

**Processo C-183/21****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:**

23 de março de 2021

**Órgão jurisdicional de reenvio:**

Landgericht Saarbrücken (Tribunal Regional de Saarbrücken, Alemanha)

**Data da decisão de reenvio:**

4 de março de 2021

**Demandante:**

Maxxus Group GmbH &amp; Co. KG

**Demandada:**

Globus Holding GmbH &amp; Co. KG

**Objeto do processo principal**

Diretiva relativa às marcas – Ónus de alegação e da prova

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

Interpretação do direito da União, artigo 267.º TFUE

**Questões prejudiciais**

Deve o direito da União, em particular no que respeita à(s) Diretiva(s) relativa(s) às marcas, ou seja, a

DIRETIVA 2008/95/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25), em especial o artigo 12.º, ou a

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 (JO 2015, L 336, p. 1), em especial os artigos 16.º, 17.º, e 19.º

ser interpretado no sentido de que o efeito útil destas normas proíbe uma interpretação do direito processual nacional

- 1) que imponha ao demandante, num processo cível de extinção de uma marca nacional registada por motivo de caducidade por não utilização, um ónus de alegação distinto do ónus da prova, e
- 2) que imponha ao demandante, no âmbito deste ónus de alegação
  - a. que exponha circunstanciadamente a não utilização da marca pelo demandado em tal processo, na medida em que isso lhe seja possível, e
  - b. que efetue para o efeito a sua própria pesquisa no mercado, adequada à pretensão de extinção e à natureza específica da marca em causa?

#### **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 (a seguir «Diretiva relativa às marcas»), em especial os artigos 16.º, 17.º, 19.º, 44.º e 46.º

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

Zivilprozessordnung (Código de Processo Civil, a seguir «ZPO»), em especial o § 178

#### **Apresentação sucinta dos factos e do processo principal**

- 1 A demandante pede a extinção de duas das marcas alemãs da demandada por motivo de não utilização. A demandante comercializa aparelhos e equipamentos desportivos, plataformas de massagem, cadeiras de massagem e grelhadores. Está registada como titular da marca alemã 302017108053 «MAXXUS» e da marca da União Europeia 17673641 «MAXXUS».
- 2 A demandada é a sociedade-mãe do Grupo Globus St. Wendel. Pertencem-lhe várias sociedades que operam a nível nacional 46 hipermercados *self-service* com artigos alimentares e não alimentares, bem como lojas especializadas em bebidas, bricolagem, artigos elétricos e outros produtos. A demandada permite que as empresas do grupo utilizem as marcas que detém. As únicas vendas em linha

significativas geradas pelo grupo são obtidas nos setores da eletricidade e da bricolagem.

- 3 A demandada está registada no Registo de Marcas desde julho de 1996 como titular da marca nominativa alemã 395 35 217 «MAXUS» para uma variedade de produtos das classes 33, 1-9, 11-32 e 34. O período de graça da marca expirou em 30 de outubro de 2005. A demandada continua registada desde maio de 1996 como titular da marca alemã nominativa/figurativa 395 35 216, reproduzida abaixo, com o texto «MAXUS» e um símbolo de um globo para as classes 20, 1-9, 11-19 e 21-34:



- 4 No processo de registo das marcas «MAXXUS» da demandante, a demandada apresentou inicialmente oposição. Em 2 de maio de 2018, a demandada apresentou oposição contra a marca da União Europeia 17673641 «MAXXUS» da demandante. A oposição baseou-se, entre outros, na marca nominativa 395 35 217 «MAXUS». A demandante alegou contra a oposição que a demandada não tinha utilizado a marca «MAXUS» de forma adequada a assegurar a manutenção dos seus direitos. A demandada desistiu da oposição em 5 de agosto 2019. Também com base nesta marca nominativa «MAXUS», a demandada apresentou em 12 de fevereiro de 2018 oposição contra a marca alemã 302017108053 «MAXXUS» da demandante. A demandada desistiu igualmente desta oposição.
- 5 Em 29 de julho de 2019, a demandante apresentou no Deutsches Patent- und Markenamt (Instituto de Marcas e Patentes alemão) um pedido de extinção das duas marcas controvertidas por motivo de caducidade. A demandada opôs-se à extinção, respetivamente, por carta de 26 de agosto de 2019.
- 6 A demandada utilizou, pelo menos, a marca nominativa «MAXUS» a título de «marca branca» para vários produtos e escolheu a seguinte forma:



