

Processo C-686/21**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:**

15 de novembro de 2021

Órgão jurisdicional de reenvio:

Corte suprema di cassazione (Supremo Tribunal de Cassação, Itália)

Data da decisão de reenvio:

29 de outubro de 2021

Recorrentes:

VW

Legea S.r.l.

Recorridos:

SW

CQ

ET

VW

Legea S.r.l.

Objeto do processo principal

Recurso interposto na Corte di Cassazione (Tribunal de Cassação) do acórdão pelo qual a Corte d'appello di Napoli (Tribunal de Recurso de Nápoles, Itália) declarou legítimo o uso de uma marca por uma sociedade à qual tinha sido concedido o uso exclusivo dessa marca, a título gratuito e por tempo indeterminado, por vontade unânime dos seus cotitulares, incluindo no período que se seguiu à manifestação de discordância por parte de um dos cotitulares da marca quanto à continuação dessa concessão.

Objeto e fundamento jurídico do pedido de decisão prejudicial

O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do direito da União Europeia sobre a questão de saber se, em caso de cotitularidade de uma marca, a concessão do seu uso exclusivo a terceiros exige ou não o consentimento unânime dos cotitulares e, além disso, sobre a questão de saber se, em caso de decisão unânime de concessão do uso da marca, um dos cotitulares pode, posteriormente, rescindir unilateralmente essa concessão.

Artigo 267.º TFUE

Questões prejudiciais

«1) Devem as normas [da União Europeia] acima referidas, na medida em que preveem o direito exclusivo do titular de uma marca [da União Europeia] e, ao mesmo tempo, a possibilidade de a titularidade pertencer *pro quota* a várias pessoas, ser entendidas no sentido de que a concessão, a título gratuito e por tempo indeterminado, do uso exclusivo da marca comum a terceiros pode ser decidida por maioria dos cotitulares, ou pelo contrário, é exigido o consentimento por unanimidade?

«2) Nesta última hipótese, no caso de marcas nacionais e [da União Europeia], de que são cotitulares várias entidades, é conforme com os princípios do direito [da União Europeia] uma interpretação que estabelece a impossibilidade de um dos cotitulares da marca concedida a terceiros, por decisão unânime, a título gratuito e por tempo indeterminado, exercer unilateralmente a rescisão dessa decisão, ou, em alternativa, deve, pelo contrário, considerar-se conforme com os princípios [da União Europeia] uma interpretação em sentido oposto, isto é, que exclui que o cotitular esteja vinculado de modo perpétuo à decisão original, pelo que dela se pode desvincular, com efeitos sobre o ato de concessão?

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, designadamente o artigo 10.º

Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia, designadamente, o artigo 9.º

Disposições de direito nacional invocadas

Regio Decreto 16 marzo 1942, n.º 262 - Approvazione del testo del Codice civile (Decreto Real n.º 262, de 16 de março de 1942 – Aprovação do Código Civil, designadamente, artigos 1102.º, 1103.º, 1105.º e 1108.º (em matéria de propriedade em comum), e os artigos 1372.º e 1373.º (em matéria de eficácia do contrato e de rescisão).

O artigo 1108.º do Código Civil, sob a epígrafe «Inovações e outros atos que excedem a administração ordinária», prevê nos n.ºs 1, 2 e 3 o seguinte:

«Por deliberação da maioria dos participantes que representam pelo menos dois terços do valor total da coisa comum, podem realizar-se todas as inovações destinadas a melhorá-la ou a torná-la mais confortável ou mais rentável, desde que as mesmas não prejudiquem o gozo de nenhum dos participantes e não impliquem despesas excessivamente onerosas.

Da mesma forma, podem realizar-se outros atos que excedam a administração ordinária, desde que não prejudiquem os interesses de nenhum dos participantes.

