

**Processo C-607/19**

**Pedido de decisão prejudicial**

**Data de entrada:**

12 de agosto de 2019

**Órgão jurisdicional de reenvio:**

Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal, Alemanha)

**Data da decisão de reenvio:**

6 de junho de 2019

**Recorrente ou outra designação:**

Husqvarna AB

**Recorrida:**

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

---

**BUNDESGERICHTSHOF**

(Supremo Tribunal Federal, Alemanha)

**DESPACHO**

I ZR 212/17

[*Omissis*]

6 de junho de 2019

[*Omissis*]

no litígio

Husqvarna AB [*omissis*], Huskvarna, Suécia,

Autora, reconvida e recorrente no recurso de «Revision»,

[*Omissis*]

contra

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [*omissis*], Neckarsulm,

Ré, reconvinte e recorrida no recurso de «Revision»,

[*Omissis*]

A 1.<sup>a</sup> Secção Cível do Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal)[*omissis*]

**decidiu:**

- I. É suspensa a instância.
- II. Submetem-se ao Tribunal de Justiça da União Europeia as seguintes questões prejudiciais relativas à interpretação do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO 2009, L 78, p. 1), e do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do 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):
  1. No caso de um pedido reconvenicional de extinção de uma marca da UE apresentado antes do termo do período de não utilização de cinco anos, a determinação da data relevante para o cálculo do período de não utilização para efeitos do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001 rege-se pelas disposições de ambos os regulamentos?
  2. Em caso de resposta afirmativa à primeira questão: para efeitos do cálculo do período de cinco anos de não utilização nos termos do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001, no caso de um pedido reconvenicional de extinção de uma marca da UE apresentado antes do termo do período de cinco anos de não utilização, deve ser tida em conta a data em que o pedido reconvenicional foi apresentado ou a data em que teve lugar a última audiência na instância de recurso?

Fundamentos:

- 1 I. A recorrente fabrica equipamentos de jardinagem e paisagismo. Em 2006, adquiriu a sociedade Gardena Deutschland GmbH. Esta sociedade comercializa, desde 1968, o «Original Gardena System», um sistema de mangueiras de jardim, cujo conjunto inclui um pulverizador de rega e um acoplamento para conectar o pulverizador de rega à mangueira de jardim.

- 2 A recorrente é titular da marca tridimensional da União Europeia n.º 456244 (a seguir «marca controvertida»), cujo pedido foi depositado em 31 de janeiro de 1997 e registada em 26 de janeiro de 2000, de cores vermelho alaranjado, cinzento e cinzento-claro, para o produto «pulverizador de rega». A representação gráfica desta marca no registo mostra um pulverizador de rega composto por três partes, a saber um conector, uma pega e uma ponta. A pega é cinzenta e cónica e apresenta uma superfície ligeiramente estriada. A ponta é mais estreita e comprida do que a pega. É igualmente cónica e afunilada para a frente, com ligeiras depressões elípticas, e é laranja-escuro.
- 3 A marca controvertida tem a seguinte representação gráfica no registo:



- 4 O pulverizador de rega comercializado pela recorrente até pelo menos maio de 2012 com o número de produto 941 corresponde à marca controvertida.
- 5 A recorrida é uma sociedade do grupo Lidl e é responsável pela oferta *online* desta cadeia de descontos, bem como pela gestão da loja *online*. Desde o início de julho de 2014 e até pelo menos janeiro de 2015, a recorrida comercializava na sua loja *online* um conjunto de mangueiras em espiral, que consistia numa mangueira em espiral, um pulverizador de rega e uma manga de acoplamento para o acoplamento rápido à mangueira.
- 6 A recorrente considerou esta oferta uma infração à sua marca da UE e intentou uma ação contra a recorrida para cessação da infração, obtenção de uma

indemnização por danos e pagamento das despesas de interpelação. A recorrida apresentou um pedido reconvenicional de cancelamento da marca por motivos de extinção. O Landgericht (Tribunal Regional) julgou a ação procedente e o pedido reconvenicional improcedente. Após recurso interposto pela demandada, o Berufungsgericht (Tribunal de Recurso) julgou o pedido principal improcedente e o pedido reconvenicional procedente, e declarou que a marca da UE n.º 456244 se extinguiu com efeitos a partir de 31 de maio de 2017.