- 7 O litígio tem por objeto o âmbito dessa utilização e o último momento relevante. A demandante alega que durante os últimos cinco anos a demandada não utilizou as marcas registadas a seu favor de forma adequada a assegurar a manutenção dos seus direitos.

- 8 Uma pesquisa por «MAXUS», efetuada pela demandante no Google, não revelou nenhum elemento que indicasse uma utilização das marcas controvertidas adequada a assegurar a manutenção dos seus direitos. Na página da Internet do grupo de empresas da demandada, [www.globus.de](http://www.globus.de), há uma rubrica de «marcas próprias». Aí são indicadas as seguintes denominações: «korrekt», «Globus», «Globus Gold», «naturell» e «Jeden Tag». As marcas controvertidas não são mencionadas. Ao introduzir o termo «MAXUS» na pesquisa interna da página, surgiram oito propostas, das quais duas são pertinentes e seis diziam respeito a toalhetes de limpeza. No entanto, nenhuma das marcas controvertidas figura nas toalhetes de limpeza ou na sua embalagem. Só a palavra «MAXUS» figura no texto da proposta. Ao introduzir o termo «MAXUS» surgiram duas correspondências. Ambas se referiam a uma loja de bebidas chamada «MAXUS Getränkemarkt» explorada pela Maxus GC Freilassing GmbH & Co KG. No entanto, segundo o seu sítio Internet, essa sociedade não utiliza a denominação «MAXUS» como marca para bebidas próprias, mas apenas como insígnia da empresa ou marca para serviços comerciais com bebidas. Uma agência de detetives comprovou que nenhuma marca própria da demandada tinha sido comercializada sob as denominações controvertidas nessa loja de bebidas em Freilassing.
- 9 A demandante alega que durante os últimos cinco anos a demandada não usou as marcas registadas a seu favor de uma forma adequada a assegurar a manutenção dos seus direitos. Recai sobre a demandada o ónus de alegação e o ónus da prova. Tal resulta igualmente da Diretiva relativa às marcas, conforme alterada.
- 10 A demandante pede que a demandada seja condenada, em primeiro lugar, a prestar o seu consentimento à extinção da sua marca nominativa «MAXUS» registada no Instituto de Marcas e Patentes alemão sob o número 395 35 217 para todos os produtos e, em segundo lugar, a prestar o seu consentimento à extinção da sua marca nominativa/figurativa «MAXUS» registada no Instituto de Marcas e Patentes alemão sob o número 395 35 216 para todos os produtos.
- 11 A demandada pede que a ação seja julgada improcedente. Alega que se verifica uma utilização adequada a assegurar a manutenção dos seus direitos e considera que as alegações da demandante não são suficientes para justificar um ónus de alegação secundário.
- 12 A marca «MAXUS» é utilizada, com o consentimento da demandada, nos hipermercados *self-service* pertencentes ao grupo Globus para identificar os seguintes grupos de produtos da gama padrão: acessórios para animais, artigos domésticos, artigos de papelaria, brinquedos, artigos desportivos, acessórios para automóveis, artigos têxteis. Tais produtos com a denominação da marca foram comercializados durante todo o período relevante dos últimos cinco anos até à pendência deste processo e até ao presente, com o consentimento da demandada, nos hipermercados *self-service* pertencentes ao Grupo Globus na Alemanha, bem como sob a forma de produtos de exportação. Além disso, a marca é utilizada

temporariamente para ações de promoção, tais como produtos para fãs durante eventos de futebol.

