

REVISTA
DE DIREITO
INTELECTUAL
Nº 02—2017

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA DE 14 DE SETEMBRO DE 2017 (PROC. 56/16)

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)

14 de setembro de 2017¹

«Recurso de decisão do Tribunal Geral – Marca da União Europeia – Regulamento (CE) n.º 207/2009 – Artigo 8.º, n.º 4, e artigo 53.º, n.º 1, alínea c), e n.º 2, alínea d) – Marca nominativa da União Europeia *PORT CHARLOTTE* – Pedido de declaração da nulidade dessa marca – Proteção conferida às denominações de origem anteriores “Porto” e “Port” nos termos do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 e do direito nacional – Caráter exaustivo da proteção conferida a essas denominações de origem – Artigo 118.º-M do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 – Conceitos de “utilização” e de “evocação” de uma denominação de origem protegida»

No processo C-56/16 P, que tem por objeto um recurso de uma decisão do Tribunal Geral nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, interposto em 29 de janeiro de 2016, **Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)**, representado por E. Zaera Cuadrado e o. Mondéjar Ortuño, na qualidade de agentes, recorrente, apoiado por: **Comissão Europeia**, representada por B. Eggers, I. Galindo Martín, J. Samnadda e T. Scharf, na qualidade de agentes, interveniente no presente recurso, sendo as outras partes no processo: **Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP**, com sede em Peso da Régua (Portugal), representado por P. Sousa e Silva, advogado, recorrente em primeira instância, apoiado por: **República Portuguesa**, representada por L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e A. Alves, na qualidade de agentes, interveniente no presente recurso, **Bruichladdich Distillery Co. Ltd**, com sede em Argyll (Reino Unido), representada por S. Havard Duclos, avocate, interveniente em primeira instância, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção), composto por: M. Ilesič, presidente de secção, A. Prechal (relatora), A. Rosas, C. Toader e E. Jarašiūnas, juizes, advogado-geral: M. Campos Sánchez-Bordona, secretário: I. Illéssy, administrador, vistos os autos e após a audiência de 2 de março de 2017,

¹ Língua do processo: inglês.

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 18 de maio de 2017, profere o presente

ACÓRDÃO

1. Com o presente recurso, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) pede a anulação do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 18 de novembro de 2015, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto/IHMI – Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE) (T-659/14, a seguir «acórdão recorrido», EU:T:2015:863), pelo qual este anulou a decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de 8 de julho de 2014 (processo R 946/2013-4), relativa a um processo de declaração da nulidade entre o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP e a Bruichladdich Distillery Co. Ltd (a seguir «decisão controvertida»).

2. Com o seu recurso subordinado, o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (a seguir «IVDP») pede a anulação parcial do acórdão recorrido.

QUADRO JURÍDICO

Regulamento (CE) n.º 207/2009

3. O artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (JO 2009, L 78, p. 1), dispõe:

«Após oposição do titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local, será recusado o pedido de registo da marca quando e na medida em que, segundo a legislação [da União Europeia] ou o direito do Estado-Membro aplicável a esse sinal:

a) Tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depósito do pedido de marca da [União Europeia] ou, se for caso disso, antes da data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca da [União Europeia];

b) Esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.»

4. Nos termos do artigo 53.º, n.ºs 1 e 2, deste regulamento:

«1. A marca da [União Europeia] é declarada nula na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvenicional numa ação de contrafação:

[...]

c) Sempre que exista um direito anterior, referido no nº 4 do artigo 8º, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas nesse número.

2. A marca da [União Europeia] é igualmente declarada nula na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvenicional numa ação de contrafação se a sua utilização puder ser proibida por força de outro direito anterior, nos termos da legislação [da União Europeia] ou do direito nacional que regula a respetiva proteção, e nomeadamente:

[...]

d) De um direito de propriedade industrial.»

Regulamento (CE) nº 479/2008

5. Os considerandos 27, 28 e 36 do Regulamento (CE) nº 479/2008 do Conselho, de 29 de abril de 2008, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola, que altera os Regulamentos (CE) nº 1493/1999, (CE) nº 1782/2003, (CE) nº 1290/2005 e (CE) nº 3/2008 e que revoga os Regulamentos (CEE) nº 2392/86 e (CE) nº 1493/1999 (JO 2008, L 148, p. 1), dispunham:

«(27) Na Comunidade, o conceito de vinho de qualidade baseia-se nomeadamente nas características específicas atribuíveis à sua origem geográfica. Tais vinhos são identificados perante os consumidores por denominações de origem protegidas e indicações geográficas protegidas, embora o sistema atual apresente ainda lacunas a este respeito. A fim de enquadrar de modo transparente e mais elaborado a reivindicação da qualidade pelos produtos em causa, deverá estabelecer-se um regime ao abrigo do qual os pedidos de denominação de origem ou de indicação geográfica sejam examinados em conformidade com a abordagem da política horizontal comunitária de qualidade aplicável aos géneros alimentícios, com exceção do vinho e das bebidas espirituosas, definida pelo Regulamento (CE) nº 510/2006 do Conselho, de 20 de março de 2006, relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios [(JO 2006, L 93, p. 12)].

(28) A fim de preservar as especiais características de qualidade de vinhos com denominação de origem ou indicação geográfica, os Estados-Membros deverão ser autorizados a aplicar regras mais estritas nesta matéria.

[...]

(36) Por motivos de segurança jurídica, as denominações de origem e indicações geográficas existentes na Comunidade deverão ficar isentas da aplicação do novo processo de exame. Os Estados-Membros em causa deverão, contudo, fornecer à Comissão as informações de base e os atos ao abrigo dos quais foram reconhecidas ao nível nacional, sem o que deverão perder a sua proteção como denominações de origem ou indicações geográficas. Ainda por motivos de segurança jurídica, deverão

ser limitadas as possibilidades de cancelamento de denominações de origem e indicações geográficas já existentes.»

Regulamento n.º 1234/2007

6. O Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Conselho, de 22 de outubro de 2007, que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos agrícolas (Regulamento «OCM única») (JO 2007, L 299, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento n.º 491/2009 do Conselho, de 25 de maio de 2009 (JO 2009, L 154, p. 1) (a seguir «Regulamento n.º 1234/2007»), é, tendo em conta a data dos factos, aplicável ao presente litígio. Este último regulamento foi revogado, com efeitos a 1 de agosto de 2009, pelo Regulamento n.º 479/2008.

7. O considerando 3 do Regulamento n.º 491/2009 enuncia:

«Paralelamente às negociações e à aprovação do Regulamento [n.º 1234/2007], o Conselho começou igualmente a negociar uma reforma da política vigente no setor vitivinícola, a qual ficou recentemente concluída com a aprovação do Regulamento [n.º 479/2008]. Como explicitado no Regulamento [n.º 1234/2007], só foram incorporadas desde o início nesse regulamento as disposições do setor vitivinícola que não foram objeto de uma reforma de política. As disposições substantivas objeto de alterações de política só deveriam ser incorporadas no referido regulamento [n.º 1234/2007] depois de aprovadas. Dado que tais disposições já foram aprovadas, o setor vitivinícola deverá ser agora plenamente integrado no Regulamento [n.º 1234/2007] através da inclusão, neste último, das decisões políticas contempladas no Regulamento [n.º 479/2008].»

8. O artigo 118.º-B do Regulamento n.º 1234/2007, sob a epígrafe «Definições», dispõe, no n.º 1:

«Para efeitos da presente subsecção, entende-se por:

a) “Denominação de origem”: o nome de uma região, de um local determinado ou, em casos excecionais, de um país, que serve para designar um produto referido no n.º 1 do artigo 118.º-A que cumpre as seguintes exigências:

i) as suas qualidade e características devem-se essencial ou exclusivamente a um meio geográfico específico, incluindo os fatores naturais e humanos;

ii) as uvas a partir das quais é produzido provêm exclusivamente dessa área geográfica;

iii) a sua produção ocorre nessa área geográfica; e

iv) é obtido a partir de castas pertencentes à espécie *Vitis vinifera*;

“Indicação geográfica”: uma indicação relativa a uma região, um local determinado ou, em casos excepcionais, um país, que serve para designar um produto referido no n.º 1 do artigo 118º-A que cumpre as seguintes exigências:

- i) possui determinada qualidade, reputação ou outras características que podem ser atribuídas a essa origem geográfica;
- ii) pelo menos 85% das uvas utilizadas para a sua produção provêm exclusivamente dessa área geográfica;
- iii) a sua produção ocorre nessa área geográfica; e
- iv) é obtido a partir de castas pertencentes à espécie *Vitis vinifera* ou provenientes de um cruzamento entre esta e outra espécie do género *Vitis*.»

9. O artigo 118º-F deste regulamento, sob a epígrafe «Procedimento nacional preliminar», enuncia, nos seus n.ºs 1, 6 e 7:

«1. Os pedidos de proteção de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica, nos termos do artigo 118º-B, de vinhos originários da Comunidade são sujeitos ao procedimento nacional preliminar definido no presente artigo.

[...]

6. Os Estados-Membros introduzem as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento ao presente artigo até 1 de agosto de 2009.

7. Se um Estado-Membro não dispuser de legislação nacional em matéria de proteção de denominações de origem e de indicações geográficas, pode, a título transitório apenas, conferir, a nível nacional, proteção ao nome, de acordo com as condições da presente subsecção, com efeitos a partir do dia em que o pedido é apresentado à Comissão. Essa proteção nacional transitória cessa na data em que for decidido aceitar ou recusar o registo nos termos da presente subsecção.»

10. Nos termos do artigo 118º-I do referido regulamento:

«Com base na informação ao dispor da Comissão, a Comissão decide [...] ou conferir proteção à denominação de origem ou indicação geográfica que cumpre as condições estabelecidas na presente subsecção e é compatível com o direito comunitário, ou recusar o pedido sempre que essas condições não sejam satisfeitas.»

11. O artigo 118º-L do Regulamento n.º 1234/2007, sob a epígrafe «Relação com marcas registadas», dispõe, no seu n.º 1:

«Sempre que uma denominação de origem ou uma indicação geográfica seja protegida ao abrigo do presente regulamento, é recusado o registo de uma marca que corresponda a uma das situações referidas no n.º 2 do artigo 118º-M e diga respeito

a um produto de uma das categorias constantes do Anexo XI-B, caso o pedido de registo da marca seja apresentado após a data de apresentação à Comissão do pedido de proteção da denominação de origem ou da indicação geográfica e a denominação de origem ou a indicação geográfica seja subsequentemente protegida.

As marcas registadas em violação do disposto no primeiro parágrafo são consideradas inválidas.»

12. O artigo 118º-M deste regulamento, sob a epígrafe «Proteção», dispõe:

«1. As denominações de origem protegidas e as indicações geográficas protegidas podem ser utilizadas por qualquer operador que comercialize um vinho produzido em conformidade com o caderno de especificações correspondente.

2. As denominações de origem protegidas e as indicações geográficas protegidas e os vinhos que utilizam esses nomes protegidos em conformidade com o caderno de especificações são protegidos contra:

a) Qualquer utilização comercial direta ou indireta de um nome protegido:

i) por produtos comparáveis não conformes com o caderno de especificações da denominação protegida; ou

ii) na medida em que tal utilização explore a reputação de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica;

b) Qualquer usurpação, imitação ou evocação, ainda que a verdadeira origem do produto ou serviço seja indicada ou que o nome protegido seja traduzido ou acompanhado por termos como “género”, “tipo”, “método”, “estilo”, “imitação”, “sabor”, “como” ou similares;

c) Qualquer outra indicação falsa ou falaciosa quanto às proveniência, origem, natureza ou qualidades essenciais do produto, que conste do acondicionamento ou da embalagem, da publicidade ou dos documentos relativos ao produto vitivinícola em causa, bem como o acondicionamento em recipientes suscetíveis de criar uma opinião errada sobre a origem do produto;

d) Qualquer outra prática suscetível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem do produto.

3. As denominações de origem protegidas ou indicações geográficas protegidas não devem tornar-se genéricas na Comunidade, na aceção do nº 1 do artigo 118º-K.

[...]

13. Nos termos do artigo 118º-N do referido regulamento, sob a epígrafe «Registo»:

«A Comissão estabelece e mantém um registo eletrónico, acessível ao público, das denominações de origem protegidas e das indicações geográficas protegidas de vinhos.»

14. O artigo 118º-S do Regulamento nº 1234/2007, sob a epígrafe «Nomes de vinhos atualmente protegidos», tem a seguinte redação:

«1. Os nomes de vinhos protegidos em conformidade com os artigos 51.º e 54.º do Regulamento (CE) nº 1493/1999 [do Conselho, de 17 de maio de 1999, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola (JO 1999, L 179, p. 1)] e o artigo 28º do Regulamento (CE) nº 753/2002 da Comissão, de 29 de abril de 2002, que fixa certas normas de execução do Regulamento (CE) nº 1493/1999 do Conselho no que diz respeito à designação, denominação, apresentação e proteção de determinados produtos vitivinícolas [JO 2002, L 118, p. 1] ficam automaticamente protegidos ao abrigo do presente regulamento. A Comissão inscreve-os no registo previsto no artigo 118º-N do presente regulamento.

2. No que respeita aos nomes de vinhos protegidos já existentes a que se refere o nº 1, os Estados-Membros transmitem à Comissão:

- a) Os processos técnicos [...];
- b) As decisões nacionais de aprovação.

3. Os nomes de vinhos a que se refere o nº 1, relativamente aos quais não sejam apresentadas até 31 de dezembro de 2011 as informações referidas no nº 2, perdem a proteção ao abrigo do presente regulamento. A Comissão toma a correspondente medida formal de remoção de tais nomes do registo previsto no artigo 118º-N.

4. O artigo 118º-R não se aplica aos nomes de vinhos protegidos já existentes a que se refere o nº 1.

A Comissão pode decidir, até 31 de dezembro de 2014, por sua própria iniciativa e nos termos do nº 4 do artigo 195º, cancelar a proteção dos nomes de vinhos protegidos já existentes a que se refere o nº 1 do presente artigo que não satisfaçam as condições estabelecidas no artigo 118º-B.»

15. Nos termos do artigo 120º-D do referido regulamento, sob a epígrafe «Regras mais estritas decididas pelos Estados-Membros»:

«Os Estados-Membros podem limitar ou excluir a utilização de certas práticas enológicas e prever restrições mais estritas relativamente aos vinhos autorizados ao abrigo do direito comunitário produzidos no seu território, com vista a reforçar a preservação das características essenciais dos vinhos com denominação de origem protegida ou indicação geográfica protegida, bem como dos vinhos espumantes e dos vinhos licorosos.

Os Estados-Membros comunicam essas limitações, exclusões e restrições à Comissão, que as transmite aos outros Estados-Membros.»