- 7 Esta Secção admitiu o recurso de «Revision», uma vez que o pedido reconvenicional foi julgado procedente em prejuízo da recorrente. Esta pede, em sede de recurso de «Revision», que a sentença do Landgericht (Tribunal Regional) seja mantida na parte em que julga improcedente o pedido reconvenicional.
- 8 II. A decisão no presente litígio depende da clarificação do âmbito de aplicação do Regulamento (CE) n.º 207/2009 [*omissis*], sobre a marca comunitária (a seguir «Regulamento sobre a marca comunitária») e do Regulamento (UE) 2017/1001 [*omissis*], sobre a marca da União Europeia (a seguir «Regulamento sobre a marca da União Europeia»), bem como da interpretação do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento sobre a marca comunitária e do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento sobre a marca da União Europeia. Antes de se decidir o recurso, importa, por conseguinte, suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 267.º, primeiro parágrafo, alínea b), e terceiro parágrafo, TFUE.
- 9 1. O Berufungsgericht [Tribunal de Recurso] julgou fundado o pedido reconvenicional e declarou que:
- 10 A marca controvertida deve ser declarada extinta com efeitos a 31 de maio de 2017. Para efeitos do cálculo do período ininterrupto de não utilização não é relevante a data da apresentação do pedido reconvenicional em setembro de 2015 mas sim a data da conclusão da última audiência, realizada em 24 de outubro de 2017. Até essa data, a recorrente não fez uma utilização séria da marca durante um período ininterrupto de cinco anos, uma vez que o pulverizador de rega com o número de artigo 941 apenas foi comercializado até maio de 2012.
- 11 2. No caso vertente, coloca-se em primeiro lugar a questão de saber se a determinação da data relevante para efeitos do cálculo do período de cinco anos na aceção do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento sobre a marca comunitária e do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento sobre a marca da União Europeia, é abrangida tanto pelo Regulamento sobre a marca comunitária como pelo Regulamento sobre a marca da União Europeia (questão 1). Em caso afirmativo, coloca-se a questão quanto à data relevante (questão 2).
- 12 a) Em primeiro lugar, importa esclarecer se, no caso de um pedido reconvenicional de extinção de uma marca da UE apresentado antes do termo do período de não utilização de cinco anos, a determinação da data relevante para o cálculo do período de não utilização para efeitos do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do

Regulamento sobre a marca comunitária e do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento sobre a marca da União Europeia é regida pelas disposições de ambos os regulamentos. É necessário analisar ambos os regulamentos porque, à data da apresentação do pedido reconvenicional em setembro de 2015, data considerada relevante, era inicialmente aplicável o Regulamento sobre a marca comunitária, mas este já tinha sido revogado pelo Regulamento sobre a marca da União Europeia à data da conclusão da audiência no tribunal de recurso, em 24 de outubro de 2017. Na opinião desta Secção, os referidos regulamentos não determinam a data relevante.

