

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL

ANTONIO TIZZANO

apresentadas em 29 de Junho de 2004¹

1. O presente processo decorre do filão finlandês do já longo contencioso que tem vindo a opor, em vários países, a fábrica de cerveja checa Budějovický Budvar² (a seguir «fábrica de cerveja Budvar» ou simplesmente «Budvar») com sede na cidade boémia de České Budějovický (Budweis checa)³ (República Checa), e a sociedade americana Anheuser-Busch, Inc. (a seguir «Anheuser-Busch»)⁴, no que se refere ao direito de utilizar os termos «Bud», «Budweiser» e semelhantes na comercialização das respectivas cervejas.

2. O Tribunal de Justiça é agora solicitado a pronunciar-se, no essencial, sobre a legislação aplicável à utilização de uma marca registada e de uma firma potencialmente conflituais, em especial à luz do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (a seguir «acordo ADPIC»)⁵.

I — Enquadramento jurídico

A — Direito internacional

3. O artigo 8.º da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial (a seguir

1 — Língua original: italiano.

2 — Cuja denominação social completa é «Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale» e significa: «Fábrica de cerveja Bud de Budweis, empresa pública». A actual fábrica de cerveja resultou da fusão da «Budweiser Brauberechtigten Bürgerliches Brauhaus», fundada em 1795 em Budweis com a «Český akciový pivovar v č. Budějovicích», também denominada «Budvar Tschechische Aktien-Brauerei» fundada em 1895, também em Budweis. Em 1948, após terem sido nacionalizadas, as duas empresas foram fundidas numa única empresa pública, a «Jihotéské pivovary» que, em 1966, deu origem à empresa actual.

3 — A seguir «Budweis». Desde o séc. XVI que existe na cidade de Budweis uma florescente indústria de produção de cerveja.

4 — Com sede em Saint Louis, Missouri (Estados Unidos da América). Desde 1876, a fábrica de cerveja Bavarian Brewery, posteriormente transformada em Anheuser-Busch, lançou no mercado local uma cerveja denominada «Budweiser», também conhecida sob a denominação abreviada «Bud». Em 1911, a Anheuser-Busch obteve finalmente das fábricas de cerveja que funcionavam em Budweis a autorização necessária para utilizar a denominação nos mercados não europeus. Finalmente, em 1939, obteve das fábricas de cerveja checas o direito exclusivo de utilizar a denominação «Budweiser» no mercado americano. No entanto, a seguir à Segunda Guerra Mundial, a Anheuser-Busch começou a exportar a sua cerveja também para a Europa (c., relativamente a estes elementos, o despacho do OGH austríaco de 1 de Fevereiro de 2002, 4 Ob 13/00s., e a sentença do tribunal federal suíço de 15 de Fevereiro de 1999, BGE 125 III, p. 193).

5 — Este acordo constitui o anexo 1 C do Tratado que institui a Organização Mundial do Comércio e foi aprovado pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, em nome da Comunidade Europeia (JO L 336, p. 1).

«Convenção de Paris») ⁶ prevê que «o nome comercial ⁷ será protegido em todos os países da União sem obrigação de registo, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio».

4. O artigo 2.º do acordo ADPIC remete para algumas disposições substantivas da Convenção de Paris, designadamente para o artigo 8.º, que incorpora, juntamente com as suas próprias disposições substantivas, no regime da Organização Mundial do Comércio ⁸.

5. Para os presentes efeitos, entre as disposições do acordo ADPIC reveste especial importância o n.º 1 do artigo 16.º, que dispõe:

«O titular de uma marca registada disporá do direito exclusivo de impedir que um qualquer terceiro, sem o seu consentimento, utilize no âmbito de operações comerciais sinais idêntico ou semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, caso essa utilização possa dar origem a confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para

produtos ou serviços idênticos, presumir-se-á da existência de um risco de confusão. Os direitos acima descritos não prejudicarão quaisquer direitos anteriores existentes ⁹ nem afectarão a possibilidade de os membros subordinarem a existência deles à utilização.»

6. O artigo 70.º do acordo ADPIC define o seu âmbito de aplicação temporal nos seguintes termos:

«1. O presente acordo não cria obrigações relativamente a actos ocorridos antes da data de aplicação do acordo ao membro em questão.

2. Salvo disposição em contrário do presente acordo, o presente acordo estabelece obrigações relativamente a todos os objectos existentes à data de aplicação do acordo ao membro em questão, e que sejam protegidos nesse membro na referida data ou que satisfaçam ou venham posteriormente a satisfazer os critérios de protecção definidos no presente acordo [...].»

6 — Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial assinada em 20 de Março de 1883. Este instrumento foi alterado várias vezes, a última das quais pelo Acto de Estocolmo, de 14 de Julho de 1967. Todos os Estados-Membros da Comunidade Europeia são partes na Convenção, com as alterações introduzidas. A Convenção de Paris foi concluída apenas em francês. No entanto, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 29.º, «os textos oficiais são estabelecidos pelo director-geral, depois de consultados os Governos interessados, nas línguas alemã, inglesa, espanhola, italiana, portuguesa e russa, e nas outras línguas que a Assembleia poderá indicar». O texto português está publicado no Diário da República n.º 18/5, Série I — 1.º Suplemento, de 22 de Janeiro de 1975.

7 — Nota irrelevante para a versão portuguesa.

8 — A disposição estipula: «1. No que diz respeito às partes II, III e IV do presente acordo, os membros devem observar o disposto nos artigos 1.º a 12.º e no artigo 19.º da Convenção de Paris (1967)».

9 — Assim, nas três versões linguísticas do acordo ADPIC que fazem fé: em francês «aucun droit antérieur existant»; em inglês «any existing prior rights»; em espanhol «ninguno de los derechos existentes con anterioridad». Noutras versões publicadas no JO, por exemplo na italiana, não consta o adjectivo «existentes».

7. Tal como o Acordo que instituiu a Organização Mundial do Comércio (a seguir «OMC»), ao qual está anexo, o acordo ADPIC entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1995; o n.º 1 do seu artigo 65.º prevê, no entanto, que as partes não têm a obrigação de o aplicar antes do termo de um período de um ano após a data de entrada em vigor do acordo OMC.

10. De acordo com o n.º 2 do mesmo artigo,

«na aceção do n.º 1, entende-se por 'marcas anteriores' [...]

B — *Direito comunitário*

8. A Comunidade regulamentou a matéria das marcas adoptando, no que ao presente caso interessa, a Directiva 89/104/CEE (a seguir «Directiva 89/104» ou «directiva») ¹⁰ que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, «em harmonia completa com a Convenção de Paris» ¹¹, sem, todavia, proceder a uma harmonização plena.

d) As marcas que, à data da apresentação do pedido de registo ou, eventualmente, à data da prioridade invocada em apoio do pedido de registo, sejam notoriamente conhecidas no Estado-Membro em causa na aceção em que a expressão 'notoriamente conhecida' é empregue no artigo 6.ºA da Convenção de Paris».