É necessário o consentimento de todos os participantes para a realização de atos de alienação ou de constituição de direitos reais sobre o fundo comum e para a locação de duração superior a nove anos»

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.º 30 – Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002 (Decreto Legislativo n.º 30, de 10 de fevereiro de 2005 - Código da Propriedade Industrial, ao abrigo do artigo 15.º da Lei n.º 273, de 12 de dezembro de 2002, designadamente, os artigos 6.º, 15.º, 20.º e 23.º

O artigo 6.º, epígrafado «Propriedade em comum», prevê o seguinte no seu n.º 1:

«Se um direito de propriedade industrial pertencer a mais do que uma pessoa, os poderes correspondentes regem-se, salvo acordo em contrário, pelas disposições do Código Civil relativas propriedade em comum, na medida em que sejam compatíveis».

Em conformidade com o artigo 15.º, os direitos exclusivos estão associados à marca.

O artigo 20.º prevê, no n.º 1, designadamente, que «os direitos conferidos ao titular da marca comercial registada consistem no direito de uso exclusivo da marca», com o conseqüente direito de o titular proibir terceiros de usar a marca na sua atividade económica «sem o seu consentimento».

O artigo 23.º prevê que o titular pode transferir a marca «para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para os quais foi registada» e permite que a marca também possa ser objeto de uma licença exclusiva.

Apresentação sucinta dos factos e do processo principal

- 1 Em 1993, VW, SW, CQ e ET, na qualidade de cotitulares da marca nacional e da União Europeia «Legea», cada um com uma quota de 25 %, tinham concedido o uso exclusivo dessa marca à sociedade Legea S.r.l., a título gratuito e por tempo indeterminado. Essa concessão de uso da marca «Legea» foi realizada com o consentimento unânime de todos os cotitulares.
- 2 Em dezembro de 2006, o cotitular VW foi o único que manifestou o seu desacordo relativamente à continuação da concessão do uso da marca. Apesar desse desacordo, a Legea S.r.l. continuou a usar a marca mesmo depois de 31 de dezembro de 2006.
- 3 No âmbito de uma ação intentada pela Legea S.r.l. contra VW no Tribunale di Napoli (Tribunal de Nápoles, Itália), foi suscitada a questão da legitimidade do uso da marca por essa sociedade. O Tribunale di Napoli (Tribunal de Nápoles) considerou que o uso da marca por parte da Legea S.r.l. foi legítimo até 31 de dezembro de 2006, uma vez que tinha tido lugar com o consentimento unânime de todos os cotitulares, e ilegítimo depois de 31 de dezembro de 2006, em virtude do desacordo manifestado pelo cotitular VW.
- 4 Do acórdão do Tribunale di Napoli (Tribunal de Nápoles) foi interposto recurso na Corte d'appello di Napoli (Tribunal de Recurso de Nápoles). Por acórdão proferido em 18 de junho de 2016, este último anulou o acórdão proferido em primeira instância e declarou que a Legea S.r.l. tinha o direito de usar a marca «Legea» também no período posterior a 31 de dezembro de 2006, uma vez que, mesmo após essa data, subsistia a vontade nesse sentido da maioria dos cotitulares da marca. Por outras palavras, segundo a Corte d'appello (Tribunal de Recurso), mesmo depois de 31 de dezembro de 2006, os cotitulares tinham legitimamente decidido, por maioria (3/4 dos cotitulares), permitir que a Legea S.r.l. continuasse a utilizar a marca. No caso de cotitularidade da marca, não haveria, portanto, necessidade de uma deliberação por unanimidade dos cotitulares para conceder a terceiros o uso exclusivo da marca.
- 5 VW interpôs recurso de cassação do acórdão proferido pela Corte d'appello di Napoli (Tribunal de Recurso de Nápoles).

Argumentos essenciais das partes no processo principal

- 6 Na opinião de VW, o acórdão da Corte d'appello di Napoli (Tribunal de Recurso de Nápoles) violou ou aplicou erradamente determinadas disposições do Código Civil, designadamente, as disposições em matéria de propriedade em comum e de rescisão.
- 7 Segundo VW, o acórdão do Tribunale di Napoli (Tribunal de Nápoles) qualificou erradamente como ato de administração ordinária o ato de concessão do uso exclusivo, a título gratuito e por tempo indeterminado, de uma marca registada em

nome de vários cotitulares. Isto resultou, em particular, na aplicação incorreta do artigo 1108.º do Código Civil, o qual prevê que, no caso de a propriedade do bem pertencer, em comum, a várias pessoas, os atos que excedam a administração ordinária devem ser realizados, consoante os casos, por maioria qualificada ou por unanimidade.

