

**Processo C-62/21**

**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:**

2 de fevereiro de 2021

**Órgão jurisdicional de reenvio:**

Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal, Alemanha)

**Data da decisão de reenvio:**

19 de novembro de 2020

**Demandante e recorrente:**

Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

**Demandados e recorridos:**

E. Leinfelder GmbH

TL

SW

WL

---

**Objeto do processo principal**

Pedidos de condenação e de natureza declarativa – Interesse em agir – Direito de marcas da União – Pedido de extinção de marca da União – Não utilização – Acordo de não apresentação de pedidos de extinção (cláusula de não contestação)

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

Artigo 267.º TFUE – Interpretação de disposições do direito de marcas da União – Pedido de extinção – Validade e alcance de uma cláusula de não contestação

## Questões prejudiciais

- 1) A circunstância, regulada tanto no artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, como no artigo 63.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001, de qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como qualquer agrupamento ou organismo constituído para representação de interesses que tenha capacidade para comparecer em juízo, poder pedir a extinção de uma marca da União com fundamento na sua não utilização, tem como consequência que um acordo através do qual um terceiro se compromete perante o titular de uma marca da União a não apresentar junto do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia um pedido de extinção dessa marca da União, com fundamento na sua não utilização, é ineficaz?
- 2) A circunstância, regulada tanto no artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, como no artigo 63.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001, de qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como qualquer agrupamento ou organismo constituído para representação de interesses que tenha capacidade para comparecer em juízo, poder pedir a extinção de uma marca da União com fundamento na sua não utilização, tem como consequência que uma decisão transitada em julgado, proferida por um órgão jurisdicional de um Estado-Membro, que imponha ao demandado a obrigação de desistir de um pedido de extinção de uma marca da União, apresentado por si ou por terceiro por si mandatado, com fundamento na sua não utilização, não deva ser atendida no quadro de um processo de extinção que corra termos perante o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia ou perante as jurisdições da União?

## Disposições de direito da União invocadas

Artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 sobre a marca comunitária

Artigo 63.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/1001 sobre a marca da União Europeia

## Apresentação sucinta dos factos e do processo principal

- 1 A E. Leinfelder GmbH (a seguir «primeira demandada») é uma empresa que se dedica ao comércio e à produção de joias. TL, SW e WL (a seguir «segundo, terceiro e quarto demandados») são pessoas singulares e sócios-gerentes da primeira demandada.
- 2 Em 2010, com vista ao desenvolvimento do negócio de relojoaria da primeira demandada, constituiu-se a Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (a seguir «demandante»). Os segundo, terceiro e quarto demandados assumiram 1 %

das participações dos sócios comanditários, sendo que um investidor particular assumiu os restantes 99 %.

- 3 No quadro da constituição da demandante foram outorgados vários contratos.
- 4 Assim, nomeadamente, a primeira demandada vendeu à demandante a marca nominativa alemã «Leinfelder» para mercadorias da classe 18, ou seja, para relógios e acessórios de relógios (contrato de cessão parcial de marcas). Este contrato continha a seguinte cláusula: «A vendedora obriga-se a não impugnar diretamente a marca ora parcialmente cedida, bem como a não prestar colaboração a terceiros na impugnação da referida marca».
- 5 Além disso, a primeira demandada vendeu à demandante vários bens, entre eles «os bens económicos imateriais [...] incluindo [...] os direitos de propriedade industrial [...] que integram o negócio de relojoaria da Leinfelder» (contrato de compra e venda de ativos), e atribuiu-lhe gratuitamente, por intermédio de dois contratos, o direito de utilização da designação «Leinfelder» como parte integrante da denominação social da demandante (contratos de concessão de licença para a utilização de denominação).
- 6 Tal como o contrato de cessão parcial de marcas, também os contratos referidos no n.º [5] continham cláusulas através das quais a primeira demandada se obrigava a não impugnar os direitos objeto dos vários contratos (a seguir «cláusulas de não contestação»).
- 7 Em 2011 a demandante diligenciou pelo registo, a seu favor, da marca figurativa da União n.º 009808205 «Leinfelder Meridian», para mercadorias das classes 14 e 18, nomeadamente para joias e relógios. Além disso, pertenciam já à demandante a marca nominativa da União n.º 013975461, «Leinfelder», e a marca figurativa da União n.º 013975453, «EL», ambas para a classe 18 (relógios e acessórios para relógios), que resultaram da cessão parcial de marcas pertencentes à primeira demandada (as três marcas, a seguir, «marcas da União controvertidas»).
- 8 No dia 10 de agosto de 2016, o advogado XQ apresentou junto do EUIPO pedidos de extinção das marcas da União controvertidas, da titularidade da demandante, com fundamento na sua não utilização. Antes disso, os segundo, terceiro e quarto demandados já tinham anunciado que iriam denunciar o contrato de sociedade da demandante e apresentar pedidos de cancelamento das marcas «Leinfelder» por esta tituladas.
- 9 A demandante intentou ação junto do Landgericht (Tribunal Regional), na qual pediu, em primeiro lugar, que os quatro demandados fossem condenados a dar instruções ao advogado XQ para desistir dos pedidos de extinção apresentados junto do EUIPO (a seguir «pedido de condenação») e, em segundo lugar, a declarar que os quatro demandados são solidariamente obrigados a indemnizar a demandante por todos os prejuízos já sofridos ou que esta ainda venha a sofrer em decorrência dos pedidos de extinção (a seguir «pedido de natureza declarativa»).