9. Para os presentes efeitos, importa recordar que, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º da directiva,

«o pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efectuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo [...] se a marca for idêntica a uma marca anterior».

11. A alínea b) do n.º 4 do artigo 4.º dispõe que os Estados-Membros podem prever que o pedido de registo de uma marca possa ser recusado ou, se tiver sido efectuado, possa ser declarado nulo sempre que e na medida em que «o direito a uma marca não registada ou a um outro sinal usado na vida comercial tenha sido adquirido antes da data de apresentação do pedido de registo da marca posterior; ou, se for caso disso, antes da data da prioridade invocada em apoio do pedido de registo da marca posterior; e essa marca não registada ou esse outro sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior».

10 — Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989 L 40, p. 1).

11 — Último considerando.

12. Por sua vez, e no que ao caso interessa, o n.º 1 do artigo 5.º dispõe:

«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

- a) de qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;
- b) de um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.»

13. De acordo com o n.º 3 do mesmo artigo, pode nomeadamente ser proibido apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem.

14. O n.º 5 precisa que os números anteriores «não afectam as disposições aplicáveis num Estado-Membro relativas a protecção contra o uso de um sinal feito para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços, desde que a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique».

C — *Direito nacional*

15. Com base no n.º 1 do artigo 2.º da *toiminimilaki* (lei finlandesa relativa às firmas, a seguir «lei sobre as firmas») ¹² o direito exclusivo de utilizar uma firma adquire-se pelo registo ou «por força do uso», ou seja, quando a firma é do conhecimento geral no ramo de actividade do operador que a utiliza.

16. Nos termos do n.º 2 do artigo 3.º dessa lei, o direito exclusivo adquirido por força do uso confere ao seu titular o poder de impedir que qualquer outro operador económico utilize uma firma susceptível de confusão com a sua.

¹² — Lei n.º 128/179, de 2 de Fevereiro de 1979, relativa às firmas.

17. De acordo com o n.º 1 do artigo 3.º da *tavaramerkkilaki* (lei finlandesa relativa às marcas, a seguir «lei sobre as marcas») ¹³, o titular de uma firma pode utilizá-la como sinal distintivo para os seus produtos, se essa utilização não for susceptível de criar um risco de confusão com uma marca já protegida.

18. Por força do n.º 1 do artigo 4.º da lei sobre as marcas, o titular de um direito exclusivo de apor um sinal distintivo num seu produto pode impedir que terceiros utilizem, no exercício de uma actividade comercial, dizeres susceptíveis de confusão com o sinal protegido. Segundo o n.º 1 do artigo 6.º da mesma lei, só existe risco de confusão quando dois sinais sejam utilizados em produtos idênticos ou similares.

19. Se foram vários a invocar o direito de apor nos seus produtos sinais susceptíveis de confusão, o artigo 7.º da lei sobre as marcas resolve o conflito entre os dois direitos reconhecendo a primazia do título anterior, se o direito reclamado não tiver deixado de existir devido, por exemplo, ao seu não exercício.

20. Do mesmo modo, o n.º 1 do artigo 6.º da lei sobre as firmas dispõe que, em caso de conflito entre firmas susceptíveis de confusão, deve atribuir-se prioridade à que apresentar um fundamento jurídico anterior.

21. No que se refere ao risco de confusão entre uma marca e uma firma, o ponto 6 do n.º 1 do artigo 14.º da lei sobre as marcas prevê que seja recusada protecção a uma marca mais recente, susceptível de confusão com uma firma anterior.

22. Do mesmo modo, nos termos do ponto 4 do artigo 10.º da lei sobre as firmas, estas não podem conter elementos susceptíveis de confusão com a marca de outro operador económico.

23. Por último, segundo decorre do despacho de reenvio, a jurisprudência finlandesa tornou extensiva a protecção da firma, por força do artigo 8.º da Convenção de Paris, também às firmas registadas noutra Estado que tenha aderido à Convenção de Paris, se a parte característica dessa firma for conhecida, pelo menos em certa medida, nos meios comerciais interessados, na Finlândia ¹⁴.

13 — Lei n.º 7/1964, de 10 de Janeiro de 1964, relativa às marcas.

14 — Decisão prejudicial do Tribunal Supremo (Korkein oikeus) KKO 1994:23.

II — Matéria de facto e tramitação processual

24. Em 1 de Fevereiro de 1967 a fábrica de cerveja Budvar registou a sua firma no registo comercial checoslovaco, com uma inscrição complexa formada pela expressão «Budějovický Budvar» e «Budweiser Budvar», que significa «fábrica de cerveja Bud»¹⁵ de Budweis», seguida da indicação da forma jurídica da empresa, tanto na língua checa («národní podnik») como na francesa («Entreprise Nationale») e na inglesa («National Corporation») ¹⁶.

25. Além disso, a empresa era titular, na Finlândia, das marcas de cerveja «Budvar» e «Budweiser Budvar», registadas em 21 de Maio de 1962 e em 13 de Novembro de 1972, respectivamente. No entanto, por despacho de 5 de Abril de 1982, confirmado por acórdão de 28 de Dezembro de 1984, os órgãos jurisdicionais finlandeses declararam que o registo das referidas marcas tinha caducado por falta de utilização.

26. Posteriormente, entre 5 de Junho de 1985 e 5 de Agosto de 1992, a fábrica de cerveja concorrente Anheuser-Busch obteve o registo, na Finlândia, das marcas de cerveja «Budweiser», «Bud», «Bud Light» e «Budweiser King of the Beers».

27. Em 11 de Outubro de 1996, a Anheuser-Busch propôs no Käräjäoikeus (tribunal de primeira instância) de Helsínquia uma acção para impedir a utilização, pela Budvar, das marcas «Budějovický Budvar», «Budweiser Budvar», «Budweiser», «Budweis», «Budvar», «Bud» e «Budweiser Budbräu», sinais estes que a Budvar costumava apor na cerveja que produzia e comercializava na Finlândia, e pediu a condenação da fábrica de cerveja checa no pagamento de uma indemnização por prejuízos. Segundo a Anheuser-Busch, os referidos sinais utilizados pela Budvar poderiam ser confundidos com as suas marcas registadas na Finlândia.

28. A Anheuser-Busch requereu ainda que a Budvar fosse proibida, sob pena de sanção pecuniária nos termos da lei sobre as firmas, de utilizar na Finlândia as seguintes denominações: «Budějovický Budvar, národní podnik», «Budweiser Budvar», «Budweiser Budvar, national enterprise», «Budweiser Budvar, Entreprise Nationale», «Budweiser Budvar, National Corporation» e outros dizeres semelhantes, susceptíveis de confusão com as suas marcas registadas.

29. Contestando, a Budvar alegou que os sinais por ela utilizados na Finlândia não são susceptíveis de confusão com as marcas de que a Anheuser-Busch é titular. Além disso, o registo da sua firma no país de origem

15 — «Budvar» em língua checa.