16. Em 1 de agosto de 2009, em conformidade com o artigo 118º-N do Regulamento nº 1234/2007, a base de dados E-Bacchus substituiu a publicação das listas de vinhos de qualidade produzidos em regiões determinadas (v.q.p.r.d) no *Jornal Oficial da União Europeia* conforme estava prevista no artigo 54º, nº 5, do Regulamento nº 1493/1999. Esta base de dados contém as denominações de origem e as indicações geográficas protegidas de vinhos provenientes de Estados-Membros por força do Regulamento nº 1234/2007, bem como as denominações de origem e as indicações geográficas relativas aos vinhos provenientes de países terceiros, protegidas ao abrigo de acordos bilaterais entre a União Europeia e esses países terceiros.

Antecedentes do litígio e decisão controvertida

17. Nos nºs 1 a 15 do acórdão recorrido, os antecedentes do litígio e a decisão controvertida foram resumidos do seguinte modo:

«1. Em 27 de outubro de 2006, a [Bruichladdich Distillery Co. Ltd (a seguir “Bruichladdich”)] apresentou um pedido de registo de marca [da União Europeia] ao [EUIPO], nos termos do Regulamento [nº 207/2009].

2. A marca cujo registo foi pedido é nominativo PORT CHARLOTTE (a seguir “marca controvertida”).

3. Os produtos para os quais o registo foi pedido integram a classe 33 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: “Bebidas alcoólicas”.

4. A marca controvertida foi registada, em 18 de outubro de 2007, sob o nº 5421474, e publicada no *Boletim de Marcas Comunitárias* nº 60/2007, de 29 de outubro de 2007.

5. Em 7 de abril de 2011, o [IVDP] apresentou no [EUIPO] um pedido de declaração de nulidade da marca controvertida, nos termos do artigo 53º, nº 1, alínea c), lido em conjugação com o artigo 8º, nº 4, do artigo 53º, nº 2, alínea d), e do artigo 52º, nº 1, alínea a), lido em conjugação com o artigo 7º, nº 1, alíneas c) e g), do Regulamento nº 207/2009, na medida em que a referida marca designava os produtos acima indicados no nº 3.

6. Em resposta ao pedido de declaração de nulidade, a [Bruichladdich] limitou a lista dos produtos para os quais a marca controvertida foi registada aos produtos correspondentes à seguinte descrição: “Whisky”.

7. Em apoio do seu pedido de declaração de nulidade, o [IVDP] invocou as denominações de origem “[P]orto” e “[P]ort” que [...] estão protegidas em todos os Estados-Membros por várias disposições do direito português e pelo artigo 118º-M, nº 2, do Regulamento nº [1234/2007] [...].

8. Por decisão de 30 de abril de 2013, a Divisão de Anulação indeferiu o pedido de declaração de nulidade.

9. Em 22 de maio de 2013, o [IVDP] interpôs no [EUIPO] um recurso da decisão da Divisão de Anulação, ao abrigo do disposto nos artigos 58.º a 64.º do Regulamento nº 207/2009.

10. P[ela decisão controvertida], a Quarta Câmara de Recurso do [EUIPO] negou provimento ao recurso.

11. Em primeiro lugar, a Câmara de Recurso julgou improcedente o fundamento relativo à violação do artigo 53º, nº 1, alínea c), do Regulamento nº 207/2009, lido em conjugação com o artigo 8º, nº 4, do mesmo regulamento, essencialmente pelo facto de a protecção das denominações de origem para os vinhos ser regida exclusivamente pelo Regulamento nº [1234/2007] e, assim, ser da competência exclusiva da União Europeia. [...]

12. Além disso, essas indicações geográficas estão unicamente protegidas para os vinhos e, conseqüentemente, para produtos não idênticos nem comparáveis a um produto denominado “whisky”, concretamente, uma bebida espirituosa com um aspeto e um grau alcoólico diferentes que não pode cumprir o caderno de especificações para um vinho na aceção do artigo 118º-M, nº 2, alínea a), i), do Regulamento nº [1234/2007]. Uma vez que o [IVDP] invocou a reputação das referidas denominações de origem, na aceção do artigo 118º-M, nº 2, alínea a), ii), do mesmo regulamento, a Câmara de Recurso considerou que a marca controvertida não “utiliza[va]” nem “evoca[va]” as indicações geográficas “porto” ou “port”, pelo que não era necessário verificar se gozavam de renome. [...] O consumidor português sabe que “o termo geográfico é efetivamente ‘Oporto’ ou ‘Porto’ e que ‘Port’ é apenas a sua forma abreviada, utilizada nas etiquetas de garrafas de vinho para designar o tipo de vinho protegido por essa designação geográfica” (nºs 19 a 26 da decisão [controvertida]).

13. A este respeito, a Câmara de Recurso julgou improcedente o argumento do [IVDP] de que a protecção prevista no artigo 118º-M, nº 2, do Regulamento nº [1234/2007] se devia estender a qualquer sinal que “inclua” o termo “port”. Também não existe a “evocação” de um vinho do Porto na aceção do artigo 118º-M, nº 2, alínea b), do mesmo regulamento, dado o *whisky* ser um produto diferente e nenhum elemento da marca controvertida conter uma indicação potencialmente falaciosa ou enganosa. Conseqüentemente, segundo a Câmara de Recurso, sem que seja necessário apreciar se a marca controvertida goza ou não de renome, o recurso não pode proceder com fundamento nas disposições do direito da União que protegem as indicações geográficas para os vinhos (nºs 27 a 29 da decisão [controvertida]).

14. Em segundo lugar, a Câmara de Recurso julgou improcedente o fundamento relativo à violação do artigo 53º, nº 2, alínea d), do Regulamento nº 207/2009, fundada nas pretensas denominações de origem “[P]orto” e “[P]ort” registadas na Organização

Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em 18 de março de 1983, sob o nº 682, em conformidade com o Acordo de Lisboa. [...]

15. Em terceiro lugar, a Câmara de Recurso julgou improcedentes os fundamentos relativos à violação do artigo 52º, nº 1, alínea a), do Regulamento nº 207/2009, lido em conjugação com o artigo 7º, nº 1, alíneas c) e g), do mesmo regulamento. [...]

Tramitação do processo no Tribunal Geral e acórdão recorrido

18. Por petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 15 de setembro de 2014, o IVDP interpôs um recurso de anulação da decisão controvertida.

19. Em apoio do seu recurso, o IVDP invocou seis fundamentos, sendo um fundamento de facto e cinco fundamentos de direito.

20. Para efeitos do presente recurso, são relevantes o terceiro fundamento, relativo ao facto de a Câmara de Recurso ter considerado, erradamente, que a proteção das denominações de origem para os vinhos era regida exclusivamente pelo Regulamento nº 1234/2007, e não igualmente pelo direito nacional, a primeira parte do quarto fundamento, relativa à violação do artigo 53º, nº 1, alínea c), do Regulamento nº 207/2009, lido em conjugação com o artigo 8º, nº 4, do mesmo regulamento, na medida em que a Câmara de Recurso não aplicou as disposições pertinentes do direito português, e a segunda parte do quarto fundamento, relativa à violação do artigo 118º-M, nº 2, do Regulamento nº 1234/2007, na medida em que a Câmara de Recurso considerou erradamente que o registo e a utilização da marca controvertida não constituía nem uma utilização nem uma evocação da denominação de origem «Porto» ou «Port», pelo que não era necessário verificar se esta gozava de renome.

21. Pelo acórdão recorrido, o Tribunal Geral julgou procedentes o terceiro fundamento e a primeira parte do quarto fundamento, na medida em que, no essencial, acusavam a Câmara de Recurso de não ter aplicado as disposições pertinentes do direito português em matéria de proteção das denominações de origem «Porto» ou «Port», e julgou improcedentes os outros fundamentos.

22. Por conseguinte, o Tribunal Geral anulou a decisão controvertida.

Tramitação do processo no Tribunal de Justiça e pedidos das partes

23. Por petição de 22 de janeiro de 2016, o EUIPO interpôs recurso do acórdão do Tribunal Geral. Por ato separado de 27 de maio de 2016, o IVDP interpôs um recurso subordinado contra o mesmo acórdão.

24. Por despacho do presidente do Tribunal de Justiça de 7 de julho de 2016, foi admitida a intervenção da República Portuguesa em apoio dos pedidos do IVDP.

25. Por despacho do presidente do Tribunal de Justiça de 12 de agosto de 2016, foi admitida a intervenção da Comissão Europeia em apoio dos pedidos do EUIPO na fase oral.

26. Com o seu recurso, o EUIPO conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:

- dar provimento ao recurso na totalidade;
- anular o acórdão recorrido; e
- condenar o IVDP nas despesas efetuadas pelo EUIPO.

27. O IVDP conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:

- negar provimento ao recurso na totalidade;
- confirmar o acórdão recorrido, e
- condenar o EUIPO nas despesas efetuadas pelo IVDP no processo no EUIPO, na Câmara de Recurso, bem como no Tribunal Geral e no Tribunal de Justiça.

28. A Bruichladdich conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne anular o acórdão recorrido e condenar o IVDP nas despesas do presente processo.

29. A República Portuguesa conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne negar provimento ao recurso e condenar o EUIPO nas despesas.

30. No seu recurso subordinado, o IVDP conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:

- dar provimento ao recurso subordinado na totalidade;
- anular parcialmente o acórdão recorrido; e
- condenar o EUIPO nas despesas efetuadas pelo IVDP enquanto recorrente no recurso subordinado.

31. O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:

- negar provimento ao recurso subordinado;
- confirmar o recurso do EUIPO;
- condenar o IVDP nas despesas efetuadas pelo EUIPO no âmbito do recurso subordinado.

32. A Bruichladdich conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne anular o recurso subordinado na totalidade e condenar o IVDP nas despesas do presente processo.

Quanto ao recurso principal e ao recurso subordinado

Argumentos das partes

Quanto ao recurso principal

33. Em apoio do seu recurso, o EUIPO invoca um único fundamento, relativo à violação do artigo 53º, nº 1, alínea c), do Regulamento nº 207/2009, lido em conjugação com o artigo 8º, nº 4, e o artigo 53º, nº 2, alínea d), do mesmo regulamento.

34. Com este fundamento, o EUIPO alega que o Tribunal Geral considerou, corretamente, no nº 41 do acórdão recorrido, «que, no que se refere ao âmbito de aplicação do Regulamento [nº 1234/2007], o artigo 118º-M, nºs 1 e 2, [deste regulamento] regula, de modo uniforme e exaustivo, tanto a autorização como os limites, ou mesmo a proibição da utilização comercial das denominações de origem protegidas [...] pelo direito da União». Alega que, no entanto, este cometeu um erro de direito ao decidir, no nº 44 do referido acórdão, que tais denominações de origem podiam, não obstante, beneficiar de uma proteção adicional concedida pela legislação nacional, que podia ter por base o artigo 8º, nº 4, do Regulamento nº 207/2009.

35. Ao decidir desse modo, o Tribunal Geral infringiu os princípios consagrados tanto pelo Tratado FUE, que dispõe que o exercício da competência dos Estados-Membros está subordinado à condição de a União não ter exercido a sua própria competência, como pela jurisprudência do Tribunal de Justiça. Com efeito, as características e objetivos do Regulamento nº 510/2006, nos quais o Tribunal de Justiça se baseou no acórdão de 8 de setembro de 2009, *Budějovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521)*, para considerar que o regime de proteção previsto por este último regulamento tinha caráter exaustivo, eram análogos aos dos Regulamentos nos 1234/2007 e 479/2008. Por outro lado, as disposições materiais desses regulamentos eram, em grande parte, idênticas.

36. O EUIPO alega igualmente que o legislador da União tinha instaurado, para as denominações de origem abrangidas pelo âmbito de aplicação dos Regulamentos nºs 1234/2007 e 479/2008, um regime de proteção dessas denominações no setor vitivinícola apenas ao nível do direito da União. A única exceção respeita ao regime transitório de proteção das denominações de origem e às indicações geográficas existente nos Estados-Membros.

37. O EUIPO argumenta que, se, no nº 38 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral admitiu expressamente a aplicação por analogia dos princípios consagrados pelo acórdão de 8 de setembro de 2009, *Budějovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521)*, deve deduzir-se daí, contrariamente ao que decidiu o Tribunal

Geral no nº 44 do mesmo acórdão, que o caráter exaustivo do regime de proteção previsto pelo Regulamento nº 1234/2007 exclui a possibilidade de conceder uma proteção adicional que viria completar, ou suplantar, a concedida ao abrigo do referido regulamento.

38. O IVDP sustenta que resulta claramente dos nºs 38 e 41 do acórdão recorrido que a proteção conferida às denominações de origem e às indicações geográficas protegidas pelo Regulamento nº 1234/2007 se rege exclusivamente por este regulamento. Em contrapartida, não se pode deduzir do mesmo acórdão que o regime de proteção instituído por este regulamento é exaustivo e se opõe à aplicação ou à instauração de qualquer outro regime de proteção.

39. Assim, segundo o IVDP, a proteção conferida pelo Regulamento nº 1234/2007 não se opõe nem ao alcance nem à natureza da proteção conferida pelo Regulamento nº 207/2009, em particular, a proteção resultante do artigo 53º, nº 1, alínea c), deste Regulamento, lido em conjugação com o artigo 8º, nº 4, e com o artigo 53º, nº 2, alínea d), do mesmo regulamento.

40. Segundo o IVDP, o Tribunal Geral podia, sem incorrer num erro de direito ou em contradição na fundamentação, considerar que a proteção conferida pelo Regulamento nº 1234/2007 às denominações de origem dos vinhos era exclusiva e podia, não obstante, ser completada ou mesmo reforçada pela proteção conferida aos direitos anteriores ao abrigo do direito nacional, na aceção do artigo 8º, nº 4, do Regulamento nº 207/2009, com o fundamento de que essas regras têm âmbitos de aplicação diferentes e autónomos.

41. O IVDP contesta igualmente o alegado paralelismo entre o Regulamento nº 510/2006 e o Regulamento nº 1234/2007 efetuado pelo EUIPO e, portanto, a aplicação às denominações de origem de vinhos dos princípios enunciados pelo Tribunal de Justiça no acórdão de 8 de setembro de 2009, *Budějovický Budvar* (C-478/07, EU:C:2009:521), a propósito das denominações de origem de géneros alimentícios.

42. O IVDP recorda que, embora resulte do nº 114 do acórdão de 8 de setembro de 2009, *Budějovický Budvar* (C-478/07, EU:C:2009:521), que o Regulamento (CEE) nº 2081/92 do Conselho, de 14 de julho de 1992, relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (JO 1992, L 208, p. 1), e o Regulamento nº 510/2006 têm por objetivo prever um regime de proteção uniforme e exaustivo, essa exclusividade não se opõe, no entanto, a que seja aplicável um regime de proteção das indicações geográficas que se situe fora do âmbito de aplicação destes regulamentos.