- 10 O Landgericht (Tribunal Regional) julgou a ação improcedente. Posteriormente, foi negado provimento ao recurso de apelação que a demandante interpôs dessa decisão.
- 11 Através do seu recurso de «Revision», a demandante prossegue com a demanda. Os demandados, por seu turno, pedem que seja negado provimento à «Revision».

### **Argumentos essenciais do Tribunal de apelação e das partes no processo principal**

- 12 O Tribunal de apelação julgou inadmissível o pedido de condenação, formulado pela demandante, por falta de interesse em agir. Segundo a jurisprudência do Tribunal Geral [Acórdão de 16 de novembro de 2017, Carrera Brands/EUIPO [Carrera] (T-419/16, EU:T:2017:812), a seguir «Acórdão Carrera»], um órgão jurisdicional nacional não pode ordenar que se desista de um pedido apresentado ao EUIPO para extinção de uma marca da União. Uma vez que um pedido de extinção não carece de um específico interesse em agir, não pode uma cláusula de não contestação produzir efeitos sobre a admissibilidade de um tal pedido. Por conseguinte, a cláusula de não contestação não é atendível – mesmo no pressuposto de que seja válida e se refira às marcas em causa – e não é possível uma ação que vise a desistência do pedido.
- 13 Além disso, o Tribunal de apelação julgou improcedente o pedido de natureza declarativa apresentado pela demandante. A violação de uma cláusula de não contestação que não é atendível não pode, desde logo, sustentar um dever de indemnizar, pois isso, na prática, equivaleria à imposição, por via indireta, de um direito que a ordem jurídica não reconhece. Acresce faltar causalidade entre o pedido de extinção e o dano.
- 14 A demandante alega que a cláusula de não contestação contém um acordo, feito no domínio da autonomia privada, de renúncia à apresentação de um pedido de cancelamento. O poder de livre disposição do requerente, que pode decidir se apresenta e, mais tarde, se desiste de um pedido de extinção, revela que também tem de ser admissível outorgar contratos que tenham por objeto o exercício destes direitos. O Acórdão Carrera não é aplicável ao caso em apreço. A ação não visa propriamente a prolação de uma ordem judicial de desistência do pedido de extinção apresentado junto do EUIPO, mas sim a condenação da demandada para que pratique um ato ao qual se obrigou contratualmente. Não se verifica neste caso de uma ingerência inadmissível no processo de extinção, já que a possibilidade de o requerente desistir, a todo o tempo, do requerimento por si apresentado está em conformidade com o princípio da livre disposição poder. Já no caso apreciado no Acórdão Carrera, a cláusula de não contestação foi invocada diretamente no processo que corre termos junto do EUIPO, com o objetivo de pôr em causa o interesse em agir relativamente ao pedido de extinção.

