

Versão anonimizada

Tradução

C-832/21 – 1

Processo C-832/21

Pedido de decisão prejudicial

Data de entrada:

27 de dezembro de 2021

Órgão jurisdicional de reenvio:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha)

Data da decisão de reenvio:

16 de dezembro de 2021

Demandados e recorrentes:

Beverage City & Lifestyle GmbH

MJ

Beverage City Polska Sp.z.o.o.

FE

Demandante e recorrida:

Advance Magazine Publishers, Inc.

[Omissis]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf)

DESPACHO

no litígio entre

1. Beverage City & Lifestyle GmbH, [omissis] Schorfheide,

2. Sr. MJ, *[omissis]*,

1.º e 2.º demandados e recorrentes,

[Omissis]

3. Beverage City Polska Sp.z.o.o., *[omissis]* Cracóvia, Polónia,

4. Sr. FE, *[omissis]*,

3.º e 4.º demandados e recorrentes,

[Omissis]

e

Advance Magazine Publishers Inc, *[omissis]* Nova Iorque, Estados Unidos da América,

demandante e recorrida,

[Omissis]

a 20.ª Secção do Oberlandesgericht Düsseldorf *[omissis]*

decidiu o seguinte:

I.

É suspensa a instância.

II.

O Oberlandesgericht Düsseldorf submete ao Tribunal de Justiça da União Europeia a seguinte questão prejudicial, relativa à interpretação do artigo 122.º do Regulamento (UE) 2017/[1001] do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (a seguir «Regulamento sobre a marca da UE»), em conjugação com o artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (a seguir «Regulamento n.º 1215/2012»):

Existe um «nexo tão estreito» entre os pedidos que haja interesse em que sejam instruídos e julgados simultaneamente, a fim de evitar decisões que poderiam ser inconciliáveis, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento n.º 1215/2012, quando, no caso de um processo de infração de uma marca da União, o nexo consiste no facto de a demandada domiciliada num Estado-Membro (neste caso, a Polónia) ter fornecido os produtos que violam

uma marca da UE a uma demandada estabelecida noutro Estado-Membro (neste caso, a Alemanha), cujo representante legal, contra o qual também foi intentada a ação, é o demandado «âncora», se as partes só estiverem ligadas através do mero nexo de fornecimento e não existir entre elas nenhuma outra ligação jurídica ou factual?

Fundamentos

A)

- 1 A demandante é titular de várias marcas da União que contêm o elemento nominativo «Vogue», incluindo:
 - Marca da UE 00183756 *VOGUE* com a prioridade de 1.04.1996 registada, nomeadamente, na classe 16 para «produtos de impressão»;
 - Marca da UE 004023041 *VOGUE* com a prioridade de 2.09.2004 registada, nomeadamente, na classe 16 para «produtos de impressão»;
 - Marca da UE 014273296 *VOGUE* com a prioridade de 2.09.2004 registada em 19.06.2015 nomeadamente, na classe 43 para «alojamento temporário de hóspedes; gestão de hotéis, bares, cafés, restaurantes e clubes noturnos; restauração; *catering*»;

em relação às quais alega que se trata de marcas bem conhecidas.
- 2 A 1.^a demandada é uma sociedade de direito alemão com sede em Schorfheide, no *Land* de Brandenburg, cuja atividade é dirigida pelo 2.^o demandado, o seu gerente, que reside em Niederkassel, no *Land* de Nordrhein-Westfalen. A 3.^a demandada é uma sociedade de direito polaco com sede social em Cracóvia, Polónia, cujo gerente é o 4.^o demandado, também residente em Cracóvia.
- 3 A 3.^a demandada fabrica, publicita e distribui uma bebida energética sob o nome «DIAMANT VOGUE». A 1.^a demandada estava vinculada à 3.^a demandada por um contrato de distribuição exclusiva para a Alemanha e adquiria junto da 3.^a demandada na Polónia a bebida energética com esse nome. Não existe nenhuma outra ligação jurídica entre a 1.^a demandada e a 3.^a demandada. Em especial, apesar da semelhança dz nomes, não pertencem ao mesmo grupo de empresas.
- 4 A demandante considera que os factos descritos constituem uma violação das suas marcas da União e intentou contra todos os demandados, perante o Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemanha), como tribunal de marcas da União competente para o *Land* de Nordrhein-Westfalen, ações de cessação e – limitadas posteriormente a atos na Alemanha – de informação, prestação de contas e declaração da obrigação de indemnização. A 3.^a demandada e o 4.^o demandado argumentaram, designadamente, a falta de competência internacional para conhecer da ação intentada contra eles.

