a simples obtenção da [ACM] pelas autoridades competentes era suscetível de permitir uma utilização pública e virada para o exterior [dessa] marca», uma vez que a legislação relativa aos medicamentos proíbe a publicidade dos medicamentos que ainda não beneficiem de uma ACM, e, portanto, qualquer ato de comunicação destinado a obter ou a manter uma quota de um mercado.
- 44 O Tribunal Geral acrescentou, nos n.ºs 37 e 38 do acórdão recorrido, que, embora possa existir uma utilização séria antes de qualquer comercialização dos produtos designados por uma marca, só assim é se a comercialização estiver iminente. Ora, no caso em apreço, segundo o Tribunal Geral, a Viridis não demonstrou que estivesse iminente a comercialização de um medicamento destinado ao tratamento da esclerose múltipla designado pela marca controvertida, visto que não apresentou elementos de prova que permitissem concluir que o ensaio clínico estava prestes a terminar.
- 45 Por último, em resposta a determinados argumentos da Viridis, o Tribunal Geral apreciou, no n.º 39 do acórdão recorrido, as circunstâncias concretas da utilização da marca controvertida no âmbito do ensaio clínico em causa e declarou, em substância, que essa utilização correspondia a uma utilização interna cuja dimensão não estava provado ser significativa no setor farmacêutico.
- 46 Em primeiro lugar, decorre assim das considerações expostas pelo Tribunal Geral no acórdão recorrido que este procedeu, em conformidade com a jurisprudência recordada nos n.ºs 38 a 41 do presente acórdão, a uma apreciação concreta de todos os factos e circunstâncias próprios do presente processo para determinar se os atos de utilização invocados pela Viridis eram suscetíveis de refletir uma utilização da marca controvertida em conformidade com a sua função de indicação de origem dos produtos visados e com a sua razão de ser comercial, que consistia em criar ou manter um escoamento para os produtos para os quais tinha sido registada.
- 47 Quanto ao argumento da Viridis, segundo o qual, no n.º 36 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral estabeleceu como princípio que uma utilização séria de uma marca registada para um medicamento só pode ter lugar quando tiver sido concedida uma ACM para esse medicamento, há que salientar que o Tribunal Geral se limitou a retirar, no âmbito da sua apreciação concreta, as consequências da sua conclusão de que, em conformidade com a legislação aplicável, um medicamento cuja colocação no mercado ainda não tenha sido autorizada nem sequer pode ser objeto de uma publicidade destinada a obter ou a manter uma quota de um mercado. É, portanto, impossível utilizar no mercado em causa uma marca que designe esse medicamento, contrariamente ao que exige a jurisprudência citada no n.º 39 do presente acórdão.
- 48 Importa acrescentar que a circunstância, admitindo-a provada, de que os atos de utilização invocados pela Viridis eram, como esta alega, conformes às prescrições legais aplicáveis não basta para demonstrar a natureza séria, na aceção do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, dessa utilização, uma vez que esta é apreciada de forma concreta, tendo em conta todos os factos e circunstâncias próprios da espécie em causa e não pode depender exclusivamente da natureza legal dos atos de utilização. Ora, no caso vertente, não se tratava de uma utilização no mercado dos produtos protegidos pela marca controvertida.
- 49 Na medida em que a Viridis invoca a alegada insuficiência, para o setor farmacêutico, do prazo de cinco anos previsto no artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, há que observar, como salientou o advogado-geral no n.º 45 das suas conclusões, que esse prazo se aplica independentemente do setor económico a que pertencem os produtos ou serviços para os quais a marca em causa foi registada. Por conseguinte, este argumento é inoperante.

