

**Processo C-437/23****Resumo do pedido de decisão prejudicial em aplicação do artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça****Data de entrada:**

13 de julho de 2023

**Órgão jurisdicional de reenvio:**

Fővárosi Törvényszék (Tribunal de Budapeste-Capital, Hungria)

**Data da decisão de reenvio:**

3 de julho de 2023

**Demandante:**

LEGO Juris A/S

**Demandada:**

Pozitív Energiaforrás Kft.

**Objeto do processo principal**

Com a finalidade de fazer respeitar os direitos decorrentes da proteção das marcas nacionais, a demandante, no âmbito de um processo de infração, solicita ao órgão jurisdicional de reenvio que declare que as mercadorias que se pretendem importar para a Hungria constituem uma infração de uma marca, proíba à demandada a sua importação, ordene a retenção e a destruição dos produtos que implicam ilicitude e exija à demandada que disponibilize informação e proporcione uma reparação.

**Objeto e fundamento jurídico do pedido de decisão prejudicial**

Pedido de decisão prejudicial de interpretação — Respeito pelos direitos de propriedade intelectual — Aproximação das legislações dos Estados-Membros — Diretiva (UE) 2015/2436 — Regulamento (UE) n.º 608/2013 — Marcas nacionais que representam indicações figurativas e/ou tridimensionais — Importação de produtos alegadamente ilícitos — Peça — Processo de infração — Medida aduaneira — Conceito de utilização da marca — Compatibilidade da prática

nacional com o direito da União — Risco de confusão — Funções essenciais e outras funções da marca — Função de indicação da origem — Carácter distintivo — Alcance do poder de apreciação do tribunal nacional com vista a satisfazer as pretensões do titular da marca — Ponderação entre os direitos do titular da marca e a aplicação do princípio da proibição de restrições ao comércio legítimo — «Prorrogação», através da protecção conferida pela marca, da patente ou outros direitos exclusivos de propriedade intelectual caducados

Fundamento jurídico: artigo 267.º TFUE

### Questões prejudiciais

- 1) É compatível com o direito da União o critério jurisprudencial de um Estado-Membro que qualifica de infração da marca que protege a representação quase fotográfica de um dos elementos integrantes de um jogo de construção uma utilização da marca não autorizada, como a utilização que é objeto do litígio principal e que se caracteriza pelo facto de no interior da embalagem fechada do jogo de construção modular controvertido se encontrarem um bloco de construção (a seguir «peça»), cuja forma pode ser confundida com a representação do bloco protegido pela marca, e instruções de montagem que representam essa peça de um modo que pode levar a que possa ser confundida com a marca, quando nem a representação do bloco protegido pela marca nem o sinal que com ela pode ser confundido figuram na parte exterior da embalagem fechada do jogo de construção, ou só aí figuram parcialmente, e não há mais nenhum elemento na embalagem que faça referência ao titular da marca?
- 2) Caso a utilização da marca anteriormente descrita deva ser considerada uma utilização contra a qual o titular da marca pode agir ao abrigo do artigo 10.º, n.º 2, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve esta disposição ser interpretada no sentido de que o titular da marca pode exigir que seja interrompida, no país, a importação da mercadoria constituída pelo jogo de construção no seu conjunto e que, para esse efeito, se ordene a retenção dessa mercadoria, mesmo que a utilização da marca apenas se verifique numa ou em algumas peças do jogo de construção, dissociáveis da mercadoria e tecnicamente equivalentes a outras peças, e através da representação dessas peças nas instruções de montagem?
- 3) Caso o direito da União deva ser interpretado no sentido de que o titular da marca pode formular pedidos relativamente à mercadoria no seu conjunto, mesmo que a utilização da marca se verifique numa ou em algumas peças do jogo de construção, dissociáveis da mercadoria e tecnicamente equivalentes a outras peças, e através da representação dessas peças nas instruções de montagem, é compatível com esse direito o reconhecimento de um poder de

apreciação judicial por força do qual, tomando em consideração o caráter parcial de uma infração que só afeta uma ou algumas peças que se encontram numa embalagem fechada, a reduzida gravidade e proporção da infração em relação à mercadoria no seu conjunto e aos interesses associados ao comércio sem restrições de um jogo de construção apenas parcialmente controvertido, o tribunal do Estado-Membro não decreta a proibição de continuar a importar no país o jogo de construção e, para esse efeito, indefira o pedido de medidas provisórias destinadas à retenção do jogo?

