

**Processo C-396/23****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:**

29 de junho de 2023

**Órgão jurisdicional de reenvio:**

Fővárosi Törvényszék (Tribunal de Budapeste-Capital, Hungria)

**Data da decisão de reenvio:**

12 de junho de 2023

**Requerente da intervenção das autoridades aduaneiras:**

LEGO Juris A/S

**Parte que deduz oposição à intervenção das autoridades aduaneiras:**

«SZOTI» Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

**Objeto do processo principal**

Para fazer valer os direitos decorrentes da proteção das marcas nacionais, a requerente da intervenção das autoridades aduaneiras (a seguir «requerente») pede ao órgão jurisdicional de reenvio, no âmbito de um processo extrajudicial de medidas provisórias, que mantenha a medida aduaneira (retenção) adotada relativamente às mercadorias a importar na Hungria a partir de um país terceiro.

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

Pedido de decisão prejudicial de interpretação — Cumprimento da legislação sobre os direitos de propriedade intelectual — Aproximação das legislações dos Estados-Membros — Diretiva (UE) 2015/2436 — Regulamento 608/2013/UE — Marcas nacionais figurativas e/ou tridimensionais — Importação de produtos alegadamente ilícitos provenientes de um país terceiro — Peça — Suspeita de infração de marca — 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 de

origem — Carácter distintivo — Alcance do poder de apreciação do tribunal nacional para satisfazer os pedidos do titular da marca — Ponderação dos direitos do titular da marca e da aplicação do princípio da proibição de restrições ao comércio legítimo — «Prorrogação» da patente ou de outros direitos exclusivos de propriedade intelectual caducados através da proteção da marca

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 carácter 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 do 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 (Ley XI de 1997, relativa à Proteção de Marcas e de Indicações Geográficas; a seguir «Lei das Marcas»), artigos 12.º e 17.º

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

Acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/OAMI, 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 requerente é titular das marcas nacionais húngaras registadas sob os números 130.712, 130.713, 130.714, 130.715 e 130.716, que se encontram protegidas desde 7 de dezembro de 1990 e que representam de forma quase fotográfica blocos de construção dotados de um número variável de pernos redondos, as correntemente conhecidas peças LEGO. A proteção da marca abrange os «jogos e brinquedos» da classe 28 do Acordo de Nice.



- 2 A parte que deduz oposição ao pedido de intervenção das autoridades aduaneiras (a seguir «opoente») pretendia importar na Hungria jogos de construção modulares provenientes de fora da União Europeia. A embalagem da maioria dos jogos de construção de plástico consiste numa caixa de cartão fechada, em cuja parte exterior figura uma representação fotográfica a cores da figura construída com elementos semelhantes às peças LEGO. O elemento nominativo dominante da embalagem é, geralmente, um elemento nominativo a cores e editado graficamente que descreve essa figura, por exemplo, «elephant», «fast food restaurant», «fire brigade» ou «hippo». Em cada embalagem pode ver-se um desenho mais pequeno do que o elemento nominativo acima descrito e que consiste na representação de uma estrela sorridente e no elemento nominativo «STARMERRY»; além do anteriormente referido, na embalagem podem ler-se indicações relativas às características do jogo. A caixa fechada contém elementos de construção de plástico e de diferentes formas, também dotados, na sua maioria, de pernos redondos. A embalagem contém instruções de montagem em que aparecem, numa representação axonométrica a cores, os blocos de construção utilizados em cada etapa da montagem e a forma como se juntam.
- 3 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága (Administração Nacional Tributária e Aduaneira — Direção Tributária e Aduaneira, Budapeste-Sul, Hungria), autoridade responsável pelo desalfandegamento, suspeitou que as mercadorias acima descritas violavam os direitos de propriedade intelectual da requerente. Por tal motivo, esta autoridade, depois de obter a declaração da requerente, sujeitou as mercadorias à intervenção das autoridades aduaneiras nos termos do artigo 17.º, n.º 1, do Regulamento n.º 608/2013, até se esclarecer se estas violavam algum direito de propriedade intelectual da requerente.
- 4 A requerente, com vista a manter a medida aduaneira e a fazer valer, nomeadamente, os direitos decorrentes da proteção nacional em matéria de marcas

em conformidade com a Lei das Marcas, pediu em 3 de maio de 2023 ao órgão jurisdicional de reenvio que ordenasse, através de uma medida provisória, a retenção das mercadorias objeto da utilização não autorizada da marca nacional.

