

CONCLUSÕES DA ADVOGADA-GERAL
VERICA TRSTENJAK
apresentadas em 3 de Fevereiro de 2011¹

Índice

I — Introdução	I - 8706
II — Quadro normativo	I - 8707
A — Direito da União	I - 8707
B — Direito nacional	I - 8710
III — Matéria de facto, processo principal e questão prejudicial	I - 8711
IV — Tramitação no Tribunal de Justiça	I - 8714
V — Argumentação essencial das partes	I - 8715
A — Quanto à primeira questão prejudicial	I - 8715
B — Quanto à segunda questão prejudicial	I - 8716
C — Quanto à terceira questão prejudicial	I - 8717
VI — Apreciação jurídica	I - 8719
A — Observações preliminares	I - 8719
B — Apreciação das questões prejudiciais	I - 8721
1. O conceito de «tolerância» no direito da União	I - 8721
a) Não existe remissão expressa para o direito dos Estados-Membros ..	I - 8721

1 — Língua original das conclusões: alemão. Língua do processo: inglês.

b)	Harmonização dos direitos conferidos pela marca e respectivas excepções	I - 8722
c)	Necessidade de uma regulamentação uniforme	I - 8724
d)	Conclusão	I - 8726
2.	A regra de preclusão do artigo 9.º, n.º 1 da Directiva 89/104	I - 8726
a)	Definição do conceito «tolerância»	I - 8726
b)	Exclusão da situação de «passividade forçada»	I - 8729
c)	Configuração da regra da preclusão	I - 8730
i)	Condições para o início do prazo de tolerância de cinco anos ..	I - 8730
ii)	O conhecimento do titular da marca anterior como característica subjectiva	I - 8730
iii)	O registo da marca anterior não é necessário	I - 8733
iv)	Conclusão	I - 8734
3.	Compatibilidade do princípio da utilização concorrente de boa fé com o direito da União	I - 8734
C —	Outras questões jurídicas relevantes	I - 8738
1.	Aplicação no tempo do artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da directiva	I - 8739
a)	Generalidades	I - 8739
b)	Processo do registo das marcas	I - 8740
i)	Pontos de ligação temporais	I - 8740

ii) Não existe retroactividade do artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da directiva	I - 8741
iii) Não existe aplicabilidade a partir da data da entrada em vigor da directiva	I - 8742
c) Processo relativo à validade da marca registada	I - 8743
d) Conclusão	I - 8744
2. Relativamente à acusação de abuso de direito	I - 8745
VII — Conclusões	I - 8747
VIII — Conclusão	I - 8749

I — Introdução

dos Estados-Membros em matéria de marcas (89/104/CEE)³.

1. O processo em apreço decorre de um pedido de decisão prejudicial da Court of Appeal (England & Wales, Civil Division; a seguir: órgão jurisdicional de reenvio) nos termos do artigo 234.º CE², que submete ao Tribunal de Justiça várias questões relativas à interpretação dos artigos 4.º, n.º 1, alínea a) e 9.º, n.º 1 da Primeira Directiva do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações

2. O pedido de decisão prejudicial tem a sua origem num litígio entre a produtora de cerveja Budějovický Budvar, národní podnik (a seguir «BB»), com sede na cidade de České Budějovice (antiga Böhmisches Budweis, República Checa), e a produtora de cerveja Anheuser-Busch (a seguir «AB»), com sede na cidade de Saint Louis (Missouri, Estados Unidos), porque esta requereu ao Patent Office/Trade Marks Registry (a seguir «entidade nacional competente para o registo de

2 — De acordo com o Tratado de Lisboa que altera o Tratado da União Europeia e o Tratado que institui a Comunidade Europeia, assinado em Lisboa em 13 de Dezembro de 2007 (JO C 306, p. 1), o processo de decisão prejudicial encontra-se agora regulamentado no artigo 267.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

3 — JO L 40, p. 1.

marcas») a declaração de nulidade do registo da marca «Budweiser» da BB, de que a AB é igualmente titular há vários anos. O requerimento de declaração de nulidade põe termo a uma situação em que, durante cerca de cinco anos, as duas marcas homónimas coexistiram pacificamente no território do Reino Unido.

II — Quadro normativo

A — Direito da União⁴

3. A questão jurídica principal, formulada no processo principal, consiste em saber se a BB pode opor uma excepção ao requerimento de declaração de nulidade apresentado pela AB, alegando a preclusão dos direitos conferidos à AB por uma marca anterior. Esta resposta depende por sua vez do esclarecimento da questão que consiste em saber se o prazo de cinco anos imposto no artigo 9.º, n.º 1 da Directiva 89/104, após o qual se verifica uma preclusão por tolerância, expirou de facto. Uma particularidade distingue o processo principal, já que, segundo informações prestadas pelo órgão jurisdicional de reenvio, o requerimento de declaração de nulidade foi apresentado exactamente um dia antes de expirar o referido prazo de cinco anos. Este aspecto ainda precisa de ser esclarecido. Como o pedido de decisão prejudicial pretende-se que o Tribunal de Justiça informe em que condições se verifica a preclusão, a partir de que data começa a correr o prazo de cinco anos e se o direito da União eventualmente reconhece um princípio que confira base jurídica à possibilidade de uma coexistência entre uma marca anterior e uma marca posterior com o mesmo nome, mas referentes a produtos distintos.

4. Como indica nos seus primeiro e terceiro considerandos, a Directiva 89/104 tem por objectivo proceder a uma aproximação das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. No entanto, a directiva limita a aproximação às disposições nacionais que tenham uma incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno, na medida em que possam enterrar a livre circulação de mercadorias e serviços ou falsear as condições de concorrência no mercado comum.

5. O décimo primeiro considerando afirma «que importa, por razões de segurança jurídica e sem prejudicar de forma discriminatória os interesses do titular de uma marca anterior, estipular que este último deixe de poder requerer a declaração de nulidade ou opor-se ao uso de uma marca posterior à sua, de que tiver conscientemente tolerado o uso durante um longo período, salvo se o registo da marca posterior tiver sido pedido com má fé»;

⁴ — Por analogia com as designações utilizadas no TUE e no TFUE, o conceito de «direito da União» é utilizado para designar o conjunto do direito comunitário e do direito da União. Sempre que estiverem em causa disposições de direito primário, serão indicadas as disposições aplicáveis *ratione temporis*.

6. O artigo 4.º («Outros motivos de recusa ou de nulidade relativos a conflitos com direitos anteriores») da Directiva 89/104 dispõe que:

iii) Marcas que tenham sido objecto de um registo internacional com efeitos no Estado-Membro;

«1. O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efectuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo:

[...]

a) Se a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais o registo da marca for pedido ou a marca tiver sido registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está protegida;

d) 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 acepção em que a expressão “notoriamente conhecida” é empregue no artigo 6.ºA da Convenção de Paris.

[...]

[...]

2. Na acepção do n.º 1, entende-se por “marcas anteriores”:

a) As marcas cuja data de pedido de registo seja anterior à do pedido de registo da marca, tendo em conta, se for o caso, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:

4. Os Estados-Membros podem igualmente prever que o pedido de registo de uma marca seja recusado ou, tendo sido efectuado, que o registo de uma marca fique passível de ser declarado nulo sempre que e na medida em que:

i) Marcas comunitárias;

a) A marca seja idêntica ou semelhante a uma marca nacional anterior na acepção do n.º 2 e se destine a ser ou tiver sido registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que a marca comunitária anterior goze de prestígio no Estado-Membro em questão e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo

ii) Marcas registadas no Estado-Membro ou, no que se refere à Bélgica, aos Países Baixos e ao Luxemburgo, ao Instituto de Marcas do Benelux;

ou do prestígio da marca comunitária anterior ou possa prejudicá-los;

recusado ou o registo de uma marca não tenha de ser declarado nulo uma vez que o titular da marca anterior ou do direito anterior consinta no registo da marca posterior.

b) 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;

6. Um Estado-Membro pode prever que, não obstante o disposto nos n.ºs 1 a 5 do presente artigo, os motivos de recusa ou de nulidade aplicáveis no Estado-Membro em causa antes da data de entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à presente directiva se apliquem às marcas para as quais tenha sido apresentado pedido de registo antes dessa data.»

c) A utilização da marca possa ser proibida por força de um direito anterior diferente dos direitos mencionados no n.º 2 e na alínea b) do presente número e, nomeadamente, por força de:

7. O artigo 5.º («Direitos conferidos pela marca») da directiva dispõe que:

i) Um direito ao nome;

ii) Um direito à imagem;

«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:

iii) Um direito de autor;

iv) Um direito de propriedade industrial;

a) de qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;

[...]

