

Processo C-17/24

Pedido de decisão prejudicial

Data de entrada

11 de janeiro de 2024

Órgão jurisdicional de reenvio:

Cour de cassation (Tribunal de Cassação, França)

Data da decisão de reenvio:

10 de janeiro de 2024

Recorrente:

CeramTec GmbH

Recorrida:

CoorStek Bioceramics LLC

[OMISSIS]

COUR DE CASSATION (TRIBUNAL DE CASSAÇÃO, FRANÇA)

Audiência pública de **10 de janeiro de 2024**

Reenvio para o Tribunal de
Justiça da União
Europeia [OMISSIS]

[OMISSIS]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (REPÚBLICA FRANCESA)

[OMISSIS]

ACÓRDÃO DA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE (TRIBUNAL DE CASSAÇÃO, SECÇÃO
COMERCIAL, FINANCEIRA E ECONÓMICA), DE 10 DE JANEIRO DE 2024

A sociedade CeramTec GmbH, sociedade de direito alemão, com sede em
[OMISSIS] Plochingen (Alemanha), interpôs recurso [OMISSIS] do Acórdão

proferido em 25 de junho de 2021 pela cour d'appel de Paris (Tribunal de Recurso de Paris, França) [OMISSIS], no litígio que a opõe à sociedade Coorstek Bioceramics LLC, sociedade de direito americano, com sede em [OMISSIS] Colorado [OMISSIS] (Estados Unidos), anteriormente denominada C5 Medical Werks LLC, recorrida em cassação.

A recorrente invoca dois fundamentos de recurso em sede de cassação.

[OMISSIS]

a chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Secção Comercial, Financeira e Económica do Tribunal de Cassação) [OMISSIS] proferiu o presente acórdão.

Factos e tramitação processual

- 1 Segundo o acórdão recorrido (Paris, 25 de junho de 2021), a sociedade CeramTec GmbH (a seguir «Ceramtec») é especializada no desenvolvimento, no fabrico e na distribuição de componentes cerâmicos técnicos para utilização, nomeadamente, em implantes de anca ou de joelho, que vende a fabricantes de próteses para formar próteses de anca completas, que são depois vendidas a utilizadores finais, como hospitais ou cirurgiões ortopédicos.
- 2 A Ceramtec era titular da patente europeia n.º EP 0 542 815, que designa a França e diz respeito a um material compósito cerâmico, que expirou em 5 de agosto de 2011.
- 3 Em 23 de agosto de 2011, registou três marcas da União Europeia:
 - a marca n.º 10 214 195, que abrange a cor rosa pantone 677C, edição de 2010, registada em 26 de março de 2013, ao abrigo da prioridade de uma marca alemã de 21 de julho de 2011,
 - a marca figurativa da União Europeia n.º 10 214 112, registada em 12 de abril de 2013, ao abrigo da prioridade de uma marca alemã de 25 de julho de 2011, que é uma representação gráfica de uma esfera de cor rosa pantone 677C,
 - a marca tridimensional da União Europeia n.º 10 214 179, registada em 20 de junho de 2013, ao abrigo da prioridade de uma marca alemã de 26 de julho de 2011.
- 4 Estas marcas registadas designam os seguintes produtos da classe 10 da Classificação Internacional de Nice: peças cerâmicas para implantes na área da osteossíntese, substituição de superfícies de articulações, peças para distanciar os ossos; peças para próteses da articulação da anca (cabeça do fémur e acetábulo) e próteses da articulação do joelho; todos os produtos atrás referidos para a venda a fabricantes de próteses.