- 5 A oponente pede, a título principal, o indeferimento do pedido de medidas provisórias.

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

- 6 A decisão de reenvio não explicita os argumentos da requerente, mas há que presumir que esta apresentou o seu pedido de medidas provisórias no órgão jurisdicional de reenvio porque considera ilegal a importação das mercadorias em questão e que as mercadorias e as suas peças (determinados elementos) violam os seus direitos de marca.
- 7 No entender da oponente, dos jogos que importa só alguns elementos são considerados pela requerente suscetíveis de confusão com o elemento protegido e constitutivos de infração. No entanto, alega que não existe infração porque o que importa são jogos cujas peças são encaixadas e não alguns desses blocos de construção, motivo pelo qual nos jogos encaixados não são visíveis os elementos de construção controvertidos. Além disso, o desenho de outros elementos do jogo de construção, em relação aos quais a requerente não formula objeções, tem as mesmas protuberâncias arredondadas, para permitirem o seu encaixe, que o elemento individual controvertido. Além disso, são comercializados no mercado inúmeros jogos de construção semelhantes (com o mesmo desenho), mas em relação aos quais a requerente não apresentou objeções. Assim, com base apenas no desenho dos elementos, não há risco de confusão com os elementos LEGO e, consequentemente, também não existe a conduta imputada pela requerente.

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

- 8 O órgão jurisdicional de reenvio salienta que não existe uma posição inequívoca na União Europeia acerca da possibilidade de admitir a proteção conferida pela marca relativamente à forma da peça LEGO. No seu Acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris, C-48/09 P, o Tribunal de Justiça confirmou a declaração da nulidade da marca da União que protegia a forma da peça LEGO de cor vermelha dotada de elementos de encaixe dispostos em filas de 2 por 4. Antes disso, os processos de declaração de nulidade que correram na Hungria contra as marcas nacionais, que são objeto do processo principal, foram decididos definitivamente em 2007 no sentido de manter a proteção das marcas.
- 9 Em consequência do anteriormente exposto, até ao presente, o órgão jurisdicional de reenvio tem vindo a deferir os pedidos relativos à infração de marca baseados na proteção oferecida pelas marcas à representação de peças LEGO. Em todos estes processos a requerente age contra terceiros importadores que pretendem importar na Hungria jogos de construção em caixas fechadas no interior das quais

se podem encontrar blocos de construção que constituem as peças individuais de uma construção, cuja forma pode ser confundida com a protegida pela marca nacional, e instruções de montagem que representam essas peças de um modo que pode levar a que sejam confundidas com as protegidas pela marca. À primeira vista constata-se claramente que estes jogos de construção são imitações da LEGO nas quais figura uma marca própria que se distingue claramente da marca da requerente e do correntemente conhecido logo da LEGO configurado a partir deste nome. A representação do bloco de construção protegido pela marca não aparece geralmente na embalagem ou só excepcionalmente pode ser identificada como uma peça individual da construção representada na embalagem. Esta circunstância caracteriza igualmente uma parte significativa dos jogos de construção que se encontram sob controlo aduaneiro no processo principal.

- 10 Já antes da adesão da Hungria à União Europeia foi decidido reiteradamente que estes jogos configuravam uma infração de marca.
- 11 O órgão jurisdicional de reenvio refere-se à evolução da jurisprudência do Tribunal Supremo (Supremo Tribunal, Hungria), desde 2002 até há pouco tempo, em processos baseados em factos análogos aos do processo principal, da qual conclui que se criou na Hungria o critério jurisprudencial de qualificar de infração de marca a importação não autorizada de mercadorias relativamente às quais a utilização da marca se verifica através de uma ou algumas peças de um jogo de construção composto de múltiplos elementos que é comercializado numa caixa fechada e através de uma representação axonométrica que figura nas instruções de montagem desses elementos, independentemente de na embalagem da mercadoria controvertida não aparecer a marca nem haver nenhuma referência à requerente titular da marca.
- 12 O órgão jurisdicional de reenvio não está inteiramente convencido de que este critério jurisprudencial esteja em conformidade com o direito da União.
- 13 A primeira questão prejudicial refere-se à unidade de interpretação do direito da União relativamente ao conceito de infração de marca e de «utilização» no âmbito deste conceito.
- 14 O órgão jurisdicional de reenvio remete para decisões anteriores do Tribunal de Justiça proferidas em processos semelhantes e, designadamente, para o objetivo dos direitos exclusivos, para as funções da marca e para as condições da proibição da sua utilização. Com base nesta jurisprudência, o órgão jurisdicional de reenvio determina que não há dúvidas de que estamos perante uma importação de mercadorias sujeitas ao controlo aduaneiro na vida comercial, sem o consentimento do titular da marca e relativa a produtos objeto de marcas registadas.
- 15 O órgão jurisdicional de reenvio assinala que, no que respeita a uma das condições que a jurisprudência da União impõe (o prejuízo da função da marca) para que o titular da marca possa agir contra uma utilização concreta da marca, no processo