5. Os Estados-Membros podem permitir que, em circunstâncias adequadas, o pedido de registo de uma marca não tenha de ser

[...]»

8. O artigo 9.º («Preclusão por tolerância») da directiva prevê que:

«1. Quando, num Estado-Membro, o titular de uma marca anterior referida no n.º 2 do artigo 4.º, embora tendo conhecimento do facto, tiver tolerado o uso, nesse Estado-Membro, de uma marca registada posterior por um período de cinco anos consecutivos, deixará de ter direito, com base nessa marca anterior, quer a requerer a declaração de nulidade do registo da marca posterior, quer a opor-se ao seu uso, em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efectuado de má-fé.

Qualquer Estado-Membro pode prever que o n.º 1 se aplique ao titular de uma marca anterior prevista no n.º 4, alínea a), do artigo 4.º, ou de um outro direito anterior previsto no n.º 4, alíneas b) ou c), daquele mesmo artigo 4.º

»[...]

9. A Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos

Estados-Membros em matéria de marcas (Versão codificada)⁵, que entrou em vigor em 28 de Novembro de 2008, substituiu a Directiva 89/104. Considerando que os incidentes que motivaram o litígio inicial ocorreram antes da data de entrada em vigor da Directiva 2008/95/CE, a apreciação jurídica do processo em apreço apenas deve tomar por base a Directiva 89/104.

B — *Direito nacional*

10. A Directiva 89/104 foi transposta para a ordem jurídica nacional pela Trade Marks Act 1994 (Lei relativa às marcas, de 1994). Os artigos 4.º, n.º 1, alínea a) e 9.º da directiva têm correspondência, respectivamente, nos artigos 6.º, n.º 1 e 48.º da Lei relativa às marcas, de 1994.

11. O artigo 7.º da Lei relativa às marcas, de 1994⁶, contém disposições que regulamentam o processo de registo de uma marca e fazem referência à teoria conhecida do direito britânico em matéria de marcas, da doutrina

⁵ — JO L 299, p. 25.

⁶ — A disposição que a antecede encontra-se no artigo 12.º, n.º 2 da Lei relativa às marcas, de 1938, essencialmente de conteúdo idêntico.

da utilização concorrente de boa fé («honest concurrent use») de duas marcas idênticas:

«Invocação de motivos de recusa relativos em caso de utilização concorrente de boa fé

1. Este artigo aplica-se quando, perante um pedido de registo de uma marca, o responsável pelo registo suspeita

(a) da existência de uma marca anterior que cumpre o disposto no artigo 5.º, n.ºs 1, 2 ou 3, ou

(b) da existência de uma marca anterior que cumpre o disposto no artigo 5.º, n.º 4,

e o autor do pedido pode provar uma utilização concorrente de boa fé da marca que pretende registar.

2. Neste caso, o responsável pelo registo não poderá recusar o pedido com base na existência de uma marca anterior ou de um direito anterior se o titular dessa marca ou direito anterior não lhes tiver deduzido oposição.

3. Para efeitos deste número, entende-se por “honest concurrent use” a utilização de uma marca por parte do autor do pedido de registo ou com o seu consentimento, originalmente considerada utilização concorrente de boa fé na aceção do artigo 12.º, n.º 2 da Trade Marks Act 1938 [Lei relativa às marcas, de 1938].

4. Este número não afecta

a) a recusa do registo pelos motivos indicados no artigo 3.º (motivos de recusa absolutos) ou

b) o pedido de uma declaração de nulidade na aceção do artigo 47.º, n.º 2 (requerimento com base nos motivos de recusa relativos se não tiver sido dado consentimento ao registo).»

III — Matéria de facto, processo principal e questão prejudicial

12. Depreende-se da decisão de reenvio que a BB e a AB entraram activamente no mercado britânico em 1973 e 1974, respectivamente. Ambas vendem cerveja da marca «Budweiser» ou que inclui o elemento «Budweiser».

13. Depreende-se igualmente da decisão de reenvio que, embora as designações sejam idênticas, as cervejas não o são. Os respectivos sabores, preços e apresentações sempre foram diferentes. Nos mercados em que coexistiram, os consumidores apreenderam a diferença em toda a sua extensão, apesar de haver sempre algum risco de confusão.

14. Em Novembro de 1976, a BB requereu o registo da marca «Bud». A AB deduziu oposição.

15. Em 1979, a AB processou a BB por uso indevido da marca, tendo requerido que a BB fosse proibida de usar a marca «Budweiser». A BB, por sua vez, deduziu um pedido reconvenicional no sentido de que fosse ordenado que a AB fosse proibida de usar indevidamente a marca «Budweiser». Enquanto decorria este processo, o processo de oposição ao registo da marca foi suspenso. No entanto, quer o pedido, quer o pedido reconvenicional improcederam porque os tribunais decidiram que nenhuma das partes estava a fazer uma utilização indevida e que a marca e o nome Budweiser tinham uma dupla reputação.

16. Em 11 de Dezembro de 1979, a AB pediu o registo da marca «Budweiser» para a sua «cerveja, cerveja inglesa e cerveja preta». A BB deduziu oposição. Em 28 de Junho de

1989, a BB apresentou também ela um pedido de registo da Budweiser. A AB opôs-se.

17. Em Fevereiro de 2000, a Court of Appeal indeferiu ambas as oposições, pelo que ambas as partes puderam registar a marca «Budweiser». A decisão foi tomada ao abrigo da antiga Trade Marks Act britânica de 1938, que autorizava expressamente o registo concorrente de marcas idênticas ou de uma semelhança susceptível de gerar risco de confusão nos casos em que houvesse utilização concorrente de boa fé ou outras circunstâncias excepcionais. Na sequência da decisão, em 19 de Maio de 2000, ambas as partes foram inscritas no registo como titulares da marca registada nominativa «Budweiser»). A BB passou a ter dois registos, um da marca «Bud» (requerimento de Novembro de 1976) e outro da marca «Budweiser» (requerimento de Junho de 1989). A AB tinha um registo da marca «Budweiser» (requerimento de Dezembro de 1979).

18. Em 18 de Maio de 2005, ou seja, quatro anos e 364 dias depois de as partes terem ambas registado a marca «Budweiser», a AB requereu à entidade nacional competente para o registo de marcas a declaração de nulidade do registo da marca «Budweiser» da BB. Alegou que:

— Embora as marcas de ambas as partes tivessem sido registadas no mesmo dia, a da AB era «anterior», nos termos do

artigo 4.º, n.º 2 – a data do seu requerimento era anterior e era isso que contava.

requerido, ainda não fora efectuado. Como a AB não tolerou a utilização da marca, o órgão jurisdicional deferiu o requerimento de declaração de nulidade.

— Ambas as marcas e os bens correspondentes eram iguais, e portanto, por força do artigo 4.º, n.º 1, alínea a), a marca da BB devia ser declarada nula.

— Não se punha a questão da tolerância porque o prazo de cinco anos previsto no artigo 9.º não tinha ainda expirado.