- 5 Em 13 de dezembro de 2013, alegando que a sociedade Coorstek Bioceramics LLC (a seguir «Coorstek»), que fabrica componentes médicos em cerâmicas técnicas avançadas, em especial para próteses articulares da anca e coluna dorsal e para próteses dentárias, comercializava um produto que copiava a cor rosa característica dos seus produtos, a Ceramtec intentou uma ação de contrafação de marcas e concorrência desleal. Em pedido reconvenicional, a Coorstek pediu a anulação das marcas invocadas.
- 6 Além disso, resulta do acórdão e dos autos que a Ceramtec intentou ações por contrafação das suas marcas e por concorrência desleal na Alemanha, nos Estados Unidos e na Suíça. Foi interposto recurso das Decisões do Instituto Alemão de Marcas e Patentes de 21 de junho e 11 de julho de 2018, que anulam as marcas em causa. Nos Estados Unidos, a Decisão do District Court do Colorado de 5 de janeiro de 2017, que anulou as marcas americanas, foi anulada em sede de recurso por uma Decisão de 11 de setembro de 2019. Uma vez que o instituto suíço recusou o registo das marcas devido à inexistência de caráter distintivo adquirido pelo uso na Suíça, a Ceramtec retirou as suas marcas. Em 13 de março de 2023, a cour d'appel de Stuttgart (Tribunal de Recurso de Estugarda, Alemanha) chamada a decidir de uma ação de contrafação, anulou a decisão de suspensão do processo da Ceramtec no tribunal de Stuttgart (Tribunal de Estugarda, Alemanha). A cour d'appel de Stuttgart (Tribunal de Recurso de Estugarda, Alemanha) discordou da apreciação da primeira instância sobre a probabilidade de sucesso do pedido de anulação da marca com base em má-fé.
- 7 Por Acórdão de 25 de junho de 2021, a cour d'appel de Paris (Tribunal de Recurso de Paris) anulou as três marcas da União Europeia por depósito do pedido de registo com má-fé.
- 8 A cour d'appel salientou que, no dia do depósito do pedido de registo das três marcas a cores, em 23 de agosto de 2011, a Ceramtec estava convencida do efeito técnico do óxido de cromo para garantir a dureza e a resistência das esferas de cerâmica utilizadas na constituição de próteses médicas e que tinha tentado proteger a cor rosa das esferas, que resultava do efeito induzido pela presença de óxido de cromo na cerâmica. Daqui deduziu que a Ceramtec tinha a intenção de prolongar o monopólio que detinha sobre a solução técnica anteriormente protegida por uma patente que havia expirado em 5 de agosto de 2011.
- 9 Segundo a cour d'appel (Tribunal de Recurso), a má-fé não se caracterizava por uma vontade de impedir os concorrentes de continuarem a utilizar a cor rosa, mas por uma vontade de prolongar um monopólio e de impedir os concorrentes de entrarem no mercado dominado pela Ceramtec graças ao material que compunha os seus produtos, a saber o óxido de cromo numa proporção que tinha por efeito colorir a cerâmica de rosa.
- 10 A cour d'appel (Tribunal de Recurso) considerou que a recorrente tinha, portanto, a intenção de obter um direito exclusivo para fins diferentes dos abrangidos pela função de uma marca, a saber, a indicação da origem, uma vez que a Ceramtec

considerava a cor rosa, à data dos pedidos de registo, não como um sinal para atrair a clientela, mas como um efeito de um componente do seu material, que ela entendia que contribuía para a sua resistência.

- 11 A Ceramtec, que interpôs recurso de cassação, critica o referido acórdão por ter anulado as suas três marcas europeias e ter declarado que a Ceramtec não tem legitimidade ativa para intentar ações de contrafação das suas marcas.

Enunciado do fundamento

- 12 Segundo o fundamento do recurso de cassação, para cuja resolução é necessário interrogar o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 207/2009, de 26 de fevereiro de 2009, proíbe o registo, como marca, de sinais exclusivamente compostos pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico e responde ao objetivo de interesse geral de evitar que o direito das marcas confira a uma empresa um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias de um produto. Atenta a existência desta disposição especial, uma interpretação do artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, de 26 de fevereiro de 2009, que permita anular uma marca, pelo simples facto de o seu requerente ter tido a intenção de perpetuar direitos sobre uma solução técnica, sem que se demonstre que o direito de marca assegura ou perpetua efetivamente a proteção dessa solução técnica, equivaleria, segundo a recorrente em sede de recurso, a contornar o âmbito de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), e a ignorar os domínios de aplicação respetivos destas duas disposições.
- 13 Por conseguinte, no presente recurso coloca-se a questão da articulação entre os artigos 7.º e 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, que enunciam cada um os motivos¹ de nulidade absoluta de uma marca. Trata-se de uma questão inédita na Cour de cassation (Tribunal de Cassação) e não parece que o TJUE já se tenha pronunciado sobre a questão suscitada neste processo.

Legislação aplicável

Direito da União

- 14 Tendo em conta a data de depósito do pedido de registo das marcas controvertidas, 23 de agosto de 2011, devem ser aplicadas as disposições do Regulamento (CE) n.º 207/2009, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca

¹ N.d.T: O autor utiliza aqui a expressão «motifs de nullité absolue» (motivos de nulidade absoluta) em relação aos dois artigos em causa do Regulamento (CE) 207/2009. No entanto, o artigo 7.º diz respeito aos «motifs absolus de refus» e o artigo 52.º diz respeito a «causes de nullité absolue». Da versão portuguesa do mesmo Regulamento constam também duas expressões diferentes: «motivos absolutos de recusa», no artigo 7.º, e «causas de nulidade absoluta», no artigo 52.º

comunitária, na sua redação anterior ao Regulamento 2015/2424, de 16 de dezembro de 2015, que entrou em vigor em 23 de março de 2016.