### **Disposições de direito da União invocadas**

Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, considerando 18 e artigo 10.º, n.ºs 2, alínea b), e 3, alínea c).

Regulamento (UE) n.º 608/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 2013, relativo à intervenção das autoridades aduaneiras para assegurar o cumprimento da legislação sobre os direitos de propriedade intelectual e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1383/2003 do Conselho, artigo 17.º, n.º 1.

Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia, artigo 130.º, n.º 1.

Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, artigo 3.º, n.ºs 1 e 2.

### **Disposições de direito nacional invocadas**

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Lei n.º XI de 1997, relativa à Proteção de Marcas e de Indicações Geográficas; a seguir «Lei das Marcas»), artigos 12.º e 27.º

### **Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia invocada**

Acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI (C-48/09 P).

Acórdão de 16 de novembro de 2004, Anheuser-Busch (C-245/02).

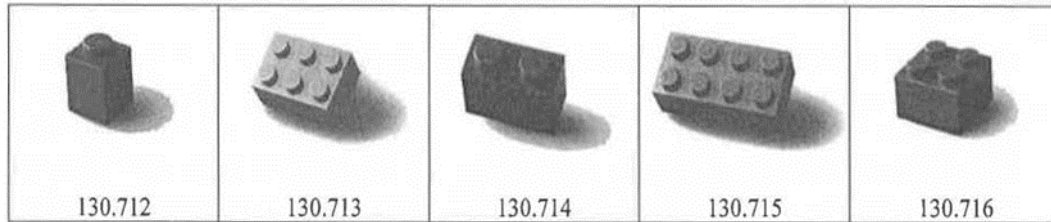
Acórdão de 12 de novembro de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01).

Acórdão de 11 de setembro de 2007, Céline (C-17/06).

Acórdão de 23 de março de 2010, Google France e Google (C-236/08 a C-238/08).

## Apresentação sucinta dos factos e do processo principal

- 1 A demandante é titular das marcas nacionais húngaras registadas sob os n.ºs 130.712, 130.713, 130.714, 130.715 e 130.716, que estão protegidas desde 7 de dezembro de 1990 e representam, de forma quase fotográfica, tijolos de construção dotados de um número variável de pernos redondos, os tijolos LEGO, comumente conhecidos. A proteção da marca abrange os «jogos e brinquedos» da classe 28 do Acordo de Nice.



- 2 A demandada pretendia importar para a Hungria brinquedos modulares de construção. A embalagem da maior parte dos brinquedos de construção de plástico consiste numa caixa de cartão fechada, em cuja face exterior figura uma representação fotográfica a cores da figura construída a partir de elementos idênticos aos tijolos da LEGO. Em geral, o elemento nominativo dominante da embalagem é um elemento nominativo a cores e editado graficamente que descreve essa figura, por exemplo, «SkyBreaker Pterodactyl», «Kaiser Dinosaur» ou «Holy Lion». Em cada uma das embalagens, pode observar-se um desenho mais pequeno do que o elemento nominativo acima descrito e que consiste no elemento nominativo «Qman» escrito dentro de um quadrado; além disso, podem ler-se na embalagem indicações relativas às características do brinquedo. A caixa fechada contém elementos de construção de plástico com formas diferentes, também dotados, na sua maioria, de pernos redondos. Nos pernos redondos dos tijolos pode ler-se o elemento nominativo «ENLI». A embalagem contém instruções de montagem, nas quais aparecem, através de uma representação axonométrica a cores, os tijolos de construção utilizados em cada passo da montagem e a forma como devem ser encaixados entre si.
- 3 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága (Direção Tributária e Aduaneira de Veszprém, da Administração Nacional Tributária e Aduaneira, Hungria), autoridade responsável pelo desalfandegamento, considerou que as mercadorias acima descritas violavam, provavelmente, os direitos de propriedade intelectual da demandante. Por este motivo, a referida autoridade, depois de obtida a declaração da demandante, colocou as mercadorias sob controlo aduaneiro, em conformidade com o artigo 17.º, n.º 1, do Regulamento n.º 608/2013, até que se esclarecesse se as mesmas violavam algum direito de propriedade intelectual da demandante.
- 4 Em 22 de junho de 2022, a demandante, com a finalidade de manter a medida aduaneira e fazer respeitar os direitos decorrentes da proteção nacional em matéria de marcas, pediu ao órgão jurisdicional de reenvio que, através de uma medida