- 13 aa) Nos termos do artigo 14.º, primeiro período, do Regulamento sobre a marca comunitária e do artigo 17.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento sobre a marca da União Europeia, os efeitos da marca da UE são exclusivamente determinados pelo disposto nestes regulamentos. Por outro lado, a infração a uma marca da UE é regulada, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, segundo período, do Regulamento sobre a marca comunitária e do artigo 17.º, n.º 1, segundo período, do Regulamento sobre a marca da União Europeia, pelo disposto no capítulo X desses regulamentos. Por conseguinte, os tribunais de marcas da UE aplicarão as disposições destes regulamentos (artigo 101.º, n.º 1, do Regulamento sobre a marca comunitária e artigo 129.º, n.º 1, do Regulamento sobre a marca da União Europeia). Nos termos do artigo 101.º, n.º 2, do Regulamento sobre a marca comunitária, na versão em vigor à data em que o pedido reconvenicional foi apresentado, em setembro de 2015, os tribunais de marcas comunitárias aplicarão o seu direito nacional, incluindo o seu direito internacional privado, em todas as matérias não abrangidas pelo Regulamento sobre a marca comunitária. Nos termos do artigo 129.º, n.º 2, do Regulamento sobre a marca da União Europeia, os tribunais de marcas da UE aplicam o direito nacional aplicável em relação a todas as questões relativas a marcas comerciais não abrangidas pelo âmbito de aplicação deste regulamento. O objeto destas últimas disposições é o direito material das marcas não regulado pelos regulamentos [*omissis*].
- 14 Em matéria de direito processual, o artigo 14.º, n.º 3, em conjugação com o artigo 101.º, n.º 3, do Regulamento sobre a marca comunitária, e o artigo 17.º, n.º 3, em conjugação com o artigo 129.º, n.º 3, do Regulamento sobre a marca da União Europeia, preveem que os tribunais de marcas da UE devem aplicar as regras processuais aplicáveis ao mesmo tipo de processos relativos a marcas nacionais no Estado-Membro em cujo território se situam, salvo disposição em contrário desses regulamentos (v. Acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de junho de 2016 – C-280/15, [*omissis*] n.ºs 28 e segs. – Nikolajeva/Multi Protect).
- 15 bb) Estes regulamentos não contêm uma regra expressa relativa à data que, no caso de um pedido reconvenicional de extinção, é relevante para o cálculo do período de não utilização na aceção do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento sobre a marca comunitária e do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento sobre a marca da União Europeia. Nos termos destas disposições, uma marca pode ser extinta quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, não tiver sido objeto de uma utilização séria no Estado-Membro em causa

em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização.

- 16 (1) O cálculo do «período ininterrupto de cinco anos» de não utilização relevante para a extinção não se encontra, em todo o caso, regulado na primeira parte do primeiro período do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento sobre a marca comunitária nem do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento sobre a marca da União Europeia, respetivamente. Nos termos da segunda parte do primeiro período de cada uma destas disposições, a extinção da marca não pode ser invocada se, entre o termo do período de cinco anos referido na primeira parte destas disposições e a apresentação do pedido ou do pedido reconvenicional, essa marca tiver sido objeto de um início ou reinício de utilização séria. Assim, em ambas as orações, distingue-se entre o período de cinco anos relevante para a extinção e a subseqüente dedução do pedido reconvenicional, pelo que pode haver um intervalo entre o final do período de cinco anos e a apresentação do pedido reconvenicional durante o qual a marca é utilizada. Daí não se pode inferir que a determinação do período de cinco anos relevante nos termos da primeira parte da primeira oração de cada uma destas disposições dependa (também) da apresentação do pedido reconvenicional.
- 17 (2) Na medida em que o artigo 99.º, n.º 3, do Regulamento sobre a marca comunitária e o artigo 127.º, n.º 3, do Regulamento sobre a marca da União Europeia declaram que é determinante a data em que o processo de infração foi intentado, tal aplica-se expressamente apenas às exceções de extinção de uma marca da UE deduzidas nas ações referidas no artigo 96.º, alíneas a) e c), do RMC e do artigo 124.º, alíneas a) e c), do Regulamento sobre a marca da União Europeia por outra via que não seja um pedido reconvenicional. O artigo 100.º do Regulamento sobre a marca comunitária e o artigo 128.º do Regulamento sobre a marca da União Europeia, que regem o pedido reconvenicional, não preveem esta regra. Assim, nos termos do artigo 17.º, segundo período, da Diretiva (UE) 2015/2436, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, caso se alegue o não uso como defesa em processos de infração, o período de cinco anos deve ser calculado a contar da data da instauração da ação. Esta diretiva não contém qualquer referência à data relevante no caso de um pedido reconvenicional de cancelamento.
- 18 (3) Uma determinação expressa do termo do período de cinco anos encontra-se prevista no artigo 47.º, n.º 2, do Regulamento sobre a marca comunitária e no artigo 47.º, n.º 2, do Regulamento sobre a marca da União Europeia em relação ao procedimento de oposição baseado numa marca da UE anterior ao pedido de uma marca da UE, bem como no artigo 57.º, n.º 2, do Regulamento sobre a marca comunitária e no artigo 64.º, n.º 2, do Regulamento sobre a marca da União Europeia em relação ao processo de extinção ou de declaração de nulidade no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). Contudo, estas regras aplicáveis ao procedimento administrativo no EUIPO não permitem inferir qual é a data de cálculo relevante no caso de um pedido reconvenicional de extinção em tribunal.