principal há que aplicar as correspondentes disposições da Lei das Marcas em vigor em 2023 e que resultam da transposição da Diretiva 2015/2436.

- 16 O órgão jurisdicional de reenvio invoca especialmente 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 a questão de princípio de saber se a função de indicação de origem desempenhada pela marca nacional que protege a representação de um elemento de construção é ou pode ser afetada caso a marca não esteja de modo algum representada na embalagem das mercadorias ou que, quando muito, possa ser reconhecida incorporada na figura construída representada na embalagem e o consumidor médio só depois de aberta a embalagem se possa aperceber do referido sinal que pode ser confundido com a marca, seja como bloco de construção ou como representação que figura nas suas instruções de montagem. Por outras palavras, se deve ser considerado que essa utilização da marca desempenha a função de distinguir uns produtos dos outros.
- 18 No entender do órgão jurisdicional de reenvio, não se pode considerar que a utilização da marca objeto do processo principal desempenhe a função de distinguir uns produtos de outros. Por outras palavras, o órgão jurisdicional de reenvio considera que essa utilização não afeta a função essencial de indicação de origem desempenhada pela marca.
- 19 Uma vez que não se pode concluir que a utilização da marca, contestada pela requerente, tem a função de distinguir uns produtos de outros nem que essa utilização pode afetar outras funções da marca, o titular da marca não pode, ao abrigo do artigo 12.º, n.º 2, alínea b), da Lei das Marcas, agir contra esta utilização nem contra o importador dessas mercadorias e, conseqüentemente, o órgão jurisdicional de reenvio teria de indeferir o pedido de medidas provisórias. Assim, a primeira questão prejudicial pretende esclarecer se é esse o caso e se, por conseguinte, é necessário rever a jurisprudência húngara.
- 20 A segunda questão prejudicial refere-se 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 a circunstância de a utilização da marca se limitar tipicamente a uma ou algumas peças de um jogo de construção composto por várias partes, uma vez que este jogo contém dezenas ou ainda maiores quantidades de outras peças que não implicam uma infração de marca, que são do mesmo tipo e têm a mesma função das peças que constituem uma infração de marca e que são tecnicamente equivalentes a estas últimas peças. Assim, a especificidade das circunstâncias que

devem ser apreciadas no processo principal reside no facto de o uso do sinal controvertido não se referir à totalidade da mercadoria em si, mas se limitar meramente a uma ou algumas das suas peças, e de a proporção dessas peças no conjunto da construção ser, de um modo geral, muito reduzida, tal como acontece no processo principal.

- 22 Suscita-se a questão de saber se, neste caso, o titular da marca pode, com base no artigo 10.º, n.º 2, alínea b), da Diretiva 2015/2436, agir contra a infração de marca relativamente à totalidade da mercadoria, isto é, se decorre desta disposição que o titular da marca pode pedir, como no processo principal, a adoção de uma medida provisória para proibir que a oponente continue a importar a mercadoria no seu conjunto que contém peças que infringem a marca e, conseqüentemente, para reter a mercadoria.
- 23 Na fundamentação desta questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio manifesta dúvidas sobre a oportunidade da anterior conclusão, ou seja, saber se a utilização da marca se verifica em relação às mercadorias. O órgão jurisdicional de reenvio observa que o bloco de construção, como mercadoria que também pode ser adquirida individualmente nas lojas especializadas da requerente, deve distinguir-se juridicamente dos blocos de construção comercializados como peças do jogo de construção.
- 24 A este respeito, o órgão jurisdicional de reenvio pede que se esclareça se, no caso de só uma peça autonomizável da mercadoria constituir uma infração de marca, se deve considerar que a mercadoria no seu conjunto infringe a marca e se a requerente está habilitada a 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, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, com a terceira questão prejudicial, qual o alcance da liberdade de apreciação de que dispõe para responder aos pedidos do titular da marca e, designadamente, se os pode indeferir.
- 26 Com efeito, a disposição nacional aplicável, isto é, o artigo 27.º, n.º 2, da Lei das Marcas dispõe que «o titular da marca pode invocar contra o infrator, consoante as circunstâncias do caso, os seguintes pedidos de natureza civil [...]». O órgão jurisdicional de reenvio interpreta esta disposição no sentido de que não lhe é imposta a obrigação de satisfazer incondicionalmente os pedidos do titular da marca em caso de infração da mesma, mas que lhe é concedida uma faculdade de apreciação a esse respeito.
- 27 O órgão jurisdicional de reenvio salienta que, contrariamente à Lei das Marcas, o artigo 130.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001 prevê a possibilidade de não impor a proibição atendendo a «razões especiais», as quais, no entanto, devem ser interpretadas restritivamente de acordo com a mencionada jurisprudência.