provisória, ordenasse a retenção das mercadorias objeto da utilização não autorizada da marca nacional. O órgão jurisdicional de reenvio negou provimento a esse pedido. Na sequência de um recurso interposto pela demandante, o Fővárosi Ítéltábla (Tribunal Superior de Budapeste-Capital, Hungria) alterou a decisão do órgão jurisdicional de reenvio e ordenou a retenção das mercadorias. Na sequência de um recurso interposto pela demandada, a Kúria (Supremo Tribunal, Hungria), por Decisão de 12 de abril de 2023, confirmou a decisão definitiva do Fővárosi Ítéltábla (Tribunal Superior de Budapeste-Capital, Hungria).

- 5 Em 14 de outubro de 2022, a demandante apresentou a sua petição inicial (articulado destinado a instaurar o processo de infração) relativa à adoção da medida provisória acima referida.

### **Argumentos essenciais das partes no processo principal**

- 6 A demandante considera que a importação das mercadorias em causa é ilícita e que as mercadorias e as suas peças (determinados elementos) violam os seus direitos decorrentes da marca e, por este motivo, num primeiro momento, apresentou um pedido de medidas provisórias e, posteriormente, intentou o correspondente processo de infração.
- 7 A demandada pede que o pedido seja julgado improcedente. Em sua defesa, alega, entre outros aspetos, que a demandante considera que apenas alguns dos elementos dos brinquedos importados pela demandada constituem uma infração. No entanto, segundo a demandada, não existe infração, porque não importa alguns tijolos de construção, mas sim brinquedos que podem ser montados a partir de peças, sendo que, nos brinquedos montados, os elementos de construção controvertidos não são visíveis. No mercado da União, são livremente comercializados inúmeros brinquedos de construção idênticos. A restrição à importação e comercialização desses brinquedos na Hungria através da proteção conferida pela marca é abusiva e viola o princípio da livre circulação de mercadorias.

### **Apresentação sucinta da fundamentação do pedido de decisão prejudicial**

- 8 O órgão jurisdicional de reenvio assinala que, na União Europeia, não existe uma posição completamente inequívoca acerca da possibilidade de admissão da proteção conferida pela marca relativamente à forma do tijolo da LEGO. Pelo seu Acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris (C-48/09 P), o Tribunal de Justiça confirmou a declaração de nulidade da marca da União que protegia a forma do tijolo da LEGO de cor vermelha dotado de elementos de união dispostos em filas de 2x4. Antes disso, os processos de declaração de nulidade que decorreram na Hungria contra as marcas nacionais que são objeto do processo principal foram definitivamente decididos em 2007, mantendo a proteção das marcas.