- 13 A demandada apresenta exemplos de embalagens e fotografias de prateleiras que ilustram a utilização da marca nominativa «MAXUS» nos últimos cinco anos. Apresenta também extratos do sistema de gestão das existências e uma lista do setor das marcas próprias. Reitera as suas alegações no processo de oposição e apresenta, a este respeito, o articulado com o qual expôs a utilização, apresentando informações detalhadas e outras provas.
- 14 Além disso, alega que poderia, com os correspondentes custos, apresentar mais provas de utilização. Os custos seriam, no entanto, elevados.

#### **Normas/jurisprudência relevantes**

- 15 A Secção refere os considerandos 31, 32 e 42, bem como os artigos 16.º, 17.º, 19.º, 44.º e 46.º da nova Diretiva relativa às marcas; não se aprecia uma alteração da lei no que diz respeito ao ponto em questão.
- 16 Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, numa ação de extinção, o *onus da prova* da não utilização recai sobre a titular da marca. Quanto às marcas da União, a Secção remete a este respeito para os n.ºs 52 a 64 do Acórdão no processo C-610/11 P, Centrotherm. Esta jurisprudência sobre a antiga Diretiva relativa às marcas foi igualmente alargada às marcas nacionais como resulta dos n.ºs 62 a 74 do Acórdão nos processos apensos C-217/13 e C-218/13, Oberbank AG e o. Por último, como resulta dos n.ºs 73 a 82 do Acórdão nos processos apensos C-720/18 e C-721/18 Ferrari SpA, o Tribunal de Justiça decidiu também, em processos cíveis de declaração de nulidade como o presente, que o ónus da prova recai sobre a titular da marca.
- 17 Nos termos do direito alemão, em conformidade com o § 55, n.º 1, segunda frase, ponto 1, da Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Lei da proteção das marcas e outros sinais distintivos, a seguir «MarkenG»), qualquer pessoa pode intentar uma ação de extinção ao abrigo do § 49 da MarkenG, na medida em que reivindique a não utilização da marca. Nos termos do § 49, n.º 1, da MarkenG, a caducidade que tem como consequência um direito de extinção ocorre se a marca não tiver sido utilizada de forma séria na aceção do § 26 da MarkenG durante um período ininterrupto de cinco anos; uma única utilização séria é suficiente para que o direito de extinção da outra parte fique sem efeito em relação aos grupos de produtos em uso.
- 18 Segundo a jurisprudência do Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal), o ónus de alegação e da prova em ações cíveis de declaração de nulidade (era) concebido de tal forma que o demandante devia expor primeiro circunstanciadamente a não utilização. A este respeito, entendia-se que, através do ónus de alegação, a própria demandante devia proceder, pelos seus meios, a uma análise suficiente para esclarecer se a parte contrária usava ou não uma marca de

forma adequada a assegurar a manutenção dos seus direitos. O titular da marca poderia então estar sujeito a um ónus de alegação secundário, porque o oponente não podia, normalmente, ter conhecimento dos processos comerciais internos da parte contrária. Considerava-se: «O ónus de alegação e da prova dos pressupostos de uma ação de extinção recai sobre a demandante. Contudo, pode igualmente recair sobre os demandados numa ação de extinção uma obrigação processual de declaração, em conformidade com o princípio da boa-fé, igualmente aplicável em direito processual, por força do § 242 do Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil alemão). Isto pressupõe que o demandante da extinção não tenha um conhecimento preciso das circunstâncias da utilização da marca, nem disponha da possibilidade de esclarecer os factos por sua conta.»

