

Processo C-365/24**Pedido de decisão prejudicial****Data de entrada:**

20 de maio de 2024

Órgão jurisdicional de reenvio:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Recurso de Svea, enquanto Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio, Suécia)

Data da decisão de reenvio:

20 de maio de 2024

Recorrente:

Purefun Group AB

Recorrida:

Doggy AB

[...]

Recorrida:

Doggy AB, [...]

OBJETO DO LITÍGIO

Contrafação da marca, entre outros; pedido de decisão prejudicial no Tribunal de Justiça da União Europeia

DECISÃO IMPUGNADA

Acórdão do *Patent- och marknadsdomstolen* (Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio) de 16 de dezembro de 2022 [...] O *Patent- och marknadsöverdomstolen* (Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio) [profere] o seguinte

DESPACHO (a notificar em 20 de maio de 2024)

1. O *Patent- och marknadsöverdomstolen* (Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio) decidiu submeter questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça da União Europeia, ao abrigo do artigo 267.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e apresentar-lhe o pedido de decisão prejudicial constante no anexo A da presente ata.
2. O *Patent- och marknadsöverdomstolen* (Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio) ordena a suspensão da instância enquanto se aguarda a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia.

O despacho não é suscetível de recurso.

[...]

Objeto do litígio no processo principal e factos pertinentes

- 1 As partes no processo são as sociedades Doggy AB (a seguir «Doggy») e a Purefun Group AB (a seguir «Purefun»).
- 2 A Doggy é uma produtora de alimentos para cães e gatos e, de acordo com o objeto social da sociedade, as suas atividades incluem, nomeadamente o fabrico e o comércio de produtos alimentares e outros produtos para animais, bem como atividades conexas. Os produtos alimentares são vendidos em lojas físicas e em sítios Web de retalhistas.
- 3 A Purefun é um retalhista de produtos destinados aos donos de cães, incluindo alimentos e guloseimas para cães. Esta efetua as suas vendas através do seu sítio Web com o domínio doggie.se.

Processo no Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio)

- 4 Em novembro de 2021, a Doggy intentou uma ação contra a Purefun no *Patent- och marknadsdomstolen* (Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio). Na sua ação, a Doggy pediu a este órgão jurisdicional que proibisse a Purefun, sob pena de coima, de utilizar o sinal DOGGIE nas suas atividades comerciais de venda de alimentos para animais e de outros produtos e acessórios para animais, e que condenasse a Purefun no pagamento à Doggy de uma indemnização de 150 000 coroas suecas, acrescida de juros.
- 5 Como fundamento da sua ação, no que é relevante para o presente processo, a Doggy alegou, em substância, o seguinte. A Doggy é titular, nomeadamente, da marca nominativa DOGGY, registada a nível nacional para alimentos para animais pertencentes à classe 31, e da designação de empresa Doggy AB. A Purefun exerce as suas atividades através do nome de domínio doggie.se. A Purefun comercializa e vende vários produtos e acessórios para cães, nomeadamente alimentos para animais e objetos comestíveis para mastigar.

Exerce as suas atividades comerciais utilizando o sinal DOGGIE. A Doggy não autorizou a Purefun a utilizar este sinal. Existe uma identidade ou, em todo o caso, um grau de semelhança muito elevado, entre, por um lado, os produtos e serviços oferecidos pelas marcas e pela designação de empresa da Doggy e, por outro, os serviços prestados pela Purefun ao abrigo do sinal DOGGIE. Além disso, este último sinal é particularmente semelhante à marca e à designação de empresa da Doggy. Por conseguinte, a Purefun viola os direitos exclusivos da Doggy sobre as referidas marca e designação de empresa. Considera-se razoável que a Purefun seja condenada no pagamento de uma indemnização de 150 000 coroas suecas pela utilização da marca e da designação de empresa.