43. O IVDP alega que, se o legislador da União tivesse pretendido estabelecer um regime de proteção exaustivo e exclusivo, isso resultaria expressamente da redação das disposições que estabelecem esse regime. São significativos, a este

propósito, os termos empregues no considerando 6 do Regulamento nº 510/2006 ou no artigo 1º e no artigo 92º, nº 1, do Regulamento (CE) nº 2100/94 do Conselho, de 27 de julho de 1994, relativo ao regime comunitário de proteção das variedades vegetais (JO 1994, L 227, p. 1).

44. O IVDP salienta, além disso, que o considerando 28 do Regulamento nº 479/2008 indicava que, a fim de preservar as especiais características de qualidade de vinhos com denominação de origem ou indicação geográfica, «os Estados-Membros dever[iam] ser autorizados a aplicar regras mais estritas nesta matéria».

45. A Bruichladdich alega que, como admitiu o Tribunal Geral no nº 38 do acórdão recorrido, a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça relativa ao caráter exclusivo do Regulamento nº 510/2006 quanto às indicações de origem para os géneros alimentícios se aplica *mutatis mutandis* ao Regulamento nº 1234/2007 no que respeita às denominações de origem dos vinhos. Com efeito, estes regulamentos incluem disposições similares, designadamente em matéria de registo ou de âmbito da proteção.

46. Do mesmo modo, qualquer possibilidade de os Estados-Membros concederem uma proteção específica a título de outras regras deveria basear-se em normas expressas. A Bruichladdich argumenta que os Estados-Membros atualmente apenas dispõem da faculdade de conceder uma proteção temporária nacional a uma denominação de origem enquanto aguardam a decisão da Comissão sobre o pedido de registo da mesma a nível da União.

47. Por outro lado, o artigo 8º, nº 4, do Regulamento nº 207/2009 não pode ser qualificado de «derrogação expressa», uma vez que contém disposições gerais e tem unicamente por objeto a legislação nacional «aplicável» ao sinal anterior invocado.

48. Em contrapartida, a República Portuguesa alega que deve ser rejeitada a interpretação de que a proteção das denominações de origem dos vinhos tem caráter exaustivo e se opõe a uma proteção adicional ao nível do direito nacional dos Estados-Membros.

49. Por último, na audiência no Tribunal de Justiça, a Comissão defendeu que o regime de proteção das denominações de origem no setor vitivinícola, conforme previsto pelo Regulamento nº 1234/2007, assume um caráter exaustivo que exclui qualquer proteção das mesmas pelo direito nacional dos Estados-Membros.

Quanto ao recurso subordinado

50. O IVDP invoca três fundamentos em apoio do seu recurso subordinado.

51. Com o primeiro fundamento do seu recurso subordinado, que visa contestar os nºs 38 e 41 do acórdão recorrido, o IVDP alega que o Tribunal Geral,

ao decidir que o artigo 118^o-M, n^{os} 1 e 2, do Regulamento n^o 1234/2007 regula, de modo uniforme e exclusivo, tanto a autorização como os limites, ou mesmo a proibição da utilização comercial das denominações de origem protegidas e das indicações geográficas protegidas pelo direito da União, cometeu um erro de direito. Segundo o IVDP, isso não acontece porque a analogia estabelecida a este respeito entre o Regulamento n^o 510/2006 e o Regulamento n^o 1234/2007 é desprovida de fundamento.

52. A este respeito, o IVDP baseia-se nos seus argumentos apresentados no âmbito do recurso principal interposto pelo EUIPO, segundo os quais a proteção das denominações de origem dos vinhos não é regulada exclusivamente pelo Regulamento n^o 1234/2007, estando igualmente subordinada ao direito nacional. Em apoio desses argumentos, alega que os princípios consagrados no n^o 114 do acórdão de 8 de setembro de 2009, *Budějovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521)*, sobre o alcance do regime de proteção previsto pelo Regulamento n^o 510/2006, não podem ser aplicados ao regime de proteção previsto pelo Regulamento n^o 1234/2007, tendo em conta os objetivos e características significativamente diferentes destes dois regulamentos.

53. Com o segundo fundamento do seu recurso subordinado, o IVDP acusa o Tribunal Geral de ter erradamente julgado improcedente, nos n^{os} 68 a 73 do acórdão recorrido, a segunda alegação da segunda parte do quarto fundamento do seu recurso, relativa à violação do artigo 118^o-M, n^o 2, alínea a), ii), do Regulamento n^o 1234/2007, porquanto a marca controvertida não utilizava nem evocava a denominação de origem protegida «Porto» ou «Port» de que o IVDP é titular, pelo que não era necessário verificar se a referida denominação de origem gozava de renome.

54. O IVDP alega que o Tribunal Geral cometeu um erro ao considerar, no n^o 71 do acórdão recorrido, que o significado primário do termo «port» em várias línguas europeias, incluindo o inglês e o português, é o de um porto, concretamente, um lugar situado à beira mar ou de um rio. Com efeito, em língua portuguesa, a palavra «port» não existe, sendo «porto» o termo utilizado para designar um porto. Nesta língua, a palavra «port» constitui unicamente uma forma entre outras da denominação de origem protegida «Porto».

55. O IVDP contesta igualmente a apreciação do Tribunal Geral, efetuada no referido n^o 71, segundo a qual o sinal «PORT CHARLOTTE» «será entendido pelo público relevante como designando um porto com o nome de uma pessoa chamada Charlotte, sem que seja estabelecida uma ligação direta com a denominação de origem “[P]orto” ou “[P]ort” ou o vinho do Porto».

56. A inclusão do termo «Port» na marca controvertida constitui uma imitação ou uma evocação da denominação de origem protegida «Port», pelo que, enquanto

titular dessa denominação de origem, o IVDP deveria poder ser protegido contra a utilização dessa marca ao abrigo do artigo 118º-M, nº 2, alínea a), ii), do Regulamento nº 1234/2007.

57. Com o terceiro fundamento do seu recurso subordinado, o IVDP acusa o Tribunal Geral de ter julgado improcedente, nos nºs 74 a 77 do acórdão recorrido, a terceira alegação da segunda parte do quarto fundamento do seu recurso, ao decidir que o uso da marca controvertida não comportava uma «usurpação, imitação ou evocação» da denominação de origem «Porto» ou «Port», na aceção do artigo 118º-M, nº 2, alínea b), do Regulamento nº 1234/2007.

58. Em apoio desse terceiro fundamento, o IVDP remete para os seus argumentos apresentados no âmbito do segundo fundamento do recurso subordinado, uma vez que considera que o Tribunal Geral, no nº 75 desse acórdão, se baseou, em substância, nas mesmas considerações que as constantes do nº 71 do dito acórdão a que se refere o segundo fundamento.

59. Com base nesses mesmos argumentos, o IVDP contesta igualmente a apreciação do Tribunal Geral, no nº 76 do acórdão recorrido, segundo a qual «pelas razões [...] expostas no nº 71 [desse acórdão], mesmo que o termo “port” faça parte integrante da marca controvertida, o consumidor médio, mesmo admitindo que seja de origem ou de língua portuguesa, quando estiver perante um *whisky* que ostente a referida marca, não a associará a um vinho do Porto que beneficia da denominação de origem em causa».

60. Também não considera correta a apreciação do Tribunal Geral, que figura no nº 76 do acórdão recorrido, segundo a qual esse consumidor não associará um *whisky* que ostente a marca controvertida a um vinho do Porto que beneficia da referida denominação devido às diferenças não negligenciáveis entre as características respetivas desses dois tipos de bebidas, designadamente, em termos de ingredientes, de teor de álcool e de gosto.

61. Em quaisquer circunstâncias, tal como o IVDP já defendeu perante o Tribunal Geral, embora o *whisky* e o vinho do Porto sejam bebidas claramente diferentes, trata-se, apesar de tudo, de produtos comparáveis.

62. No que respeita ao primeiro fundamento do recurso subordinado, o EUIPO remete para os argumentos já aduzidos em apoio do seu recurso.

63. O EUIPO alega que o segundo e terceiro fundamentos do recurso subordinado, uma vez que respeitam unicamente a argumentos relativos à apreciação factual do caso e não suscitam nenhuma questão de direito, devem ser declarados inadmissíveis.

64. Com esses fundamentos, o IVDP não procura demonstrar que o Tribunal Geral fez uma apreciação errada dos critérios juridicamente pertinentes para efeitos da aplicação do artigo 118º-M do Regulamento nº 1234/2007, mas contesta

a apreciação dos factos efetuada pelo Tribunal Geral e, em especial, a relativa às questões de saber se a marca controvertida evoca a denominação de origem «Port» e se o *whisky* e o vinho do Porto são produtos comparáveis.

65. O EUIPO observa que, no âmbito do segundo e terceiro fundamentos do seu recurso subordinado, o IVDP não acusa o Tribunal Geral de nenhuma desvirtuação dos elementos de facto.

66. Por outro lado, alega que o Tribunal Geral aplicou os critérios jurídicos adequados uma vez que, segundo jurisprudência constante, o conceito de «evocação» abrange a hipótese de um termo utilizado para designar um produto incorporar uma parte de uma denominação protegida, de modo que o consumidor, perante o nome do produto, é levado a ter em mente, como imagem de referência, a mercadoria que beneficia dessa denominação (v., neste sentido, acórdão de 21 de janeiro de 2016, *Viiniverla*, C-75/15, EU:C:2016:35, n.º 21 e jurisprudência aí referida).

67. A Bruichladdich alega que o primeiro fundamento do recurso subordinado deve ser julgado improcedente, uma vez que resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa ao Regulamento n.º 510/2006 que o sistema de proteção instaurado por este regulamento para as denominações de origem dos géneros alimentícios é exaustivo. Por conseguinte, se um produto está abrangido pelo âmbito de aplicação da legislação da União em matéria de indicações geográficas, deve cessar qualquer proteção paralela ou similar.

68. Em contrapartida, esta sociedade considera que a exclusividade do sistema de proteção previsto pelo direito da União não exclui toda a proteção nacional das indicações geográficas. Com efeito, tal proteção nacional continua a ser possível quanto às indicações geográficas que não estão abrangidas pelo âmbito de aplicação da legislação da União em causa. Isso não acontece, no entanto, no caso da denominação de origem «Porto» ou «Port», uma vez que esta se encontra protegida nos termos do Regulamento n.º 1234/2007.

69. A Bruichladdich alega que o segundo e terceiro fundamentos do recurso subordinado também carecem de fundamento.

70. Entende que o Tribunal Geral considerou com justeza que a marca controvertida não violava o artigo 118.º-M, n.ºs 1 e 2, do Regulamento n.º 1234/2007. Considera igualmente fundada a apreciação do Tribunal Geral relativa à inexistência de risco de confusão, no espírito do público relevante da União, entre os produtos designados pela marca controvertida e os vinhos com a denominação de origem «Porto».

71. A este respeito, a Bruichladdich alega, designadamente, que a denominação de origem protegida «Porto» ou «Port» é entendida como fazendo referência a uma parte do território português, concretamente, a região onde os vinhos

vendidos com esta denominação são produzidos. Em contrapartida, a marca controvertida faz referência não a essa região mas a um local perto do mar, tendo em conta que a palavra «port» é um termo de língua inglesa que remete para um local no litoral preparado e destinado a receber os barcos. No sinal composto «PORT CHARLOTTE», o segundo sinal «CHARLOTTE», que é o elemento dominante pela sua dimensão e carácter distintivo, é imediatamente interpretado como um nome feminino. Devido a esse facto, o primeiro sinal, habitualmente utilizado para diversos produtos, entre os quais bebidas alcoólicas, apenas serve para caracterizar um tipo de lugar.

72. Em quaisquer circunstâncias, os produtos em causa, concretamente o vinho do Porto e o *whisky*, são suficientemente diferentes, designadamente em termos de ingredientes, de gosto e de teor alcoólico.

Apreciação do Tribunal de Justiça

Quanto ao primeiro fundamento do recurso subordinado

73. Em primeiro lugar, cumpre examinar o primeiro fundamento do recurso subordinado interposto pelo IVDP.

74. Este fundamento tem por objeto os nºs 38 e 41 do acórdão recorrido, em que o Tribunal Geral afirmou o seguinte:

«38 [...] em conformidade com o espírito e o sistema do quadro legislativo único da política agrícola comum (considerando 1 do Regulamento nº 491/2009; v. igualmente, neste sentido e por analogia com o Regulamento nº 510/2006, acórdão de 8 de setembro de 2009, Budějovický Budvar, C-478/07, Colet., EU:C:2009:521, nºs 107 e segs.), no que se refere ao âmbito de aplicação do Regulamento nº [1234/2007], as condições precisas e o alcance desta proteção estão estabelecidos exclusivamente no artigo 118º-M, nºs 1 e 2, do mesmo regulamento.

[...]

41 Daqui se conclui que, no que se refere ao âmbito de aplicação do Regulamento nº [1234/2007], o artigo 118º-M, nºs 1 e 2, regula, de modo uniforme e exaustivo, tanto a autorização como os limites, ou mesmo a proibição da utilização comercial das denominações de origem protegidas e das indicações geográficas protegidas pelo direito da União, de modo que, neste contexto preciso, a Câmara de Recurso já não tinha que aplicar as condições de proteção especificamente estabelecidas pelas regras pertinentes do direito português que estavam na origem da inscrição das denominações de origem “[P]orto” ou “[P]ort” na base de dados E-Bacchus.»

75. Contrariamente ao que alega o IVDP, o Tribunal Geral não cometeu nenhum erro de direito ao aplicar ao regime previsto pelo Regulamento nº 1234/2007 os princípios expostos pelo Tribunal de Justiça no acórdão de 8 de setembro de 2009, *Budějovický Budvar* (C-478/07, EU:C:2009:521), quanto ao caráter uniforme e exclusivo do regime de proteção previsto pelo Regulamento nº 510/2006.

76. Com efeito, embora seja verdade que o regime de proteção instaurado pelo Regulamento nº 1234/2007 não é idêntico ao previsto pelo Regulamento nº 510/2006, o Tribunal Geral podia com justeza considerar que estes dois regimes tinham, em substância, o mesmo caráter, uma vez que os seus objetivos e características eram comparáveis, conforme salientou igualmente o advogado-geral no nº 63 das suas conclusões.

77. A fim de analisar os objetivos do regime de proteção do Regulamento nº 1234/2007, importa remeter para os considerandos do Regulamento nº 479/2008, uma vez que o Regulamento nº 491/2009 que alterou o Regulamento nº 1234/2007 na sua versão anterior se limitou, em substância, a incorporar neste último as disposições relativas às denominações de origem e às indicações geográficas no setor vitivinícola que tinham sido introduzidas pelo Regulamento nº 479/2008.