- 9 Em consequência disso, até à presente data, o órgão jurisdicional de reenvio tem vindo a acolher os pedidos relativos a infração de marca baseados na proteção que as marcas conferem à representação de tijolos da LEGO. Em todos esses processos, o demandante age contra terceiros importadores que pretendem importar para a Hungria brinquedos de construção em caixas fechadas que contêm tanto tijolos de construção que constituem as peças individuais de uma construção e cuja forma pode ser confundida com a protegida pela marca nacional, como instruções de montagem, nas quais essas peças são representadas de modo que podem ser confundidas com as protegidas pela marca. À primeira vista, pode observar-se claramente que esses brinquedos de construção são imitações de LEGO, nas quais figura um nome de marca próprio que é nitidamente distinguível do nome da demandante e do logótipo da LEGO formado a partir desse nome, comumente conhecido. Em geral, a representação do tijolo de construção protegido pela marca não aparece na embalagem ou pode, excecionalmente, ser identificada como uma peça individual da construção representada na embalagem. Esta circunstância também caracteriza uma parte significativa dos brinquedos de construção que, no processo principal, foram colocados sob controlo aduaneiro.
- 10 Desde antes da adesão da Hungria à União Europeia, tem sido decidido, de forma sistemática, que esses brinquedos constituem uma infração de uma marca.
- 11 O órgão jurisdicional de reenvio faz referência à jurisprudência que a Kúria (Supremo Tribunal, Hungria) desenvolveu desde 2002 até recentemente no âmbito de processos baseados em factos análogos aos do processo principal, da qual conclui que se formou, na Hungria, o critério jurisprudencial de qualificar como infração de uma marca a importação sem autorização de mercadorias relativamente às quais a utilização da marca se verifica tanto através de uma ou de umas poucas peças de um brinquedo de construção composto por vários elementos que é comercializado numa caixa fechada, como através de uma representação axonométrica que figura nas instruções de montagem desses elementos, e isto independentemente do facto de, na embalagem da mercadoria controvertida, não aparecer a marca, nem existir nenhuma outra referência ao demandante titular da marca.
- 12 O órgão jurisdicional de reenvio não está plenamente convencido de que este critério jurisprudencial seja conforme com o direito da União.
- 13 A primeira questão prejudicial é relativa à interpretação uniforme do direito da União no que diz respeito ao conceito de infração de uma marca e ao de «utilização» no âmbito desse conceito.
- 14 Esse órgão jurisdicional faz referência a decisões anteriormente proferidas pelo Tribunal de Justiça em processos similares e, em particular, à finalidade dos direitos exclusivos, às funções da marca e aos requisitos da proibição da sua utilização. Com fundamento nessa jurisprudência, o órgão jurisdicional de reenvio conclui que não há dúvida de que estamos perante uma importação de mercadorias

sujeitas a procedimento aduaneiro na vida comercial, sem o consentimento do titular da marca e relativa a produtos para os quais as marcas foram registadas.

- 15 O órgão jurisdicional de reenvio assinala que, no que diz respeito a um dos requisitos exigidos pela jurisprudência da União (o prejuízo da função da marca) para que o titular da marca aja contra uma utilização concreta da marca, devem ser aplicadas, no processo principal, as disposições correspondentes da Lei das Marcas, em vigor em 2023 e que resultaram da transposição da Diretiva 2015/2436.
- 16 O órgão jurisdicional de reenvio invoca, em especial, o considerando 18 da referida diretiva, segundo o qual, «as violações de direitos conferidos pelas marcas só podem ser determinadas se se concluir que a marca ou o sinal do infrator é utilizado na vida comercial para efeitos de distinção de produtos ou serviços. A utilização do sinal para efeitos que não sejam os de distinção de produtos ou serviços deverá ser regulada pelas disposições do direito nacional».
- 17 Em seguida, o órgão jurisdicional de reenvio coloca, como questão de princípio, a questão de saber se a função de indicação da origem, que é desempenhada pela marca nacional que protege a representação de um elemento de construção, é prejudicada ou é suscetível de ser prejudicada no caso de a marca não ser, de todo, representada na embalagem das mercadorias ou de, quando muito, poder ser reconhecida integrada na figura construída representada na embalagem e o consumidor médio só poder ver o referido sinal que pode ser confundido com a marca — seja como tijolo de construção, seja como representação que figura nas suas instruções de montagem — depois de ter aberto a embalagem fechada. Por outras palavras, a questão de saber se se deve considerar que essa utilização da marca cumpre a função de distinguir uns produtos de outros.
- 18 No entender do órgão jurisdicional de reenvio, não cabe considerar que a utilização da marca que é objeto do litígio no processo principal cumpra a função de distinguir uns produtos de outros. Por outras palavras, o órgão jurisdicional de reenvio considera que essa utilização não prejudica a função essencial de indicação da origem, que a marca cumpre.
- 19 Se não se puder determinar que a utilização da marca que é criticada pela demandante tem a função de distinguir uns produtos de outros, nem que essa utilização pode prejudicar outras funções da marca, em conformidade com o artigo 12.º, n.º 2, alínea b), da Lei das Marcas, o titular da marca não pode agir contra essa utilização nem contra o importador dessas mercadorias e, em consequência, o órgão jurisdicional de reenvio seria obrigado a negar provimento ao pedido de medidas provisórias. Nestas condições, a primeira questão prejudicial tem por objetivo esclarecer se é esse o caso e se, por conseguinte, é necessário rever a jurisprudência húngara.