- 5 O Landgericht Düsseldorf condenou os demandados tal como solicitado e fundamentou a sua competência internacional, relativamente à 3.^a demandada e ao 4.^o demandado, no artigo 8.^o, n.^o 1, do Regulamento n.^o 1215/2012. Considerou que no presente caso eram aplicáveis os princípios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça no seu Acórdão de 27 de setembro de 2017 – C-24/16, C-25/16 – Nintendo Co. Ltd./BigBen Interactive GmbH e o. [EU:C:2017:724].
- 6 Após a 1.^a demandada e o 2.^o demandado terem desistido do seu recurso inicialmente interposto, a referida sentença é impugnada pela 3.^a demandada e pelo 4.^o demandado que continuam a alegar, designadamente, a falta de competência internacional dos órgãos jurisdicionais alemães. Indicam que operam exclusivamente na Polónia e também distribuem aí as mercadorias aos seus clientes. O Acórdão Nintendo/BigBen não é transponível para o caso em apreço, uma vez que a 1.^a demandada e o 2.^o demandado, por um lado, e a 3.^a demandada e o 4.^o demandado, por outro, não estão ligados entre si de modo relevante.

B)

- 7 A decisão do litígio depende da resposta à questão prejudicial submetida.
- 8 A competência internacional dos tribunais alemães de marcas da União para conhecer da ação intentada contra a 3.^a demandada e o 4.^o demandado só pode resultar do artigo 8.^o, n.^o 1, do Regulamento n.^o 1215/2012 O Landgericht Düsseldorf (e, em recurso, esta Secção) só tem competência internacional nos termos do artigo 125.^o, n.^o 1, do Regulamento sobre a marca da UE, em relação ao 2.^o demandado, que está domiciliado em Nordrhein-Westfalen. A competência relativamente à 3.^a demandada e ao 4.^o demandado pressupõe assim que os pedidos contra eles «estejam ligados entre si por um nexo tão estreito que haja interesse em que sejam instruídos e julgados simultaneamente para evitar decisões que poderiam ser inconciliáveis se as causas fossem julgadas separadamente».
- 9 Os factos do presente caso diferem daqueles em que se baseou o Acórdão Nintendo/BigBen, por um lado, na medida em que a relação de fornecimento não existia entre o demandado «âncora», ou seja, o 2.^o demandado, a 3.^a demandada e o 4.^o demandado, mas entre a 1.^a e 3.^a demandadas, ao passo que os 2.^o e 4.^o demandados são chamados à ação como representantes agindo em nome das respetivas pessoas coletivas.
- 10 Por outro lado, no processo Nintendo/BigBen, o Tribunal de Justiça teve em conta, entre outros aspetos, o facto de os demandados nesse processo pertencerem ao mesmo grupo de empresas (n.^o 51 do acórdão). Falta aqui tal nexo. As respetivas partes na Alemanha e na Polónia agem sob a sua própria responsabilidade e de maneira independente. Por último, existe um nexo material apenas sob a forma de uma cadeia de fornecimento. Ora, parece questionável se isto por si só é suficiente.
- 11 Há que reconhecer, a favor da demandante, que as marcas são as mesmas e que os produtos potencialmente infratores são os mesmos, de modo que haveria

possivelmente um risco de decisões contraditórias se um tribunal considerasse que a distribuição constitui uma infração e outro não o fizesse. Contudo, este argumento também se aplicaria se não houvesse nenhuma relação entre as partes, mas estas distribuíssem as mesmas mercadorias na União, fornecidas por um terceiro. A este respeito, importa recordar que a aplicabilidade do artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento n.º 1215/2012 não pode esvaziar de conteúdo a regra de competência prevista no artigo 125.º do Regulamento sobre a marca da UE. Na jurisprudência dos tribunais nacionais [Österreichischer Oberster Gerichtshof (Supremo Tribunal de Justiça, Áustria), GRUR Int. 2013, 569 – Red Bull/Pitt Bull, 4 Ob 221/12x de 15 de janeiro de 2013], a referida norma também é aplicada no caso de uma mera relação de fornecimento.

[Omissis]

DOCUMENTO DE TRABALHO