16 — V., *supra*, nota 2.

conferir-lhe-ia, na Finlândia, um direito anterior relativamente ao sinal «Budweiser Budvar», que devia ser protegido nos termos do artigo 8.º da Convenção de Paris.

30. No seu acórdão de 1 de Outubro de 1998, o Käräjaoikeus de Helsínquia concluiu que o sinal «Budějovický Budvar», utilizado de modo predominante nos rótulos da sociedade como marca comercial, se distingue das marcas registadas de que é titular a Anheuser-Busch, identificando os sinais e marcas em questão tipos de cerveja que não são susceptíveis de serem confundidos uns com os outros.

31. O Käräjaoikeus declarou ainda que o sinal «BREWED AND BOTTLED BY BREWERY BUDWEISER BUDVAR NATIONAL ENTERPRISE», que existe nos referidos rótulos junto do sinal predominante anteriormente referido, em letras notoriamente mais pequenas, é utilizado como marca comercial, mas apenas como referência à firma do produtor da cerveja checa.

32. Consequentemente, o Käräjaoikeus reconheceu que a Budvar tem o direito de utilizar a versão inglesa da sua firma, também registada sob essa forma, por força do artigo 8.º da Convenção de Paris e que, conforme resulta de alguns depoimentos, essa firma, pelo menos nos círculos comerciais em que a Anheuser-Busch desenvolvia a sua actividade, era em certa medida conhecida quando esta pediu o registo das suas marcas.

33. No seu acórdão de 27 de Junho de 2000, o Hovioikeus (tribunal de recurso) de Helsínquia declarou que os referidos depoimentos não eram suficientes para fazer prova do grau de conhecimento exigido na Finlândia da versão inglesa da firma da Budvar, não confirmando, por isso, a decisão do Käräjaoikeus na parte relativa à protecção a conceder à Budvar ao abrigo do artigo 8.º da Convenção de Paris.

34. A Anheuser-Busch e a Budvar recorreram da decisão do Hovioikeus para o Korkein oikeus (Supremo Tribunal), invocando argumentos em boa parte análogos aos apresentados em primeira instância.

35. O Korkein oikeus decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias as seguintes questões prejudiciais:

- «1) Se a colisão entre uma marca e um sinal que se considera violar a referida marca ocorrer em momento anterior à entrada em vigor do Acordo ADPIC, as disposições deste acordo são aplicáveis à questão da prioridade do fundamento jurídico de um dos dois direitos, quando seja alegado que a indicada violação do direito de marca se prolonga para além

da data em que entrou em vigor o Acordo ADPIC na Comunidade e nos seus Estados-Membros?

considerado um direito anterior existente na aceção do artigo 16.º, n.º 1, terceiro período, do mesmo artigo?

2) Caso seja dada resposta afirmativa à primeira questão:

a) Pode também o nome comercial de uma empresa ser considerado um sinal distintivo de bens ou serviços na aceção do artigo 16.º, n.º 1, primeiro período, do Acordo ADPIC?

b) Em caso de resposta afirmativa à segunda questão, alínea a): Em que condições o nome comercial pode ser considerado um sinal distintivo de bens ou de serviços na aceção do artigo 16.º, n.º 1, primeiro período, do Acordo ADPIC?

3) Em caso de resposta afirmativa à segunda questão, alínea a):

a) Como deve ser interpretada a referência aos direitos anteriores existentes feita no artigo 16.º, n.º 1, terceiro período, do Acordo ADPIC? Pode também o direito relativo ao nome comercial ser

b) Em caso de resposta afirmativa à terceira questão, alínea a): Como deve ser interpretada a referência a um direito anterior existente feita no artigo 16.º, n.º 1, terceiro período, do Acordo ADPIC, quando se trata de um nome comercial, não registado nem tradicionalmente utilizado no Estado em que a marca foi registada e em que é pedida a protecção da marca contra o nome comercial em questão, tendo presente a obrigação, resultante do artigo 8.º da Convenção de Paris, de proporcionar protecção à denominação, sem obrigação de registo, e o facto de a comissão permanente de recurso da OMC ter considerado que a referência ao artigo 8.º da Convenção de Paris contida no artigo 2.º, n.º 1, do Acordo ADPIC, significa que os membros da OMC têm, na aceção do referido artigo do Acordo ADPIC, o correspondente dever de proteger o nome comercial? Ao apreciar, num caso deste tipo, se o nome comercial tem fundamento legal prioritário em relação a uma marca, na aceção do artigo 16.º, n.º 1, terceiro período, do Acordo ADPIC, deverá, consequentemente, ser determinante:

(i) se o nome comercial era conhecido, pelo menos em certa

medida, no âmbito do sector comercial respectivo do país em que foi registada a marca e no qual é requerida a respectiva tutela, antes do momento em que no referido Estado foi apresentado o pedido de registo da marca?, ou

ções escritas e orais pelas partes no processo principal, pelo Governo finlandês e pela Comissão.

III — Análise jurídica

(ii) se o nome comercial foi utilizado em operações comerciais dirigidas a um Estado no qual a marca foi registada e no qual é requerida a respectiva protecção, antes do momento em que, no referido Estado, foi pedido o registo da marca?, ou

(iii) quais as outras possíveis circunstâncias que determinam que o nome comercial deva ser considerado um direito prioritário já existente na acepção do artigo 16.º, n.º 1, terceiro período, do Acordo ADPIC?»

A — Introdução

37. A título preliminar, saliente-se que a Anheuser-Busch suscitou a questão prévia da inadmissibilidade de todo o pedido de decisão prejudicial, alegando que nem o acordo ADPIC nem o direito comunitário são aplicáveis ao caso em apreço, já que a origem do litígio é anterior à entrada em vigor daquele acordo e da adesão da Finlândia à Comunidade; além disso, seja como for, não é abrangido no âmbito de aplicação material das disposições harmonizadas, tanto em sede da OMC como no âmbito comunitário.

38. Ora, a questão prévia suscitada pela Anheuser-Busch não pode ser resolvida sem se analisarem simultaneamente as questões do mérito da primeira questão — no que se refere à questão da aplicabilidade, *ratione temporis*, da legislação pertinente — e da terceira questão — no que diz respeito à aplicabilidade *ratione materiae*. Por conseguinte, não considero oportuno apreciar

36. No processo assim instaurado no Tribunal de Justiça foram apresentadas observa-

separadamente a questão da admissibilidade, que deve ser abordada conjuntamente com o mérito das questões prejudiciais.

42. Além disso, no caso em apreço, a acção judicial foi proposta em 11 de Outubro de 1996, ou seja, numa altura em que aquele acordo era já plenamente aplicável na Finlândia e no resto dos Estados-Membros da Comunidade.

B — Quanto à primeira questão

39. Com a primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, essencialmente, se o acordo ADPIC é aplicável a um litígio relativo à colisão entre uma marca e um sinal (no caso vertente, uma firma) susceptível de a prejudicar, se essa colisão tiver ocorrido em momento anterior à data de entrada em vigor do referido acordo mas se prolongar para além dessa data.