78. A este respeito, resulta do preâmbulo do Regulamento nº 479/2008 que este, tal como o Regulamento nº 510/2006, foi adotado com base nas disposições do Tratado CE em matéria de política agrícola comum.

79. No que respeita aos objetivos desses instrumentos, o considerando 27 do referido regulamento indica que o regime de proteção em causa visa permitir aos consumidores identificar, através de denominações de origem protegidas e de indicações geográficas protegidas, os vinhos ditos de «qualidade». Para tal, o mesmo considerando refere que os pedidos dessas indicações geográficas deverão ser examinados em conformidade com a política horizontal da União em matéria de qualidade aplicável aos géneros alimentícios, com exceção do vinho e das bebidas espirituosas, definida pelo Regulamento nº 510/2006.

80. Além disso, observe-se que os objetivos do Regulamento nº 1234/2007 são análogos aos do Regulamento nº 510/2006, que o Tribunal de Justiça expôs nos nºs 110 a 113 do acórdão de 8 de setembro de 2009, *Budějovický Budvar* (C-478/07, EU:C:2009:521). Nesse acórdão, o Tribunal de Justiça considerou que a indicação geográfica registada nos termos do Regulamento nº 510/2006 oferecia uma garantia de qualidade aos consumidores quanto aos produtos que dela dispõem.

81. A este respeito, recordou que as denominações de origem se enquadram no âmbito dos direitos de propriedade industrial e comercial. A regulamentação aplicável protege os seus beneficiários contra a utilização abusiva das referidas

denominações por terceiros que pretendam tirar proveito da reputação que as mesmas adquiriram. Visam garantir que o produto que as ostenta provém de uma zona geográfica determinada e apresenta certas características particulares. São suscetíveis de gozar de grande reputação junto dos consumidores e constituir, para os produtores que preencham as condições da sua utilização, um meio fundamental de fidelizar a clientela. A reputação das denominações de origem é função da imagem de que estas gozam junto dos consumidores. Essa imagem depende, por sua vez, essencialmente, das características particulares e, mais geralmente, da qualidade do produto. É esta qualidade que cria, definitivamente, a reputação do produto. Na perceção do consumidor, a ligação entre a reputação dos produtores e a qualidade dos produtos depende, além disso, da sua convicção de que os produtos vendidos sob a denominação de origem são autênticos (acórdão de 8 de setembro de 2009, *Budějovický Budvar*, C-478/07, EU:C:2009:521, nº 110 e jurisprudência aí referida).

82. Daí decorre que o Regulamento nº 1234/2006 constitui um instrumento da política agrícola comum que visa essencialmente assegurar aos consumidores que produtos agrícolas que ostentam uma indicação geográfica registada nos termos desse regulamento apresentam, em razão da sua proveniência de uma zona geográfica determinada, certas características particulares e, portanto, oferecem uma garantia de qualidade devida à sua proveniência geográfica, com o objetivo de permitir aos operadores agrícolas que tenham feito esforços qualitativos reais obter em contrapartida melhores rendimentos e impedir que terceiros tirem abusivamente proveito da reputação decorrente da qualidade desses produtos (v., por analogia, acórdão de 8 de setembro de 2009, *Budějovický Budvar*, C-478/07, EU:C:2009:521, nº 111).

83. Ora, se os Estados-Membros pudessem permitir aos seus produtores utilizar nos respetivos territórios nacionais uma das menções ou um dos símbolos que o artigo 8º do Regulamento nº 1234/2007 reserva às denominações registadas ao abrigo desse regulamento, baseando-se num regime nacional que pudesse satisfazer exigências menos rigorosas do que as impostas no quadro do referido regulamento para os produtos em causa, a referida garantia de qualidade, que constitui a função essencial dos títulos conferidos ao abrigo do Regulamento nº 1234/2007, correria o risco de não ser assegurada. Conferir essa faculdade a esses produtores nacionais poderia igualmente comprometer uma concorrência livre e não falseada no mercado interno entre os produtores de produtos que ostentam essas menções ou símbolos e, em particular, seria suscetível de prejudicar os direitos que devem ser reservados aos produtores que fizeram esforços qualitativos reais para poderem utilizar uma indicação geográfica registada ao abrigo desse regulamento (v., por analogia, acórdão de 8 de setembro de 2009, *Budějovický Budvar*, C-478/07, EU:C:2009:521, nº 112).

84. O risco de comprometer desse modo o principal objetivo prosseguido pelo Regulamento nº 1234/2007, que consiste em assegurar a qualidade dos produtos agrícolas em causa, é tanto mais importante quanto, contrariamente às marcas, nenhuma medida de harmonização de eventuais regimes nacionais de proteção das indicações geográficas foi, até ao momento, adotado pelo legislador da União (v., por analogia, acórdão de 8 de setembro de 2009, *Budějovický Budvar*, C-478/07, EU:C:2009:521, nº 113).

85. Importa observar, em seguida, que as características do regime de proteção previsto pelo Regulamento nº 1234/2007 são análogas às instituídas pelo Regulamento nº 510/2006 e expostas nos nºs 115 e seguintes do acórdão de 8 de setembro de 2009, *Budějovický Budvar* (C-478/07, EU:C:2009:521).

86. Em primeiro lugar, contrariamente a outros regimes do direito da União de proteção de direitos de propriedade industrial e comercial, como os da marca da União Europeia previstos pelo Regulamento nº 207/2009 ou os relativos às variedades vegetais estabelecidos pelo Regulamento nº 2100/94, o procedimento de registo das denominações de origem e das indicações geográficas nos termos do Regulamento nº 1234/2007 baseia-se na repartição das competências entre o Estado-Membro em causa e a Comissão, uma vez que a decisão de registar uma denominação só pode ser tomada pela Comissão se o Estado-Membro em causa lhe tiver submetido um pedido para esse efeito e que tal pedido só pode ser feito se o Estado-Membro tiver verificado se ele se justifica (v., por analogia, acórdão de 8 de setembro de 2009, *Budějovický Budvar*, C-478/07, EU:C:2009:521, nº 116).

87. Os procedimentos nacionais de registo são, portanto, integrados no processo decisório da União e constituem uma parte essencial dele. Não podem existir fora do regime de proteção da União (v., por analogia, acórdão de 8 de setembro de 2009, *Budějovický Budvar*, C-478/07, EU:C:2009:521, nº 117).

88. No que respeita ao procedimento de registo, é igualmente revelador o facto de o artigo 118º-F, nº 7, do Regulamento nº 1234/2007, disposição em substância idêntica ao artigo 38º, nº 7, do Regulamento nº 479/2008, prever que os Estados-Membros podem, a título transitório apenas, conferir, a nível nacional, proteção a uma denominação até que a Comissão tenha tomado uma decisão sobre o pedido de registo (v., por analogia, quanto ao artigo 5º, nº 6, do Regulamento nº 510/2006, acórdão de 8 de setembro de 2009, *Budějovický Budvar*, C-478/07, EU:C:2009:521, nº 118).

89. Decorre dessa disposição que, no sistema instituído pelo Regulamento nº 1234/2007, quando os Estados-Membros dispõem da competência para tomar decisões, mesmo provisórias, derogatórias das disposições do referido regulamento, essa competência deve resultar de regras expressas (v., por analogia,

quanto ao artigo 5º, nº 6, do Regulamento nº 510/2006, acórdão de 8 de setembro de 2009, Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, nº 119).

90. Além disso, uma disposição dessa natureza não teria efeito útil se os Estados-Membros pudessem conservar os seus próprios regimes de proteção de denominações de origem e de indicações geográficas na aceção dos Regulamentos nºs 1234/2007 e 479/2008 e fazê-los coexistir com o regime que resulta desses regulamentos (v., por analogia, acórdão de 8 de setembro de 2009, Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, nº 120).

91. Em segundo lugar, o caráter exaustivo do regime de proteção tal como previsto pelos Regulamentos nºs 1234/2007 e 479/2008 é igualmente comprovado pelas disposições transitórias previstas para as denominações geográficas existentes, como a denominação de origem «Porto» ou «Port» (v., por analogia, acórdão de 8 de setembro de 2009, Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, nº 121).

92. Assim, o artigo 118º-S do Regulamento nº 1234/2007, disposição em substância idêntica ao artigo 51º do Regulamento nº 479/2008, estabelece um sistema transitório de proteção destinado a manter, por razões de segurança jurídica, a proteção das denominações de vinhos já estabelecida antes de 1 de agosto de 2009 no direito interno. Este sistema transitório de proteção, conforme decorre da redação do artigo 118º-S, nº 1, do Regulamento nº 1234/2007, é estabelecido ao nível da União por força do Regulamento nº 1493/1999 e é atribuído automaticamente às denominações de vinhos já protegidas designadamente em aplicação deste último regulamento (v., neste sentido, acórdão de 13 de fevereiro de 2014, Hungria/Comissão, C-31/13 P, EU:C:2014:70, nº 58).

93. Além disso, o artigo 118º-S, nº 4, do Regulamento nº 1234/2007 dispõe que, até 31 de dezembro de 2014, essa proteção automática dos nomes de vinhos podia ser cancelada pela Comissão, por sua própria iniciativa, se esses não satisfizessem as condições estabelecidas no artigo 118º-B do referido regulamento.

94. Ora, esse regime de proteção transitória de denominações de origem e de indicações geográficas existentes não teria razão de ser se o regime de proteção de tais denominações previsto pelo Regulamento nº 1234/2007 apresentasse um caráter não exaustivo que implicasse que os Estados-Membros conservassem, em qualquer circunstância, a faculdade de mantê-las sem limitação temporal (v., por analogia, acórdão de 8 de setembro de 2009, Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, nº 128).

95. Acresce que, embora seja verdade que o considerando 28 do Regulamento nº 479/2008 refere que, «[a] fim de preservar as especiais características de qualidade de vinhos com denominação de origem ou indicação geográfica, os Estados-Membros deverão ser autorizados a aplicar regras mais estritas nesta matéria»,

não deixa de ser verdade, conforme salientou igualmente o advogado-geral no nº 74 das suas conclusões, que esse considerando visa unicamente o artigo 28º deste regulamento, sob a epígrafe «Regras mais estritas decididas pelos Estados-Membros», que respeita unicamente às práticas enológicas.

96. Do mesmo modo, o Tribunal Geral decidiu com justeza, nos nºs 38 e 41 do acórdão recorrido, que, no que respeita às denominações de origem «Porto» ou «Port», protegidas nos termos do Regulamento nº 1234/2007, este regulamento comporta um regime de proteção uniforme e exclusivo, de modo que a Câmara de Recurso não tinha que aplicar as regras pertinentes do direito português que estavam na origem da inscrição das referidas denominações de origem na base de dados E-Bacchus.

97. Por conseguinte, o primeiro fundamento do recurso subordinado deve ser julgado improcedente.

Quanto ao fundamento único do recurso principal

98. Com o seu único fundamento invocado no âmbito do recurso principal, relativo à violação do artigo 53º, nº 1, alínea c), do Regulamento nº 207/2009, lido em conjugação com o artigo 8º, nº 4, e o artigo 53º, nº 2, alínea d), deste regulamento, o EUIPO contesta o nº 44 do acórdão recorrido pelo qual o Tribunal Geral decidiu o seguinte:

«No que respeita ao pretense carácter exaustivo da proteção conferida pelo artigo 118º-M, nºs 1 e 2, do Regulamento nº [1234/2007], como reconhecido pela Câmara de Recurso e invocado pelo [EUIPO], há que salientar que não resulta das disposições do Regulamento nº [1234/2007] nem das do Regulamento nº 207/2009 que a proteção ao abrigo do primeiro dos regulamentos deva ser entendida como sendo exaustiva, no sentido de que não pode ser completada, fora do seu âmbito de aplicação próprio, por outro regime de proteção. Pelo contrário, resulta da letra unívoca do artigo 53º, nº 1, alínea c), do Regulamento nº 207/2009, lido em conjugação com o artigo 8º, nº 4, e do artigo 53º, nº 2, do mesmo regulamento, que as causas de nulidade podem ser fundadas, de maneira alternativa ou cumulativa, em direitos anteriores “nos termos da legislação [da União] ou do direito nacional que regula a respetiva proteção”. Daqui resulta que a proteção conferida às denominações de origem e às indicações geográficas (protegidas) nos termos do Regulamento nº [1234/2007] é suscetível de ser completada pelo direito nacional pertinente que conceda uma proteção adicional, desde que as mesmas constituam “direitos anteriores” na aceção das disposições já referidas do Regulamento nº 207/2009.»

99. Resulta da improcedência do primeiro fundamento do recurso subordinado que o Tribunal Geral não cometeu nenhum erro de direito ao basear-se na interpretação efetuada pelo Tribunal de Justiça nos nºs 107 e segs. do acórdão de 8 de setembro de 2009, *Budějovický Budvar* (C-478/07, EU:C:2009:521), das disposições relativas ao regime de proteção estabelecido pelo Regulamento nº 510/2006, ao decidir, em substância, nos nºs 38 e 41 do acórdão recorrido, que o regime de proteção das denominações de origem «Porto» ou «Port», conforme previsto no artigo 118º-M, nºs 1 e 2, do Regulamento nº 1234/2007, assumia, para as denominações de origem abrangidas pelo âmbito de aplicação deste regulamento, um caráter uniforme e exclusivo.

100. Ora, importa recordar que, no acórdão de 8 de setembro de 2009, *Budějovický Budvar* (C-478/07, EU:C:2009:521), o Tribunal de Justiça considerou que o regime de proteção das denominações de origem previsto pelo Regulamento nº 510/2006 devia ser interpretado no sentido de que tinha caráter tanto uniforme como exaustivo.

101. Em consequência desse caráter exaustivo do referido regime de proteção, o Tribunal de Justiça entendeu que o Regulamento nº 510/2006 devia igualmente ser interpretado no sentido de que se opunha à aplicação de um regime de proteção previsto por tratados que vinculam dois Estados-Membros, que confere a uma denominação, reconhecida segundo o direito de um Estado-Membro como uma denominação de origem, uma proteção noutro Estado-Membro em que essa proteção é efetivamente reclamada, quando essa denominação de origem não foi objeto de um pedido de registo ao abrigo do referido regulamento.

102. Não decorre, aliás, do acórdão de 8 de setembro de 2009, *Budějovický Budvar* (C-478/07, EU:C:2009:521), que a consequência retirada pelo Tribunal de Justiça quanto ao caráter exaustivo do regime de proteção previsto pelo Regulamento nº 510/2006 não abrangia a hipótese em que o regime de direito nacional em causa confere uma proteção «adicional» a uma indicação geográfica ou a uma denominação de origem protegidas, ou seja, uma proteção reforçada ou uma proteção de nível superior à que resultaria unicamente deste regulamento.