- 6 A Purefun contestou os pedidos e as alegações da Doggy de que a Purefun tinha violado as suas marcas e a sua designação de empresa, alegando que os sinais em questão, na sua opinião, não tinham carácter distintivo. Em todo o caso, segundo a Purefun, este carácter distintivo é muito reduzido. Além disso, a semelhança entre os tipos de produtos em causa e a marca é limitada, pelo que não existe risco de confusão. De acordo com a Purefun, a maioria das vendas no sítio Web doggie.se dizem respeito a produtos destinados aos donos de cães, para além de alimentos e guloseimas para cães.
- 7 O *Patent- och marknadsdomstolen* (Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio) julgou procedentes os pedidos apresentados pela Doggy. Por conseguinte, considerou que existia um risco de confusão entre, por um lado, as marcas e a designação de empresa da Doggy e, por outro, o sinal utilizado pela Purefun, e que, ao utilizar [este sinal], a Purefun violava os direitos da Doggy. Consequentemente, segundo o *Patent- och marknadsdomstolen* (Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio), existiam motivos para proibir a Purefun da utilização do sinal e para a condenar no pagamento de uma indemnização adequada.
- 8 O *Patent- och marknadsdomstolen* (Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio) começou por examinar se o sinal utilizado pela Purefun era suscetível de criar confusão com a marca nominativa Doggy e, em seguida, tendo conluído que sim, considerou que não havia razão para concluir de forma diferente no que respeita à designação de empresa.

Processo no Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio)

- 9 A Purefun recorreu do acórdão do *Patent- och marknadsdomstolen* (Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio) e pediu ao *Patent- och marknadsöverdomstolen* (Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio) que julgasse improcedentes os pedidos da Doggy. No *Patent- och marknadsöverdomstolen* (Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio) as partes invocaram essencialmente os mesmos argumentos que no *Patent- och marknadsdomstolen* (Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio).

- 10 No decurso do processo no *Patent- och marknadsöverdomstolen* (Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio), foram suscitadas questões relativas à interpretação do direito da União.

Disposições pertinentes do direito nacional e do direito da União

Direito sueco

Varumärkeslagen (2010:1877) (Lei n.º 1877 de 2010 relativa às marcas; a seguir «Lei relativa às Marcas»)

- 11 Esta lei implementa, nomeadamente, 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 (a seguir «Diretiva relativa às Marcas»).
- 12 Ao abrigo do artigo 8.º, do capítulo 1, da Lei relativa às Marcas, o titular de uma designação de empresa ou de outra designação comercial tem o direito exclusivo sobre o sinal quando é utilizado como sinal comercial.
- 13 Além disso, o artigo 10.º, do capítulo 1, da Lei relativa às Marcas prevê que o direito exclusivo conferido a um sinal comercial, ao abrigo do artigo 8.º, do capítulo 1, da Lei relativa às Marcas, implica que nenhuma pessoa para além do titular possa, sem o consentimento deste último, utilizar na vida comercial, em relação a produtos ou serviços de um sinal idêntico ou semelhante ao referido sinal comercial, e que seja utilizado para tipos de produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, sempre que exista um risco de confusão, nomeadamente quando a utilização do sinal possa dar a impressão de que existe uma ligação entre o seu utilizador e o titular do sinal comercial.
- 14 Em conformidade com o artigo 3.º, do capítulo 8, da Lei relativa às Marcas, um órgão jurisdicional pode, a pedido da pessoa que é titular de um sinal comercial, na aceção do artigo 8.º, do capítulo 1, da Lei relativa às Marcas, ordenar ao infrator que cesse a infração sob pena de coima.
- 15 Por força do artigo 4.º, do capítulo 8, da Lei relativa às Marcas, quem violar uma marca é responsável pelo pagamento de uma indemnização pela sua utilização.

Lagen (2018:1653) om företagsnamn (Lei n.º 1653 de 2018 relativa à Designação de Empresa; a seguir «Lei relativa à Designação de Empresa»)

- 16 Segundo o artigo 1.º, do capítulo 1, da Lei relativa à Designação de Empresa, uma designação de empresa é o nome sob o qual uma empresa exerce as suas atividades. De acordo com o n.º 3 deste mesmo artigo, «designação comercial» designa o conceito geral que inclui a designação de empresa e as designações comerciais secundárias.

