

# Versão anonimizada

Tradução

C-168/24 – 1

**Processo C-168/24**

**Pedido de decisão prejudicial**

**Data de entrada:**

28 de fevereiro de 2024

**Órgão jurisdicional de reenvio:**

Cour de cassation (Tribunal de Cassação, França)

**Data da decisão de reenvio:**

28 de fevereiro de 2024

**Recorrente:**

PMJC SAS

**Recorridos:**

[W] [X]

[M] [X]

[X] Créative SAS

---

[OMISSIS] [referências, menções de ordem processual]

ACÓRDÃO DA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,  
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE (Tribunal de Cassação, Secção Comercial,  
Financeira e Económica), DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024

A sociedade PMJC, sociedade por ações simplificada, sociedade unipessoal, com sede em [OMISSIS] 75011 Paris, interpôs o recurso n.º [OMISSIS] do Acórdão proferido em 12 de outubro de 2022 pela cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1) (Tribunal de Recurso de Paris, 5.º Juízo, 1.ª Secção), no litígio que a opõe a:

1.º [W] [X], residente [OMISSIS] 75017 Paris,

2.º [M] [X], residente [OMISSIS] 75007 Paris,

3.º sociedade [X] Créative, sociedade por ações simplificada, com sede em [OMISSIS] 75017 Paris [OMISSIS] [representante legal]

recorridos em cassação.

A recorrente invoca, em apoio do seu recurso de cassação, três fundamentos.

[OMISSIS] [questão processual]

[OMISSIS] [pormenores de ordem processual]

a chambre commerciale, financière et économique da Cour de cassation (Secção Comercial, Financeira e Económica do Tribunal de Cassação), [OMISSIS] [composição], após deliberar nos termos da lei, proferiu o presente acórdão.

### **Factos e tramitação processual**

- 1 Segundo o acórdão recorrido (Paris, 12 de outubro de 2022), a sociedade [W] [X], fundada em 1978 por [W] [X] para a comercialização de vestuário e acessórios de moda, foi objeto de um processo de insolvência, no termo do qual a sociedade PMJC apresentou uma proposta de aquisição da totalidade dos ativos desta sociedade, aceite por Sentença de 13 de setembro de 2011, seguida de um ato de cessão dos ativos corpóreos e incorpóreos de 3 de fevereiro de 2012, relativo, nomeadamente, às marcas nominativas francesas «[W] [X]» n.º 1 640 795, registada por [W] [X] e cedida por este em 1999 à sociedade [W] [X], e «[W] [X]» n.º 3 201 616, registada em 2002 pela sociedade [W] [X].
- 2 Ao abrigo de um contrato de prestação de serviços celebrado em 21 de julho de 2011, [W] [X] continuou a sua colaboração com a sociedade PMJC até ao termo do prazo contratualmente estipulado de 31 de dezembro de 2015.
- 3 Em 21 de junho de 2018, alegando que ao prosseguir as suas atividades profissionais e artísticas através da sociedade [X] Creative, [W] [X] praticava atos de concorrência desleal e violava os seus direitos de marca, a sociedade PMJC intentou contra ele uma ação por contrafação das marcas «[W] [X]» e «[W] [X]» e por concorrência desleal e parasitária. A título reconvenicional, [W] [X] pediu a extinção, por indução em erro, dos direitos da sociedade PMJC sobre as suas marcas, com o fundamento de que esta fez, alegadamente, uma utilização enganosa das mesmas entre final de 2017 e início de 2019.
- 4 Por Acórdão de 12 de outubro de 2022, a cour d'appel de Paris (Tribunal de Recurso de Paris) declarou extintos os direitos da sociedade PMJC sobre as marcas «[W] [X]» e «[W] [X]» para designar diferentes produtos e serviços.
- 5 [OMISSIS] [fundamentação do acórdão da cour d'appel relativa às regras francesas do direito da venda, irrelevante para efeitos da questão prejudicial]