103. Pelas razões expostas nos nºs 83 e 89 a 93 do presente acórdão, o regime de proteção previsto pelo Regulamento nº 1234/2007 assume caráter exaustivo, pelo que este regulamento se opõe à aplicação de um regime de proteção nacional de indicações geográficas protegidas ao abrigo do referido regulamento.

104. No entanto, o Tribunal Geral considerou, no nº 44 do acórdão recorrido, que a proteção das denominações de origem e das indicações geográficas ao abrigo do Regulamento nº 1234/2007 não devia ser entendida como sendo exaustiva, no sentido de que não pode ser completada, «fora do seu âmbito de aplicação próprio», por outro regime de proteção.

105. No presente caso, há que observar que o litígio é relativo a um processo de declaração de nulidade interposto contra o titular da marca *PORT CHARLOTTE* com o fundamento de que esta infringia, designadamente, a proteção conferida pelo direito português à denominação de origem «Porto» ou «Port».

106. Ora, esta denominação de origem está claramente abrangida pelo âmbito de aplicação próprio do Regulamento nº 1234/2007, uma vez que se trata de uma indicação geográfica conferida a um tipo de vinho, que foi registada e é protegida nos termos desse regulamento.

107. Embora o Regulamento nº 1234/2007 não se oponha, em princípio, a uma proteção ao abrigo do direito nacional de uma «indicação de proveniência geográfica simples», ou seja, uma denominação para a qual não existe ligação direta entre, por um lado, uma qualidade determinada, a reputação ou outra característica do produto e, por outro, a sua origem geográfica específica e que, por isso, não está abrangida pelo âmbito de aplicação do Regulamento nº 1234/2007 (v., por analogia, acórdão de 8 de setembro de 2009, *Budějovický Budvar, C-478/07*, EU:C:2009:521, nº 73 e jurisprudência aí referida), isso não acontece quando, como no caso em apreço, o litígio tem por objeto uma denominação de origem atribuída a um vinho, a qual está abrangida pelo âmbito de aplicação do referido regulamento.

108. Daqui resulta que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito ao decidir, no nº 44 do acórdão recorrido, que a proteção conferida às denominações de origem e às indicações geográficas protegidas nos termos do Regulamento nº 1234/2007 «é suscetível de ser completada pelo direito nacional pertinente que conceda uma proteção adicional», desde que as mesmas constituam «direitos anteriores» na aceção do artigo 53º, nº 1, alínea c), do Regulamento nº 207/2009, lido em conjugação com o artigo 8º, nº 4, e do artigo 53º, nº 2, alínea d), do mesmo regulamento.

109. Tendo em conta o exposto, o fundamento único do recurso principal deve ser julgado procedente.

Quanto ao segundo fundamento do recurso subordinado

110. Com o segundo fundamento do seu recurso subordinado, relativo à violação do artigo 118º-M, nº 2, alínea a), ii), do Regulamento nº 1234/2007, que dispõe que as denominações de origem afetadas são protegidas contra qualquer utilização comercial direta ou indireta, mesmo por produtos não comparáveis, na medida em que tal utilização explore a sua reputação, o IVDP acusa o Tribunal Geral de, no nº 72 do acórdão recorrido, ter entendido que a Câmara de Recurso tinha concluído adequadamente que a marca controvertida, concretamente, o

sinal «PORT CHARLOTTE», «não utilizava nem evocava» a denominação de origem «Porto» ou «Port».

111. Este fundamento é relativo ao exposto nos n.ºs 70 e 71 do acórdão recorrido, com a seguinte redação:

«70. A este respeito, por um lado, importa salientar que a denominação de origem protegida de que o recorrente é titular e que está inscrita na base de dados E-Bacchus comporta as denominações “[O]porto”, “[P]ortvin”, “[P]ortwein”, “[P]ortwijn”, “[V]in de [P]orto”, “[P]ort wine”, “[P]ort”, “[V]inho do [P]orto” e “[P]orto”. Assim, trata-se de denominações, em diferentes línguas, compostas quer de dois elementos, concretamente, “port” ou “porto” e “vin”, quer de um único elemento, a saber, “oport” ou “porto”. Por outro lado, como defende o [EUIPO], há que ter em conta o facto de a marca controvertida também comportar uma expressão composta por dois elementos, concretamente, “port” e “charlotte”, que, à semelhança da expressão “port wine”, devem ser entendidos como uma unidade lógica e conceptual [...].

71. Ora, ao contrário da expressão relativa à denominação de origem protegida em causa, a relativa à marca controvertida não se refere expressamente a um vinho mas ao nome próprio feminino Charlotte, que é diretamente associado ao elemento “port”, cujo significado primário, em várias línguas europeias, incluindo o inglês e o português, é o de um porto, concretamente, um lugar situado à beira mar ou de um rio. Em consequência, como considerou corretamente a Câmara de Recurso no n.º 24 da decisão [controvertida], lido no seu conjunto como unidade lógica e conceptual, o sinal PORT CHARLOTTE será entendido pelo público relevante como designando um porto com o nome de uma pessoa chamada Charlotte, sem que seja estabelecida uma ligação direta com a denominação de origem “[P]orto” ou “[P]ort” ou o vinho do Porto. Como alega a [Bruichladdich], isto é tanto mais verdade que o termo “charlotte” constitui o elemento mais importante e mais distintivo da marca controvertida que chama imediatamente a atenção do público relevante. O público não verá o elemento “port” como um elemento distinto ou dissociável do termo “charlotte”, mas como um qualificativo diretamente ligado a esse termo que transmite a mensagem de que a marca controvertida se refere a um local situado na costa ou ao longo de um rio. Esta apreciação é válida para qualquer consumidor médio da União que tenha conhecimentos, pelo menos básicos, de inglês ou de uma língua românica.»

112. Tal como alegou o IVDP, em língua portuguesa o termo «port» não existe. Além disso, o termo utilizado para designar um porto, ou seja, um local situado na costa ou ao longo de um rio, é «porto». Daqui resulta que, quanto a este aspeto concreto, o Tribunal Geral cometeu um erro factual manifesto.

113. É igualmente verdade que, de maneira mais geral, a apreciação do Tribunal Geral segundo a qual o público relevante, concretamente, o consumidor médio da

União que tenha conhecimentos, pelo menos básicos, de inglês ou de uma língua românica, compreenderá o sinal «PORT CHARLOTTE» como designando um porto com o nome de uma pessoa chamada Charlotte, sem que seja estabelecida uma ligação direta com a denominação de origem «Porto» ou «Port» ou o vinho do Porto, é de natureza factual e não pode, como tal e na falta da demonstração pelo IVDP de uma desvirtuação manifesta de um elemento de prova suscetível de afetar essa apreciação, ser objeto de fiscalização na fase de recurso.

114. Tal apreciação também não resulta de uma interpretação inexata da expressão «[q]ualquer utilização comercial direta ou indireta», que figura no artigo 118º-M, nº 2, alínea a), do Regulamento nº 1234/2007.

115. Com efeito, não se pode considerar que a incorporação numa marca de uma denominação protegida nos termos do Regulamento nº 1234/2007, como a denominação de origem «port», seja suscetível de explorar a reputação dessa denominação de origem, na aceção do artigo 118º-M, nº 2, alínea a), ii), deste regulamento, quando a referida incorporação não leve o público relevante a associar essa marca ou os produtos para os quais foi registada à denominação de origem em causa ou ao produto vitivinícola para o qual esta é protegida.

116. No caso em análise, o Tribunal Geral, no final de uma apreciação soberana de elementos de facto, constatou, nos nºs 71 e 76 do acórdão recorrido, que o sinal «PORT CHARLOTTE», uma vez que é composto pelo termo «port» e pelo nome próprio Charlotte, será entendido pelo público relevante como uma unidade lógica e conceptual que designa um porto, ou seja, um local situado na costa ou ao longo de um rio, ao qual está associado um nome próprio, que constitui o elemento mais importante e mais distintivo da marca controvertida. Segundo o Tribunal Geral, o público relevante não apreenderá nesse sinal uma referência geográfica ao vinho do Porto que beneficia da denominação de origem em causa.

117. Com fundamento nesta apreciação factual, o Tribunal Geral decidiu acertadamente, sem cometer um erro de direito, que a Câmara de Recurso tinha considerado corretamente que não se podia considerar que a marca controvertida utilizava a denominação de origem «Porto» ou «Port», na aceção do artigo 118º-M, nº 2, alínea a), ii), do Regulamento nº 1234/2007.

118. Apesar de, no nº 72 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral ter acrescentado, erradamente, que a marca controvertida não evocava a referida denominação de origem, baseando o seu raciocínio no artigo 118º-M, nº 2, alínea a), do Regulamento nº 1234/2007, quando a evocação recai no âmbito da alínea b) dessa disposição, tal erro não tem incidência sobre a decisão do Tribunal Geral de julgar improcedente a alegação relativa à violação do artigo 118º-M, nº 2, alínea a), ii), do referido regulamento.

119. Consequentemente, o segundo fundamento do recurso subordinado deve ser considerado improcedente.

Quanto ao terceiro fundamento do recurso subordinado

120. Com o seu terceiro fundamento do recurso subordinado, o IVDP argumenta que o Tribunal Geral, ao decidir, no nº 75 do acórdão recorrido, que o uso da marca controvertida *PORT CHARLOTTE*, registada para um *whisky*, não comportava «usurpação, imitação ou evocação», na aceção do artigo 118º-M, nº 2, alínea b), do Regulamento nº 1234/2007, da denominação de origem protegida «Porto» ou «Port», violou essa disposição.

121. O Tribunal Geral recordou, em primeiro lugar, no nº 76 do acórdão recorrido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa ao conceito de «evocação» tal como figura na legislação da União relativa à proteção das denominações de origem e das indicações geográficas.

122. Segundo essa jurisprudência, o conceito de «evocação» abrange a hipótese de um termo utilizado para designar um produto incorporar uma parte de uma denominação protegida, de modo que o consumidor, perante o nome do produto, é levado a ter em mente, como imagem de referência, a mercadoria que beneficia da denominação [v., designadamente, no que respeita ao artigo 16º, alínea b), do Regulamento (CE) nº 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2008, relativo à definição, designação, apresentação, rotulagem e proteção das indicações geográficas das bebidas espirituosas e que revoga o Regulamento (CEE) nº 1576/89 do Conselho (JO 2008, L 39, p. 16), disposição em todos os aspetos idêntica ao artigo 118º-M, nº 2, alínea b), do Regulamento nº 1234/2007, acórdão de 21 de janeiro de 2016, *Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, nº 21* e jurisprudência aí referida].

123. Além disso, pode existir «evocação» mesmo que não exista qualquer risco de confusão entre os produtos em causa, sendo importante, nomeadamente, que não seja criada no espírito do público uma associação de ideias quanto à origem do produto nem que um operador se aproveite indevidamente da reputação da indicação geográfica protegida (v., designadamente, acórdão de 21 de janeiro de 2016, *Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, nº 45*).

124. O Tribunal Geral, sem cometer um erro de direito, aplicou o critério essencial resultante dessa jurisprudência, ao decidir, no nº 76 do acórdão recorrido, que, pelas razões expostas no nº 71 do mesmo acórdão, ainda que o termo «port» faça parte integrante da marca controvertida, o consumidor médio, mesmo admitindo que seja de origem ou de língua portuguesa, quando estiver perante um *whisky* que ostente a referida marca, não a associará a um vinho do Porto que beneficia da denominação de origem em causa.

125. O Tribunal Geral acrescentou, no referido nº 76, que esta apreciação é confirmada pelas diferenças não negligenciáveis entre as características respectivas de um vinho do Porto e de um *whisky*, designadamente em termos de ingredientes, de teor de álcool e de gosto, que são bem conhecidos do consumidor médio e foram corretamente recordados pela Câmara de Recurso nos nºs 20 e 34 da decisão controvertida.

126. Dado que as apreciações efetuadas deste modo pelo Tribunal Geral no referido nº 76 são de natureza factual e o IVDP não demonstrou nenhuma desvirtuação de um elemento de prova por parte do Tribunal Geral, tais apreciações não podem ser questionadas na fase de recurso uma vez que se baseiam igualmente numa interpretação exata do conceito de «evocação», na aceção do artigo 118º-M, nº 2, alínea b), do Regulamento nº 1234/2007.

127. Por conseguinte, o terceiro fundamento do recurso subordinado deve ser julgado improcedente.

128. Tendo em conta o exposto, deve ser dado provimento ao recurso principal e negado provimento ao recurso subordinado. Por conseguinte, há que anular o acórdão recorrido.

Quanto ao recurso para o Tribunal Geral

129. Resulta do artigo 61º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia que, quando o Tribunal de Justiça anula a decisão do Tribunal Geral, pode decidir definitivamente o litígio, se este estiver em condições de ser julgado.

130. Dado que o litígio está em condições de ser julgado, o Tribunal de Justiça entende que pode decidir definitivamente do recurso interposto no Tribunal Geral.

131. Com efeito, pelo acórdão recorrido, o Tribunal Geral julgou improcedentes todos os fundamentos articulados em apoio do recurso de que foi chamado a conhecer, com exceção do terceiro fundamento, relativo ao facto de a Câmara de Recurso ter considerado erradamente que a proteção das denominações de origem para os vinhos era regida exclusivamente pelo Regulamento nº 1234/2007, e não simultaneamente pelo direito nacional, e da primeira parte do quarto fundamento, relativa à violação do artigo 53º, nº 1, alínea c), do Regulamento nº 207/2009, lido em conjugação com o artigo 8º, nº 4, do mesmo regulamento, na medida em que a Câmara de Recurso não aplicou as disposições pertinentes do direito português.

132. Ora, pelo presente acórdão, o Tribunal de Justiça, por um lado, deu provimento ao recurso principal interposto do acórdão recorrido, na medida em que,

através deste, o Tribunal Geral julgou procedente o terceiro fundamento e a primeira parte do quarto fundamento, e, por outro, negou provimento ao recurso subordinado interposto da decisão do Tribunal Geral de julgar improcedente a segunda parte do quarto fundamento, relativa à violação do artigo 118º-M, nº 2, do Regulamento nº 1234/2007, na medida em que alegadamente a Câmara de Recurso considerou, erradamente, que o registo ou o uso da marca controvertida não constituía uma utilização nem uma evocação da denominação de origem «Porto» ou «Port», de modo que não era necessário verificar se a referida denominação de origem gozava de renome.

133. Daí resulta que todos os fundamentos aduzidos em apoio do recurso da decisão controvertida perante o Tribunal Geral devem ser julgados improcedentes.

134. Por conseguinte, há que negar provimento ao recurso perante o Tribunal Geral na sua totalidade, sem que seja necessário remeter-lhe o processo.