21. A BB reagiu interpondo recurso junto do Court of Appeal. Este órgão jurisdicional questionou o significado do conceito de «tolerância» na acepção do artigo 9.º, sobretudo no que diz respeito à data a partir da qual se considera que o titular de uma marca anterior começa a tolerar a utilização de uma marca posterior. No entanto, como também tem dúvidas sobre a interpretação do artigo 4.º da Directiva 89/104, decidiu suspender o processo e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

19. A entidade competente para o registo de marcas considerou que a AB não estava impedida de requerer a declaração de nulidade, porque o prazo de tolerância de cinco anos previsto no artigo 9.º, n.º 1 da Directiva 89/104 tinha começado a correr a partir da data de registo da marca posterior. Por conseguinte, a entidade competente para o registo de marcas deferiu o requerimento de declaração de nulidade.

20. A BB recorreu desta decisão para a High Court of Justice (England & Wales). Este órgão jurisdicional decidiu que, nos termos do artigo 48.º da Trade Marks Act 1994, o titular da marca anterior, a AB, teria sido obrigada a tolerar a utilização de uma marca registada mas não a utilização de uma marca não registada, cujo registo embora tivesse sido

1. Qual o significado do termo «tolerado» previsto no artigo 9.º, n.º 1, da Directiva do Conselho 89/104/CEE, e em particular:

a) «tolerado» é um conceito de direito comunitário ou os tribunais nacionais devem aplicar a legislação nacional na interpretação deste conceito (incluindo a duração ou a utilização concorrente de boa fé por um longo período)?

b) se o conceito de «tolerado» for um conceito de direito comunitário,

pode considerar-se que o titular de uma marca tolerou uma utilização de boa fé por um longo período e solidamente estabelecida da mesma marca por um terceiro quando há muito tivesse conhecimento dessa utilização mas não tivesse conseguido impedi-la?

de modo que a garantia de origem da marca anterior não significa que a marca identifique os produtos do titular da marca anterior e nenhum outro, mas, pelo contrário, identifique os seus produtos ou os produtos de outro utilizador?

- c) em todo o caso, é necessário que o titular de uma marca tenha registado essa marca para ser possível «tolerar» a utilização por um terceiro i) da mesma marca ou ii) de uma marca semelhante ao ponto de criar um risco de confusão?

IV — Tramitação no Tribunal de Justiça

2. A partir de quando começa a correr o período de «cinco anos consecutivos» e, em particular, esse período pode começar a correr (e, na afirmativa, pode expirar) antes de o titular da marca anterior obter o registo efectivo da sua marca? Na afirmativa, que requisitos devem estar preenchidos para que o prazo comece a contar?
3. O artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da Directiva do Conselho 89/104/CEE deve ser interpretado no sentido de que uma marca anterior deve prevalecer mesmo que tenha havido uma utilização concorrente de boa fé por um longo período de duas marcas iguais para os mesmos produtos,

22. A decisão de reenvio, com data de 20 de Outubro de 2008, deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 30 de Novembro de 2008.

23. A AB, a BB, o Governo do Reino Unido, os Governos checo, italiano, eslovaco, português e a Comissão Europeia apresentaram observações escritas dentro do prazo indicado no artigo 23.º do Estatuto do Tribunal de Justiça.

24. Na audiência de 24 de Novembro de 2010 compareceram, para apresentarem as suas alegações, os representantes da AB, da BB, do Governo checo e da Comissão.

V — Argumentação essencial das partes

A — Quanto à primeira questão prejudicial

25. A *BB* defende que o conceito de «tolerância» na acepção do artigo 9.º da Directiva 89/104 é um conceito autónomo do direito da União. Considera ainda que o conceito abrange a abstenção de impedimento da utilização de uma marca por um terceiro, se tiver existido essa possibilidade.

26. A *AB* também considera que o conceito de «tolerância» é um conceito autónomo do direito da União e que as instâncias nacionais não têm competência para aplicar regras nacionais na definição deste conceito.

27. Esta definição implica que o titular de uma marca anterior só pode tolerar a utilização de uma marca posterior se na prática estiver em condições de impedir a sua utilização. Não se pode considerar que o titular da marca anterior tolerou uma utilização de boa fé de uma marca posterior ao longo de vários anos quando, embora tivesse tido conhecimento dessa marca, não tivesse estado em condições de impedir a sua utilização. A *AB* alega ainda que, para se considerar que se está em presença de uma «tolerância» na acepção do artigo 9.º da Directiva 89/104, é necessário que o titular de uma marca já esteja na posse

do respectivo registo na data em que se inicia a tolerância de uma marca idêntica ou semelhante susceptível de criar confusão.

28. O *Governo do Reino Unido* alega que o conceito de «tolerância» é um conceito autónomo do direito da União. Não se pode considerar que o titular de uma marca tolerou a utilização de boa fé de uma marca idêntica por um terceiro ao longo de vários anos quando, embora tivesse tido conhecimento dessa marca, não tinha tido qualquer possibilidade de impedir a sua utilização. Considera ainda não ser necessário que o titular de uma marca já esteja na posse do seu registo na data de início a tolerância de utilização de uma marca idêntica ou semelhante.

29. O *Governo italiano* sustenta que o conceito de tolerância na acepção do artigo 9.º da Directiva 89/104 é um conceito harmonizado do direito da União, que implica que o titular de uma marca tenha meios legais para se opor à utilização por um terceiro de uma marca posterior idêntica ou enganadoramente semelhante.

30. Como o conceito de marca anterior, tal como definido no artigo 4.º, n.º 2 da Directiva 89/04, não pressupõe o seu registo, não é necessário que o titular da marca anterior tenha feito o seu registo para poder começar a «tolerar» a utilização por um terceiro de uma marca idêntica ou semelhante. O artigo 9.º, n.º 2 da Directiva 89/104 não se opõe a que os Estados-Membros prevejam a existência

de uma situação de tolerância, na aceção do seu artigo 9.º, n.º 1, mesmo antes da data de registo da marca anterior, inclusive nas situações descritas no seu artigo 4.º, n.º 4, alíneas a), b) e c).

a contrariar. Considera ainda que a marca anterior não tem necessariamente que estar registada nos termos do artigo 4.º, n.º 2 para que o seu titular tolere a utilização da marca posterior registada neste Estado-Membro.

31. O *Governo português* considera que, no caso de uma coexistência de duas marcas no mercado ao longo de vários anos, no interesse da boa fé e da segurança jurídica, o prazo de preclusão previsto no artigo 9.º da Directiva 89/104 deve coincidir com o momento em que se tiver iniciado a utilização efectiva das marcas e com o momento em que os titulares das designações prioritárias já disponham dos meios, por exemplo, dos meios previstos no disposto em matéria de concorrência desleal, para proibir uma eventual utilização que prejudique os interesses do titular da marca.

B — *Quanto à segunda questão prejudicial*

34. A *BB* considera que o prazo de tolerância previsto no artigo 9.º, n.º 1 da Directiva 89/104 começa a contar a partir do momento em que o interessado tem conhecimento da utilização por um terceiro. É irrelevante, no seu entender, que o início deste prazo tenha lugar antes ou após a data de registo da marca anterior.

32. A *Comissão* alega que o conceito de «tolerância» é um conceito autónomo do direito da União, que deve ser interpretado uniformemente.

35. Em contrapartida, a *AB* defende que o período de «cinco anos consecutivos» começa a correr assim que estão cumpridas as três condições seguintes: a marca anterior está registada, o titular da marca anterior tem conhecimento da utilização de uma marca idêntica ou semelhante; a marca posterior também está registada, e que este período não pode ter início nem terminar antes do registo efectivo da marca anterior.

33. Em seu entender, não se pode considerar que o titular de uma marca anterior tolere uma marca registada posterior quando esta ainda nem sequer está registada, mesmo que ele tenha tido conhecimento da utilização desta marca e nada pudesse fazer para

36. O *Governo do Reino Unido* recorda que o período de «cinco anos consecutivos» começa a correr assim que a marca posterior seja

registada e utilizada e que o titular tome conhecimento da sua utilização.