- 6 Segundo o mesmo acórdão, o direito da União não se opõe à declaração da extinção de uma marca com o apelido de um criador quando, através das suas manobras, o cessionário dessa marca faz crer ao público de forma efetiva que o criador continua a participar na conceção dos produtos ou cria um risco suficientemente grave de engano a esse respeito.
- 7 O acórdão considera que é o que acontece no caso em apreço, uma vez que a sociedade PMJC foi condenada duas vezes por contrafação dos direitos de autor de [W] [X] sobre as suas obras recentes e não cedidas em 2012 à sociedade PMJC (CA Paris, 7 de setembro de 2021, RG n.º 19/13325; CA Paris, 10 de dezembro de 2021, RG n.º 20/04255). Essas condenações são definitivas. O acórdão concluiu que as marcas se tornam enganosas quando, apostas em produtos revestidos com decorações que constituem atos de contrafação dos direitos de autor do cedente, são utilizadas como sendo relativas a criações originais realizadas por este último no cumprimento dos compromissos assumidos para com a sociedade cessionária.
- 8 A sociedade PMJC interpôs recurso de cassação do Acórdão de 12 de outubro de 2022.

### **Análise dos fundamentos**

#### ***Quanto ao primeiro fundamento***

##### *Enunciado do fundamento*

- 9 [OMISSIS] [enunciado do primeiro fundamento, relativo às regras francesas do direito da compra e venda, irrelevante para efeitos da questão prejudicial]

##### *Resposta do Tribunal*

- 10 [OMISSIS]
- 11 [OMISSIS]
- 12 [OMISSIS]
- 13 [OMISSIS]
- 14 [OMISSIS] [fundamentação relativa às regras francesas do direito da venda, irrelevante para efeitos da questão prejudicial]
- 15 O acórdão salienta que, em apoio do seu pedido de extinção por indução em erro, [W] [X] alega que, desde o termo da sua colaboração regida pelo contrato de prestação de serviços de 21 de julho de 2021, a sociedade PMJC explora as marcas cedidas de forma a levar o público a pensar que é a autora das criações em que essas marcas são apostas.

- 16 [OMISSIS]
- 17 [OMISSIS] [fundamentação relativa às regras francesas do direito da venda, irrelevante para efeitos da questão prejudicial]

### ***Quanto ao segundo fundamento***

#### **Enunciado do fundamento**

- 18 A sociedade PMJC acusa o acórdão de declarar a extinção dos seus direitos sobre a marca «[W] [X]» n.º 3 201 616 para designar o «vestuário (confeção) para mulher, homem e criança» e os «serviços de design de moda; estilismo (de vestuário)» e sobre a marca «[W] [X]» n.º 1 640 795 para «produtos cosméticos e de beleza» e «vestuário», ao passo que, «no seu Acórdão de 30 de março de 2006, Emanuel (C-259/04), o Tribunal de Justiça da União Europeia declarou que “o titular de uma marca que corresponde ao nome do criador e primeiro fabricante dos produtos que ostentam essa marca não pode, devido apenas a esta particularidade, ser privado dos seus direitos com o fundamento de que a referida marca induz o público em erro” e precisou que, supondo que exista a intenção da empresa titular da marca de fazer crer ao consumidor que o criador continua a participar na criação dos produtos que exibem a referida marca, tratar-se-ia, então, “de uma manobra que poderia ser julgada dolosa mas que não pode ser considerada um engano” que possa implicar a extinção da marca; que ao considerar que essa decisão “não exclui [...] de todo [...] a possibilidade de declarar a extinção de uma marca em caso de utilização enganosa pelo seu titular” e deixa aos titulares a possibilidade “de tentarem demonstrar que a exploração que é feita [das marcas controvertidas] pelo seu titular é dolosa”, a cour d’appel (Tribunal de Recurso) violou o artigo L. 714.º-6, alínea b), do code de la propriété intellectuelle (Código da Propriedade Intelectual), tal como deve ser interpretado à luz do artigo 12.º, n.º 2, alínea b), da Diretiva 89/104/CEE de 21 de dezembro de 1988, atual artigo 12.º, n.º 2, alínea b), da Diretiva 2008/95/CE de 22 de outubro de 2008».