- 19 cc) Na opinião desta Secção, a determinação da data que, no caso de um pedido reconvençional de extinção, é decisiva para o cálculo do período de não utilização na aceção do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento sobre a marca comunitária e do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento sobre a marca da União Europeia, não está prevista nestes regulamentos, uma vez que se trata de uma questão de direito processual que não é por estes regulada.
- 20 (1) No sentido de se tratar de uma questão de direito processual, nos termos do direito das marcas harmonizado em toda a União, milita o considerando 9 da Diretiva 2008/95/CE, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. De acordo com este considerando, cabe aos Estados-Membros fixar as normas processuais aplicáveis à caducidade e à declaração de nulidade em virtude de direitos anteriores. O facto de a Diretiva (UE) 2015/2436 já não regular expressamente esta questão está provavelmente relacionado com a introdução, prevista no artigo 45.º desta diretiva, de um procedimento de extinção nos institutos de marcas, mas não obsta à qualificação processual do cálculo do período para efeitos do processo judicial de extinção [omissis].
- 21 (2) Nos termos do direito processual civil alemão, o tribunal deve basear a sua decisão na matéria apresentada até ao final da última audiência [omissis]. Em caso de dedução da exceção de extinção, o direito alemão das marcas prevê, no § 25 n.º 2, primeiro período, da Markengesetz [Lei das Marcas], que o cálculo do período de utilização de cinco anos se deve basear na data da propositura da ação. Se, no entanto, o período de cinco anos de não utilização só terminar após a propositura da ação, deve ser tida em conta a data da conclusão da audiência, nos termos do § 25, n.º 2, primeiro período, da Markengesetz. [omissis]. O § 55, n.º 3, segundo período, da Markengesetz prevê que, no caso de uma ação intentada pelo titular de uma marca registada anterior e da subsequente dedução, pelo demandado, da exceção de não utilização, o período de cinco anos deve ser calculado com base na conclusão da audiência.
- 22 Uma vez que está excluída a apresentação de provas relativas à utilização séria da marca em sede de recurso de «Revision», a questão da extinção de uma marca depende, de acordo com a jurisprudência constante desta Secção, da última audiência no tribunal de recurso [omissis].
- 23 De acordo com este princípio do «período de utilização variável», uma marca pode – como no presente processo – ser extinta se, apesar de ter sido objeto de uma utilização séria nos últimos cinco anos anteriores à propositura de uma ação, não tiver sido objeto de uma utilização séria nos cinco anos anteriores à data da última audiência no tribunal de recurso.
- 24 b) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão levanta-se, no contexto da interpretação do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento sobre a marca comunitária e do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento sobre a marca da União Europeia, suscita-se uma outra questão, a de saber se, no cálculo do período de cinco anos de não utilização nos termos do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do

Regulamento sobre a marca comunitária e do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento sobre a marca da União Europeia, no caso de um pedido reconvenicional de extinção de uma marca da UE deduzido antes do termo do período de cinco anos de não utilização, deve ser tida em conta a data em que o pedido reconvenicional foi apresentado ou a data em que foi realizada a última audiência de recurso.