- 20 A segunda questão prejudicial é relativa ao caso de o direito da União dever ser interpretado no sentido de que o titular da marca pode agir contra a utilização da marca, tal como esta se verifica no processo principal.
- 21 Neste caso, o órgão jurisdicional de reenvio tem de tomar em consideração o facto de a utilização da marca se limitar, tipicamente, a uma ou a umas poucas peças de um brinquedo de construção composto por várias partes, sendo que esse brinquedo contém dezenas, ou até quantidades mais elevadas, de outras peças que não implicam uma infração da marca, que são do mesmo tipo e têm a mesma função que as peças que constituem uma infração da marca e que são tecnicamente equivalentes a estas últimas. Portanto, a particularidade das circunstâncias que devem ser analisadas no processo principal reside no facto de a utilização do sinal controvertida não dizer respeito à totalidade da mercadoria, mas se limitar meramente a uma ou a umas poucas das suas peças, e de a proporção dessas peças dentro do conjunto da construção ser, em geral, muito reduzida, como ocorre no processo principal.
- 22 Coloca-se a questão de saber se, nesse caso, o titular da marca, com fundamento no artigo 10.º, n.º 2, alínea b), da Diretiva 2015/2436, pode agir contra a infração de marca em relação à totalidade da mercadoria; ou seja, se decorre desta disposição que o titular da marca pode pedir, como no processo principal, a adoção de uma medida provisória destinada a proibir a demandada que continue a importar, no seu conjunto, a mercadoria que contém peças que violam a marca e, em consequência, reter a mercadoria.
- 23 Na fundamentação desta questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio expressa as suas dúvidas acerca da oportunidade da conclusão anterior, ou seja, quanto a se a utilização da marca se verifica em relação às mercadorias. O órgão jurisdicional de reenvio indica que, juridicamente, deve ser feita uma distinção entre o tijolo de construção, como mercadoria que também pode ser adquirida individualmente nas lojas especializadas da demandante, e os tijolos de construção que são comercializados como peças de uma construção do jogo de construção.
- 24 A este respeito, o órgão jurisdicional de reenvio solicita que seja esclarecida a questão de saber se, no caso de só uma peça separável da mercadoria constituir uma infração de marca, se deve considerar que a mercadoria no seu conjunto viola a marca e se a demandante pode requerer uma proibição relativamente à mercadoria no seu conjunto e a adoção das medidas necessárias para tornar efetiva essa proibição.
- 25 Em caso de resposta afirmativa à segunda questão prejudicial, com a sua terceira questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta acerca do alcance da liberdade de apreciação de que dispõe com vista a satisfazer as pretensões do titular da marca e, em particular, se as pode julgar improcedentes.
- 26 Com efeito, a disposição nacional aplicável, ou seja, o artigo 27.º, n.º 2, da Lei das Marcas, dispõe que «o titular da marca pode invocar contra o infrator,



dependendo das circunstâncias do caso, as seguintes pretensões de natureza civil [...]». O órgão jurisdicional de reenvio interpreta esta disposição no sentido de que não lhe impõe a obrigação de satisfazer, de forma incondicional, as pretensões do titular da marca, em caso de infração da mesma, mas lhe confere um poder de apreciação a esse respeito.