- 17 Ao abrigo do artigo 2.º, do capítulo 1, da Lei relativa à Designação de Empresa, uma empresa adquire um direito exclusivo sobre uma designação de empresa através do registo ou utilização da mesma.
- 18 De acordo com o artigo 1.º, do capítulo 2, da Lei relativa à Designação de Empresa, uma designação de empresa só pode ser registada se for suscetível de distinguir as atividades do seu titular das de outras empresas. O n.º 2 deste artigo especifica que, para avaliar o caráter distintivo de uma designação de empresa, é necessário ter em conta a duração e a extensão da sua utilização. Além disso, prevê que se a designação de empresa consistir apenas numa designação geral da natureza da atividade da empresa ou de um produto ou serviço oferecido por esta, ou se consistir apenas no nome de uma localidade de uso corrente ou numa designação semelhante, a designação de empresa não pode ser considerada distintiva por si só. Se a designação de empresa incluir uma designação como sociedade por quotas, sociedade em nome coletivo ou sociedade cooperativa, ou uma sigla dessa designação, esta não é tida em conta na apreciação.

Direito da União

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE)

- 19 Os artigos 34.º e 35.º TFUE preveem que as restrições quantitativas à importação e à exportação, bem como todas as medidas de efeito equivalente, são proibidas entre os Estados-Membros.
- 20 O artigo 36.º TFUE prevê que as disposições dos artigos 34.º e 35.º TFUE são aplicáveis sem prejuízo das proibições ou restrições à importação ou à exportação justificadas por razões, nomeadamente, de proteção da propriedade industrial e comercial.

Diretiva relativa às Marcas

- 21 Ao abrigo do seu artigo 1.º, a Diretiva relativa às Marcas é aplicável a todas as marcas de produtos ou serviços que tenham sido objeto de registo ou de pedido de registo num Estado-Membro, nomeadamente como marca individual.
- 22 O artigo 5.º, n.º 1, alínea b), prevê que é recusado o registo de uma marca ou, se efetuado, é passível de ser declarado nulo se devido à sua identidade ou à sua semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se referem, existir, no espírito do público, um risco de confusão; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.
- 23 Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 4, alínea a), os Estados-Membros podem prever que outro sinal utilizado na vida comercial exclua o registo de uma marca posterior, se esta tiver sido adquirida antes da data de apresentação do pedido de registo da marca posterior e se o sinal conferir ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior. O artigo 5.º, n.º 4, alínea b), subalínea iv), prevê ainda

que a utilização da marca possa ser proibida por força de um direito anterior, diferente dos direitos mencionados no n.º 2 e na alínea a) do presente número, e, nomeadamente, por força de um direito de propriedade industrial.

- 24 Ao abrigo do artigo 10.º, n.º 1, o registo de uma marca confere ao seu titular direitos exclusivos. Ao abrigo do artigo 10.º, n.º 2, alínea b), o titular da marca registada fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem na vida comercial, relativamente a produtos e serviços, sinais que sejam idênticos ou semelhantes à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, se existirem riscos de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca. O artigo 10.º, n.º 3, alínea d), prevê ainda que a utilização do sinal como designação comercial ou de empresa ou como parte dessa designação, em especial, pode ser proibida ao abrigo do n.º 2.
- 25 Ao abrigo do artigo 39.º, n.º 1, os produtos e serviços para os quais é pedido o registo de uma marca são classificados em conformidade com o sistema de classificação estabelecido pelo Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para efeitos do Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957. O artigo 39.º, n.º 2 prevê ainda que os produtos e serviços para os quais é pedida proteção devem ser identificados pelo requerente com clareza e precisão suficientes para permitir que as autoridades competentes e os operadores económicos determinem, apenas nesta base, a extensão da proteção requerida.

