



Imprensa e Informação

Tribunal de Justiça da União Europeia
COMUNICADO DE IMPRENSA n.º 26/20

Luxemburgo, 5 de março de 2020

Acórdão no processo C-766/18 P
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named
Halloumi/EUIPO

O Tribunal de Justiça anulou o acórdão do Tribunal Geral segundo o qual a marca coletiva HALLOUMI, reservada às queijarias cipriotas, não obsta ao registo como marca da União Europeia do sinal «BBQLOUMI» para os queijos de um produtor búlgaro

O processo foi remetido ao Tribunal Geral, que deverá apreciar se existe um risco de confusão para os consumidores relativamente à origem dos produtos designados pelo sinal «BBQLOUMI»

A Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi é titular da marca coletiva da União Europeia HALLOUMI, registada para queijos. **Uma marca coletiva da União Europeia é um tipo específico de marca da União Europeia, designada como coletiva no momento do seu depósito e apta a distinguir os produtos ou serviços dos membros da associação que é sua titular das outras empresas.**

Com base nessa marca coletiva, o seu titular opôs-se ao registo como marca da União Europeia do sinal figurativo com o elemento verbal «BBQLOUMI», requerido por uma sociedade búlgara, em especial para queijos. O Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), encarregado de analisar os pedidos de registo de marcas da União Europeia, rejeitou essa oposição por não existir risco de confusão quanto à origem dos produtos entre a marca requerida «BBQLOUMI» e a marca coletiva anterior HALLOUMI. O titular da marca coletiva em causa impugnou essa decisão do EUIPO no Tribunal Geral da União Europeia, o qual, após ter constatado que essa marca tinha um caráter distintivo fraco, pois o termo «halloumi» designa um tipo de queijo, concluiu igualmente pela inexistência de risco de confusão ¹.

No seu acórdão de 5 de março de 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO (C-766/18 P), o Tribunal de Justiça, conhecendo do recurso interposto do acórdão do Tribunal Geral, pronunciou-se, em primeiro lugar, sobre a aplicabilidade aos processos relativos a uma marca coletiva anterior da jurisprudência que estabelece para as marcas individuais da União Europeia os critérios em face dos quais o risco de confusão deve ser apreciado, no sentido do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento da marca da União Europeia ².

A este respeito, o Tribunal de Justiça declarou que, **no caso de a marca anterior ser uma marca coletiva, cuja função essencial é a de distinguir os produtos ou serviços dos membros da associação sua titular das outras empresas** ³, **o risco de confusão deve ser entendido como o risco de que o público possa pensar que os produtos ou serviços visados pela marca anterior e os visados pela marca requerida provêm todos de membros da associação titular da marca anterior, ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas a esses membros ou a essa associação.** Se é certo que deve ser tida em conta a função essencial das marcas coletivas em caso de oposição baseada nessas marcas, para se compreender o que se deve entender por «risco de confusão», não é menos certo que a jurisprudência que estabelece,

¹ Acórdão do Tribunal Geral de 25 de setembro de 2018, *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI)*, [T-328/17](#).

² 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), conforme alterado [substituído 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)].

³ Em conformidade com o artigo 66.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009.

relativamente às marcas individuais da União Europeia, os critérios em face dos quais se deve apreciar concretamente se esse risco existe é transponível para os processos relativos a uma marca coletiva anterior. **Com efeito, nenhuma das características das marcas coletivas da União Europeia justifica a derrogação, em caso de oposição baseada nessa marca, dos critérios de apreciação do risco de confusão estabelecidos nessa jurisprudência.**

O titular da marca coletiva em causa alegou também que o caráter distintivo da marca anterior deve ser apreciado de forma diferente quando essa marca é uma marca coletiva da União Europeia.