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

- 15 O êxito do recurso de «Revision» depende de saber se há interesse em agir relativamente ao pedido de condenação formulado pela demandante. Esse interesse em agir não existe se não for de modo nenhum possível à demandante, por razões relacionadas com o direito de marcas da União, obter, através da presente ação, uma vantagem merecedora de proteção no quadro do processo de extinção junto do EUIPO ou dos órgãos jurisdicionais da União. Será este o caso, por um lado, se se entender que é genericamente incompatível com o direito de marcas da União a celebração de um contrato através do qual alguém se obriga perante o titular de uma marca da União a não apresentar um pedido de extinção, junto do EUIPO, com fundamento na não utilização da marca. Por outro lado, não há interesse em agir se uma decisão judicial transitada em julgado, que julgue procedente o pedido de condenação, for inatendível no processo de extinção que corra termos perante o EUIPO ou os órgãos jurisdicionais da União.
- 16 Quanto à primeira questão prejudicial: não há interesse em agir quanto ao pedido de condenação apresentado pela demandante se os segundo, terceiro e quarto demandados não tivessem podido, logo à partida, obrigar-se validamente a não contestar as marcas da União controvertidas, com vista à sua extinção, com fundamento na respetiva não utilização. Neste contexto, coloca-se a questão de saber se a circunstância de qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como qualquer agrupamento ou organismo constituído para representação de interesses, que tenha capacidade para comparecer em juízo, poder pedir a extinção de uma marca da União com fundamento na sua não utilização [artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 e artigo 63.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001], tem como consequência que um acordo através do qual uma pessoa se obrigad perante o titular de uma marca da União a não apresentar um pedido de extinção seja ineficaz.
- 17 A presente Secção considera que tais cláusulas de não contestação, destinadas a impedir a apresentação de pedidos de extinção contra marcas da União com fundamento na sua não utilização, são admissíveis e válidas, desde que, no caso concreto, não violem o direito da concorrência.
- 18 Segundo o entendimento maioritário na jurisprudência e na doutrina acerca das causas de cancelamento no direito de marcas alemão, causas estas que coincidem em grande medida com as causas previstas no regulamento da União em matéria de marcas, as cláusulas de não contestação não violam, em si mesmas, o direito de marcas. A presente Secção adere a esta interpretação. O direito de marcas subordinou a imposição da obrigatoriedade de utilização à iniciativa das partes. Uma vez que as regras aplicáveis nesta matéria não contêm a proibição expressa de manutenção no registo de marcas que não tenham sido utilizadas de forma juridicamente eficaz, tem também de ser admissível, em abstrato, a celebração de um acordo, no quadro da autonomia privada, que regule a invocação da não utilização de uma marca.

- 19 Da resposta à primeira questão prejudicial depende também a procedência do pedido de natureza declarativa formulado pela demandante. Os segundo, terceiro e quarto demandados só poderão ter incorrido no dever de indemnizar através da apresentação dos pedidos de extinção dirigidos contra as marcas da União controvertidas se a cláusula de não contestação for compatível com o direito de marcas da União.
- 20 Quanto à segunda questão prejudicial: ainda que as cláusulas de não contestação sejam compatíveis com o direito de marcas da União, faltará o interesse em agir relativamente ao pedido de condenação formulado pela demandante se não lhe for em caso algum possível, por razões relacionadas com o processo de extinção, regulado pelo direito da União, obter, através da presente ação, uma vantagem merecedora de proteção. Neste contexto, coloca-se a questão de saber se a circunstância, regulada tanto no artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, como no artigo 63.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001, de qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como qualquer agrupamento ou organismo constituído para representação de interesses, que tenha capacidade para comparecer em juízo, poder pedir a extinção de uma marca da União com fundamento na sua não utilização, conduz à inatendibilidade, no processo de extinção que corra termos perante o EUIPO ou os órgãos jurisdicionais da União, de uma decisão judicial transitada em julgado que julgue procedente o pedido de condenação.
- 21 A presente Secção partilha, em princípio, do ponto de vista da demandante, segundo o qual o Acórdão Carrera tem na sua génese uma situação distinta da que se discute no presente caso.
- 22 Esta Secção considera que uma decisão transitada em julgado, proferida por um órgão jurisdicional de um Estado-Membro, deve ser atendida no quadro do processo de extinção, regulado pelo direito da União. A circunstância de, segundo as disposições do direito de marcas da União, qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como qualquer agrupamento ou organismo constituído para representação de interesses, que tenha capacidade para comparecer em juízo, poder pedir a extinção de uma marca da União com fundamento na sua não utilização não exclui que a apresentação do pedido possa, no caso concreto, por outras razões – por exemplo relacionadas com a violação de obrigações contratuais – constituir abuso de direito, o que em nada é alterado pelo facto de outras pessoas poderem, a qualquer momento, apresentar elas próprias um pedido de extinção. Uma vez que os períodos para os quais uma utilização suscetível de justificar a subsistência do direito deve ser provada, por força 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, dependem (também) do momento da apresentação do pedido, não pode ser posta de lado a hipótese de, na sequência de uma desistência do pedido de extinção, resultar uma situação mais favorável para o titular da marca, ainda que logo de seguida seja apresentado um novo pedido de extinção ou até já esteja pendente outro pedido.

- 23 A tudo acresce que o processo de extinção, regulado pelo direito da União, não é afetado pelo facto de o alcance de uma cláusula de não contestação – como sucede no caso em apreço – ser apreciada pelos órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros. O presente caso distingue-se daquele que subjazeu ao Acórdão Carrera, proferido pelo Tribunal Geral, porque neste último caso a cláusula de não contestação foi invocada diretamente no processo de extinção.

DOCUMENTO DE TRABALHO