- 15 O artigo 7.º do referido regulamento prevê os motivos absolutos de recusa de registo de um sinal como marca. Em especial, o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), deste regulamento prevê que será recusado o registo de sinais exclusivamente compostos pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico.
- 16 Este artigo está atualmente reproduzido no artigo 7.º do Regulamento 2017/1001, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (RMUE).
- 17 O TJUE especificou que esta proibição respondia ao objetivo de «impedir que o direito das marcas confira a uma empresa um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes» e, assim, «evitar que a proteção conferida pelo direito das marcas se estenda, para além dos sinais que permitam distinguir um produto ou um serviço dos oferecidos pelos concorrentes, para impedir que estes últimos possam oferecer livremente produtos que incorporem as referidas soluções técnicas ou as referidas características utilitárias em concorrência com o titular da marca» (TJUE, Acórdãos de 18 de junho de 2002, Philips, C-299/99, n.ºs 78 e 79 e de 23 de abril de 2020, Gömböc, C-237/19, n.º 25).
- 18 Por outro lado, o TJUE declarou que os motivos absolutos de recusa do registo de uma marca previstos no artigo 7.º eram autónomos, o que resultava da sua citação sucessiva e da utilização da palavra «exclusivamente». Por conseguinte, um único desses motivos é suficiente para justificar a recusa ou a anulação do registo de uma marca, desde que se aplique plenamente ao referido sinal (Acórdão do TJUE, 18 de setembro de 2014, Hauck, C-205/13, sobre a aplicação do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da Diretiva 2008/95). Esclareceu também que a nulidade só se verificava se um desses motivos fosse plenamente aplicável e que permitir a aplicação desta disposição no caso de cada um dos três motivos de recusa enunciados ser apenas parcialmente aplicável, seria manifestamente contrário ao objetivo de interesse geral subjacente à aplicação dos três motivos de recusa de registo (v., por analogia, Acórdão do TJUE, 16 de setembro de 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, n.º 50).
- 19 O artigo 52.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 207/2009, com a epígrafe «Causas de nulidade absoluta», dispõe:
 - «1. A nulidade da marca comunitária é declarada na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvenicional numa ação de contrafação:
 - a) Sempre que a marca comunitária tenha sido registada contrariamente ao disposto no artigo 7.º;
 - b) Sempre que o titular da marca não tenha agido de boa-fé no ato de depósito do pedido de marca.»

- 20 Estas disposições reproduzem as do artigo 51.º do Regulamento n.º 40/94, de 20 de dezembro de 1993, e estão agora reproduzidas no artigo 59.º, n.º 1, do RMUE.
- 21 A má-fé não é definida por nenhum texto, mas o TJUE indicou que constituía um conceito autónomo do direito da União, que deve ser interpretado de maneira uniforme na União e para cuja apreciação importa tomar em consideração todos os fatores relevantes próprios do caso concreto e existentes no momento da apresentação do pedido de registo (v., por analogia, no que se refere à interpretação do artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 2008/95/CE, Acórdão de 27 de junho de 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12).
- 22 O TJUE salientou que, quando resulte das circunstâncias que o titular da marca controvertida apresentou o pedido de registo desta marca com a intenção de afetar, de maneira não conforme com os usos honestos, os interesses de terceiros, ou com a intenção de obter, mesmo sem visar um terceiro em particular, um direito exclusivo para fins diferentes dos que fazem parte das funções de uma marca, a existência de tal intenção deve conduzir à aplicação da causa de nulidade absoluta prevista no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 (v., neste sentido, Acórdão de 12 de março de 2019, Koton Magazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, n.ºs 46, 54 e 56).