#### **Resposta do Tribunal**

- 19 Este fundamento suscita a questão da conformidade da decisão da Cour d’appel (Tribunal de Recurso) com o artigo 12.º, n.º 2, alínea b), da Diretiva 2008/95/CE, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, cujas disposições estão agora previstas no artigo 20.º, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas.

### **Recapitulação dos diplomas aplicáveis**

- 20 Nos termos do artigo L. 714.º-6, alínea b), do Código da Propriedade Intelectual, na redação anterior à ordonnance n.º 2019-1169 du 13 novembre 2019 (Despacho

n.º 2019-1169 de 13 de novembro de 2019), incorre na perda dos seus direitos o proprietário de uma marca que, por facto próprio, se torne propícia a induzir o público em erro, nomeadamente, acerca da natureza, qualidade ou origem geográfica do produto ou do serviço.

- 21 Esse diploma assegurou sucessivamente a transposição das disposições do artigo 12.º, n.º 2, alínea b), da primeira Diretiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas e, posteriormente, das disposições, idênticas, do artigo 12.º, n.º 2, alínea b), da Diretiva 2008/95/CE e, por último, das disposições, também idênticas, do artigo 20.º, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436.
- 22 Interpretando, no seu Acórdão de 30 de março de 2006, Emanuel (C-259/04), a Diretiva 89/104/CEE, o Tribunal de Justiça da União Europeia, depois de ter recordado que os casos de recusa de registo referidos no artigo 3.º, n.º 1, alínea g), desta diretiva pressupõem que se possa considerar provada a existência de um engano efetivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor, declarou que, embora um consumidor médio possa ser influenciado no seu ato de compra imaginando que a pessoa singular participou na criação do produto que ostenta a marca, esta circunstância não pode ser, por si só, suscetível de enganar o público quanto à natureza, qualidade ou proveniência do referido produto (n.ºs 47 a 49).
- 23 Acrescentou que se, na apresentação da marca, existisse a intenção da empresa de fazer crer ao consumidor que a pessoa física continua a ser a criadora dos produtos que ostentam a marca ou que participa na sua criação, tratar-se-ia de uma manobra que poderia ser julgada dolosa, mas que não pode ser considerada um engano, na aceção do artigo 3.º da Diretiva 89/104/CEE, e que, por esse facto, não afeta a marca em si própria nem, por consequência, a possibilidade de a registar (n.º 50).
- 24 Por último, enunciando que os motivos de caducidade<sup>1</sup> previstos no artigo 12.º, n.º 2, alínea b), da Diretiva 89/104/CEE são idênticos aos motivos de recusa de registo previstos no artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da mesma diretiva, o Tribunal de Justiça declarou que o titular de uma marca que corresponde ao nome do criador e primeiro fabricante dos produtos que ostentam essa marca não pode, devido apenas a esta particularidade, ser privado dos seus direitos com o fundamento de que a referida marca induz o público em erro, na aceção do artigo 12.º, n.º 2, alínea b), da Diretiva 89/104/CEE, especialmente quando o fundo de comércio

<sup>1</sup> N. de T.: O termo «déchéance» surge nos vários diplomas mencionados no n.º 21, *supra*, nomeadamente na Diretiva 89/104/CEE, na Diretiva 2008/95/CE e na Diretiva (UE) 2015/2436. Apesar de na versão francesa ser este o termo utilizado ao longo dos diplomas referidos para identificar a mesma situação, na versão portuguesa é adotada uma terminologia diferente consoante o diploma. Mais concretamente, enquanto que a Diretiva 89/104/CEE traduz o termo jurídico «déchéance» como «caducidade» (v. artigo 12.º desta diretiva), as Diretivas 2008/95/CE e (UE) 2015/2436 traduzem o mesmo termo como «extinção» (v. artigo 12.º e artigos 19.º e 20.º das Diretivas 2008/95/CE e (UE) 2015/2436, respetivamente). Para efeitos do presente documento, foi respeitada a diferença terminológica adotada por cada diploma.

associado à referida marca tenha sido cedido com a empresa que fabrica os produtos que a ostentam.