40. A este propósito, devo salientar que, ao invés do que sustenta a Anheuser-Busch, o acordo ADPIC é indubitavelmente aplicável, *ratione temporis*, aos factos em questão.

41. Com efeito, como justamente salientam a Budvar e a Comissão, no caso vertente o órgão jurisdicional nacional é solicitado a pronunciar-se sobre violações do direito das marcas que, tendo tido início em finais de 1995, continuam a verificar-se. Trata-se, portanto, de comportamentos que se prolongam e subsistem mesmo no período posterior à entrada em vigor do acordo ADPIC.

43. Como o Tribunal de Justiça já teve oportunidade de esclarecer no acórdão Schieving-Nijstad¹⁷, o acordo ADPIC também se aplica a litígios com origem em factos anteriores à sua entrada em vigor, «na medida em que a infracção aos direitos de propriedade intelectual continue para além da data em que as disposições do ADPIC passaram a ser aplicáveis à Comunidade e aos Estados-Membros»¹⁸.

44. Ora, se isto é verdade quando — como no processo Schieving-Nijstad — o acordo ADPIC passou a ser aplicável no Estado-Membro interessado «após o primeiro órgão jurisdicional ter conduzido o processo até à fase da decisão, mas ainda não ter decidido»¹⁹, *a fortiori*, aquele acordo é aplicável numa acção proposta no órgão jurisdicional nacional após a data da sua entrada em vigor, como sucede no caso em apreço.

45. De resto, esta conclusão é inteiramente compatível com a jurisprudência da comis-

17 — Acórdão de 13 de Setembro de 2001 (C-89/99, Colect., p. I-5851).

18 — *Ibidem*, n.º 50.

19 — *Ibidem*.

são de recurso da OMC relativa ao artigo 70.º do ADPIC, nos termos da qual o acordo não cria obrigações relativamente a actos ocorridos antes da sua data de aplicação.

direito de marca continuar para além da data em que entrou em vigor o acordo na Comunidade e nos seus Estados-Membros.

C — Quanto à segunda questão

46. Com efeito, a comissão de recurso esclareceu que o n.º 1 do artigo 70.º do ADPIC «tem exclusivamente como efeito excluir quaisquer obrigações relativamente a 'actos ocorridos' antes da data de aplicação do acordo nos ADPIC mas não exclui os direitos e obrigações relativamente a situações que subsistam. Pelo contrário, os 'objectos existentes [...] protegidos' constituem manifestamente uma situação que subsiste»²⁰, à qual o Acordo ADPIC é, portanto, plenamente aplicável em virtude do disposto no n.º 2 do seu artigo 70.º

48. Com a segunda questão, o órgão jurisdicional *a quo* pergunta, essencialmente, se — e em que condições — a firma de uma empresa pode ser considerada, na acepção do artigo 16.º, n.º 1, primeiro período, do acordo ADPIC, um sinal que colide com uma marca registada e se, nesse caso, é possível impedir a sua utilização por parte do titular desta última.

47. Nestas circunstâncias, proponho que se responda à primeira questão do órgão jurisdicional nacional que, no caso de colisão entre uma marca e um sinal que se afigura violar a referida marca, as disposições do acordo ADPIC são aplicáveis à questão da prioridade do fundamento jurídico de um dos dois direitos, mesmo que a colisão tenha ocorrido antes da entrada em vigor desse acordo, na condição de a referida violação do

49. Os autores das observações apresentadas concordam em que — se, de um ponto de vista abstracto, a protecção da marca e da firma operam em planos diferentes e não conflituais — um sinal protegido como firma pode no entanto, em certas condições, colidir com uma marca registada, para os efeitos do referido artigo.

50. O problema reside em determinar quais são essas condições.

20 — Relatório da comissão de recurso de 18 de Setembro de 2000, processo Canadá — Duração da protecção conferida por uma patente, doc. n.º WT/DS170/AB/R, disponível na página Internet www.wto.org, n.º 69.

51. A este propósito, a Anheuser-Busch defende que, com base no n.º 1, primeiro período, do artigo 16.º do acordo ADPIC, o titular de uma marca tem sempre o direito de impedir que qualquer terceiro utilize «no âmbito de operações comerciais» uma firma constituída por um sinal idêntico ou semelhante à sua marca.

52. Todavia, segundo a Budvar e o Governo finlandês, é necessário verificar se a firma é utilizada em concreto para fins diversos dos da sua função principal, em especial para distinguir os produtos do seu titular dos de outro operador económico, gerando concretamente confusão com uma marca registada por esse operador para produtos idênticos. Essa verificação, segundo sublinha em especial o Governo finlandês, cabe essencialmente ao órgão jurisdicional nacional.

53. Por último, segundo a Comissão, o conflito resolver-se-ia aplicando as normas que regulam os conflitos entre marcas.

54. Por meu lado, não posso obviamente deixar de concordar com os intervenientes quando sustentam que, de um ponto de vista geral, a firma tem a função principal de identificar uma empresa, ao passo que a marca distingue determinados produtos de

outros da mesma natureza. Por isso, em princípio, não se pode determinar um risco de confusão entre um sinal utilizado como marca e um sinal utilizado como firma.

55. No entanto, isto não impede que o mesmo sinal, embora utilizado sobretudo para identificar uma empresa, seja também utilizado com a função típica da marca, que é a de estabelecer umnexo entre o produto e a empresa que o produz (ou distribui) «garantindo aos consumidores a proveniência do produto»²¹.

56. De facto, é bem possível que sinais distintivos que, em princípio, têm funções diferentes sejam concretamente utilizados com o mesmo fim e tendam por isso a confundir-se na percepção do público.

57. Nessas hipóteses, como se viu, o n.º 1, primeiro período, do artigo 16.º confere ao titular de uma marca registada «o direito exclusivo de impedir que qualquer terceiro [...] utilize no âmbito de operações comerciais sinais idênticos ou semelhantes para

21 — Acórdão de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Colect., p. I-10273, n.º 51).

produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles relativamente aos quais a marca foi registada» (primeiro período do artigo 16.º do acordo ADPIC).

58. A utilização de um sinal *como* marca constitui, por conseguinte, a *condicio sine qua non* da existência de colisão entre esse sinal e uma marca registada e, consequentemente, do exercício, pelo titular da marca registada, do *ius excluendi* dessa utilização.

59. No entanto, isso não basta para que se verifique uma colisão entre os dois sinais, pelo menos nos casos em que haja uma mera semelhança e não uma identidade total.

60. De facto, como também decorre da disposição em questão, existindo uma correspondência de funções entre os dois sinais, deverá verificar-se se, em concreto, a utilização do sinal por parte de um terceiro pode «dar origem a confusão» com a marca registada.