Direito nacional

- 23 No direito nacional, à data dos pedidos de registo controvertidos, a má-fé não era referida em nenhum diploma. O artigo L. 712-6 do code de la propriété intellectuelle (Código da Propriedade Intelectual) francês dispunha: «Se um registo tiver sido pedido com fraude aos direitos de terceiro ou em violação de uma obrigação legal ou contratual, a pessoa que se considerar titular de um direito sobre a marca pode reclamar judicialmente a sua propriedade.»
- 24 De acordo com a jurisprudência dos órgãos jurisdicionais franceses, a anulação de uma marca registada com fraude aos direitos de outrem pode ser pedida com base no princípio «*fraus omnia corrumpit*» [a fraude corrompe tudo], conjugado, desde a adoção da Lei de transposição de 4 de janeiro de 1991, com o artigo L. 712-6 do Código da Propriedade Intelectual, e, por conseguinte, faz parte dos motivos de nulidade previstos no artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 2008/95 (Com., 17 de março de 2021, recurso n.º 18-19.774).
- 25 A Cour de cassation (Tribunal de Cassação) declara que «um pedido de registo de marca enferma de fraude quando é feito com a intenção de privar terceiros de um sinal necessário à sua atividade» (Corn., 25 de abril de 2006, n.º 04-15.641, Boletim n.º 100) ou quando é feita prova da existência de interesses conscientemente ignorados pelo requerente (Corn., 12 de dezembro de 2018, Recurso n.º 17-24.582) ou quando registos múltiplos de marcas fazem parte de uma estratégia comercial destinada a privar os interessados da utilização de um nome necessário à sua atividade atual ou futura (Corn., 1 de junho de 2022, Recurso n.º 19-17.778).

Motivos que justificam o reenvio prejudicial

- 26 A Ceramtec alega que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 207/2009 proíbe o registo como marca de sinais «exclusivamente compostos pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico», a fim de impedir que o direito das marcas confira a uma empresa um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes (TJUE, 23 de abril de 2020, Gômboc, C-237/19, n.º 25) e, assim, perpetuar, sem limitação temporal, direitos exclusivos respeitantes a soluções técnicas (mesmo acórdão, n.º 27) ou outros direitos que o legislador da União pretendeu submeter a prazos de caducidade (TJUE, 16 de setembro de 2015, Soci  t   des Produits Nestl  , C-215/14, n.º 45).
- 27 Apoiando-se na jurisprud  ncia do TJUE, em particular nos Ac  rd  os Hauck e Soci  t   des Produits Nestl   (j   referidos), a Ceramtec considera que os motivos absolutos enumerados no artigo 7.º do Regulamento n.º 207/2009, que devem ser aplic  veis individualmente e n  o em combina  o uns com os outros, s  o aut  nomos e n  o podem, se n  o forem verificados, constituir a m  -f   visada no artigo 52.º, n.º 1, al  nea b), do mesmo regulamento, a n  o ser para permitir que se utilize o conceito de m  -f   a fim de contornar ou ignorar as condi  o  es de aplica  o dos motivos de nulidade enunciados no artigo 7.º
- 28 A sociedade Ceramtec acrescenta que este contorno    contr  rio ao objetivo do regulamento, que n  o exige apenas a inten  o de garantir a prote  o de uma solu  o t  cnica ao abrigo do direito das marcas mas a sua prote  o efetiva. Ora, no caso em apre  o, a Ceramtec alegou ter descoberto, ap  s a caducidade da sua patente e o registo das marcas europeias controvertidas, que o   xido de cr  mio, que conferia a cor rosa registada como marca e contribu  a para a apresenta  o das marcas figurativa e tridimensionalis, n  o tinha, na realidade, nenhum efeito t  cnico. Daqui deduziu que n  o tendo este componente nenhum efeito t  cnico, as marcas que protegem a cor rosa n  o podiam ter desviado a finalidade do direito das marcas, pelo que n  o se pode concluir pela exist  ncia de m  -f  , visto n  o haver efeito t  cnico suscet  vel de prote  o.
- 29 A sociedade Ceramtec alega que a mera inten  o do requerente    inoperante para caracterizar a m  -f  , na ace  o do artigo 52.º, n.º 1, al  nea b), do Regulamento n.º 207/2009, quando nenhum efeito t  cnico pode ser protegido por este meio. Considera que adotar a solu  o contr  ria permitiria a um terceiro opor-se ao registo de uma marca com base no artigo 7.º, n.º 1, al  nea e), ii), do Regulamento sem que estivessem reunidas as condi  o  es para a sua aplica  o, o que equivaleria a fazer do conceito de m  -f   uma porta escondida para aplicar este motivo de nulidade, sem exigir a reuni  o das condi  o  es para a sua aplica  o.
- 30 A Coorstek alega que as duas disposi  o  es respondem a objetivos diferentes e que o artigo 7.º, n.º 1, al  nea e), ii), do Regulamento n.º 207/2009 n  o pode ser considerado uma disposi  o especial que prevalece sobre o artigo 52.º, n.º 1,

alínea b). Na sua opinião, trata-se de duas hipóteses de anulação de uma marca que assentam em fundamentos inteiramente distintos. É o comportamento do requerente que está em causa na apreciação da má-fé, e não as qualidades intrínsecas do sinal em causa. Além disso, visto que a má-fé é apreciada no dia do depósito do pedido de registo, é irrelevante que o monopólio sobre o sinal não permita efetivamente proteger a solução, desde que o requerente acreditasse nisso, uma vez que só a intenção do requerente deve ser tida em conta. Assim, o registo de um sinal com o objetivo de reservar para si uma solução técnica prejudica a concorrência leal, mesmo que o efeito técnico patenteado, caído no domínio público, acabe por se revelar ineficaz.