- 50 Em segundo lugar, em resposta a determinados argumentos da Viridis, o Tribunal Geral salientou, no n.º 39 do acórdão recorrido, referido no n.º 45 do presente acórdão, que a utilização da marca controvertida no âmbito de um ensaio clínico não podia ser equiparada a uma colocação no mercado, nem mesmo a um ato preparatório direto, mas devia considerada de natureza interna, pois tinha-se verificado fora da concorrência, dentro de um círculo restrito de intervenientes, e sem se destinar a obter ou a manter quotas de mercado.
- 51 Ao fazê-lo, o Tribunal Geral não ignorou a jurisprudência referida no n.º 39 do presente acórdão e invocada pela Viridis, segundo a qual pode existir utilização séria de uma marca da União Europeia quando os produtos designados ainda não são comercializados. Pelo contrário, o Tribunal Geral recordou, acertadamente, no n.º 37 do acórdão recorrido, que essa utilização só pode ser constatada na condição de a comercialização dos produtos em causa estar iminente, e declarou, nos n.ºs 38 e 39 desse acórdão, que a Viridis não tinha feito a prova de que fosse esse o caso.
- 52 Em especial, ao examinar se a alegada utilização da marca controvertida era efetuada em relação a terceiros e se a dimensão da utilização era suficientemente significativa à luz das contingências próprias do setor farmacêutico, o Tribunal Geral examinou o caráter sério dessa utilização em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça.
- 53 Com efeito, tendo em conta a jurisprudência referida nos n.ºs 38 a 41 do presente acórdão e como salientou, em substância, o advogado-geral nos n.ºs 57, 59 e 61 a 63 das suas conclusões, na medida em que a utilização séria de uma marca da União Europeia só pode ser demonstrada através de atos de utilização relativos a uma fase anterior à comercialização dos produtos ou dos serviços designados se a comercialização estiver iminente, deve considerar-se que os atos suscetíveis de demonstrar essa utilização séria têm de ser externos e produzir efeitos para o futuro público desses produtos ou serviços, e isto mesmo nessa fase anterior à comercialização.
- 54 Por último, contrariamente ao que alega a Viridis, não se pode deduzir do artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 uma interpretação mais flexível do conceito de «utilização séria».
- 55 Com efeito, por força desta última disposição, a utilização da marca sob uma forma que difira daquela sob a qual foi registada é considerada uma utilização, na aceção do artigo 15.º, n.º 1, primeiro parágrafo, do Regulamento n.º 207/2009, desde que o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada não seja alterado (Acórdão de 11 de outubro de 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, n.º 65).
- 56 Assim, ao não exigir uma conformidade estrita entre a forma utilizada no comércio e a forma sob a qual a marca foi registada, o artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 tem por objetivo permitir ao titular desta última acrescentar ao sinal, na sua exploração comercial, variações que, sem alterarem o caráter distintivo, permitem uma melhor adaptação às exigências da comercialização e da promoção dos produtos ou dos serviços em causa (Acórdão de 11 de outubro de 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, n.º 66).
- 57 Embora o artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 instaure, assim, uma certa flexibilidade quanto à forma da utilização de uma marca da União Europeia, esta disposição continua a ser desprovida de incidência na apreciação do caráter sério dessa utilização, a qual deve ser efetuada em conformidade com os critérios estabelecidos pela jurisprudência recordada nos n.ºs 38 a 41 do presente acórdão.
- 58 Conclui-se que o primeiro fundamento deve ser julgado parcialmente inoperante e parcialmente improcedente.

Quanto ao segundo fundamento

Argumentação das partes

- 59 Com o seu segundo fundamento, a Viridis acusa, em substância, o Tribunal Geral de ter violado o artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 ao excluir a existência de um justo motivo para a não utilização da marca controvertida.
- 60 Em substância, na sua apreciação da justificação da não utilização, o Tribunal Geral censurou a Viridis por ter registado prematuramente a marca controvertida. Por conseguinte, excluiu a possibilidade de justificar a não utilização numa situação em que essa marca é utilizada no contexto de um ensaio clínico para efeitos da preparação de um pedido de ACM nos termos da legislação sobre os produtos farmacêuticos, quando o pedido relativo ao referido ensaio tenha sido apresentado muito tempo depois do registo da marca ou quando os meios financeiros despendidos não tenham sido suficientes para concluir o ensaio clínico o mais rapidamente possível.
- 61 Ora, em primeiro lugar, ao insistir no decurso do tempo, o Tribunal Geral esvaziou de sentido o prazo de cinco anos previsto no artigo 15.º, n.º 1, primeiro parágrafo, e no artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009. Com efeito, uma marca de medicamentos relativamente à qual esse prazo estivesse em vias de expirar ou já tivesse expirado tornar-se-ia, de facto, inutilizável, pois só a apresentação de um pedido de ACM poderia justificar a não utilização. O prazo de três meses previsto no artigo 51.º, n.º 1, alínea a), *in fine*, do Regulamento n.º 207/2009 é insuficiente a este título, por não permitir a conclusão de um ensaio clínico.
- 62 Em segundo lugar, na medida em que os meios financeiros despendidos são tidos em conta, a tese do Tribunal Geral leva a que os investimentos das empresas financeiramente sólidas sejam mais facilmente protegidos de forma adequada pelo direito das marcas do que os das empresas financeiramente mais frágeis. Em todo o caso, o Tribunal Geral não se pode basear no postulado abstrato de que um maior investimento teria permitido realizar mais rapidamente o ensaio clínico em causa.
- 63 O EUIPO e, a título subsidiário, a Hecht-Pharma consideram que o segundo fundamento é improcedente.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 64 Com o seu segundo fundamento, a Viridis acusa, em substância, o Tribunal Geral de ter violado o artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 ao excluir que a realização de um ensaio clínico possa constituir um justo motivo para a não utilização da marca controvertida.
- 65 A este respeito, há que recordar que, por força do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, motivos justos para a não utilização podem opor-se à extinção de uma marca da União Europeia por falta de utilização séria, nas condições previstas nessa disposição.
- 66 Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, só obstáculos que tenham uma relação suficientemente direta com uma marca, que tornem impossível ou pouco razoável a sua utilização e que sejam independentes da vontade do titular dessa marca podem ser qualificados de motivos justos para a não utilização dessa marca. É caso a caso que se deve determinar se uma mudança da estratégia empresarial para contornar o obstáculo em questão torna pouco razoável a utilização da referida marca (Acórdãos de 14 de junho de 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, n.º 54, e de 17 de março de 2016, Naazneen Investments/IHMI, C-252/15 P, não publicado, EU:C:2016:178, n.º 96).