37. O *Governo eslovaco* começa por analisar a segunda questão prejudicial antes de abordar a primeira. Considera que o prazo de cinco anos começa a correr a partir da data de registo da marca posterior, desde que o titular da marca posterior tenha conhecimento da utilização da marca anterior e que o registo desta tenha sido requerido de boa fé, independentemente do facto de a marca anterior já ter sido objecto de um registo ou de um pedido de registo junto da entidade competente para o registo de marcas.

38. O *Governo italiano* propõe que se responda à questão prejudicial no sentido de que o prazo de tolerância previsto no artigo 9.º, n.º 1 da Directiva 89/104 pode ter o seu início e também o seu termo antes de o titular da marca anterior obter o registo da sua marca, mas não pode começar antes do registo da marca posterior nem antes que o titular da marca anterior tenha conhecimento efectivo da marca registada posterior.

39. A *Comissão* defende que o período de tolerância começa a correr a partir da data em que o titular da marca anterior toma conhecimento da utilização da marca registada

posterior. Assim sendo, o prazo pode ter início, no mínimo, a partir da data de registo da marca posterior, se esta tiver sido utilizada a partir dessa data e se o titular da marca anterior tiver tomado conhecimento desta utilização. A data de registo da marca posterior é determinada com base nas disposições regulamentares aplicáveis ao processo de registo de cada Estado-Membro. O prazo de tolerância também pode ter início antes de o titular da marca anterior obter o registo da sua marca.

C — Quanto à terceira questão prejudicial

40. A *BB* alega que, no caso de uma utilização concorrente de boa fé, ao longo de vários anos, de duas marcas idênticas que se referem a dois produtos idênticos, em que a marca designa não só os produtos do titular da marca anterior mas também os produtos do titular da marca posterior, e quando não existe um risco de confusão significativo, não existe violação da função principal da marca anterior por parte da marca posterior, pressuposta no artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da Directiva 89/104.

41. A *AB* considera que o artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da Directiva 89/104 confere uma

protecção absoluta e permite ao titular de uma marca anterior exercer os seus direitos, mesmo no caso de uma utilização concorrente de boa fé, ao longo de vários anos, de duas marcas referentes a produtos idênticos, o que tem por consequência que a garantia de origem da marca anterior não significa que a marca caracteriza apenas estes produtos do titular da marca anterior e nenhum outro mas, pelo contrário, que identifica de forma igual os produtos deste e do outro utilizador.

42. O *Governo do Reino Unido* propõe que se responda a esta questão afirmando que, sem prejuízo do disposto no artigo 6.º, n.º 2, e no artigo 9.º, o disposto no artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da Directiva 89/104 é aplicável na medida em que permite ao titular da marca anterior exercer os seus direitos, mesmo no caso de uma utilização concorrente de boa fé, ao longo de vários anos, de duas marcas referentes a produtos idênticos.

43. No entender do *Governo checo*, o artigo 4.º da Directiva 89/104 não é aplicável à matéria de facto objecto do processo principal, porque esta directiva pressupõe que, no caso de duas marcas idênticas ou, no mínimo, semelhantes, notoriamente conhecidas, nenhuma delas poderá obter uma protecção jurídica formal, ou seja, tanto uma como a outra marca beneficiarão de protecção e, conseqüentemente, poderão ser utilizadas em paralelo em conformidade com o disposto no

direito nacional e internacional em matéria de marcas não registadas.

44. A título cautelar, o *Governo checo* alega que o artigo 9.º, n.º 1 da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o prazo nele previsto para a preclusão por tolerância não começa a correr antes da data de registo da marca impugnada.

45. O *Governo checo* considera que, em caso de abuso de direito, está excluída uma invocação do artigo 4.º da Directiva 89/104. Por abuso de direito deve entender-se a tentativa de, contrariando o objectivo da norma jurídica, obter para si próprio vantagens à custa de um terceiro. Compete ao juiz nacional avaliar se existe ou não abuso de direito.

46. O *Governo eslovaco* considera que a Directiva 89/104 não permite ao titular da marca anterior exercer os seus direitos nos termos do seu artigo 4.º se o exercício desse direito for abusivo.

47. Provar esse abuso de direito pressuporia, por um lado, que o exercício do direito a uma declaração de nulidade, apesar da verificação formal dos pressupostos factuais da directiva, e do correspondente direito de transposição nacional, resultaria numa vantagem táctica, cuja concessão contrariaria os objectivos da directiva. Por outro lado, seria necessário provar por uma avaliação de todas

as circunstâncias que o objectivo principal do pedido de declaração de nulidade era a obtenção de uma vantagem táctica. Caberia ao juiz nacional verificar se existe um abuso de direito no caso concreto.

VI — Apreciação jurídica

A — Observações preliminares

48. O *Governo italiano* salienta que o artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da Directiva 89/104 não confere ao titular de uma marca manifestamente anterior o direito de impedir a utilização ou declarar a nulidade de uma marca manifestamente posterior. Numa situação de utilização concorrente de boa fé, ao longo de vários anos, de marcas idênticas ou enganadoramente semelhantes, deve concluir-se que a Directiva 89/104 não se opõe a que um Estado-Membro decida recusar aos titulares das duas marcas o direito à declaração de nulidade da outra marca ou à proibição de utilização, independentemente da prioridade do registo ou até de uma eventual tolerância.

49. A *Comissão* recorda que o artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da Directiva 89/104 não exclui a coexistência de duas marcas idênticas referentes a dois produtos idênticos, mas comercializados por diferentes fabricantes, na sequência de uma utilização de boa fé ao longo de vários anos, desde que a função principal da marca anterior, que consiste em caracterizar a origem dos respectivos produtos, não seja prejudicada.

50. O desenvolvimento no direito da União Europeia de normas de protecção da propriedade intelectual regista os seus maiores progressos no direito de marcas. A uniformização jurídica neste domínio do direito apoia-se em duas abordagens regulamentares diferentes, aplicadas em paralelo, que revelam múltiplas correlações e se complementam entre si⁷. Por um lado, existe o sistema introduzido pelo Regulamento (CE) n.º 40/94⁸ da marca comunitária como direito de protecção comercial supranacional que, com a entrada em vigor do regulamento em 15 de Março de 1994, criou um direito de marcas uniforme aplicável a todo o território da União Europeia que ultrapassa as fronteiras nacionais. Por outro lado, existe a aproximação dos ordens jurídicos nacionais promovida pela transposição de um instrumento jurídico, a directiva. Este método da aproximação das legislações, embora não anule o princípio da

7 — V., a este respeito, Knaak, R., *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten* (editado por Eva-Marina Bastian/Roland Knaak/Gerhard Schrickler), Munique 2006, p. 71; cf. Mühlendahl, A., «Territorialität und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht», *Perspektiven des geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts – Festschrift für Gerhard Schrickler zum 70. Geburtstag*, Munique 2005, p. 853.

8 — Regulamento (CE) n.º 3288/94 do Conselho de 22 de Dezembro de 1994 sobre a marca comunitária (JO L 349, p. 83).

territorialidade⁹, ou seja, o vínculo dos efeitos jurídicos de uma marca ao território do respectivo Estado-Membro, que desde sempre caracteriza o direito de marcas, contribui no entanto para eliminar as diferenças existentes entre as disposições nacionais e os obstáculos daí resultantes para a livre circulação de mercadorias e a livre prestação de serviços no mercado interno¹⁰.

objectivos prosseguidos pressupõe a subordinação aos mesmos requisitos nesta matéria. Em contrapartida, de acordo com o quinto considerando da directiva fixa que a competência dos Estados-Membros para regulamentar os aspectos processuais relacionados com o registo, a caducidade ou a declaração de nulidade das marcas adquiridas por registo deve manter-se inalterada.