### **Fundamentação do pedido de decisão prejudicial**

- 19 O presente processo de reenvio prejudicial diz respeito à interpretação da(s) Diretiva(s) relativa(s) à(s) marca(s) em relação aos processos nacionais de declaração de nulidade por não utilização no que respeita às marcas nacionais. No Acórdão proferido nos processos apensos C-720/18 e C-721/18, o Tribunal de Justiça atribuiu o ónus da prova nesses processos ao titular da marca.
- 20 No entendimento da Secção, a jurisprudência do Bundesgerichtshof referida em relação ao ónus da prova já não é defensável à luz deste acórdão. No entanto, ainda está em discussão se, ao abrigo do direito nacional, o ónus da alegação pode continuar a recair sobre o demandante. A Secção considera que é esse o caso.
- 21 Em princípio, devia considerar-se que o direito processual – também segundo a Diretiva relativa às marcas – se encontra na esfera da soberania dos Estados-Membros. Tal é confirmado pelo considerando 42 da diretiva. No entanto, este princípio é limitado pelas regras gerais do direito da União através da proibição da discriminação e do princípio da efetividade.
- 22 Embora o princípio da igualdade de tratamento não esteja aqui em causa, coloca-se a questão de saber se a imposição ao demandante do ónus de alegação violaria o efeito útil da Diretiva relativa às marcas.
- 23 No direito alemão, é feita uma distinção entre os conceitos de ónus de alegação e ónus da prova.
- 24 O dever de alegação obriga a parte a ser tão concreta quanto possível na apresentação que possa fazer. Uma pessoa que tenha o ónus de alegação por força do § 138 do ZPO perde o processo se não cumprir esse ónus. O direito processual alemão também desenvolveu, em especial, um ónus de alegação secundário. Tal destina-se a impor a ambas as partes a obrigação de apresentar as alegações que lhes sejam realmente possíveis. A este respeito, a jurisprudência também reconhece a obrigação de realizar investigações no respetivo âmbito de influência.

- 25 Deve ser feita uma distinção entre esta questão e a de quem suporta o ónus da prova se ambas as partes expuserem a sua opinião sobre o assunto em termos suficientemente concretos. Se o tribunal não souber, após a produção da prova, se, no conjunto, deve reconhecer credibilidade às provas do demandante, apesar da contraprova do demandado, perderá a parte que suporta o ónus da prova (o designado *non liquet*).
- 26 Em princípio, há que dissociar o ónus de alegação do ónus da prova. O direito alemão conhece vários exemplos nos quais o ónus de alegação e o ónus da prova são diferentes e distingue o ónus de alegação de tal forma que cada parte deve apresentar os factos conhecidos ou que podem ser investigados com um custo razoável. Se uma das partes não cumprir o seu ónus de alegação, perde o processo. Se ambas as partes forem suficientemente concretas, o tribunal recolhe as provas produzidas e aprecia-as. Se o tribunal não conseguir formar uma convicção a partir das provas produzidas, perde a parte que suporta o ónus da prova.
- 27 O presente reenvio diz apenas respeito ao ónus de alegação, não ao ónus da prova.
- 28 A única questão que se coloca no presente caso é a de saber se, ao abrigo do direito da União, pode recair sobre o demandante, no âmbito de processos de direito nacional de declaração de nulidade de marcas por não utilização, um ónus de alegação inicial, ou pelo menos secundário, depois de o demandado já ter alegado aqui detalhadamente a utilização.
- 29 A Secção considera que a Diretiva relativa às marcas não contém uma regra sobre o ónus de alegação. Em particular, não decorre, do seu ponto de vista, da Diretiva relativa às marcas, em todo o caso não necessariamente na aceção do princípio da efetividade, que não possa impor-se ao demandante em processos de declaração da nulidade nenhum tipo de requisito no que respeita à fundamentação circunstanciada da sua ação.
- 30 O Tribunal de Justiça da União Europeia justifica o ponto de vista sobre o ónus da prova, que não é expressamente regulado na Diretiva relativa às marcas, com uma analogia com o Regulamento da União em matéria de marcas e, além disso, com o argumento de que a questão do ónus da prova deve ser regulada da mesma forma em todos os Estados-Membros, a fim de não prejudicar o nível de proteção resultante da Diretiva relativa às marcas. O ónus da prova do titular da marca resulta de um princípio que *«se limita, na realidade, a traduzir o que o bom senso e um imperativo elementar de eficácia do processo aconselham.»*
- 31 Nenhum dos dois argumentos diz, no entendimento preliminar da Secção, respeito ao ónus de alegação:
- 32 A Secção considera que o bom senso e a eficácia processual, os dois principais fundamentos da jurisprudência do Tribunal de Justiça, exigem que o ónus de alegação continue a ser interpretado de forma equilibrada, em conformidade com a jurisprudência do Bundesgerichtshof supramencionada:

- 33 Com efeito, os legítimos interesses das duas partes devem ser ponderados. Por conseguinte, o demandante deve assumir primeiro ele próprio o encargo de, na medida em que lhe seja possível e adequado, examinar se o demandado utiliza ou não a marca em causa. Só após tal pesquisa e a correspondente alegação circunstanciada é que parece necessário que o demandado demonstre a sua utilização sem quaisquer lacunas.
- 34 Caso contrário, qualquer parte – o direito processual para ações de declaração de nulidade não exige um interesse legal concreto – poderia forçar qualquer titular de uma marca a revelar a utilização da sua marca. Ao abrigo do direito alemão, como das diretivas, «qualquer pessoa» pode intentar uma ação de extinção. O risco de abuso desta possibilidade de ação é portanto grande, se não se impuser ao demandante, de antemão, quaisquer obrigações de alegação para além da frase «O demandado não utiliza as suas marcas».
- 35 Ao titular da marca demandado é imposto um grande encargo, nomeadamente, a pesquisa de todos os procedimentos de utilização durante os últimos cinco anos em todos os domínios em que este utiliza a marca própria.
- 36 Na opinião da presente Secção, parece razoável e apropriado impor ao demandante que examine primeiro, de forma adequada, se se verifica uma não utilização pelo titular da marca. Para isso, a Secção considera que este deve realizar um exame adequado à natureza específica da marca em questão e reportar a respeito do mesmo no pedido. Só através de tais alegações concretas é que se desencadeia o ónus de alegação do demandado. A este respeito, reconhece-se igualmente que uma alegação concreta de uma parte exige uma resposta concreta da outra.
- 37 O caso em apreço ilustra a problemática: a demandada explora uma cadeia de comércio presencial com 46 hipermercados na Alemanha e comercializa, na qualidade de retalhista, uma vasta gama de produtos «não alimentares». Pelo menos segundo as suas declarações e com os documentos juntos aos autos até ao presente, utiliza a marca nominativa «maxus» como marca própria para uma vasta gama de produtos incluídos num grande número de classes na aceção do Acordo de Nice. A demandada só residualmente exerce atividades no âmbito do comércio eletrónico. Até à data, a demandante limitou-se, no decurso do processo, a realizar uma breve pesquisa no Google e a verificar um único resultado, uma loja de bebidas em Munique.
- 38 A Secção considera que a demandante não cumpriu assim o seu ónus de alegação. No caso de uma marca como a que está em causa, teria sido possível e razoável que a demandante inspecionasse, pelo menos aleatoriamente, dois ou três hipermercados da demandada, para confirmar a utilização das marcas em causa. Com efeito, a marca em causa é uma marca própria da demandada que serve para muitos produtos (denominada «marca branca») e a demandada não é um comerciante em linha, mas um hipermercado de vendas presenciais.