61. Só se a resposta a esta questão for afirmativa é que se poderá afirmar que existe um «sinal» distintivo de bens ou serviços que colide com uma marca registada e cuja utilização pode ser impedida nos termos do primeiro período do artigo 16.º do acordo ADPIC.

62. Nestes termos, deduzo que, na acepção do n.º 1 do artigo 16.º do acordo ADPIC, uma firma pode integrar elementos essenciais de um «sinal» que colida com uma marca registada, se a referida firma for utilizada com a função própria da marca, ou seja, para estabelecer umnexo entre o produto e a empresa que o produz (ou o distribui) e for susceptível de gerar confusão entre os consumidores, impedindo-os de distinguir sem hesitação os produtos do titular da firma dos do titular da marca registada.

63. Isto no que respeita à interpretação do artigo 16.º do acordo ADPIC. Contudo, para dar uma resposta útil ao órgão jurisdicional nacional, é ainda necessário apurar se a solução perspectivada é compatível com o direito comunitário pertinente no caso em apreço.

64. De facto, como acontece noutros domínios, também no que diz respeito à protec-

ção das marcas os ordenamentos jurídicos nacionais têm de se conformar não só com as obrigações que decorrem, no plano internacional, da participação dos Estados-Membros e da Comunidade no acordo ADPIC, mas também, e em primeiro lugar, com as obrigações que lhes incumbem por força do direito comunitário. Isto tanto mais que, como se viu, existe nesta matéria uma legislação específica de harmonização, designadamente a Directiva 89/104, já referida (*supra*, n.º 8).

65. Por conseguinte, sem entrar numa análise dos problemas jurídicos decorrentes da participação da Comunidade na Organização Mundial do Comércio, bastará, para os efeitos pertinentes, recordar que, segundo esclareceu a comissão de recurso da OMC, o artigo 16.º do acordo ADPIC confere ao titular de uma marca registada um «niveau minimal de 'droits exclusifs' convenu à l'échelle internationale», que todos os Estados-Membros da OMC devem garantir nas suas legislações nacionais²².

66. Por conseguinte, para determinar em definitivo o princípio de direito aplicável à colisão entre uma firma, utilizada como marca, e uma marca registada, é necessário

ainda apurar se e em que medida o nível «mínimo» de protecção previsto no ADPIC tem correspondência no direito comunitário.

67. Para tanto, considerando que a utilização de um sinal como marca constitui o primeiro requisito da colisão entre esse sinal e uma marca registada (*supra*, n.º 58), é necessário antes de mais recordar o modo como o Tribunal de Justiça definiu a função da marca no âmbito do ordenamento comunitário.

68. A propósito, recorde que, segundo jurisprudência constante «a função essencial da marca consiste em garantir ao consumidor ou ao utilizador final a origem do produto ou do serviço assinalado pela marca, permitindo-lhe distinguir sem hesitação esse produto ou esse serviço dos de proveniência diferente»²³. O Tribunal de Justiça declarou que a marca «deve constituir a garantia de que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles»²⁴.

22 — Relatório da comissão de recurso de 2 de Janeiro de 2002, processo Estados Unidos — artigo 211.º do Omnibus Appropriations Act 1998, doc. n.º WT/DS176/AB/R, disponível na página Internet www.wto.org, n.º 186.

23 — Acórdão Arsenal Football Club, já referido (n.º 48).

24 — *Ibidem.* V., também, acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Colect., p. 402, n.º 7), e de 18 de Junho de 2002, Philips (C-299/99, Colect., p. I-5475, n.º 30).

69. Voltando ao caso em apreço, o órgão jurisdicional nacional terá que apurar qual a função com que é utilizada a firma da Budvar.

70. Se o órgão jurisdicional concluir que a referida firma é utilizada para as funções próprias de uma marca, isto é, para distinguir os produtos que a ostentam, identificando-os com o produtor de cerveja checo, deve apurar se existe ou não um risco de confusão entre esse sinal e a marca registada pela fábrica de cerveja americana concorrente, aplicando o direito nacional à luz dos critérios fixados na matéria pela Directiva 89/104.

71. A este respeito, recordo antes de mais que, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º, a marca confere ao seu titular o direito de impedir *tout court* a utilização de um sinal idêntico para produtos idênticos. Se tal ocorrer, o próprio legislador presume a existência do risco de confusão.

72. Pelo contrário, mesmo que, não existindo identidade, o sinal e a marca forem semelhantes, a alínea b) do referido artigo subordina o exercício do direito em questão à existência, «no espírito do público, [de] um risco de confusão que compreende o risco de associação entre o sinal e a marca».

73. Compete obviamente ao órgão jurisdicional nacional apreciar qual das duas hipóteses se verifica no caso vertente. Todavia, para tanto, não poderá prescindir das indicações que a jurisprudência comunitária já permite extrair a este respeito.

74. Em especial, o Tribunal de Justiça já decidiu que «o critério de identidade do sinal e da marca deve ser objecto de uma interpretação restritiva. Com efeito, mesmo a definição do conceito de identidade implica que os dois elementos comparados sejam em todos os aspectos os mesmos»²⁵. Contudo, «a percepção da sua identidade entre o sinal e a marca deve ser apreciada globalmente na perspectiva de um consumidor médio que é suposto estar normalmente informado e razoavelmente atento e advertido. Com efeito, este consumidor médio raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre os sinais e as marcas, devendo confiar na imagem não perfeita que conservou na memória. Além disso, o nível de atenção é susceptível de variar em função da categoria de produtos ou serviços em causa»²⁶.

25 — Acórdão de 20 de Março de 2003, LIT Diffusion (C-291/00, Colect., p. I-2799, n.º 50).

26 — *Ibidem*, n.º 52. V., também, acórdãos de 10 de Outubro de 1978, Centrafarm (3/78, Colect., p. 621, n.ºs 11 e 12); de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 26); e de 12 de Outubro de 1999, Upjohn (C-379/97, Colect., p. I-6927, n.º 21).

75. Por conseguinte, com base no que antecede, se o órgão jurisdicional nacional constatar que existe identidade entre os sinais, o titular da marca pode exercer *tout court* o direito de impedir a utilização do mesmo sinal. Caso contrário, deverá apurar se existe, *em concreto*, um risco de confusão.

78. Dito isto, pode então verificar-se se o sistema previsto pelo artigo 5.º da Directiva 89/104 e pelas normas finlandesas que o executam é compatível com o enquadramento jurídico «mínimo» previsto no n.º 1 do artigo 16.º do acordo ADPIC.

76. Ao proceder a essa verificação, o órgão jurisdicional deve proceder a uma «apreciação global» do risco de confusão, tendo em conta todos os factores pertinentes, entre os quais a notoriedade da marca. No entanto esta não é por si só decisiva²⁷ pois, se uma marca for notória, «não pode ser presumido um risco de confusão»²⁸, nem sequer quando a notoriedade da marca (anterior) determine um risco de associação em sentido estrito.