51. Foi esse também o objectivo do legislador da União, com a publicação da Directiva 89/104, como decorre do seu primeiro considerando. De acordo com o seu terceiro considerando, a directiva não pretendia uma aproximação total das legislações dos direitos nacionais em matéria de marcas, entendendo que basta limitar a aproximação às disposições nacionais que tenham uma incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno. Nelas se incluem, como refere o sétimo considerando da directiva, em particular as disposições que visam «a aquisição e a conservação do direito sobre a marca registada». É o caso especificamente dos motivos de recusa ou de nulidade, que devem ser enumerados de modo exaustivo. Considera-se expressamente que a realização dos

52. No contexto de uma harmonização meramente parcial dos direitos nacionais de marcas coloca-se a questão relevante para o processo em apreço de saber em que medida o conceito de «tolerância» na acepção do artigo 9.º da directiva está subordinado ao direito da União. A questão 1a) do órgão jurisdicional de reenvio prende-se com a ordenação jurídica deste conceito nas categorias do direito da União, enquanto as questões 1b) a 2) têm por objecto o seu conteúdo, bem como com a configuração exacta da disposição relativa à preclusão por tolerância dos direitos conferidos por uma marca anterior. Delas se distingue, por sua vez, a terceira questão, que diz respeito em primeira linha à interpretação do artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da directiva e à compatibilidade da figura jurídica da «honest concurrent use» («utilização concorrente de boa fé»), conhecida no direito de marcas britânico, com o direito da União. No interesse

9 — De acordo com o princípio da territorialidade do direito de marcas, os efeitos jurídicos de uma marca estão limitados ao território do respectivo Estado de protecção. A protecção das marcas rege-se em cada Estado pela sua ordem jurídica interna (cf. Fezer, K.-H., *Markenrecht*, 4.ª ed., Munique 2009, primeira parte, F. I 1, n.º 1; Kaiser, G., *Strafrechtliche Nebengesetze* (editado por Georg Erbs/Max Kohlhaas/Friedrich Ambs), 178. Ergänzungslieferung, Munique 2010, direito de marcas, notas prévias, n.º 18).

10 — V., a este respeito, Novak, M., «Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe zum Markenrecht», *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2001, p. 613.

da transparência, as questões apresentadas serão reordenadas de acordo com os três complexos temáticos referidos e respondidas por esta ordem. Por último será abordado o aspecto da aplicação no tempo do artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da directiva ao processo principal, bem como a acusação de exercício abusivo de um direito por parte da AB, apresentada ao Tribunal de Justiça pelos governos checo e eslovaco no âmbito do processo.

se opõe a uma qualificação como conceito de direito da União.

a) Não existe remissão expressa para o direito dos Estados-Membros

B — *Apreciação das questões prejudiciais*

1. O conceito de «tolerância» no direito da União

53. É necessário apreciar em primeiro lugar se o conceito de «tolerância» na aceção do artigo 9.º da directiva constitui um conceito do direito da União que deva ter uma interpretação autónoma e uniforme. A directiva não contém uma definição jurídica do conceito. Coloca-se a questão de saber se este facto

54. Em favor dessa qualificação pode mencionar-se a jurisprudência entretanto considerada assente do Tribunal de Justiça¹¹, segundo a qual a aplicação uniforme do direito da União e o princípio da igualdade exigem que os termos de uma disposição do direito da União que não remete expressamente para o direito dos Estados-Membros para a identificação do seu sentido e significado devem normalmente ser interpretados de modo autónomo e uniforme em toda a União Europeia, devendo esta interpretação ter lugar sob observância do contexto regulamentar e do objectivo pretendido pela regulamentação. Porém, se o legislador da União, num acto da União, remete tacitamente para as práticas

11 — V. entre outros os acórdãos de 21 de Outubro de 2010, SGAE (C-467/08, Colect., p. I-10055, n.º 32), de 16 de Julho de 2009, Hadadi (C-168/08, Colect., I-6871, n.º 38), de 2 de Abril de 2009, A (C-523/07, Colect., I-2805, n.º 34), de 18 de Dezembro de 2007, Société Pipeline Méditerranée et Rhône (C-314/06, Colect., I-12273, n.º 21), de 27 de Janeiro de 2005, Junk (C-188/03, Colect., I-885, n.º 29), de 12 de Outubro de 2004 Comissão/Portugal (C-55/02, Colect., I-9387, n.º 45), de 22 de Maio de 2003, Comissão/Alemanha (C-103/01, Colect., I-5369, n.º 33), de 19 de Setembro de 2000, Linster (C-287/98, Colect., I-6917, n.º 43), de 2 de Abril de 1998, EMU Tabac e o. (C-296/95, Colect., I-1605, n.º 30) e de 18 de Janeiro de 1984, Ekro (C-327/82, Colect., 107, n.º 14).

nacionais¹², não compete ao Tribunal de Justiça dar ao conceito utilizado uma definição uniforme de direito da União.

b) Harmonização dos direitos conferidos pela marca e respectivas excepções

55. Registe-se a este propósito que a directiva não contém uma remissão expressa para o direito dos Estados-Membros de onde se possa inferir que pretende reservar para estes a competência de execução deste conceito jurídico indeterminado¹³.

56. Também não se pode concluir implicitamente que existe uma competência nacional pelo facto de a Directiva 89/104, por força do seu terceiro considerando, apenas prever uma harmonização parcial. Conforme já foi esclarecido pelo Tribunal de Justiça, este facto não exclui que, em particular a harmonização de regras relativas às disposições nacionais com incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno, seja completa¹⁴. Isto aplica-se à preclusão de direitos conferidos por uma marca anterior, aqui em discussão, que é regulamentada pelo artigo 9.º da directiva. Como referi no início¹⁵, o sétimo considerando esclarece que a harmonização do direito de marcas desejada pela directiva abrange os aspectos que concernem a «aquisição» e a «conservação» do direito sobre a marca registada. Decorre do exposto que a harmonização tem por objecto especificamente os aspectos que concernem tanto a «existência»¹⁶ como o «exercício» do direito conferido pela marca registada.

12 — Como exemplo de uma remissão para a terminologia do direito nacional pode referir-se a Primeira Directiva 68/151/CEE do Conselho, de 9 de Março de 1968, tendente a coordenar as garantias que, para protecção dos interesses dos sócios e de terceiros, são exigidas nos Estados-Membros às sociedades, na aceção do segundo parágrafo do artigo 58.º do Tratado, a fim de tornar equivalentes essas garantias em toda a Comunidade (JO L 65, p. 8). Esta directiva não prevê um conceito uniforme das sociedades anónimas nem das sociedades por quotas. Não estabelece o que deve ser cada sociedade, limitando-se a prever regras que podem ser aplicadas a certos tipos de sociedades identificadas como sociedades anónimas ou como sociedades por quotas pelo legislador da União (v. acórdão de 21 de Outubro de 2010, *Idryma Typou*, C-81/09, Colect., p. I-10161, n.º 40 e 41, bem como as minhas Conclusões de 2 de Junho de 2010 no mesmo processo, n.ºs 42 e 43). Outro exemplo susceptível de ser referido é o conceito de «trabalhador assalariado» na aceção do artigo 2.º, n.º 2 da Directiva do Conselho, de 20 de Outubro de 1980, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à protecção dos trabalhadores assalariados em caso de insolvência do empregador (JO L 283, p. 23). É ao direito nacional que compete precisar o termo e definir o seu conteúdo (v. acórdão de 12 de Dezembro de 2002, *Rodríguez Caballero*, C-442/00, Colect., I-11915, n.º 27, bem como as minhas conclusões de 2 de Abril de 2009 no processo *Visciano*, C-69/08, acórdão de 16 de Julho de 2009, Colect., p. I-6741, n.º 23).

13 — Cf. Meyer, A., «Das deutsche und französische Markenrecht nach der Umsetzung der Ersten Markenrichtlinie (Directiva 89/104/CEE)», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 1996, p. 592, onde se recorda que as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas devem ser interpretadas em conformidade com a directiva; a directiva «Marcas» utiliza uma terminologia autónoma sem remeter para as ordens jurídicas nacionais existentes; e que os conceitos jurídicos que até então podiam ser interpretados de modo autónomo pelas entidades nacionais de aplicação do direito são de cariz comunitário e possuem um conteúdo jurídico especificamente europeu.