Fundamentos que levam o *Patent- och marknadsöverdomstolen* (Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio) a submeter ao Tribunal de Justiça questões de interpretação do direito da União

Proteção cruzada

- 26 Ao abrigo da Lei relativa às Marcas, o titular de uma designação de empresa tem um direito exclusivo sobre essa designação quando é utilizada como sinal comercial. Isto significa, por exemplo, que a utilização de um sinal comercial suscetível de ser confundido com a designação de empresa de outra empresa pode constituir uma violação do direito exclusivo sobre a designação de empresa utilizada ao abrigo do direito das marcas (denominada «proteção cruzada»). Do mesmo modo, ao abrigo do artigo 3.º, do capítulo 1, da Lei relativa à Designação de Empresa, o titular de uma marca ou de outro sinal comercial também dispõe de um direito exclusivo sobre esse sinal quando é utilizado como designação comercial.
- 27 Assim, quando uma parte alega que a utilização de um sinal comercial viola a proteção conferida pelo direito das marcas cure resulta do registo de uma designação de empresa, são as disposições da Lei relativa às Marcas que devem ser aplicadas na apreciação da infração. A Lei relativa às Marcas sueca transpõe a Diretiva relativa às Marcas. Assim, embora a Lei relativa à Designação de

Empresa não esteja harmonizada a nível da União da mesma forma que o direito a uma marca, a proteção cruzada coloca as questões relativas às designações de empresas no âmbito da esfera harmonizada.

- 28 A Diretiva relativa às Marcas não contém nenhuma disposição relativa à proteção cruzada correspondente ao artigo 8.º, do capítulo 1, da Lei relativa às Marcas. Em contrapartida, o artigo 5.º, n.º 4, alínea a), da Diretiva relativa às Marcas prevê que os Estados-Membros podem prever que uma designação comercial (denominada na diretiva «outro sinal utilizado na vida comercial») possa constituir um motivo de recusa de registo de uma marca posterior se esse sinal conferir ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior. No entanto, a diretiva não especifica as condições em que pode ser concedido ao titular de uma designação de empresa o direito de proibir a utilização de um sinal como marca.

Direito das marcas decorrente de uma designação de empresa registada

- 29 O registo de uma designação de empresa implica que o titular dessa designação beneficie automaticamente de proteção como se se tratasse de uma marca registada. Ao abrigo do atual ordenamento jurídico nacional, não se exige que uma empresa tenha utilizado a sua designação de empresa como sinal comercial para que esse sinal possa ser protegido como sinal comercial. Assim, por exemplo, mesmo que uma designação de empresa não tenha sido utilizada como sinal comercial, o seu titular continua a estar protegido contra a utilização por terceiros de um sinal comercial suscetível de ser confundido com a referida designação. Nesse caso, pode considerar-se que a proteção se aplica à designação de empresa enquanto potencial sinal comercial.
- 30 No entanto, o direito das marcas resultante de uma designação de empresa registada só é válido no setor ou domínio de atividade indicado no objeto social que a sociedade registou com sua designação de empresa. A natureza das atividades da sociedade deve ser indicada e deve ser descrita e circunscrita de forma suficientemente precisa para ser facilmente compreendida por qualquer pessoa que pretenda obter informações sobre a empresa. Por conseguinte, não basta, por exemplo, indicar no objeto social que a sociedade exercerá atividades comerciais, sendo também necessário indicar os tipos de produtos que comercializará. Por conseguinte, deve indicar o setor ou setores de atividade em que irá operar. No entanto, a redação do objeto social não está sujeito a outros requisitos, como os impostos às marcas registadas, como o sistema de classificação ou os requisitos de clareza e precisão.
- 31 Assim, quando um sinal comercial é comparado com uma designação de empresa, a semelhança dos tipos de produtos e serviços é apreciada com base na questão de saber se o sinal comercial diz respeito aos produtos ou serviços relacionados com o objeto social que foram registados para a designação de empresa. Uma vez que não é exigida a utilização da designação de empresa como sinal comercial, pode considerar-se que a redação da disposição sueca que figura no artigo 8.º, do

capítulo 1, da Lei relativa às Marcas exprime, em relação ao registo de uma marca, uma proteção mais ampla ao abrigo do direito das marcas obtida através do registo de uma designação de empresa.