- 8 Além disso, esse acórdão errou ao não considerar válido o exercício da rescisão unilateral por parte de VW do contrato de concessão do uso da marca por tempo indeterminado.
- 9 Na opinião da Legea S.r.l. e dos outros cotitulares da marca, SW, CQ e ET, pelo contrário, uma decisão em matéria de marcas em comum, adotada por unanimidade, não pode ser alterada nem por maioria nem, menos ainda, por um único cotitular, uma vez que se exigiria sempre o consentimento por unanimidade. Por conseguinte, no caso de um contrato de concessão de uso da marca por tempo indeterminado celebrado com o consentimento unânime de todos os cotitulares, a rescisão unilateral exercida por um único cotitular não produz quaisquer efeitos.

Apresentação sucinta da fundamentação do pedido de decisão prejudicial

- 10 No entender da Corte di Cassazione (Tribunal de Cassação), as normas do Código Civil em matéria de propriedade em comum, que são igualmente aplicáveis no caso de cotitularidade de uma marca, bem como as relativas à rescisão do contrato, devem ser interpretadas à luz do direito da União Europeia em matéria de marcas. De facto, neste caso concreto, algumas das marcas objeto de impugnação são marcas da União Europeia e, portanto, as fontes de direito da União Europeia vigentes ao longo do tempo constituem um elemento essencial de interpretação.
- 11 O órgão jurisdicional de reenvio recorda que o direito da União Europeia em matéria de marcas segue o princípio de que o registo de uma marca confere ao seu titular direitos exclusivos (artigo 10.º da Diretiva 2015/2436 e artigo 9.º do Regulamento 2017/1001), prevê que a marca pode ser objeto de uma licença exclusiva ou não exclusiva e reconhece a possibilidade de cotitularidade da marca. Porém, o direito da União Europeia não regula as modalidades de exercício dos direitos de propriedade em comum, razão pela qual é necessária a interpretação do Tribunal de Justiça.
- 12 Neste quadro normativo, segundo a Corte di Cassazione (Tribunal de Cassação), deve ser clarificado, em primeiro lugar, se a legislação nacional acima mencionada deve ser interpretada no sentido de que a concessão do uso de uma marca a terceiros é equiparável a outros contratos, tais como, por exemplo, o contrato de locação. Com efeito, na hipótese em que a propriedade de um bem é detida em comum por várias pessoas, a locação de duração superior a nove anos exige o consentimento de todos os cotitulares, por força do artigo 1108.º, n.º 3, do Código Civil.

- 13 No entender do órgão jurisdicional de reenvio, o contrato de concessão de uso exclusivo da marca constitui um direito pessoal de gozo de estrutura semelhante ao direito do locatário no âmbito do contrato de locação. Todavia, esta teoria que, segundo o órgão jurisdicional de reenvio, foi implicitamente acolhida pelo acórdão recorrido da Corte d'appello (Tribunal de Recurso), pode ser considerada incompatível com as características específicas da marca da União Europeia (incorporação, caráter distintivo, atribuição de direitos exclusivos a cada um dos cotitulares). A concessão, como no caso em apreço, de uma licença relativa a uma marca é sempre potencialmente prejudicial para os direitos dos cotitulares individualmente considerados. Por conseguinte, segundo a Corte di cassazione (Tribunal de Cassação), esse contrato deve receber o mesmo tratamento, independentemente da sua duração (inferior ou superior a nove anos) e da forma (a título gratuito ou não) como o direito de uso da marca é concedido a terceiros.
- 14 Na opinião do órgão jurisdicional de reenvio, em segundo lugar, deve ser esclarecido se, no caso de um contrato de concessão de uso exclusivo de uma marca, celebrado com o consentimento por unanimidade dos cotitulares da marca, por tempo indeterminado e a título gratuito, um dos cotitulares pode posteriormente manifestar o seu desacordo relativamente à continuação da concessão.