57. Os artigos 4.º, n.º 1, e 5.º, n.º 1 da directiva visam o «exercício» do direito conferido

14 — Acórdãos de 16 de Julho de 1998, *Sihouette Internationale Schmied* (C-355/96, Colect., I-4799, n.º 23) e de 11 de Março de 2003, *Ansul* (C-40/01, Colect., I-2439, n.º 27).

15 — V. n.º 51 das presentes conclusões.

16 — É também o entendimento de Novak, M., como anteriormente citado, (nota 10), p. 613.

por uma marca. Ambas as disposições dão corpo ao «princípio da prioridade», vigente no direito de marcas, onde se afirma que um direito anterior confere a possibilidade de deduzir oposição contra todos os sinais posteriores em conflito¹⁷. O artigo 4.º, n.º 1 confere ao titular de uma marca o direito de requerer a declaração de nulidade da marca posterior relativamente à qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca, exista um risco de confusão. O artigo 5.º, n.º 1, por sua vez, confere ao seu titular o direito exclusivo sobre a marca, bem como o direito de proibir que terceiros dela façam uso na vida comercial¹⁸.

58. Relativamente aos aspectos subjacentes a uma harmonização, no entanto, as eventuais excepções de direito material deverão pertencer necessariamente ao titular da marca posterior, acusado de violar os direitos conferidos por uma marca anterior. A preclusão regulamentada no artigo 9.º da directiva configura nomeadamente uma excepção desta natureza que permite deduzir oposição contra o requerimento de declaração de nulidade da outra marca apresentado pelo respectivo titular com base nos direitos que lhe são conferidos pelo artigo 4.º, n.º 1, alínea a).

59. Esta abordagem é confirmada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa ao

artigo 7.º da directiva, que regulamentava o esgotamento dos direitos conferidos pela marca e como tal representa também uma excepção contra os direitos conferidos pelo artigo 5.º O Tribunal de Justiça considerou por conseguinte, e com razão, que a directiva efectua uma harmonização completa desta área do direito de marca¹⁹. Não existe motivo aparente, em caso de preclusão, para chegar a uma conclusão diferente²⁰.

60. Do ponto de vista da metodologia do direito, a figura jurídica da preclusão representa uma concretização do princípio da boa fé, mais precisamente, do conceito jurídico expresso na máxima «*venire contra factum proprium*», segundo o qual, em caso de um comportamento contraditório do titular do direito ele deve ser proibido de exercer este direito contra o obrigado²¹. No direito dos Estados-Membros, um direito é considerado

17 — Cf. Neu, C., «Die Verwirkung im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1987, p. 683.

18 — Cf. o acórdão de 7 de Janeiro de 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, Colect., I-691, n.º 17).

19 — Acórdãos de 16 de Julho de 1998, Silhouette International Schmied (como anteriormente referido na nota 14, n.ºs 25 e 29), de 20 de Novembro de 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss (C-414/99, C-415/99 e C-416/99, Colect., I-8691, n.º 39) e de 30 de Novembro de 2004, Peak Holding (C-16/03, Colect., I-11313, n.º 30), de 23 de Abril de 2009, Copad (C-59/08, Colect., I-3421, n.º 40) e de 15 de Outubro de 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel e o. (C-324/08, Colect., I-10019, n.ºs 20 e 21).

20 — Igualmente Stuckel, M., *Kommentar zum Markenrecht*, 2.ª ed., Frankfurt am Main 2007, § 21, p. 468, n.º 14, que lembra que o artigo 9.º, n.º 1 da Directiva 89/104 tem por objectivo uma harmonização completa da preclusão dos direitos conferidos por uma marca anterior relativamente à tolerância da utilização de uma marca posterior, quando são afectados direitos conferidos pelo artigo 4.º, n.º 1. Segundo o autor, não se compreende por que razão se devem invocar outras disposições para além do artigo 5.º da directiva, que regulamentava os «direitos conferidos pela marca» e do artigo 7.º da directiva, que regulamentava o «esgotamento dos direitos conferidos pela marca».

21 — Haft, K./Jonas, K.-U./Nack, R./Schulte, C./Schweyer, S., «Duldung (Tolerierung) der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 2006, p. 793.

precluído em regra quando o seu titular não o exerce durante um determinado período (tempo) (inércia do titular do direito) e a parte obrigada se convenceu e podia convencer-se, em resultado de uma avaliação objectiva do comportamento do titular do direito (confiança legítima), que ele também não o exerceria no futuro. A violação da boa fé reside neste caso no atraso desleal do exercício do direito. A ordem jurídica protege esta situação, devidamente ponderadas as circunstâncias específicas de cada caso, como confiança, considerada legítima, da parte obrigada numa determinada situação jurídica.

declaração de nulidade ou opor-se ao uso de uma marca posterior à sua, de que tiver conscientemente tolerado o uso durante um longo período, salvo se o registo da marca posterior tiver sido pedido com má fé;

c) Necessidade de uma regulamentação uniforme

61. Este raciocínio jurídico passou a integrar a área específica do direito das marcas. Como o Tribunal de Justiça constatou no acórdão *Levi Strauss*²², a Directiva 89/104 destina-se a contrabalançar, por um lado, os interesses do titular de uma marca em salvaguardar a função principal desta e, por outro, os interesses dos outros operadores económicos em dispor de sinais susceptíveis de designar os seus produtos e serviços. Isto é manifestamente expresso no décimo primeiro considerando da directiva, onde se afirma que importa, por razões de segurança jurídica e sem prejudicar de forma discriminatória os interesses do titular de uma marca anterior, estipular que este último deixe de poder requerer a

62. Por causa da função essencial cometida à figura jurídica da preclusão na criação de segurança jurídica²³, o legislador da União criou uma regulamentação uniforme no artigo 9.º da directiva. O grau de pormenor desta regulamentação, em particular que condições devem existir concretamente para que se verifique o efeito jurídico da preclusão — tema que aprofundarei na análise do segundo complexo temático²⁴ — permite concluir que o legislador da União pretendia introduzir regulamentações tanto quanto possível uniformes em todos os Estados-Membros. Não se faria jus ao objectivo da harmonização nem ao objectivo de criação de segurança jurídica no mercado interno se os Estados-Membros fossem autorizados a criar disposições,

22 — Acórdão de 27 de Abril de 2006, *Levi Strauss*, (C-145/05, *Collect.*, I-3703, n.º 29).

23 — Stuckel, M., como anteriormente referido (nota 20), p. 464, n.º 1, sublinha a importância da excepção de preclusão na criação de segurança jurídica.

24 — V. n.ºs 65 a 84 das presentes Conclusões.

eventualmente até díspares entre si, definindo o comportamento de tolerância do titular da marca anterior.

no âmbito da concorrência entre operadores económicos, que são reconhecidas na jurisprudência do Tribunal de Justiça. O Tribunal afirmou que o direito de marca²⁷ constitui um elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar. Num sistema desta natureza, o Tribunal de Justiça considera que as empresas devem poder conservar a clientela pela qualidade dos respectivos produtos ou serviços, o que só é possível graças à existência de sinais distintivos que permitem identificá-los. Para que a marca possa desempenhar este papel, terá que oferecer a garantia de que todos os produtos que a ostentam foram fabricados sob controlo de uma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela sua qualidade.

63. Quanto ao requisito da «tolerância» em concreto, e a sua associação a um determinado comportamento do titular da marca, considero que deve ponderar-se o seu significado no contexto global do direito das marcas. Uma marca tem por função principal permitir que os clientes possam distinguir, sem confusão possível, as empresas e as suas marcas ou serviços no mercado²⁵. Simultaneamente, porém, cumpre inúmeras outras importantes funções económicas e jurídicas²⁶

64. Tal como o Tribunal de Justiça tem reiterado²⁸, o objecto específico do direito de

25 — V. acórdãos de 5 de Setembro de 2005, BioID/IHMI (C-37/03 P, Colect., I-7975, n.º 27), de 20 de Março de 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Colect., I-2799, n.º 44) e de 29 de Setembro de 1998, Canon (C-39/97, Colect., I-5507, n.º 28).