### **Fundamentação do reenvio prejudicial**

- 25 A sociedade PMJC sustenta que essa decisão deve ser interpretada no sentido de que as suas eventuais manobras destinadas a fazer crer ao consumidor que [W] [X] continua a ser o criador dos produtos marcados com o seu apelido ou que participa na sua criação não podem afetar a própria marca, mesmo que sejam consideradas enganosas.
- 26 Foi neste sentido que o tribunal judiciaire de Paris (Tribunal Judicial de Paris) se pronunciou na Sentença de 26 de junho de 2020, infirmada pelo Acórdão de 12 de outubro de 2022.
- 27 Foi também assim que o Acórdão Emanuel, acima referido, foi interpretado pela advogada-geral, fazendo, nomeadamente, referência à doutrina francesa maioritária.
- 28 A cour d'appel de Paris (Tribunal de Recurso de Paris) considera, por sua vez, que, embora no n.º 50 do Acórdão Emanuel, acima referido, o Tribunal de Justiça, interpretando o artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Diretiva 89/104/CEE, tenha declarado que uma marca com o apelido de um criador não pode ser considerada enganosa pelo simples facto de esse criador já não participar na conceção dos produtos que ostentam marcas constituídas pelo seu apelido, não alargou expressamente a fundamentação desse número à interpretação do artigo 12.º, n.º 2, alínea b), da mesma diretiva. A cour d'appel considera que esta última disposição deve ser interpretada no sentido de que não se opõe à declaração da extinção de uma marca devido à sua exploração em condições suscetíveis de fazer crer, de forma efetiva, ao público que o criador continua a participar na criação dos produtos que ostentam marcas constituídas pelo seu apelido, quando deixou de o fazer.
- 29 Por outro lado, por Acórdão de 14 de maio de 2009, Elio Fiorucci (T-165/06), o Tribunal Geral da União Europeia, aplicando o artigo 50.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 40/94, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, cujas disposições são, em substância, idênticas às do artigo 12.º, n.º 2, alínea b), da primeira Diretiva 89/104, negou provimento ao pedido de extinção baseado na utilização enganosa da marca com o apelido de um criador após o seu registo, não com o fundamento de que se excluía que essa utilização enganosa da marca implicasse a sua extinção por indução em erro, mas enunciando que a interveniente não apresentava nenhuma prova da utilização da marca após o seu registo.



**Questão prejudicial**

- 30 Coloca-se, assim, a questão de saber se o artigo 12.º, n.º 2, alínea b), da Diretiva 2008/95/CE e o artigo 20.º, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436 devem ser interpretados no sentido de que se opõem à declaração da extinção de uma marca que contém o apelido de um criador devido à sua exploração posterior à cessão em condições suscetíveis de fazer crer de forma efetiva ao público que o criador, cujo apelido constitui a marca, continua a participar na criação dos produtos que ostentam essa marca, embora tal já não suceda.

**PELOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS**, este Tribunal:

JULGA IMPROCEDENTE o primeiro fundamento do recurso;

Antes de se pronunciar sobre o segundo e terceiro fundamentos:

Tendo em conta o artigo 267.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;

SUBMETE ao Tribunal de Justiça da União Europeia a seguinte questão prejudicial:

«Devem o artigo 12.º, n.º 2, alínea b), da Diretiva 2008/95/CE, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas e o artigo 20.º, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, ser interpretados no sentido de que se opõem à declaração da extinção de uma marca constituída pelo apelido de um criador devido à sua exploração, posterior à cessão, em condições suscetíveis de fazer crer, de forma efetiva, ao público que o criador continua a participar na criação dos produtos que ostentam essa marca, quando já não é esse o caso?»;

[OMISSIS] [questões processuais, menções de ordem processual]