- 31 A advogada-geral entende que as respostas do TJUE sobre o conceito de má-fé são suficientes para responder ao fundamento do recurso, sem se basear numa interpretação não evidente do regulamento.
- 32 No seu Acórdão de 25 de junho de 2021, a cour d'appel de Paris (Tribunal de Recurso de Paris) considerou que a sucessão de direitos de propriedade industrial não devia servir para proteger a mesma característica do produto e que a intenção de proteger uma solução técnica para além do prazo de proteção da patente caracteriza a má-fé do requerente, sem que este possa alegar utilmente que o tribunal confundiu a má-fé com o motivo de recusa do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 207/2009.
- 33 Em contrapartida, a cour d'appel de Stuttgart (Tribunal de Recurso de Estugarda, Alemanha) considerou, no seu Acórdão de 13 de março de 2023, que o facto de a coloração rosa característica ser necessária para obter um efeito técnico correspondia, de facto, ao motivo de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 207/2009, de 26 de fevereiro de 2009, que deveria ter sido invocado com base no artigo 52.º, n.º 1, alínea a), e não no artigo 52.º, n.º 1, alínea b).
- 34 Daqui resulta que existe uma divergência de interpretação entre os órgãos jurisdicionais de recurso dos Estados-Membros quanto à articulação dos motivos absolutos de recusa referidos no artigo 7.º do Regulamento n.º 207/2009 e a má-fé, que constitui uma causa de nulidade prevista no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento.

Questões prejudiciais

- 35 Coloca-se assim a questão da articulação dos motivos absolutos de recusa referidos no artigo 7.º do Regulamento n.º 207/2009, para o qual remete o artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do mesmo regulamento, e o artigo 52.º, n.º 1, alínea b), que se refere ao depósito de um pedido de registo com má-fé.
- 36 Dado que a má-fé constitui um conceito autónomo do direito da União sujeito a uma interpretação uniforme, há que questionar o TJUE e submeter-lhe as seguintes questões:

- 37 As causas de nulidade constituídas, por um lado, pelo registo de uma marca contrariamente ao disposto no artigo 7.º, e, por outro, pela má-fé do requerente no ato de depósito do pedido de marca, que são objeto, respetivamente, do artigo 52.º, n.º 1, alínea a) e alínea b), do mesmo regulamento, são autónomas, ou mesmo exclusivas?
- 38 Em caso de resposta negativa à primeira questão, a má-fé do requerente pode ser apreciada à luz do único motivo absoluto de recusa de registo previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 207/2009, sem estar demonstrado que o sinal cujo registo é pedido como marca é constituído exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico?
- 39 O artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que exclui a má-fé de um requerente que tenha depositado um pedido de registo de marca com a intenção de proteger uma solução técnica, quando, posteriormente a esse pedido, se descobriu que não existia nenhuma ligação entre a solução técnica em causa e os sinais que constituem a marca requerida?

PELOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS, o Tribunal:

Com base no artigo 267.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

SUBMETE ao Tribunal de Justiça da União Europeia as seguintes questões prejudiciais:

1. Deve o artigo 52.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária, ser interpretado no sentido de que os motivos de nulidade constantes do artigo 7.º, previstos no n.º 1, alínea a), são autónomos e exclusivos da má-fé prevista no n.º 1, alínea b), desta disposição?
2. Em caso de resposta negativa à primeira questão, pode a má-fé do requerente ser apreciada à luz do único motivo absoluto de recusa de registo previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 207/sem que tenha sido demonstrado que o sinal cujo registo foi pedido como marca é constituído exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico?
3. Deve o artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 ser interpretado no sentido de que exclui a má-fé de um requerente que tenha apresentado um pedido de registo de marca com a intenção de proteger uma solução técnica quando, depois de esse pedido ter sido apresentado, se tenha descoberto que não existia nenhuma ligação entre a solução técnica em causa e os sinais que constituem a marca requerida?

[OMISSIS]