26 — São múltiplas as funções características, inerentes ou imputadas a uma marca. Entre elas contam-se, consoante a jurisprudência em matéria de marcas, as funções de codificação, garantia, origem, identificação e individualização, informação e comunicação, monopolização, denominação, qualidade, diferenciação, confiança, comercialização e publicidade, sem que alguma vez tenha sido atribuída relevância jurídica a uma delas isoladamente (cf. Marx, C., *Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht*, 2.ª ed., Colónia 2007, p. 23, n.º 64; Fezer, K.-H., *Markenrecht*, 2.ª ed., Introdução, p. 68, n.º 30; Phillips, J., *Trade Mark Law – A Practical Anatomy*, Oxford 2003, p. 23 s.; Torremans, P./Holyoak, J., *Intellectual Property Law*, 2.ª ed., Londres 1998, p. 347; Kucsko, G., *Geistiges Eigentum*, Viena 2003, n.º 37; Novak, M., como anteriormente citado, nota 10, p. 614). O Tribunal de Justiça considera que, para além da função essencial da marca, que é garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço, existem outras funções como, nomeadamente, a que consiste em garantir a qualidade desse produto ou serviço, ou as de comunicação, de investimento ou de publicidade (Cf. acórdão de 18 de Junho de 2009, L'Oréal e o. (C-487/07, Colect., I-5185, n.º 58).

27 — V., entre outros, acórdãos de 17 de Outubro de 1990, HAG II (C-10/89, Colect., I-3711, n.º 13), de 22 de Junho de 1994, IHT Internationale Heiztechnik e Danziger (C-9/93, Colect., I-2789, n.º 37 e 45), de 11 de Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o. (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Colect., I-3457, n.º 43), de 11 de Julho de 1996, MPA Pharma (C-232/94, Colect., I-3671, n.º 16), de 11 de Julho de 1996, Eurim-Pharm Arzneimittel (C-71/94 a C-73/94, Colect., I-3603, n.º 30), de 11 de Novembro de 1997, Sūzen (C-349/95, Colect., I-6227, n.º e de 29 de Setembro de 1998, Canon (como anteriormente referido na nota 25, n.º 28), de 23 de Fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, Colect., I-905, n.º 52), de 4 de Outubro de 2001, Merz & Krell (C-517/99, Colect., I-6959, n.º 21), de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Colect., I-10273, n.º 47), de 7 de Janeiro de 2004, Gerolsteiner Brunnen (como anteriormente referido na nota 18, n.º 17), de 17 de Março de 2005, Gillette Company (C-228/03, Colect., I-2337, n.º 25).

28 — V. acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Colect.1978, 1139, n.º 7), de 17 de Outubro de 1990, HAG (já referido na nota 27, n.º 14), de 11 de Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o. (já referido na nota 27, n.º 44) e de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot (já referido na nota 27, n.º 22).

marca consiste, nomeadamente, em assegurar ao seu titular o direito exclusivo de usar a marca para a primeira colocação do produto no mercado, protegendo-a, assim, contra os concorrentes que pretendessem abusar da posição e da credibilidade da marca, vendendo produtos que a utilizassem indevidamente. No entanto, do ponto de vista jurídico, uma marca também é uma expressão do direito à propriedade intelectual do titular²⁹ que o reconhecimento jurídico de uma possibilidade de preclusão acaba por limitar consideravelmente. O décimo primeiro considerando da directiva alude expressamente a um prejuízo dos interesses do titular da marca anterior. Consequentemente, afigura-se justificado exigir que o direito exclusivo conferido pela marca possa ser objecto de preclusão apenas em casos excepcionais e em condições rigorosamente definidas pela lei. Seria estranho considerar que o legislador da União, perante as graves consequências para a posição jurídica do titular da marca, cujos direitos são objecto de preclusão, tivesse decidido definir na directiva todas as condições de preclusão, excepto o conceito de «tolerância». Uma interpretação nesse sentido seria incompatível com os objectivos da directiva.

d) Conclusão

65. Esta interpretação sistemática e teleológica da Directiva 89/104 permite-me concluir que a «tolerância», na acepção do seu artigo 9.º, n.º 1, configura um conceito do direito da União que deve ser interpretado de forma autónoma e uniforme³⁰.

2. A regra de preclusão do artigo 9.º, n.º 1 da Directiva 89/104

66. Como foi referido no início, as questões 1b) a 2) têm por objecto o conteúdo normativo deste conceito, bem como a configuração exacta da disposição relativa à preclusão por tolerância dos direitos conferidos por uma marca anterior.

a) Definição do conceito «tolerância»

67. De acordo com a sequência lógica das questões, importa começar por averiguar o que se entende juridicamente por «tolerância»

29 — Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o direito de propriedade, em que se integram os direitos de propriedade intelectual, é um direito fundamental que se encontra protegido na ordem jurídica da Comunidade como princípio geral do direito comunitário (cf., a este respeito, os acórdãos de 12 de Setembro de 2006, *Laserdisken*, C-479/04, *Colect.*, I-8089, n.º 65, e de 29 de Janeiro de 2008, *Promusicae*, C-275/06, *Colect.*, I-271, n.º 62). Adicionalmente, o artigo 17.º, n.º 2. da Carta dos Direitos Fundamentais, que traduz o compromisso da União em garantir os direitos fundamentais e adquiriu estatuto de direito primário com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, decreta a protecção da propriedade intelectual. V. igualmente as minhas conclusões de 11 de Maio de 2010, *SGAE (C-467-08/)*, *Colect.*, p. I-10055, n.º 80).

30 — Igualmente *Stuckel, M.*, como anteriormente referido (nota 20), p. 466, n.º 9.

na acepção desta disposição. Pela forma como está formulada a questão 1b), pode depreender-se que o órgão jurisdicional de reenvio duvida que a impotência do titular de uma marca anterior para impedir a utilização por um terceiro de uma marca posterior idêntica altere seja o que for no que toca a apreciar se o caso concreto configura uma situação de «tolerância». O órgão jurisdicional de reenvio distingue na decisão de reenvio³¹ entre uma acepção «estrita» do conceito, segundo a qual uma pessoa apenas pode tolerar o comportamento de outra se tiver possibilidade de o impedir, e uma interpretação «lata», segundo a qual existe tolerância mesmo que seja impossível alterar uma determinada situação. O órgão jurisdicional de reenvio explica que, se o contexto do artigo 9.º exigisse uma interpretação lata do conceito, teria necessariamente de se considerar que a AB e a BB toleraram reciprocamente a utilização da marca Budweiser pela outra parte por mais de 30 anos.

interpretação que tome em consideração o texto, a posição sistemática do artigo 9.º, n.º 1 da directiva e a finalidade desta norma. De acordo com os princípios convencionais da interpretação, o texto de uma norma é sempre o ponto de partida e, simultaneamente, o limite de qualquer interpretação³². A interpretação do texto escrutina e questiona o uso comum da linguagem. O uso comum da linguagem permite determinar o possível sentido e a finalidade de uma norma³³. Entretanto, no caso específico do direito da União, a multiplicidade de línguas³⁴ pode produzir pequenos desvios de uma versão para outra³⁵. Não obstante, as normas jurídicas são vinculativas em todas as línguas oficiais da União, pelo que a sua interpretação deve tomar em consideração, sem distinção, todas as restantes

68. A determinação do significado normativo contido neste conceito pressupõe uma

31 — V. n.º 41 do despacho de reenvio.