- 27 O órgão jurisdicional de reenvio assinala que, ao contrário da Lei das Marcas, o artigo 130.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001 prevê a possibilidade de não ser decretada a proibição, atendendo a «razões especiais», as quais, segundo a jurisprudência referida, devem, porém, ser interpretadas de forma restritiva.
- 28 Dado que os tribunais nacionais também devem interpretar as normas nacionais de forma conforme com o direito da União, é necessário, do ponto de vista deste direito, delimitar o alcance do poder de apreciação judicial em causa, tendo em conta, em particular, o facto de a Lei das Marcas e o Regulamento 2017/1001 conferirem, de forma inequívoca, um poder de apreciação que permite não satisfazer as pretensões do titular da marca em caso de infração da mesma, embora a liberdade para fazer uso desse poder de apreciação seja definida de forma diferente em cada uma das duas normas.
- 29 No que diz respeito ao conteúdo deste poder de apreciação, da justiça e da proporcionalidade, resulta que, ao satisfazer as pretensões decorrentes da infração de uma marca formuladas pelo titular da mesma, o tribunal nacional deve atuar com um cuidado especial, uma vez que as consequências jurídicas extraídas devem corresponder ao alcance da infração.
- 30 Do mesmo modo, se a pretensão do titular da marca, no sentido da retenção da mercadoria no seu conjunto, puder ser acolhida — seguindo o critério jurisprudencial do Estado-Membro anteriormente exposto — simplesmente porque um ou uns poucos elementos da construção deste brinquedo prejudicam um ou uns poucos direitos decorrentes da marca nacional, o titular da marca dispõe, fundamentalmente, da mesma faculdade que podia exercer há décadas invocando a patente já caducada que protegia os brinquedos de construção do ponto de vista técnico. Ao mesmo tempo, dado que o tijolo de construção objeto da representação protegida pela marca também tem uma determinada funcionalidade, o titular da marca também deve tomar em consideração a possibilidade de a utilização desta funcionalidade redundar em interesse de um terceiro.
- 31 Não há dúvida de que, mediante a criação de obstáculos legais ao reconhecimento da proteção da marca, o legislador pretende evitar a «prorrogação» de um direito exclusivo caducado (por exemplo, uma patente ou um direito sobre um desenho ou modelo) através da proteção que a marca confere e, em consequência, a manutenção injustificada de um monopólio que chegou ao seu fim. Contudo, no presente processo, dado que as marcas nacionais não foram anuladas (e continuam a estar protegidas), o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se este objetivo do legislador pode ser realizado aquando da aplicação da norma e, dentro deste

- quadro, no momento de decidir sobre a pretensão relativa à infração de uma marca.
- 32 Certamente, a possibilidade de existir um poder de apreciação nesse sentido pode inferir-se, eventualmente, das disposições da Diretiva 2004/48, em particular, do seu artigo 3.º, n.ºs 1 e 2.
- 33 Por conseguinte, no caso de o órgão jurisdicional de reenvio considerar provável que, no processo principal, a demandada viole a marca nacional, coloca-se a questão de saber se, tendo em conta as circunstâncias especiais do processo, deve decidir, com fundamento nos critérios do artigo 3.º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva 2004/48 e numa tentativa, entre outras, de não criar obstáculos desnecessários ao comércio lícito, satisfazer parcialmente a pretensão da demandante no sentido de serem adotadas medidas provisórias ou, até, julgar improcedente essa pretensão.
- 34 Não há dúvida de que no outro prato da balança desse poder de apreciação está o dever do órgão jurisdicional de reenvio, de contribuir para que o titular da marca faça respeitar os seus direitos de propriedade intelectual e de evitar que a prática judicial conduza, em essência, a um esvaziamento de conteúdo dos direitos exclusivos decorrentes da proteção da marca.
- 35 Tendo em conta as considerações anteriores, coloca-se a questão de saber se, com fundamento no direito da União, o poder de apreciação do juiz pode ir ao ponto de o tribunal do Estado-Membro negar provimento ao pedido de medidas provisórias destinadas a proibir o prosseguimento da importação para o país do brinquedo de construção e, para isso, a ordenar a retenção das mercadorias. O órgão jurisdicional de reenvio pede ao Tribunal de Justiça da União Europeia uma resposta útil à terceira questão prejudicial, que permita definir corretamente o poder de apreciação do juiz.