

## V

(Avisos)

## PROCEDIMENTOS JURISDICIONAIS

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Abril de 2011 (pedido de decisão prejudicial da Cour de cassation — França) — DHL Express France SAS, antiga DHL International SA/Chronopost SA**

(Processo C-235/09) <sup>(1)</sup>

*[«Propriedade intelectual — Marca comunitária — Regulamento (CE) n.º 40/94 — Artigo 98.º, n.º 1 — Proibição dos actos de contrafacção imposta por um tribunal de marcas comunitárias — Alcance territorial — Medidas coercivas que acompanham essa proibição — Efeito no território dos Estados-Membros diferentes daquele ao qual pertence o tribunal a que foi submetido o litígio»]*

(2011/C 179/02)

Língua do processo: francês

**Órgão jurisdicional de reenvio**

Cour de cassation

**Partes no processo principal**

Recorrente: DHL Express France SAS, antiga DHL International SA

Recorrida: Chronopost SA

**Objecto**

Pedido de decisão prejudicial — Cour de cassation — Interpretação do artigo 98.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), em conjugação com os artigos 1.º, 14.º e 94.º do mesmo regulamento — Acção por contrafacção de marcas — Âmbito de aplicação territorial de uma proibição imposta por um tribunal de marcas comunitárias — Possibilidade de esse tribunal acompanhar essa proibição com medidas coercivas aplicáveis em todos os Estados-Membros nos quais a proibição da continuação dos actos de contrafacção produz os seus efeitos

**Dispositivo**

1. O artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 3288/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, deve ser interpretado no sentido de que o âmbito da proibição de continuar a cometer actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção de uma marca comunitária imposta por um tribunal de marcas comunitárias, cuja competência se baseia nos artigos 93.º, n.ºs 1 a 4, e 94.º, n.º 1, deste regulamento, abrange, em princípio, todo o território da União Europeia.
2. O artigo 98.º, n.º 1, segundo período, do Regulamento n.º 40/94, conforme alterado pelo Regulamento n.º 3288/94, deve ser interpretado no sentido de que uma medida coerciva, como uma sanção pecuniária compulsória, imposta por um tribunal de marcas comunitárias em aplicação do seu direito nacional para garantir o respeito de uma proibição de continuar a cometer actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção que pronunciou, produz efeitos nos outros Estados-Membros, diferentes daquele ao qual pertence esse tribunal, aos quais se estende o âmbito territorial dessa proibição, nas condições previstas no capítulo III do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, no que respeita ao reconhecimento e à execução das decisões judiciais. Quando o direito nacional de um desses outros Estados-Membros não contemple nenhuma medida coerciva análoga à pronunciada pelo referido tribunal, o objectivo tido em vista por essa medida deve ser prosseguido pelo tribunal competente desse Estado-Membro recorrendo às disposições pertinentes do seu direito interno que permitam garantir de forma equivalente o respeito da referida proibição.

<sup>(1)</sup> JO C 205, de 29.08.2009