- 25 aa) A questão prejudicial é determinante para a decisão da causa. O recurso de «Revision» terá provimento se o cálculo do período de não utilização for baseado na data do pedido reconvenicional apresentado em setembro de 2015. No caso vertente, não se verificou a não utilização da marca controvertida durante um período ininterrupto de cinco anos tendo em conta a comercialização do pulverizador de rega com o número de artigo 941 até maio de 2012, pelo que o pedido reconvenicional seria infundado. Pelo contrário, será negado provimento ao recurso de «Revision» se o cálculo do período ininterrupto de cinco anos de não utilização tiver em conta a data da última audiência realizada na instância que conhece da matéria de facto. A conclusão do tribunal de recurso de que a utilização séria da marca controvertida só foi demonstrada até maio de 2012 mantém-se válida após análise do tribunal de «Revision». Assim, o tribunal de recurso teve razão ao declarar a marca controvertida extinta com efeitos a partir de 31 de maio de 2017, atendendo à última utilização séria em maio de 2012, uma vez que a última audiência ocorreu em 24 de outubro de 2017.
- 26 bb) A data relevante para a extinção em razão da suspensão por cinco anos da utilização nos termos do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento sobre a marca da União Europeia e do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento sobre a marca comunitária não é clara nem foi já clarificada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Em especial, a resposta à questão prejudicial não pode ser inferida do Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 19 de abril de 2018, Peek & Clappenburg, C-148/17, [omissis] EU:C:2018:271). Nos termos deste acórdão, o artigo 14.º da Diretiva 2008/95/CE, em conjugação com o artigo 34.º, n.º 2, do Regulamento sobre a marca comunitária, deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma interpretação da legislação nacional segundo a qual a nulidade de uma marca nacional anterior ou a sua extinção, cuja antiguidade é reivindicada por uma marca da União Europeia, só pode ser constatada *a posteriori* se os pressupostos dessa nulidade ou extinção se verificassem não só à data da renúncia a essa marca nacional anterior ou à data da sua extinção, mas também à data da decisão judicial que procede a essa verificação (v. Acórdão do Tribunal de Justiça de 19 de abril de 2018, Peek & Clappenburg, C-148/17, EU:C:2018:271, n.º 32). Não é possível extrair daqui qualquer conclusão para responder à questão prejudicial no caso em apreço. No presente processo, a questão não é a de saber se os pressupostos da nulidade ou da extinção de uma marca nacional se verificavam à data em que se renunciou ou em que se extinguiu a marca nacional anterior (v. Acórdão do Tribunal de Justiça (v. Acórdão do Tribunal de Justiça de 19 de abril de 2018, Peek & Clappenburg, C-148/17, EU:C:2018:271, n.º 26). Trata-se antes de examinar se uma marca ainda inscrita no registo se extinguiu ou não.



- 27 cc) A tomada em consideração da data da conclusão da audiência no tribunal de recurso vai mais ao encontro do objetivo enunciado no considerando 24 do Regulamento sobre a marca da União Europeia, segundo o qual a proteção das marcas só se justifica no caso de uma utilização efetiva das mesmas, do que a tomada em consideração da data da apresentação do pedido reconvenicional. Esta última pode resultar na procedência de uma ação de infração e na improcedência de um pedido reconvenicional de extinção, apesar de a marca controvertida preencher os pressupostos da extinção no momento da decisão. A tomada em consideração da data da última audiência na instância de recurso está igualmente em conformidade com o princípio da economia processual, uma vez que o reconvinte não é forçado a submeter um novo pedido reconvenicional ou um pedido de cancelamento, desde que, durante o processo, decorram os cinco anos de não utilização. A uniformidade da proteção da marca da UE não é afetada de forma relevante pela tomada em consideração da data da última audiência.

[*Omissis*]

DOCUMENTO DE TRABALHO