- 32 Uma vez que também não existe um sistema de classificação nem um requisito expresso de clareza e precisão na redação do objeto social, pode também acontecer, em caso de confusão, que seja difícil determinar quais os tipos de produtos ou serviços que devem ser comparados na avaliação da sua semelhança. Por conseguinte, a avaliação deve, de facto, ser efetuada de modo a que os produtos ou serviços sejam examinados tendo em conta o setor em que a designação de empresa é utilizada. Este regime especial em relação ao direito das marcas é também importante para determinar o âmbito de proteção de uma designação de empresa ao abrigo desse direito e pode ser visto como expressando, em relação ao registo de uma marca, uma proteção mais ampla ao abrigo do direito das marcas, através do registo de uma designação de empresa.
- 33 A exigência de uma utilização séria constitui um requisito prévio para a proteção de uma marca nos termos da diretiva. Assim, coloca-se a questão de saber se a diretiva se opõe a que o direito nacional confira a proteção de uma marca a uma designação de empresa sem que essa designação tenha sido utilizada para indicar a origem dos produtos e serviços. Do mesmo modo, coloca-se a questão de saber se a proteção conferida pelo direito das marcas pode ser alargada aos tipos de produtos e serviços abrangidos pela descrição do objeto social de uma empresa, quando não tenha havido uma utilização séria da designação no domínio de atividade descrito no objeto social.
- 34 Um sistema nacional deste tipo poderia significar que, em princípio, seria possível contornar a obrigação de designar de forma clara e precisa os tipos de produtos ou serviços para os quais se pretende obter proteção através de uma marca. Assim, o facto de um Estado-Membro conceder a uma empresa uma proteção ao abrigo do direito das marcas mais ampla do que a prevista pela diretiva, ou em condições diferentes das impostas por esta, poderia criar obstáculos à venda transfronteiriça de produtos ou serviços por outras empresas, devido a uma alegada violação por estas, num Estado-Membro, de direitos de marca não baseados no direito da União. Por conseguinte, tal poderia afetar a livre circulação de bens e serviços. Coloca-se a questão de saber se um regime nacional que se afasta da Diretiva relativa às Marcas, como no caso em apreço, cria obstáculos às atividades transfronteiriças das empresas.
- 35 Para que o *Patent- och marknadsöverdomstolen* (Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio) possa decidir, é necessária uma resposta às questões que se seguem.

Questões de interpretação

- 36 As questões dizem respeito à interpretação da Diretiva relativa às Marcas e são as seguintes.

1. À luz do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e do princípio fundamental da livre circulação de bens e serviços consagrado no direito da União, é compatível com as disposições da Diretiva relativa às Marcas, em especial com os artigos 1.º e 5.º, n.º 4, prever no direito nacional um regime segundo o qual um direito anterior a uma designação de empresa pode constituir um fundamento para proibir a utilização de um sinal comercial posterior em qualquer domínio de atividade para o qual a designação de empresa está registada e sem que seja necessário que essa designação tenha sido utilizada para distinguir produtos ou serviços?
2. Em caso de resposta negativa à primeira questão, é compatível com a Diretiva relativa às Marcas e com o direito da União em geral que uma designação de empresa, utilizada enquanto tal como sinal para distinguir determinados tipos de produtos ou serviços no domínio de atividade para o qual essa designação está registada, constitua um fundamento para proibir a utilização de um sinal comercial posterior em relação a produtos ou serviços diferentes daqueles para os quais a designação de empresa é utilizada como sinal?

[...]

DOCUMENTO DE TRABALHO