79. Para esse efeito, deve ter-se presente que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, embora o acordo ADPIC não tenha efeito directo no ordenamento comunitário, «as autoridades judiciais dos Estados-Membros estão obrigadas, por força do direito comunitário, quando são chamadas a aplicar as suas normas nacionais [...] destinadas à protecção dos direitos que se englobam [no domínio das marcas], a fazê-lo, na medida do possível, à luz da letra e da finalidade»³⁰ do acordo ADPIC.

77. Com efeito, mesmo nesse caso, o órgão jurisdicional nacional é obrigado a efectuar a «necessária verificação positiva da existência de um risco de confusão, que constitui o objecto da prova a fazer»²⁹.

80. Em minha opinião, este princípio, reafirmado no que se refere às normas processuais nacionais que o legislador comunitário não harmonizou, impõe-se, *a fortiori*, num caso em que, como acontece no processo principal, se destacam normas substantivas harmonizadas a nível comunitário por força da Directiva 89/104 que, nos seus artigos 4.º e 5.º aborda também a possibilidade de colisão entre marcas e outros sinais.

27 — Acórdão de 22 de Junho de 2000, Marca Mode (C-425/98, Colect., p. I-4861, n.ºs 40 e 41).

28 — *Ibidem*, n.º 33.

29 — *Ibidem*, n.º 39.

30 — Acórdão de 14 de Dezembro de 2000, Parfums Christian Dior (C-300/98 e C-392/98, Colect., p. I-11307, n.º 47).

81. Tendo em conta estas considerações, entendo que não pode haver dúvidas quanto ao facto de a legislação comunitária em questão ser inteiramente compatível com o acordo ADPIC.

acordo ADPIC e do n.º 1 do artigo 5.º da Directiva 89/104, se for utilizada com a função, própria da marca, de estabelecer umnexo entre o produto e a empresa que o produz (ou distribui), susceptível de gerar confusão entre os consumidores, não lhes permitindo distinguir sem hesitação os produtos do titular da firma dos do titular da marca registada. Presume-se que há risco de confusão no caso de identidade de sinais e de produtos; a não ser assim, o órgão jurisdicional nacional deve proceder a uma apreciação global da situação específica.

82. Para já, não existe qualquer problema de dupla identidade dos produtos e dos sinais pois, nesse caso, a aplicação do artigo 5.º da directiva permite que o titular da marca pode, sem mais, exercer o *ius excluendi* previsto pelo acordo ADPIC.

D — Quanto à primeira parte da terceira questão

83. Quanto à hipótese de a marca e o sinal potencialmente conflituais serem apenas semelhantes, a directiva determina, como se afirmou, que se apure se existe um risco de confusão, em concreto. Mas essa verificação também está prevista no acordo ADPIC, em termos consentâneos com o direito comunitário (*supra*, n.º 60).

85. Com a primeira parte da terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, essencialmente, se os direitos inerentes a uma firma constituem «direitos anteriores existentes» que não podem ser prejudicados pelo *ius excluendi* do titular da marca registada, nos termos da terceiro período do n.º 1 do artigo 16.º do acordo ADPIC.

84. À luz das considerações que antecedem, proponho, por isso, que se responda à segunda questão prejudicial no sentido de que uma firma pode integrar elementos essenciais de um «sinal» que colida com uma marca registada, cuja utilização é passível de ser impedida pelo titular desta última nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do

86. A Budvar, o Governo finlandês e a Comissão propõem que a resposta seja afirmativa.

87. Por meu lado, prefiro, pelo menos em princípio, a interpretação proposta pela Anheuser-Busch, pois entendo que os «direitos anteriores existentes» salvaguardados *ex* artigo 16.º do acordo ADPIC são apenas os direitos sobre um sinal utilizado como marca, abstraindo do facto de esse sinal poder desempenhar também outras funções, entre as quais a de firma.

90. A *ratio* da previsão em causa é precisamente evitar que o *ius excluendi* do titular de uma marca atinja quem adquiriu o direito à utilização de um sinal que pode colidir com a marca, por força de um uso anterior ao registo da própria marca.

91. Aliás, vendo bem, a interpretação contrária não teria qualquer utilidade.

88. Com efeito, como se viu, por força do primeiro período do n.º 1 do artigo 16.º do acordo ADPIC, o titular de uma marca registada pode, nas condições anteriormente indicadas, impedir que qualquer terceiro utilize um sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos idênticos ou semelhantes àqueles relativamente aos quais a marca foi registada, mas apenas se o sinal em questão for utilizado «como marca», ou seja, com a função de distinguir determinados produtos de outros da mesma natureza.

92. De facto, na ausência de colisão entre os dois sinais, o titular da marca não pode exercer um *ius excluendi* contra o titular da firma, e nem sequer há necessidade, na aplicação do artigo 16.º do acordo ADPIC, de salvaguardar a protecção específica da firma, garantida no sistema ADPIC por outras disposições autónomas (*infra*, n.º 108).

89. Nestes termos, parece-me inteiramente lógico considerar que a referência, nessa disposição, aos «direitos» que a protecção da marca não deve prejudicar, seja entendida no mesmo sentido.

93. Dito isto, passo a expor algumas reflexões sobre o carácter «anterior» e «existente» daquele direito, já no que no decurso do processo surgiram nítidas divergências quanto à interpretação destes adjectivos.

94. No que se refere ao termo «anterior», a Comissão sustentou que a disposição em causa é uma norma de direito intertemporal, que salvaguarda os direitos adquiridos antes da entrada em vigor do acordo ADPIC: só em relação a esses se poderia falar de «direitos anteriores existentes».

97. Por outro lado, a interpretação defendida pela Comissão, que reduz o referido terceiro período a uma norma transitória, parece-me criticável de um ponto de vista sistemático, atendendo a que as normas transitórias do acordo ADPIC se encontram enunciadas no artigo 70.º

95. Diferente é a interpretação do terceiro período do n.º 1 do artigo 16.º do acordo ADPIC proposta pela Anheuser-Busch, pelo Governo finlandês e pela Budvar. Segundo essa interpretação, que também me parece a mais convincente, a «anterioridade» do direito que a disposição em causa pretende salvaguardar deve ser estabelecida em relação ao registo da marca com a qual se verifica a colisão. Trata-se da manifestação do princípio da primazia do título exclusivo anterior, que constitui um dos fundamentos do direito das marcas e, mais em geral, de todo o direito da propriedade industrial.

98. Mas há mais: na interpretação proposta pela Comissão, o terceiro período do n.º 1 do artigo 16.º do acordo ADPIC seria, vendo bem, uma duplicação inútil do que dispõe o artigo 70.º do acordo ADPIC.

99. De facto, a protecção dos «direitos anteriores existentes» a que se refere o artigo 16.º do acordo ADPIC repetiria inutilmente a obrigação, que já incumbe aos Estados partes na OMC por força do artigo 70.º do acordo, de proteger de «todos os objectos existentes à data da aplicação do acordo ao membro em questão, e que sejam protegidos nesse membro na referida data».