O Tribunal de Justiça rejeitou esse argumento, salientado que a exigência de caráter distintivo ⁴ se aplica igualmente às marcas coletivas da União Europeia. Com efeito, os artigos 67.º a 74.º do Regulamento sobre a marca da União Europeia, relativos às marcas coletivas da União Europeia, não preveem nenhuma disposição contrária. Por conseguinte, essas marcas devem, em qualquer caso, intrinsecamente ou pelo uso, ter caráter distintivo.

Além disso, o Tribunal de Justiça esclareceu que o artigo 66.º, n.º 2, do regulamento não constitui uma exceção a esta exigência de caráter distintivo. Embora esta disposição autorize, por derrogação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do mesmo regulamento⁵, o registo como marcas coletivas da União Europeia de sinais que podem designar a proveniência geográfica de produtos ou serviços, não permite, em contrapartida, que os sinais como tal registados sejam desprovidos de caráter distintivo. **A associação que pede o registo como marca coletiva da União Europeia de um sinal que designa uma proveniência geográfica deve assegurar-se de que esse sinal está dotado de elementos que permitam ao consumidor distinguir os produtos ou serviços dos seus membros dos de outras empresas.**

Finalmente, no tocante à apreciação do risco de confusão, o Tribunal de Justiça salientou que a existência desse risco deve ser apreciado globalmente, tendo em conta todos os fatores relevantes do caso em apreço.

Ora, o acórdão impugnado evidencia que o Tribunal Geral se baseou na premissa de que, no caso de a marca anterior ter um caráter distintivo fraco, a existência de um risco de confusão deve ser excluído a partir do momento em que se verifica que a semelhança das marcas em conflito não permite, por si só, concluir pela existência desse risco. O Tribunal de Justiça declarou que essa premissa é errada, pois o facto de o caráter distintivo de uma marca anterior ser fraco não exclui a existência de um risco de confusão. Assim, **é necessário examinar se o fraco grau de semelhança entre as marcas em conflito é compensado pelo grau mais elevado da semelhança, ou mesmo identidade, dos produtos designados por essas marcas. Uma vez que a análise efetuada pelo Tribunal Geral não cumpre a exigência de uma apreciação global que tenha em conta a interdependência dos fatores relevantes, o Tribunal Geral cometeu um erro de direito.**

Por conseguinte, **o Tribunal de Justiça anulou o acórdão do Tribunal Geral e remeteu-lhe o processo para que proceda a nova apreciação da existência de risco de confusão.**

NOTA: As marcas, desenhos e modelos da União são válidos na totalidade do território da União Europeia. As marcas da União coexistem com as marcas nacionais; os desenhos e modelos comunitários coexistem com os desenhos e modelos nacionais. Os pedidos de registo das marcas, desenhos e modelos da União são dirigidos ao EUIPO contra cujas decisões pode ser interposto recurso para o Tribunal Geral.

⁴ A exigência de caráter distintivo está prevista no artigo 7.º, n.ºs 1, alínea b), e 3 do Regulamento n.º 207/2009, nos termos dos quais não são admitidas ao registo as marcas desprovidas de caráter distintivo, a menos que a marca tenha adquirido caráter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo após a utilização que dela tenha sido feita.

⁵ O artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 prevê que será recusado o registo das marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes.

NOTA: O Tribunal de Justiça pode ser chamado a pronunciar-se sobre um recurso, limitado às questões de direito, de um acórdão ou de um despacho do Tribunal Geral. Em princípio, o recurso não tem efeito suspensivo. Se for admissível e procedente, o Tribunal de Justiça anula a decisão do Tribunal Geral. No caso de o processo estar em condições de ser julgado, o próprio Tribunal de Justiça pode decidir definitivamente o litígio. De contrário, remete o processo ao Tribunal Geral, que está vinculado pela decisão tomada pelo Tribunal de Justiça sobre o recurso.

Documento não oficial, para uso exclusivo dos órgãos de informação, que não envolve a responsabilidade do Tribunal de Justiça.

O [texto integral](#) do acórdão é publicado no sítio CURIA no dia da prolação.

Contacto Imprensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667.