- 28 Dado que os tribunais nacionais também devem interpretar as normas nacionais em conformidade com o direito da União, é necessário, à luz deste direito, delimitar o alcance do poder de apreciação judicial em questão, tendo em conta, designadamente, que a Lei das Marcas e o Regulamento 2017/1001 permitem inequivocamente um poder de apreciação para não satisfazer os pedidos do titular da marca em caso de infração desta, embora a liberdade de fazer uso desse poder de apreciação seja definida de forma diferente em cada um dos dois diplomas.
- 29 No que se refere ao conteúdo deste poder de apreciação, da justiça e da proporcionalidade resulta que, no momento de responder aos pedidos decorrentes da infração de marca formulados pelo seu titular, o tribunal nacional deve proceder com especial cuidado, uma vez que as consequências jurídicas deduzidas devem corresponder ao alcance da infração.
- 30 Além disso, se, seguindo o critério jurisprudencial do Estado-Membro acima exposto, o pedido do titular da marca de que se retenha a mercadoria no seu conjunto pode ser deferido simplesmente porque um ou alguns elementos da construção deste jogo afetam um ou alguns direitos da marca nacional, o titular da marca dispõe fundamentalmente do mesmo poder que podia exercer há décadas invocando a patente já caducada que protegia os jogos de construção sob o ponto de vista técnico. Simultaneamente, dado que o bloco de construção objeto da representação protegida pela marca também tem uma determinada funcionalidade, o titular da marca deve igualmente tomar em consideração a possibilidade de a utilização desta funcionalidade ser do interesse de um terceiro.
- 31 Não há dúvidas de que, através da previsão de obstáculos legais à atribuição da proteção da marca, o legislador pretende evitar a «prorrogação» de um direito exclusivo caducado (por exemplo, uma patente ou o registo que protege um desenho ou modelo) através da proteção conferida pela marca e, conseqüentemente, a manutenção injustificada de um monopólio que terminou. No entanto, no presente processo, dado que as marcas nacionais não foram anuladas (e continuam a estar protegidas), o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se este propósito do legislador pode ser concretizado ao aplicar a norma e, neste âmbito, no momento de se pronunciar sobre o pedido relativo à infração de marca.
- 32 É certo que a possibilidade de existir um pedido de apreciação nesse sentido pode eventualmente decorrer das disposições da Diretiva 2004/48 e, especialmente, do seu artigo 3.º, n.ºs 1 e 2.
- 33 Conseqüentemente, caso o órgão jurisdicional de reenvio considere a probabilidade de, no processo principal, a oponente infringir a marca nacional, suscita-se a questão de saber se, tendo em conta as específicas circunstâncias do processo, decide, com base nos critérios do artigo 3.º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva 2004/48 e com a intenção, nomeadamente, de não criar obstáculos desnecessários ao comércio legítimo, deferir parcialmente o pedido da requerente de que sejam adotadas medidas provisórias ou até indeferir esse pedido.

- 34 Não há dúvidas de que no outro extremo desse poder de apreciação se encontra o dever do órgão jurisdicional de reenvio de permitir que o titular da marca possa fazer valer os seus direitos de propriedade intelectual e de evitar que a prática judicial leve, em substância, a esvaziar de conteúdo os direitos exclusivos decorrentes da proteção da marca.
- 35 Tendo em conta estas considerações, suscita-se a questão de saber se, com base no direito da União, o poder de apreciação do juiz pode chegar ao ponto de o tribunal do Estado-Membro indeferir o pedido de medidas provisórias destinadas a proibir que continue a ser importado no país o jogo de construção e, para tal, 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 o correto poder de apreciação do juiz.