Quanto às despesas

135. Por força do artigo 184º, nº 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, se o recurso da decisão do Tribunal Geral for julgado procedente e o Tribunal de Justiça decidir definitivamente o litígio, decidirá igualmente sobre as despesas.

136. Nos termos do artigo 138º, nº 1, do mesmo regulamento, aplicável aos processos de recursos de decisões do Tribunal Geral por força do artigo 184º, nº 1, desse regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

137. No presente caso, dado que o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso interposto pelo EUIPO e negou provimento ao recurso subordinado do IVDP, este último foi vencido nos fundamentos aduzidos em apoio do seu recurso perante o Tribunal Geral.

138. Por conseguinte, tendo o EUIPO e a Bruichladdich requerido a condenação do IVDP nas despesas, este deve ser condenado nas despesas efetuadas pelo EUIPO e pela Bruichladdich nas duas instâncias.

139. Em conformidade com o artigo 140º, nº 1, do Regulamento de Processo, aplicável aos recursos de decisões do Tribunal Geral por força do artigo 184º, nº 1, do mesmo, a República Portuguesa e a Comissão, que intervieram no litígio, suportarão as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Segunda Secção) decide:

- 1) **O acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 18 de novembro de 2015, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto/IHMI – Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE) (T-659/14, EU:T:2015:863), é anulado.**
- 2) **É negado provimento ao recurso no processo T-659/14, interposto pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP contra a decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de 8 de julho de 2014 (processo R 946/2013-4).**
- 3) **O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP é condenado nas despesas efetuadas pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) e pela Bruichladdich Distillery Co. Ltd nas duas instâncias.**
- 4) **A República Portuguesa e a Comissão Europeia suportarão as suas próprias despesas.**

Assinaturas

ACÓRDÃO “PORT CHARLOTTE”: “HARD CASES MAKE BAD LAW” ...

Comentário ao acórdão do Tribunal de Justiça de 14.09.2017, no Proc. C-56/16 P

PEDRO SOUSA E SILVA*

Sumário: I. Enquadramento factual e processual; II. Apreciação geral; III. Significado e implicações práticas; IV. A solução do caso concreto: *Port Charlotte* não evoca *Port*?; V. O carácter exaustivo da protecção europeia das denominações e indicações vitivinícolas; VI. Conclusão

Resumo: Anotação ao acórdão do Tribunal de Justiça de 14.09.2017, no Proc. C-56/16 P, julgando improcedente uma acção de declaração de nulidade da marca comunitária “PORT CHARLOTTE” para *whisky*. Na base desta decisão está o entendimento de que o regime de protecção previsto pelo Regulamento nº 1234/2007 (“OCM única”) tem carácter exclusivo e exaustivo, pelo que essa tutela não é suscetível de ser completada pelo direito nacional que conceda uma protecção adicional. O Tribunal considerou ainda que, no caso concreto, não se provou que a inclusão da palavra “port” na referida marca de *whisky* explorasse a reputação da denominação de origem “Port” ou constituísse uma evocação desta. A anotação analisa criticamente esta decisão e as suas implicações, nomeadamente as repercussões na disciplina nacional das denominações de origem vitivinícolas. O autor conclui que o facto de a tutela destes sinais passar a reger-se exclusivamente pelas normas europeias não afectará substancialmente a protecção de que vinham usufruindo, tendo em conta a abrangência desse regime, que cobre as diversas situações em que se regista um uso indevido desses sinais, incluindo os casos de exploração da respectiva reputação.

Abstract: Comment on the ruling of the European Court of Justice, of the 14th September 2017, dismissing an action for the declaration of nullity of CTM “PORT CHARLOTTE” to designate whisky. The Court found that Regulation No 1234/2007 contains a uniform and exclusive system of protection concerning wine appellations of origin and geographical indications, and thus cannot be supplemented by the relevant national laws granting additional protection to these appellations or indications. The CJEU also found that, in the present case, even though the term ‘port’ forms an integral part of the contested mark, the average consumer, in reaction to a whisky bearing that mark, will not associate it with a port wine covered by the designation of origin in question; therefore, no evocation or taking undue advantage of the reputation of the protected geographical indication occurs. The author focuses on the consequences of this decision for national regulations and concludes that their protection will not be lessened, namely in cases of undue use of those signs or when unfair advantage is taken of its reputation.

* Professor da Universidade de Aveiro; advogado. O autor deixa consignado que patrocinou o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP no processo que deu origem à decisão anotada. As opiniões expendidas nesta anotação são-no, naturalmente, a título meramente pessoal.

Palavras-chave: Propriedade industrial; vinho; denominações de origem; indicações geográficas; marcas; carácter exclusivo da regulamentação europeia; Porto; Port; jurisprudência.

Keywords: Industrial property; wine; appellations of origin, geographical indications; trade marks; exclusive nature of EU regulation; Porto; Port; case-law.

I. Enquadramento factual e processual

Em 2011, o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (adiante, “IVDP”), pediu – no então Instituto de Harmonização do Mercado Interno (adiante, “IHMI”), – a anulação da marca comunitária “PORT CHARLOTTE”, que tinha sido registada para “bebidas alcoólicas” em geral. Como fundamento para esse pedido, foi invocada a denominação de origem “PORTO” (também protegida na variante “PORT”), ao abrigo dos arts. 53/1/c) e 8/4 do Regulamento da Marca Comunitária (“RMC”), que qualificam como fundamento de anulação a existência de um “sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local”¹. Reagindo a esse pedido, o titular da marca limitou o âmbito dos produtos a assinalar, restringindo-os a “whisky”. Apesar disso, o IVDP manteve o pedido de anulação, o qual veio a ser julgado improcedente pela Divisão de Anulação do IHMI.

O IVDP recorreu então para as Câmaras de Recurso do IHMI, tendo estas confirmado a decisão, essencialmente por dois motivos: por um lado, o IVDP não poderia invocar a tutela de que a DO “Porto” goza ao abrigo da lei portuguesa, em virtude de a *protecção das denominações de origem para os vinhos ser regida exclusivamente pelo Regulamento nº 491/2009*² e, assim, ser da competência exclusiva da União Europeia; por outro, mesmo ao abrigo deste regulamento, não haveria motivos para anular a marca “PORT CHARLOTTE”, dado que o nome da cidade do Porto, em português, era “OPORTO” e não “PORTO” ou “PORT”.

¹ Em 2011, o RMC – Regulamento (CE) nº 207/209 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009 – ainda não qualificava a existência de denominações de origem e indicações geográficas (adiante, abreviadamente, “DO” e “IG”) como motivo de recusa autónomo, ao contrário do que passou a suceder após a revisão efectuada pelo Regulamento (UE) nº 2015/2424 do P.E. e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015, entretanto codificado pelo Regulamento (UE) nº 2017/1001 do P.E. e do Conselho, de 14 de Junho de 2017, que acrescentou ao citado art. 8º um novo nº 6.

² Regulamento (CE) nº 491/2009 do Conselho, de 25 de Maio de 2009, que altera o Regulamento (CE) nº 1234/2007 que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos agrícolas (Regulamento «OCM única»). No acórdão do TJ, este regulamento foi designado através da sua referência original, nº 1234/2007. Estes regulamentos foram, entretanto, substituídos pelo Regulamento (UE) nº 1308/2013 do P.E. e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013.

O IVDP recorreu da decisão para o Tribunal Geral (adiante, “TG”), invocando diversos fundamentos de direito e um de facto (a cidade do Porto, em português, não se chama “Oporto”). O TG julgou procedente o recurso e anulou a decisão da Câmara de Recurso do IHMI, por entender que *a proteção conferida às denominações de origem e às indicações geográficas (protegidas) nos termos do Regulamento nº 491/2009 é suscetível de ser completada pelo direito nacional pertinente que conceda uma proteção adicional, desde que as mesmas constituam «direitos anteriores» na aceção das disposições já referidas do Regulamento nº 207/2009*. Por isso, ao ter ignorado a legislação nacional, que confere uma protecção reforçada às DO de prestígio, o IHMI tinha incorrido num erro de direito. Já no que respeita ao erro de facto, relativo ao nome da cidade do Porto, o TG desvalorizou-o (entendendo que não havia sido determinante para a decisão da Câmara de Recurso). Relativamente ao risco de confusão ou associação entre a marca “PORT CHARLOTTE” e a denominação de origem “PORT”, o TG julgou-o inexistente, tendo em conta que o *significado primário* do elemento «port» “*em várias línguas europeias, incluindo o inglês e o português, é o de um porto, concretamente, um lugar situado à beira mar ou de um rio (realces acrescentados)*”.

Inconformado com este acórdão, o IHMI recorreu para o Tribunal de Justiça (adiante, “TJ”), com o apoio da titular da marca e também da Comissão Europeia (que apenas interveio na audiência oral), sustentando que a protecção das DO de vinhos resulta unicamente, de forma “exclusiva e exaustiva”, da regulamentação europeia, não sendo actualmente possível invocar neste contexto as normas nacionais, porventura mais favoráveis. Em face desse recurso, o IVDP interpôs um recurso subordinado, defendendo, nomeadamente, que, mesmo à luz da regulamentação europeia, havia fundamento para anular o registo da marca “PORT CHARLOTTE” por evocação da DO “PORT”, questão erradamente apreciada pelo TG ao pressupor que a palavra “port” existe no léxico português.

Após audiência oral, o advogado-geral SÁNCHEZ-BORDONA pronunciou-se no sentido da procedência de ambos os recursos³: quer do recurso principal, devido ao “carácter exclusivo” da protecção decorrente do Regulamento nº 1234/2007 (não admitindo, assim, a protecção complementar dos ordenamentos nacionais); quer do recurso subordinado, preconizando a anulação do registo da marca “Port Charlotte” para *whisky*, dado a mesma constituir uma “evocação” do denominação de origem “Porto/Port”, que não deve ser admitida, mesma na ausência de risco de confusão, dado tratar-se de *produtos de aparência análoga, ambos engarrafados como bebidas alcoólicas, e tendo em conta a (parcial) semelhança fonética entre a DOP de renome e a marca cuja declaração de nulidade era pedida*.

³ Conclusões apresentadas em 18.05.2017, texto disponível in <http://curia.europa.eu/juris>

O TJ, subscrevendo a tese do IHMI e (nesta parte) do advogado-geral, julgou procedente o recurso, declarando que *o regime de proteção previsto pelo Regulamento n.º 1234/2007 assume carácter exaustivo, pelo que este regulamento se opõe à aplicação de um regime de proteção nacional de indicações geográficas protegidas ao abrigo do referido regulamento*. Por isso, o TG tinha errado *ao decidir que tal proteção é «suscetível de ser completada pelo direito nacional pertinente que conceda uma proteção adicional»*.

Em contrapartida, o recurso subordinado foi julgado improcedente, tendo o TJ entendido – aqui contra o parecer do advogado-geral – que o TG havia decidido correctamente, ao considerar que a incorporação numa marca de uma denominação protegida, como a DO «Port», não era suscetível de explorar a reputação dessa DO, quando a referida incorporação não leve o público relevante a associar essa marca ou os produtos para os quais foi registada à denominação em causa ou ao produto vitivinícola para o qual esta é protegida. Isto apesar de reconhecer que *o Tribunal Geral cometeu um erro factual manifesto, porquanto em língua portuguesa o termo «port» não existe. Além disso, o termo utilizado para designar um porto, ou seja, um local situado na costa ou ao longo de um rio, é «porto»* (realce acrescentado).

Abstraindo desse erro, o TJ confirmou a *apreciação soberana de elementos de facto* do TG, quando *constatou, nos n.ºs 71 e 76 do acórdão recorrido, que o sinal «PORT CHARLOTTE», uma vez que é composto pelo termo «port» e pelo nome próprio Charlotte, será entendido pelo público relevante como uma unidade lógica e conceptual que designa um porto, ou seja, um local situado na costa ou ao longo de um rio, ao qual está associado um nome próprio, que constitui o elemento mais importante e mais distintivo da marca controvertida. Segundo o Tribunal Geral, o público relevante não apreenderá nesse sinal uma referência geográfica ao vinho do Porto que beneficia da denominação de origem em causa*.

II. Apreciação geral

Este processo tem vários aspectos surpreendentes. Mas aquele que, porventura, mais surpreende, é a ligeireza com que se foram cometendo (e desvalorizando) erros de facto nas sucessivas instâncias, sempre em sentido desfavorável à tutela da denominação de origem “PORT/PORTO”. Trata-se de erros crassos, até custando a acreditar que – sendo uma das partes uma entidade pública portuguesa e a causa de pedir uma denominação de origem portuguesa –, não tenha havido o cuidado de verificar como se escreve o nome da cidade do Porto em língua portuguesa, nem de verificar se o termo “port” existia no idioma português.

Estranhamente, estes “factos” inexistentes serviram para fundamentar decisões *desfavoráveis* à protecção da DO “PORT/PORTO”. Mas, quando se demons-

trou que tais “factos” afinal não existiam, a sua inexistência tornou-se irrelevante, não servindo para fundamentar uma decisão *favorável* àquela denominação...

Uma segunda surpresa prende-se com a forma *acrítica* como o TJ transpôs para o sector vitivinícola a jurisprudência firmada no acórdão “BUD”⁴, ao abrigo de um regulamento substancialmente diferente, em aspectos relevantes, que foram subestimados na análise efectuada. Na verdade, a questão central deste recurso residia em saber se o regime de protecção das DO do setor vitivinícola, previsto no Regulamento nº 1234/2007, assumia ou não um carácter exaustivo, excluindo qualquer protecção das mesmas pelo direito nacional dos Estados-Membros; e, em função da resposta a essa questão, se a remissão para o direito nacional, constante do art. 8/4 do RMC, permitia que tal protecção fosse *completada pelo direito nacional pertinente que conceda uma protecção adicional a tais denominações*. Sendo assim, importava determinar se a conclusão enunciada no caso “BUD” – de que a tutela das denominações de origem consagrada pelo Regulamento nº 510/2006⁵, para *outros produtos alimentares*, constituía um regime único e exclusivo – era ou não *transponível* para o âmbito das DO *vitivinícolas*, disciplinadas pelo Regulamento nº 1234/2007.

Pois bem, a decisão proferida no caso “BUD” tinha-se baseado, declaradamente, na intenção do legislador europeu de criar um regime único e exclusivo, manifestada no Considerando 6 do referido regulamento nº 510/2006, que anunciava expressamente *uma abordagem comunitária*, pretendendo instituir *uma abordagem mais uniforme*. No entanto, o Regulamento nº 1234/2007 (“OCM única”, que disciplina as DO e IG vitivinícolas) não tem qualquer considerando comparável, nem a menor indicação de que a tutela europeia das DO e IG vitivinícolas seja exaustiva ou exclusiva.