96. Quanto ao adjectivo «existente», penso que se destina a significar que o titular do direito anterior, para se opor eficazmente às pretensões do titular da marca que colide com esse direito, deve tê-lo exercido sem soluções de continuidade, atendendo a que, caso contrário, não seria atribuída protecção a um direito «existente», antes se permitindo a reapristinação de um direito caducado.

100. Além disso, a adoptar a interpretação defendida pela Comissão, haveria que explicar de que modo o acordo ADPIC se propõe regulamentar a hipótese de colisão entre dois direitos relativos a uma marca ou a sinais utilizados como marca.

101. Na verdade, se a referência aos «direitos anteriores existentes» constante do artigo 16.º não fosse entendida no sentido aqui aceite, haveria que reconhecer que a regulamentação internacional dos aspectos comerciais do direito das marcas é manifestamente incompleta e incapaz de alcançar o objectivo que ela própria define, ou seja, o de eliminar os obstáculos à circulação das mercadorias, resultantes de diferenças entre os regimes de protecção da propriedade industrial.

102. À luz das considerações que antecedem, proponho que se responda à primeira parte da terceira questão no sentido de que uma firma só pode constituir um direito anterior «existente» na acepção do terceiro período do n.º 1 do artigo 16.º do acordo ADPIC se tiver sido utilizada como marca.

E — Quanto à segunda parte da terceira questão

103. Com a segunda parte da terceira questão, o órgão jurisdicional *a quo* pretende saber em que condições uma firma, não

registada nem tradicionalmente utilizada no Estado em que foi registada uma marca potencialmente conflitual, pode beneficiar da protecção conferida pelo terceiro período do n.º 1 do artigo 16.º do acordo ADPIC aos «direitos anteriores existentes», tendo presente que, pela remissão do artigo 2.º do acordo ADPIC para o artigo 8.º da Convenção de Paris, os membros da OMC têm o dever de proteger as denominações estrangeiras, sem obrigação de registo.

104. O órgão jurisdicional nacional pergunta, em especial, se, para efeitos da referida protecção, é determinante que a firma seja utilizada nas operações comerciais ou basta que seja conhecida, pelo menos em certa medida, no Estado no qual é requerida a respectiva tutela.

105. Segundo a Anheuser-Busch, a remissão do artigo 2.º do acordo ADPIC para a Convenção de Paris limita-se às matérias explicitamente regulamentadas pelas II, III e IV partes do acordo ADPIC, entre as quais não figura a tutela da firma. Por conseguinte, se se defender que a remissão abrange essa tutela, haverá que constatar que o artigo 8.º da Convenção de Paris não regulamenta a questão da existência de uma firma e da sua consagração pelo uso, e ainda menos as relações de anterioridade entre uma firma e um direito que com ela colide, as quais obedecem ao disposto nas legislações nacionais.

106. Assim sendo, o Tribunal de Justiça não teria competência para se pronunciar sobre as questões suscitadas pelo órgão jurisdicional finlandês nesta parte da terceira questão.

107. Em todo o caso, e a título subsidiário, sustenta que, com base no princípio da territorialidade geralmente reconhecido no domínio dos direitos de propriedade intelectual, incluindo os relativos às firmas, as condições para a tutela de uma firma estrangeira na Finlândia devem ser determinadas com base no direito finlandês. Portanto, até por esta razão, o Tribunal de Justiça não seria competente para interpretar as disposições pertinentes do ordenamento jurídico nacional.

108. Não compartilho destas teses porque, em minha opinião, a remissão do artigo 2.º do acordo ADPIC para a Convenção de Paris permite concluir que a matéria da protecção da firma se inclui no âmbito de aplicação do acordo ADPIC.

109. Recorde-se que a própria comissão de recurso da OMC reconheceu explicitamente que o acordo ADPIC impõe aos Estados-Membros da OMC a obrigação de proteger as firmas, porque a remissão do artigo 2.º do referido acordo determina a incorporação no regime ADPIC do artigo 8.º da Convenção de Paris³¹.

110. Dito isto, reconheço, que a objecção suscitada pela Anheuser-Busch tem o mérito de chamar a atenção para o problema dos limites da competência do Tribunal de Justiça em matéria de interpretação de acordos internacionais, como é o caso do acordo ADPIC.

111. Sem me largar demasiado em aspectos gerais da questão, recorro, muito esquematicamente, que o Tribunal de Justiça se considerou, em princípio, incompetente para se pronunciar sobre a interpretação de normas de direito internacional que extravasam do âmbito do direito comunitário³². Também declarou que, no caso de acordos celebrados de forma mista pela Comunidade

31 — No seu relatório de 2 de Janeiro de 2002 no processo Estados Unidos — Section 211 Omnibus Appropriations Act 1998 (doc. n.º WT/DS176/AB/R) a comissão de recurso da OMC declarou o seguinte: «[...] nous infirmons la constatation du Groupe spécial figurant au paragraphe 8.41 de son rapport selon laquelle les noms commerciaux ne sont pas couverts par l'Accord sur les ADPIC et constatons que les Membres de l'OMC ont l'obligation en vertu de l'Accord sur les ADPIC d'assurer la protection des noms commerciaux» (v. n.º 341 do relatório, disponível no site www.wto.org).

32 — Acórdão de 27 de Novembro de 1973, Vandeweghe (130/73, Recueil, p. 1329, n.º 2; Colect., p. 515), nos termos do qual «o Tribunal não tem competência para se pronunciar sobre a interpretação de disposições de direito internacional que vinculam os Estados-Membros fora do quadro do direito comunitário». No mesmo sentido, v. acórdão de 14 de Julho de 1994, Peralta (C-379/92, Colect., p. 1-3453, n.ºs 16 e 17).

e os seus Estados-Membros, como o acordo ora em causa, a competência do Tribunal de Justiça para proceder à sua interpretação subsiste pelo menos relativamente às normas acordadas que incidem, ainda que indirectamente, sobre matérias que o direito comunitário regula³³.

112. Ora, como a Comunidade não adoptou legislação de protecção da firma³⁴, é de concluir que a interpretação das disposições incorporadas no acordo ADPIC por força do seu artigo 2.º e relativas à protecção da firma — designadamente, portanto, o artigo 8.º da Convenção de Paris — não é da competência do Tribunal de Justiça.

113. Contudo, observo que, como demonstrado pelos factos do presente processo, a extensão da tutela reconhecida ao titular da firma pode influenciar indirectamente a extensão da tutela conferida ao titular da marca e, portanto, incidir sobre numa matéria que é da competência comunitária.