- 39 Na opinião da Secção, a questão da adequação do âmbito do ónus de alegação só pode ser decidida individualmente pelo juiz nacional em cada caso. Nos processos apensos C-720/18 e C-721/18, por exemplo, decididos pelo Tribunal de Justiça e que versavam sobre o ónus da prova, estava em causa uma marca em que o domínio e o mercado dos produtos eram verificáveis, como a utilização da marca nesses mercados. A situação é completamente diferente no caso de marcas próprias («marcas brancas») de um supermercado. Neste caso, trata-se de um grande número de lojas e de produtos.
- 40 Se a demandante não tivesse quaisquer obrigações concretas de pesquisa e de alegação no sentido do ónus de alegação, poderia sem quaisquer custos obrigar a demandada a fundamentar a utilização da marca própria, renunciando ao sigilo comercial e obrigando-a a um grande esforço de pesquisa. A Secção considera que tal resultaria num risco de abuso.
- 41 É certo que se deve ter em conta que a ação de declaração de nulidade obedece ao interesse geral de proteger exclusivamente as marcas apenas se estas forem utilizadas. Do mesmo modo, a lei alemã autoriza a ação de declaração de nulidade sem interesse jurídico próprio. No entanto, os interesses legítimos de um titular da marca de não ser demandado ao acaso, mas apenas se o demandante também «tiver feito o seu trabalho de casa», são suscetíveis de argumentar a favor de uma certa exigência de alegação por parte do oponente.
- 42 Esta visão da questão é também apoiada pela conceção da Diretiva relativa às marcas: os artigos 17.º, 44.º e 46.º da diretiva esclarecem, a este respeito que o argumento da não utilização pode ser invocado no processo ativo do titular da marca aí referido e que este suporta o ónus da prova. Se um titular de uma marca quiser defender-se de uma violação, e o suposto infrator deduzir a referida exceção, tal deverá levar a que o titular da marca também deva suportar o ónus de alegação originário de que utiliza efetivamente a marca. O mesmo se aplica aos procedimentos descritos nos artigos 44.º e 46.º da Diretiva relativa às marcas. Assim, o âmbito do processo é determinado, em cada caso, pelo titular da marca.
- 43 Nos processos cíveis de declaração de nulidade enquanto processos passivos do titular da marca, a situação é completamente diferente: por um lado, este tipo de processo não é regulado pela diretiva, o que se opõe a uma limitação do ónus de alegação do oponente. O efeito útil da Diretiva relativa às marcas não é assim, *a contrario*, afetado pelo ónus de alegação do oponente no âmbito do processo cível de declaração de nulidade. Por outro lado, neste caso, o oponente determina o âmbito do ataque à marca alegadamente não utilizada pelo titular. Por conseguinte, no entendimento da Secção, são necessárias, nesta situação, alegações pelo menos circunstanciadas, baseadas em factos, por parte do demandante, a fim de evitar que o processo de declaração de nulidade se torne completamente incontrolável. Isto pressupõe uma determinada e razoável pesquisa pré-contenciosa por parte do oponente.

- 44 Além disso, deve salientar-se que a diretiva prevê expressamente um processo administrativo de declaração de nulidade perante o Instituto de Marcas. Isto também é garantido pelo direito alemão. O efeito útil da Diretiva relativa às marcas não exige, portanto, que o ónus de alegação que impende sobre o demandante seja posto em causa no âmbito do processo cível de declaração de nulidade que não é exigido nem regulado pela diretiva.
- 45 O segundo argumento do Tribunal de Justiça, segundo o qual não deve surgir um nível de proteção diferente no âmbito da Diretiva relativa às marcas, não afeta a opinião preliminar da Secção. Com efeito, de acordo com o Acórdão nos processos apensos C-720/18 e C-721/18, é evidente que um «non liquet» conduziu a uma decisão contra o titular da marca após a produção da prova. A exposição circunstanciada no sentido do ónus de alegação está, sem mais, ao alcance de qualquer parte que deseje efetuar a pesquisa necessária. Se tal ocorrer, o titular deve apresentar provas completas da utilização da sua marca. Se o fizer, haverá produção de provas e, se sendo estas inconclusivas, haverá uma decisão *non liquet* a favor do oponente. Por conseguinte, o ponto de vista da Secção sobre o ónus de alegação não altera o nível de proteção.
- 46 Daqui resulta que, na sua primeira questão, a Secção pretende saber se, no âmbito de processos de declaração de nulidade, o demandante pode estar sujeito a uma obrigação de apresentar alegações circunstanciadas. Com a segunda questão, a Secção pergunta se a interpretação que adotou provisoriamente, segundo a qual este ónus de alegação carece de uma pesquisa própria por parte do demandante, adequada à marca controvertida, é conforme com o direito da União.