Esta disparidade de textos era fácil de entender, tendo em conta a *diversidade* de situações, de antecedentes e de tradições jurídicas existentes nos dois domínios. Enquanto as denominações de origem de vinhos existem há séculos, numa série de países europeus, as DO e IG relativas a outros produtos alimentares eram comparativamente mais escassas e incipientes⁶. Por isso, a regulamentação europeia respeitante aos produtos alimentares não veio ocupar um espaço já preenchido por um conjunto importante de ordenamentos nacionais, dado que

⁴ Acórdão de 8.09.2009, Budějovický Budvar, Proc. C-478/07 (“BUD”).

⁵ Que antecedeu o actual Regulamento (UE) nº 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios.

⁶ Para uma panorâmica dos antecedentes de protecção das DO e IG, cf. DEV GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, pp. 21-177 e ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia Jurídica da Denominação de Origem*, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, pp. 16-637.

as regulamentações preexistentes eram muito limitadas, justificando-se assim a sua substituição integral por um corpo normativo europeu exclusivo e exaustivo. Contudo, no domínio das DO e IG vitivinícolas, onde já existiam sólidas e tradicionais regulamentações nacionais, essa substituição não se mostrava necessária, nem aconselhável.

Sintomaticamente, nos principais países europeus produtores de vinho, mormente na França, na Itália e em Espanha, a legislação nacional em matéria de DO e IG vitivinícolas continuou a aplicar-se nos tribunais, em paralelo com as normas europeias, mesmo depois da entrada em vigor da regulamentação europeia nessa matéria⁷ e da instituição do registo europeu das DO e IG vitivinícolas (“E-bacchus”).

Acresce que os próprios serviços da Comissão Europeia – que agora se manifestou em apoio da tese da “exclusividade”, defendida pelo IHMI – afirmavam, em Outubro de 2008: *For agricultural products, the system of registration and protection is exclusive EC competence for all the names to which it applies. This precludes the possibility to protect geographical names for those products at national level. For wine and spirits it remains possible to allow national indefinite protection*⁸. O mesmo documento, ao enunciar as diferenças e semelhanças dos dois sistemas europeus, sublinhava como “diferença importante”, a *coexistence of national and EU protection systems (for wine and spirits)*.

Note-se que este paralelismo e coexistência de tutelas – europeia e nacional – corresponde ao sistema instituído nos domínios dos desenhos ou modelos e das marcas (e, futuramente, das patentes) em que, a par de uma protecção europeia e de um registo europeu, continuam a (co)existir registos nacionais e protecções nacionais, territorialmente limitadas. É certo que, como agora sublinhou o TJ, nos domínios das marcas e dos desenhos ou modelos, as normas nacionais “paralelas” aos regimes unitários de protecção, foram objecto de medidas de harmonização europeia (o que não sucedeu no domínio das DO e IG). Mas essa harmonização não parece condição imprescindível para a manutenção da tutela ao nível dos ordenamentos jurídicos nacionais. Aliás, é essa a situação no domínio dos direitos de obtenção vegetal.

Seja como for, o Tribunal de Justiça não foi sensível a esta argumentação, tendo perfilhado um entendimento centralista e uniformizador, que revela pouca sensi-

⁷ Introduzida em primeiro lugar pelo Regulamento (CE) n.º 479/2008 do Conselho, de 29 de Abril de 2008 (organização comum do mercado vitivinícola).

⁸ “*Geographical Indications*”, *Background Paper to the Green Paper on Agricultural Product Quality*, DG Agricultura de Desenvolvimento Rural, Outubro 2008, pp. 4 e 6 (disponível in <http://ec.europa.eu>) – realce acrescentado.

bilidade para a especificidade do sector dos vinhos⁹, que – apesar de estarmos perante um dos domínios mais dinâmicos e competitivos do sector agrícola da Europa – foram tratados como uma mera “commodity”.

Mas, bem ou mal, a decisão está tomada: *Roma locuta, causa finita*. Sendo assim, importa agora interpretar devidamente esta decisão e extrair dela as suas (diversas) consequências.

III. Significado e implicações práticas

Na exegese desta decisão há que usar de alguma prudência¹⁰.

Desde logo, importa ter presente que este acórdão do TJ foi tirado em recurso de uma acção de declaração de nulidade de um registo de marca da UE, e não num reenvio prejudicial (este sim destinado à uniformização de jurisprudência)¹¹. Pelo que o efeito vinculativo desse acórdão se contém dentro do âmbito daquela lide. Por outro lado, o fundamento desta acção de anulação assentava numa norma (nº 4 do art. 8º do RMC) que *entretanto* deixou de se aplicar às denominações de origem e indicações geográficas, dado que estas passaram a ter uma norma própria (o nº 6 desse art. 8º¹²), que não existia aquando da instauração da referida acção de declaração de nulidade. Tratava-se, pois, de um enquadramento jurídico algo diferente do actual. Por fim, tenhamos em atenção que o Tribunal de Justiça não pôde reapreciar a matéria de facto fixada nas instâncias, apesar das manifestas

⁹ É curioso verificar que nenhum dos juizes que integraram este colectivo do TJ era nacional de um país produtor de vinho; e que o advogado-geral (espanhol) evidenciou outra compreensão e sensibilidade para esta problemática...

¹⁰ Para uma análise desta problemática – publicada em momento anterior ao acórdão do TJ mas posterior ao do TG – cf. ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, “A Unicidade do Sistema da União Europeia de Tutela das denominações de Origem e Indicações Geográficas (Reflexos no Direito Português)”, in: *Revista de Direito Intelectual*, nº 2-2015, p. 111 e ss.

¹¹ KOEN LENAERTS, IGNACE MASELIS & KATHLEEN GUTMAN, *EU Procedural Law*, Oxford University Press, Oxford, 2014, pp. 244-246.

¹² Com a seguinte redacção (introduzida pelo Regulamento (UE) nº 2015/2424 do P.E. e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015, entretanto codificado pelo Regulamento (UE) nº 2017/1001 do P.E. e do Conselho, de 14 de Junho de 2017):

Mediante oposição de qualquer pessoa autorizada ao abrigo da legislação aplicável a exercer os direitos decorrentes de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica, o pedido de registo da marca é rejeitado caso, e na medida em que, de acordo com a legislação da União ou com o direito nacional que prevejam a proteção de denominações de origem ou de indicações geográficas:

i) já tenha sido apresentado um pedido de denominação de origem ou de indicação geográfica, em conformidade com a legislação da União ou com o direito nacional, antes da data do pedido de registo da marca da UE ou da data do direito de prioridade invocado para o pedido, sob reserva do seu registo subsequente,

ii) essa denominação de origem ou essa indicação geográfica confira o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.

deficiências que acima ficaram apontadas, atento o âmbito limitado do recurso para esta instância suprema.

Contudo, mesmo com estas reservas, é inegável que do acórdão em apreço se extraem duas conclusões inequívocas:

- Que, neste caso concreto, não se provou que a inclusão da palavra “port” na marca “Port Charlotte” para *whisky* explorasse a reputação da denominação de origem “Port” ou constituísse uma evocação desta denominação.
- Que a protecção das DO e IG de vinhos deve doravante ser apreciada, *exclusivamente*, à luz da regulamentação europeia, mais concretamente dos (actuais) artigos 102º e 103 do Regulamento 1308/2013¹³;

Passemos, então, a uma breve análise destas duas conclusões, começando pela decisão do recurso subordinado, com menor importância doutrinal que a proferida no recurso principal.

IV. A solução do caso concreto: *port charlotte* não evoca *port*?

Para julgar improcedente o recurso subordinado, o Tribunal de Justiça – impedido como estava de reapreciar a matéria de facto – limitou-se a declarar¹⁴ que o Tribunal Geral não tinha cometido erros de direito, nomeadamente quando declarou que “*pode existir «evocação» mesmo que não exista qualquer risco de confusão entre os produtos em causa, sendo importante, nomeadamente, que não seja criada no espírito do público uma associação de ideias quanto à origem do produto nem que um operador se aproveite indevidamente da reputação da indicação geográfica protegida (v., designadamente, acórdão de 21 de janeiro de 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, n.º 45).*”

Ora, não estando em causa o acerto da orientação definida no caso VIINIVERLA (pacífica e equilibrada), já custa a compreender como é que o TJ entendeu que não se podia considerar que a marca controvertida utilizava a denominação de origem «Porto» ou «Port», na aceção do artigo 118º-M, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 1234/2007. É que, como sublinhou o advogado-geral, *é inegável que a marca «Port Charlotte» reproduz o próprio termo da DOP, isto é, «Port»*¹⁵.

Na verdade, a polissemia do termo “port” não deveria ter servido para justificar a sua inclusão numa marca, sobretudo de uma marca de bebidas alcoólicas,

¹³ Disposições que correspondem aos artigos 118º-L e 118º-M do Regulamento n.º 1234/2007, anteriormente em vigor.

¹⁴ §§ 117 e 123.

¹⁵ Cf. Conclusões cit., § 85.

negando protecção a uma DO protegida, a que aliás se reconhece reputação¹⁶. Sobretudo depois de se constatar que a palavra “port”, afinal, não existe no léxico português. Se, para o consumidor português, “port” não significa “porto de mar” ou “porto de rio”, então significa o quê? A resposta é evidente: significa “vinho do Porto”. E aí torna-se inevitável a *evocação*...

Por isso, se é certo que o TG *enunciou* correctamente os critérios gerais relativos à evocação de sinais distintivos, também o é que os *aplicou* incorrectamente, pelo que o TJ podia e devia ter tirado consequências disso.

Ainda assim, fixando esta decisão nas suas devidas dimensões, há que dizer que ela resulta das circunstâncias concretas do caso, e do material probatório concreto apreciado nas instâncias, com resultados que o TJ aceitou pelo seu valor facial, incluindo as *deficiências* que já ficaram apontadas. Aquilo que o Tribunal apreciou foi a situação concreta que emergiu da actividade probatória desenvolvida naquele processo específico. Pelo que, salvo melhor opinião, não é susceptível de extrapolação para outros casos.

Note-se que o próprio TJ sublinhou que, nesta parte¹⁷, a apreciação do TG *é de natureza factual e não pode, como tal e na falta da demonstração pelo IVDP de uma desvirtuação manifesta de um elemento de prova suscetível de afetar essa apreciação, ser objeto de fiscalização na fase de recurso*. Ou seja, absteve-se de reapreciar essa questão, pois isso relevava da concreta matéria de facto já fixada nas instâncias.

Em face disso, estamos perante aquilo que os tribunais franceses designam como um *cas d'espèce*, insusceptível de constituir um precedente idóneo para fundar uma orientação em casos futuros, que ficarão dependentes do material probatório específico que vier a ser apresentado em cada processo concreto.

De resto, a demonstrar que a decisão relativa à marca “PORT CHARLOTTE” não pode ser tomada como um precedente concludente, está o facto de, noutros casos semelhantes, o IHMI/IPIUE ter decidido em sentido contrário, nomeadamente quando rejeitou o registo das seguintes marcas: PORT RHUIGE para *whisky*¹⁸, PORTE D'OR para *vinhos e bebidas espirituosas*¹⁹ e DI PORTOFINO para *bebidas alcoólicas, cervejas, vinagre, sumos de frutas, águas minerais e bebidas não alcoólicas, café, chá, pão, produtos de confeitaria e temperos*, entre outros²⁰.

¹⁶ *Idem*, § 86 e nota 45.

¹⁷ §§ 113, 116 e 126, em que o TJ alude à *apreciação soberana de elementos de facto*, por parte do Tribunal Geral.

¹⁸ Decisão de 14.05.2014, Oposição n.º 002135476, recusando o registo da marca comunitária n.º 011229317.

¹⁹ Decisão de 16.04.2014, Oposição n.º 002153628, recusando o registo da marca W10466150.

²⁰ Decisão de 31.05.2013, Oposição n.º B 001876187, marca n.º 009806597. Na mesma linha, o IHMI já havia recusado o registo da marca “ROYAL COGNAC”, *para metais preciosos, publicidade, administração e gestão de negócios, educação, entretenimento e actividades desportivas*, por considerar que esta marca *poderia*

Não é fácil encontrar uma explicação lógica para estas discrepâncias, porventura ligadas às diferentes competências linguísticas dos examinadores do Instituto. Por isso, enquanto estes continuarem a pronunciar-se sobre países que desconhecem e idiomas que não dominam, será aconselhável que o IVDP, em casos futuros, passe a juntar ao processo dicionários da língua portuguesa e, quiçá, mapas das estradas nacionais, provando que o léxico lusitano não comporta a palavra “port” e a cidade invicta não se chama “Oporto”. Talvez assim demonstre que, para o consumidor português, “port” significa, exclusivamente, uma variante da DO “vinho do Porto”...

Ao proferir esta decisão, o TJ não esteve no seu melhor. Mas, como atenuante, pode invocar-se o deficiente desempenho das instâncias em matéria probatória, dando por assente uma factualidade desfasada da realidade. Neste caso, em que a língua portuguesa foi tão maltratada, confirma-se o velho adágio²¹ *hard cases make bad law*...

V. O carácter exaustivo da protecção europeia das denominações e indicações vitivinícolas

Mas é ao afirmar a natureza exaustivo da regulamentação europeia neste domínio que esta decisão assume especial relevo, modificando dramaticamente o enquadramento jurídico das DO e IG de produtos vitivinícolas. Mesmo não se tratando de uma decisão proferida num reenvio prejudicial, o modo enfático como o TJ proclamou esse carácter torna claro que esse entendimento veio para ficar, não estando ligado às contingências deste caso concreto.

No que respeita a Portugal, tenha-se presente que a tutela das DO e IG do sector dos vinhos era assegurada, por um lado, pelas normas do Código da Propriedade Industrial (artigos 305^o a 315^o) e, por outro, pelas disposições do Decreto-Lei n^o 212/2004, de 23 de Agosto, que estabelece a organização institucional do sector vitivinícola (mormente o seu art. 5^o); isto para além do regime sancionatório do sector vitivinícola, previsto no Decreto-Lei n^o 213/2004, de 23 de Agosto, que define os crimes e contra-ordenações aplicáveis às infracções às normas que regulam a respectiva actividade. Além disso, certas DO mais importantes, como as denominações “PORTO” e “DOURO”, beneficiam mesmo de uma protecção aprofundada, decorrente do Decreto-Lei n^o 173/2009, de 3 de Agosto.

aproveitar-se da reputação da denominação de origem “COGNAC” – Decisão da 4^a Câmara de Recurso do IHMI, de 15/05/2008, Proc. R 1171/2005, INAO vs. QVC.

²¹ As origens deste adágio são geralmente apontadas à decisão de um tribunal americano, no caso *Hodgens v. Hodgens* (1837), citado por FRED SHAPIRO, *The Yale Book of Quotations*, Yale University Press, 2006.