33 — V. acórdão Parfums Christian Dior, já referido, n.ºs 33-35: no n.º 33, após ter recordado que o acordo ADPIC «foi celebrado pela Comunidade e pelos seus Estados-Membros ao abrigo de uma competência partilhada» o Tribunal de Justiça reconheceu ter «competência para definir as obrigações que a Comunidade assim assumiu e para interpretar, com esta finalidade, as disposições do ADPIC». Esta competência, continua o Tribunal, existe sobretudo quando esteja em causa a «protecção de direitos que decorrem de uma legislação comunitária que se engloba no âmbito de aplicação do ADPIC» (n.º 34) ou quando se trate de interpretar uma disposição que «pode ser aplicada tanto a situações que são abrangidas pelo direito nacional como a situações que são abrangidas pelo direito comunitário» (n.º 35).

34 — V. acórdão de 21 de Novembro de 2002, Robelco (C-23/01, Colect., p. I-10913, n.º 34).

114. Com efeito, como *supra* se indicou em resposta à segunda questão e à primeira parte da terceira, o uso de uma firma pode colidir — e em certas condições, em especial quando seja utilizada como *marca* — com o direito de exclusividade que o direito comunitário confere ao titular de uma marca registada.

115. No caso vertente, precisamente, como não é possível excluir, *a priori*, a existência de tal conflito, também, em princípio, não é possível excluir a competência do Tribunal de Justiça.

116. Para afastar quaisquer dúvidas sobre a subsistência e limites dessa competência, penso que é necessário reformular a questão nos seguintes termos:

A protecção assegurada à marca no ordenamento comunitário impõe limites à protecção que os Estados-Membros são obrigados a garantir à firma por força das disposições relevantes da Convenção de Paris, como prevê o artigo 2.º do acordo ADPIC, quando a firma for utilizada *como* marca e em que condições tal sinal pode beneficiar da protecção prevista no n.º 1, terceiro período, do artigo 16.º, do acordo ADPIC para os «direitos anteriores existentes».

117. Ora, parece-me que a protecção da firma, garantida pelo artigo 8.º da Convenção de Paris, não pode ter como efeito restringir a protecção que o acordo ADPIC e o direito comunitário concedem aos titulares de uma marca registada, quando a firma for utilizada *como marca*.

118. Seja como for, o que se pretende ver protegido não é tanto o direito à utilização de uma firma, como instrumento destinado a identificar a empresa, mas sim o direito à utilização dessa firma como sinal distintivo de produtos, ou seja, precisamente como marca.

119. Assim sendo, o critério para determinar a prioridade entre os dois direitos conflituais deve ser inferido das regras vigentes em matéria de marcas e, em especial, da regra de anterioridade enunciada no artigo 16.º do acordo ADPIC (*supra*, n.º 95) que é o critério fundamental para a resolução de conflitos entre direitos de propriedade intelectual que têm a mesma função.

120. Ora, as modalidades específicas de aplicação desse critério não podem, em minha opinião, ser inferidas apenas do artigo 16.º do acordo ADPIC, que se limita a invocar esse critério geral sem fornecer mais esclarecimentos; devem necessariamente ser também deduzidas da análise das

disposições comunitárias de harmonização e, em especial, do artigo 4.º da Directiva 89/104.

121. Aquela disposição, ao regulamentar os «motivos de recusa ou de nulidade relativos a conflitos com direitos anteriores» configura, no que ao presente caso interessa, as circunstâncias em que o direito anterior de um terceiro deve primar sobre a protecção da marca registada.

122. Em especial, nos termos do artigo 4.º da directiva, a anterioridade entre os dois direitos conflituais é determinada em relação ao momento em que, no Estado em que foi pedida a protecção, o sinal em que a firma se consubstancia pode ser considerado «notoriamente conhecido» [argumento *ex alínea d*] do n.º 2 do artigo 4.º] ou em relação ao momento em que, por força do uso do sinal em questão, «o direito a uma marca não registada ou a um outro sinal usado na vida comercial tenha sido adquirido antes da data de apresentação do pedido de registo da marca posterior» [alínea b) do n.º 4 do artigo 4.º].

123. Ora, segundo decorre dos autos, não me parece que a firma Budvar seja notoriamente conhecida na Finlândia. Mas cabe ao órgão jurisdicional nacional apurá-lo de forma definitiva.

124. Já no que se refere à aquisição de direitos relativos a uma marca não registada, incluindo o direito à utilização de uma firma como marca, fica ao critério do ordenamento jurídico nacional pois, como resulta claramente do seu quarto «considerando», a directiva não visa harmonizar as condições de protecção das marcas adquiridas na sequência do uso. Também as condições às quais este direito está subordinado e o momento em que é adquirido são determinados pelos ordenamentos nacionais dos Estados-Membros.

da terceira questão, tal como reformulada, no sentido de que, quando uma firma é utilizada como marca, a colisão com uma marca registada deve ser resolvida com base no critério da anterioridade; essa anterioridade é estabelecida em relação ao momento em que, no Estado onde é pedida a protecção, o sinal em que a firma se consubstancia pode ser considerado «notoriamente conhecido» ou em relação ao momento em que, por força do uso do sinal em questão e segundo as modalidades previstas pelo ordenamento jurídico nacional, tiver sido adquirido o direito a um sinal utilizado como marca.

125. Com base nas considerações expostas, proponho que se responda à segunda parte

IV — Conclusões

126. À luz das considerações que antecedem, proponho que o Tribunal de Justiça dê a seguinte resposta às questões prejudiciais submetidas pelo Korkein oikeus:

- «1) Em caso de colisão entre uma marca e um sinal que se afigura violar a referida marca, as disposições do acordo ADPIC são aplicáveis à questão da prioridade do fundamento jurídico de um dos dois direitos, mesmo que a colisão tenha

ocorrido antes da entrada em vigor do acordo ADPIC, na condição de a referida violação do direito de marca continuar para além da data em que entrou em vigor o acordo na Comunidade e nos seus Estados-Membros.

- 2) Uma firma pode integrar elementos essenciais de um 'sinal' que colida com uma marca registada, cuja utilização é possível de ser impedida pelo titular desta última, nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do acordo ADPIC e do n.º 1 do artigo 5.º da Directiva 89/104, se for utilizada com a função, própria da marca, de estabelecer umnexo entre o produto e a empresa que o produz (ou distribui), susceptível de gerar confusão entre os consumidores, não lhes permitindo distinguir sem hesitação os produtos do titular da firma dos do titular da marca registada. Presume-se que há risco de confusão no caso de identidade de sinais e de produtos; a não ser assim, o órgão jurisdicional nacional deve proceder a uma apreciação global da situação específica.

- 3) Uma firma só pode constituir um direito anterior 'existente' na acepção do terceiro período do n.º 1 do artigo 16.º do acordo ADPIC se tiver sido utilizada como marca.

- 4) Nesse caso, a colisão entre a firma e uma marca registada deve ser resolvida com base no critério da anterioridade; essa anterioridade é estabelecida em relação ao momento em que, no Estado onde é pedida a protecção, o sinal em que a firma se consubstancia pode ser considerado 'notoriamente conhecido' ou em relação ao momento em que, por força do uso do sinal em questão e segundo as modalidades previstas pelo ordenamento jurídico nacional, tiver sido adquirido o direito a um sinal utilizado como marca.»