- 67 Além disso, importa precisar que o artigo 19.º, n.º 1, do Acordo ADPIC, no qual a União é parte e que o Tribunal de Justiça teve em conta na jurisprudência exposta no número anterior, cita, entre os exemplos de razões válidas que justificam a não utilização de uma marca, as resoluções dos poderes públicos que visam os produtos ou os serviços designados por essa marca.
- 68 No caso em apreço, foi em aplicação desta jurisprudência, recordada, no essencial, no n.º 53 do acórdão recorrido, que o Tribunal Geral declarou, no n.º 61 desse acórdão, que, embora a realização de um ensaio clínico possa constituir um motivo para a não utilização de uma marca, os atos e os acontecimentos evocados pela Viridis no caso em apreço e apreciados pelo Tribunal Geral nos n.ºs 55 a 60 do referido acórdão situavam-se no âmbito de influência dela e enquadravam-se no domínio da sua responsabilidade, pelo que não podiam ser considerados obstáculos independentes da sua vontade.
- 69 Em especial, decorre, em substância, dos n.ºs 55 a 60 do acórdão recorrido que, primeiro, o Tribunal Geral constatou que foi uma opção dela, e não por força de uma obrigação legal, que a Viridis pediu o registo da marca controvertida a partir de 2003, quando existia uma forte incerteza tanto sobre a data como sobre a possibilidade de comercialização do produto designado por essa marca, na medida em que esse produto estava em fase de ensaio clínico. Segundo, o Tribunal Geral teve em conta o facto de que as alegadas dificuldades durante o ensaio clínico em causa, cuja data de conclusão permanecia, de resto, incerta, apontavam para um investimento por parte da Viridis que era insuficiente tendo em conta as especificidades do setor em causa. Terceiro, o Tribunal Geral salientou que o pedido de ensaio clínico da Viridis tinha ocorrido mais de três anos após o registo da marca controvertida.
- 70 Assim, contrariamente ao que a Viridis deixa entender no âmbito do presente recurso, o Tribunal Geral não excluiu de modo nenhum que um ensaio clínico possa constituir um justo motivo para a não utilização de uma marca. Pelo contrário, o Tribunal Geral aplicou a jurisprudência do Tribunal de Justiça referida no n.º 66 do presente acórdão ao efetuar uma apreciação concreta das circunstâncias invocadas perante ele.
- 71 O Tribunal Geral também não cometeu nenhum erro de direito ao considerar que o decurso do tempo entre, por um lado, as datas de pedido e de registo da marca controvertida e, por outro, a data de início do ensaio clínico, bem como a sua duração e os meios financeiros despendidos para a sua rápida realização, estavam, em princípio, abrangidos pela esfera de responsabilidade do titular dessa marca e não podiam, portanto, ser qualificados de obstáculos independentes da vontade deste último.
- 72 Além disso, contrariamente ao que alega a Viridis, a abordagem seguida pelo Tribunal Geral não equivale a esvaziar de sentido o prazo de cinco anos previsto no artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009. A existência desse prazo não significa que o titular da marca em causa não tenha de concluir em tempo útil todos os preparativos necessários a fim de poder fazer uma utilização séria dessa marca uma vez decorrido esse prazo.
- 73 Com efeito, à luz do considerando 10 do Regulamento n.º 207/2009, seria contrário à economia do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), desse regulamento conferir um alcance demasiado amplo ao conceito de «motivos justos para a não utilização de uma marca» (v., por analogia, Acórdão de 14 de junho de 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, n.º 51).
- 74 Tendo em conta todas as considerações anteriores, há que julgar o segundo fundamento improcedente e, portanto, negar provimento ao recurso na sua íntegra.

Quanto às despesas

- 75 Nos termos do artigo 184.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, se o recurso da decisão do Tribunal Geral for julgado improcedente, o Tribunal de Justiça decidirá sobre as despesas. O artigo 138.º, n.º 1, desse regulamento, aplicável aos processos de recursos de decisões do Tribunal Geral por força do seu artigo 184.º, n.º 1, dispõe que a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.
- 76 Uma vez que o EUIPO e a Hecht-Pharma pediram a condenação da Viridis e esta foi vencida, há que condená-la a suportar, além das suas próprias despesas, as despesas do EUIPO e da Hecht-Pharma.

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

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A Viridis Pharmaceutical Ltd é condenada a suportar, além das suas próprias despesas, as despesas efetuadas pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) e pela Hecht-Pharma GmbH.**

Assinaturas