Que consequências devem extrair-se desta jurisprudência, no que respeita à aplicabilidade dos vários diplomas que integram a disciplina do sector dos vinhos?

No caso das normas do Código da Propriedade Industrial [CPI], pelo menos daquelas que definem os “direitos conferidos pelo registo” (art. 312º), parece claro que deixaram de se aplicar às DO e IG de vinhos e produtos vitivinícolas²². Como é óbvio, esta disciplina mantém-se em vigor, mas passa a abranger unicamente sinais distintivos não abrangidos pela regulamentação europeia, como por exemplo a DO “Bordados da Madeira”.

Haverá, porém, que ressaltar a aplicabilidade das normas penais e contra-ordenacionais que punem infracções nesta matéria, nomeadamente as normas sancionatórias do CPI (arts. 325º, 335º e 338º) e a disciplina do Regime das Infracções Vitivinícolas²³. Isto porque as *consequências* das infracções à regulamentação aplicável permanecem matéria de competência nacional, não tendo sido objecto de regulamentação ao nível europeu. Isso sucede não apenas quanto à tutela penal (nos países que, como Portugal, a prevejam), quer quanto à tutela civil, matéria cuja disciplina também continua a relevar dos ordenamentos jurídicos nacionais, com as condicionantes decorrentes da directiva do *enforcement*²⁴. Por isso, nessa matéria continua a aplicar-se o disposto nos artigos 338º-A a 345º do CPI.

Em contrapartida, o disposto no artigo 5º do Decreto-Lei nº 212/2004 e no artigo 2º do Decreto-Lei nº 173/2009 torna-se inaplicável, devendo considerar-se substituído integralmente pelas normas da pertinente regulamentação europeia, neste caso os artigos 93º a 115º do Regulamento (UE) 1308/2013, de 17 de dezembro de 2013 (a denominada “OCM única”, já referida). Nestas disposições, disciplina-se a protecção das denominações de origem, indicações geográficas e menções tradicionais no setor vitivinícola, incluindo o seu registo ao abrigo do artigo 104º desse diploma.

No que respeita, especificamente, ao âmbito da tutela das DO e IG, merecem especial destaque os artigos 102º (relação com marcas) e 103º (protecção), que tipificam as situações abrangidas pelo *jus prohibendi* decorrente destes direitos exclusivos de propriedade industrial.

²² Por identidade de razões, esta conclusão parece ser extensível às DO e IG relativas a bebidas espirituosas (como, v.g., aguardentes, gin, vodka, rum, licores, etc.), dado que tais sinais distintivos também estão sujeitos à disciplina de normas europeias [Regulamento (CE) Nº 110/2008, de 15 de Janeiro, relativo à definição, designação, apresentação, rotulagem e protecção das indicações geográficas das bebidas espirituosas], dispondo de um registo próprio junto da Comissão Europeia (cf. a base de dados E-Spirit-Drinks, acessível online in <http://ec.europa.eu/agriculture/spirits>). O mesmo se diga quanto às DO e IG respeitantes aos demais produtos agrícolas e géneros alimentícios, abrangidos pelo referido Regulamento (UE) nº 1151/2012 do P.E. e do Conselho, de 21 de novembro de 2012.

²³ Aprovado pelo citado Decreto-Lei nº 213/2004.

²⁴ Directiva nº 2004/48/CE do P.E. e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, já transposta para o CPI.

A primeira destas disposições prevê a recusa e a invalidação do *registo de uma marca que contenha ou consista numa denominação de origem protegida ou numa indicação geográfica protegida que não respeite o caderno de especificações do produto em causa*, quando tal marca *diga respeito a um produto de uma das categorias enumeradas no Anexo VII, Parte II* (i.e., um produto vitivinícola) e a protecção da DO ou IG seja prioritária.

Por sua vez, o artigo 103º, nº 2 dispõe que as referidas denominações ou indicações são protegidas contra:

- a) Qualquer utilização comercial direta ou indireta do nome protegido:
 - i) por produtos comparáveis não conformes com o caderno de especificações do nome protegido;
 - ii) na medida em que tal utilização explore a reputação de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica;
- b) Qualquer utilização abusiva, imitação ou evocação, mesmo que a verdadeira origem do produto ou serviço seja indicada ou que o nome protegido seja traduzido, transcrito ou transliterado ou acompanhado de termos tais como “género”, “tipo”, “método”, “estilo”, “imitação”, “sabor”, “modo” ou similares;
- c) Qualquer outra indicação falsa ou falaciosa quanto à proveniência, origem, natureza ou qualidades essenciais do produto, no acondicionamento ou na embalagem, na publicidade ou nos documentos relativos ao produto vitivinícola em causa, bem como contra o acondicionamento em recipientes suscetíveis de dar uma impressão errada quanto à origem do produto;
- d) Qualquer outra prática suscetível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem do produto.

Uma leitura atenta destas diversas hipóteses demonstra que a protecção europeia das denominações e indicações vitivinícolas cobre a generalidade dos riscos a que estão expostos os sinais distintivos:

- O risco de *confusão*, prevenido na subalínea i) da alínea a), bem como nas alíneas c) e d) do nº 2.
- Os riscos de *diluição*, *degradação* e *de aproveitamento parasitário*²⁵ da reputação da denominação ou indicação, prevenidos na subalínea ii) da alínea a), bem como na alínea b) do nº 2.

²⁵ Conforme resulta da jurisprudência do TJUE, no caso INTERFLORA (ac. de 22.09.2011, Proc. C-323/09), relativo à tutela das marcas com reputação, estes riscos consistem no seguinte:

– A diluição é o *enfraquecimento da capacidade distintiva* da marca. *No final de um processo de diluição, a marca já não consegue suscitar, no espírito dos consumidores, uma associação imediata com uma origem comercial.*

Em face disto, não parece que a inaplicabilidade das normas nacionais de protecção das DO e IG vitivinícolas – proclamada pelo Tribunal de Justiça – conduza necessariamente a um enfraquecimento da tutela que lhes vinha sendo proporcionada pela lei portuguesa.

Esta conclusão é extensiva à tutela reforçada das denominações e indicações de prestígio – que era assegurada pelos arts. 312º/4 do CPI, 5º/4 do DL nº 212/2004 e 2º/5 do DL nº 173/2009 – que continua a existir, agora ao abrigo e nos termos do artigo 103º/2 do regulamento nº 1308/2013. Isto, claro está, desde que estejam reunidas as seguintes condições:

- que se demonstre que a denominação ou indicação protegida goza de *reputação*;
- que se verifique uma utilização comercial directa ou indirecta que *explore* essa reputação (isto é, que possa aproveitar-se dela, nomeadamente através da “transferência da imagem” dessa DO ou IG para produtos, serviços ou entidades sem direito a usufruir dela);

Isto significa que, quando a reputação da denominação ou indicação prestigiada seja explorada, mediante a utilização comercial desse sinal mesmo em produtos ou serviços *sem qualquer afinidade* com vinhos, a protecção legal pode ser convocada, para preservação dessa reputação, preenchidos que sejam os dois referidos requisitos.

Importa aqui esclarecer que a subalínea ii) da alínea a) do art. 103º/2 do Regulamento é *alternativa* (não cumulativa) face à subalínea i), pelo que a proibição da exploração da reputação não se limita ao universo dos “produtos comparáveis” ao vinho. Ou seja, basta que a utilização comercial do sinal protegido constitua uma exploração da reputação desse sinal para que a protecção do regulamento deva aplicar-se. Por outras palavras, se houver risco de exploração da reputação, a utilização do sinal deve ser proibida mesmo que ela não se reporte a “produtos comparáveis”²⁶.

Relativamente a esta questão, importa permanecer atento aos desenvolvimentos da jurisprudência do TJ, que terá brevemente o ensejo de clarificar a

– A degradação é a diminuição da *força de atracção* da marca, afectando o modo como os produtos ou serviços assinalados são olhados pelo público.

– O parasitismo é o *benefício* que o terceiro retira da utilização do sinal idêntico ou semelhante (mesmo quando não cause um prejuízo à marca). Este fenómeno abrange os casos em que, graças à transferência da imagem da marca ou das características projectadas por esta para produtos designados pelo sinal idêntico ou semelhante, há uma exploração manifesta na esteira da marca que goza de prestígio.

²⁶ Neste sentido, cf. ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia Jurídica da Denominação de Origem*, 2010, Coimbra Editora, Coimbra, p. 1361.

interpretação da referida subalínea ii), no âmbito de um reenvio prejudicial do *Bundesgerichtshof*, numa situação em que uma cadeia de supermercados alemã vinha comercializando um sorvete que contém champagne, distribuído sob o nome “CHAMPAGNER SORBET”. Pretende-se, concretamente, saber se *esta forma de atuar é legítima, ou se o produtor e o distribuidor do sorvete estão, na realidade, a explorar a reputação do vinho espumante francês que beneficia de uma Denominação de Origem Protegida*²⁷. Será que o TJ irá, também aqui, considerar que não está em causa uma utilização ou evocação da denominação de origem protegida?

VI. Conclusão

Como vimos, o facto de a tutela das denominações de origem vitivinícolas dever fazer-se agora à luz das normas europeias – e não mais ao abrigo das normas nacionais – não as priva da protecção de que vinham usufruindo, nas diversas situações em que se registre um uso indevido desses sinais, incluindo o caso de marcas susceptíveis de lesar o seu especial carácter distintivo ou o seu prestígio.

Note-se que os tribunais portugueses – numa jurisprudência crescentemente maioritária – têm vindo a reconhecer às DO com reputação uma tutela refor-

²⁷ Proc. nº C-393/16, que aguarda decisão final. Neste processo, as Conclusões do Advogado-Geral SÁNCHEZ BORDONA, apresentadas em 20.07.2017 (i.e., ainda antes da prolação do acórdão “Port Charlotte”), foram do seguinte teor:

- 1) O artigo 118º-M, nº 2, alínea a), ii), do Regulamento (CE) nº 1234/2007 do Conselho, de 22 de outubro de 2007, que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos agrícolas, é aplicável quando a DOP «Champagne» é utilizada, em circunstâncias como as do processo principal, para designar um género alimentício comercializado com o nome “Champagner Sorbet”.
- 2) O artigo 118º-M, nº 2, alínea a), ii), do Regulamento nº 1234/2007 deve ser interpretado no sentido de que, para apreciar se o género alimentício “Champagner Sorbet”, que contém 12% de vinho de «Champagne», explora indevidamente a reputação da DOP «Champagne», devendo o tribunal de reenvio ponderar se há um interesse legítimo que justifique a utilização, na sua apresentação comercial, dessa DOP. Constituem fatores aptos para ponderar se existe a referida exploração indevida o facto de o ingrediente protegido pela DOP «Champagne» e acrescentado ao género alimentício lhe conferir uma característica essencial, bem como os elementos da embalagem e da rotulagem que induzam o consumidor a associar esse género alimentício à DOP «Champagne».
- 3) O artigo 118º-M, nº 2, alínea b), do Regulamento nº 1234/2007 deve ser interpretado no sentido de que, para apreciar se o género alimentício “Champagner Sorbet” evoca, na aceção dessa disposição, a DOP «Champagne», devendo o tribunal de reenvio comprovar se, dada a sua designação e a sua apresentação comercial, o consumidor europeu médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, não seja levado a pensar que o referido género alimentício beneficia da qualidade e da reputação inerentes à denominação protegida.
- 4) O artigo 118º-M, nº 2, alínea c), do Regulamento nº 1234/2007 não se aplica apenas às indicações falsas ou falaciosas que possam inculcar no público relevante uma impressão errada quanto à origem geográfica de um produto.»

çada, comparável àquela de que gozam as marcas de prestígio²⁸. Nesse sentido, cumpre assinalar, entre outros, os acórdãos da Relação de Lisboa que recusaram protecção às marcas “AZDOURO”, para produtos das classes 29^o (azeite) e 30^o (chá, café, ervas aromáticas, vinagre, mel)²⁹, “PORTO COVO”, para produtos das classes 29^a (compotas, geleias, produtos em conserva), 30^a (mel, ervas aromáticas, temperos, produtos de pasteleria e vinagres) e 33^a (bebidas alcoólicas)³⁰, “PORTOSIGNS” para produtos das classes 14^a (artigos de bijuteria) e 18^a (malas de viagem, marroquinaria, chapéus de chuva)³¹, “PORTO FUNERÁRIO”, para serviços funerários (classe 43^a)³² e “ROSA CHAMPANHE”, para produtos da classe 25^a (vestuário, calçado e chapelaria)³³. Face ao que ficou dito, não vemos motivo para que tal jurisprudência registre uma inflexão, pelo simples facto de passarem a aplicar-se apenas as citadas disposições do Regulamento 1308/2013, e não mais as citadas normas nacionais.

Não por acaso, o Advogado-Geral SÁNCHEZ-BORDONA – ao defender a natureza exclusiva da regulamentação europeia – declarou, nas suas Conclusões³⁴, que *a protecção conferida pelo direito da União às DOP de vinhos é, pelo menos, tão forte como a que é conferida pela legislação portuguesa exposta pelo IDVP. Concretamente, uma das causas que obstam ao registo das marcas da União Europeia é, precisamente, que explorem indevidamente o prestígio de uma DOP para vinhos.*

Sendo assim, as reais repercussões deste acórdão dependem, fundamentalmente, do modo como os tribunais – nacionais e europeus – interpretarem e aplicarem a disciplina prevista nos artigos 102^o e 103^o do Regulamento 1308/2013, para protecção destes importantes sinais distintivos.

Porto, 12 de Novembro de 2017

²⁸ Para uma análise aprofundada desta jurisprudência, cf. PEDRO SOUSA E SILVA, “A Tutela Reforçada das Denominações de Origem de Prestígio. Comentário ao Acórdão da Relação de Lisboa de 13 de Janeiro de 2015”, in: Revista de Direito Intelectual, nº 02-2015, pp. 247 ss..

²⁹ Ac. de 9.02.2017 (Proc. 3/16.3YHLSB), anulando o despacho do INPI que havia concedido o registo da marca.

³⁰ Ac. de 25.05.2017 (Proc. 237/16.0YHLSB), anulando o despacho do INPI que havia concedido o registo da marca

³¹ Ac. de 7.04.2016 (Proc. 776/09.0TYLSB), anulando o despacho do INPI que havia concedido o registo da marca

³² Ac. de 30.06.2016 (Proc. 1027/09.2TYLSB), anulando o despacho do INPI que havia concedido o registo da marca

³³ Ac. de 9.07.2015 (Proc. 867/09.7TYLSB), anulando o despacho do INPI que havia concedido o registo da marca

³⁴ Conclusões cit., § 51 (realce acrescentado).