32 — V., neste sentido, Ehlers, D., *Allgemeines Verwaltungsrecht* (Editado por Hans-Uwe Erichsen e o.) § 2 I 6, p. 59, n.º 14. O advogado-geral P. Léger, nas suas conclusões de 28 de Setembro de 2004, Schulte 8 C-350/03, acórdão de 25 de Outubro de 2005, Colect., I-9215, n.ºs 84 e s.) partiu de certo modo de uma prioridade da interpretação literal, quando explicou que a interpretação teleológica só deve ser utilizada quando são possíveis várias interpretações da disposição em apreço ou quando esta é difícil de interpretar com base apenas no seu teor literal devido, por exemplo, à sua ambiguidade.

33 — V. neste sentido, M./Drechsler, C., «Die Auslegung und Fortbildung des Primärrechts», em: *Europäische Methodenlehre* (edição de Karl Riesenhuber), Berlin 2006, p. 167, n.º 18.

34 — O número de línguas oficiais passou de quatro em 1952 para seis em 1973, sete em 1981, nove em 1986 e onze em 1995. Em 2004 esse número passou para vinte, em 2005 para vinte e uma e em 2007 finalmente para vinte e três (cf. Gaudissart, M.-A., «Le régime et la pratique linguistiques de la Cour de Justice des Communautés européennes», *Langues et construction européenne*, Bruxelles 2010, p. 146).

35 — Baldus, C./Vogel, E., «Gedanken zu einer europäischen Auslegungslehre: grammatikalisches und historisches Element», *Fiat iustitia – Recht als Aufgabe der Vernunft, Festschrift für Peter Krause zum 70. Geburtstag*, Berlin 2006, p. 247 e s. não discutem que a interpretação do texto é o ponto de partida de qualquer norma comunitária. Lembrete, no entanto, a dificuldade em encontrar uma interpretação linguística por causa da multiplicidade linguística existente no seio da Comunidade, o que obriga a recorrer a outros métodos de interpretação como a interpretação teleológica e a interpretação histórica.

versões³⁶. Por conseguinte, em caso de dúvida, a exegese de uma norma jurídica da União exige uma abordagem complexa que implica submeter as várias versões linguísticas a uma análise comparativa³⁷.

me é dado perceber, não existe um desvio comparável na escolha da terminologia nas restantes versões linguísticas³⁸. Estes desvios acabam por não se repercutir no resultado da interpretação, até porque uma análise semântica das várias expressões permite reconhecer com suficiente clareza o significado exacto previsto pelo legislador da directiva.

69. No que se refere ao conceito «tolerância», em litígio no presente caso, verifica-se que a versão inglesa da directiva utiliza duas expressões diferentes para descrever o comportamento do titular da marca anterior, como aliás o órgão jurisdicional de reenvio faz notar. Enquanto o título e o n.º 1 do artigo 9.º da directiva utilizam o termo «acquiescence» e a expressão «to acquiesce», o preâmbulo da directiva, determinante para compreender a disposição, utiliza «to tolerate». Esta expressão, que deriva do verbo latino «tolerare», é utilizada consistente e uniformemente em todas as línguas românicas. Tanto quanto

70. As expressões utilizadas nas diferentes versões linguísticas descrevem um comportamento individual, caracterizado pela complacência e pela falta de oposição face a um estado não necessariamente desejado. Este comportamento pode ser tipicamente caracterizado por uma certa passividade, na medida em que a parte tolerante, embora tenha conhecimento da situação, prescinde de tomar contra-medidas³⁹. Este aspecto é especialmente salientado nos textos em dinamarquês

36 — Acórdão de 9 de Setembro de 2003, Kik (C-361/01 P, Colect., I-8283, n.º 87). V., a propósito da regulamentação linguística na União Europeia, com A.-L./De Sadeleer N., «La traduction en droit positif: les régimes linguistiques en droit communautaire», *Traduction et droits européens: hommage au recteur Michel Van de Kerchove*, 2009, p. 78.

37 — Segundo a jurisprudência assente do Tribunal de Justiça, a necessidade de uma interpretação uniforme do direito comunitário exclui que, em caso de dúvida, o texto de uma disposição seja considerado isoladamente. Pelo contrário, o Tribunal de Justiça obriga a interpretá-la tomando em consideração as suas versões nas outras línguas oficiais (cf., em particular, o acórdão de 12 de Julho de 1979, no processo 9/79, Koschniske, Colect. 1979, 2717, n.º 6). O Tribunal de Justiça afirma ainda que a todas as versões linguísticas deve, por princípio, ser reconhecido o mesmo valor, que não pode variar em função da dimensão da população dos Estados-Membros que se exprime na língua em causa (v. acórdão UEM Tabaco e o. já referido na nota 11, n.º 36).

38 — À excepção do esloveno, que utiliza o termo «dopuščal» no preâmbulo e «privolitve» ou «privoli» no artigo 9.º Cfr. as versões em alemão («geduldet»/«Duldung»), francês («toléré»/«tolérance»), castelhano («tolerado»/«tolerancia»), português («tolerado»/«tolerância»), italiano («tollerato»/«tolleranza») e neerlandês («gedoogt»/«gedogen»).

39 — Segundo Stuckel, M., já referido (nota 20), p. 464, n.º 6, assume-se que existe «tolerância» na acepção da Directiva 89/104 quando o titular do sinal prioritário anterior não actua nem toma medidas contra a parte violadora.

e em sueco⁴⁰. Esta passividade é confrontada com a actuação activa de um terceiro, cujo comportamento é praticamente incentivado pela inactividade da parte tolerante⁴¹. Por conseguinte, a tolerância só cessa quando a parte lesada se defende publicamente.

b) Exclusão da situação de «passividade forçada».

71. O exposto não exclui que, em determinadas circunstâncias, se possa mesmo inferir deste comportamento passivo uma autorização implícita da parte tolerante. Isso explica também por que razão a ordem jurídica associa a esta passividade o efeito jurídico da preclusão dos direitos que cabem formalmente à parte tolerante. Deve contudo separar-se claramente a mera «tolerância» do «consentimento» que, como o Tribunal de Justiça explicou na sua jurisprudência⁴², deve ser expresso de uma forma que traduza inequivocamente uma vontade de renunciar a esse direito. Essa vontade decorre em regra de uma concessão expressa do consentimento. Não se pode excluir, no entanto, a existência em determinados casos de indícios e circunstâncias que, no entender do órgão jurisdicional traduzam também inequivocamente uma renúncia do titular ao seu direito.

72. Seria, no entanto, incompatível com o entendimento deste conceito que uma situação forçada do exterior, por exemplo, a impotência jurídica ou factual de adoptar contra-medidas, fosse caracterizada como «tolerância». De facto, o conceito «tolerância» implica que a parte tolerante estivesse teoricamente em condições de actuar contra um estado não desejado, apesar de conscientemente não o fazer. A meu ver, a passividade forçada não corresponde ao significado natural deste conceito nem ao conceito da preclusão, já descrito⁴³. Importa ainda considerar que, no décimo primeiro considerando da directiva, o legislador da União permitiu a limitação dos interesses do titular da marca anterior por via da preclusão expressamente «sem [os] prejudicar de forma discriminatória». Dado que ninguém pode ser legalmente obrigado ao impossível («*impossibilia nulla obligatio est*»)⁴⁴, seria considerado prejudicar de forma discriminatória os interesses do titular da marca anterior se os seus direitos fossem excluídos por via da preclusão com o argumento de que não se defendeu contra a utilização

40 — V. o título do artigo 9.º nas versões dinamarquesa («Rettinghedsfortælelse på grund af passivitet») e («Begrænsninger till följd av passivitet») sueca.

41 — V., neste sentido, Fernández-Nóvoa, C., «Die Verwirkung durch Duldung im System der Gemeinschaftsmarke», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 1996, p. 443.

42 — Acórdão de 20 de Novembro de 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss (já referido na nota 19, n.º 45).

43 — V. n.º 57 das presentes conclusões. Cf. Palandt/Heinrichs, H., *Bürgerliches Gesetzbuch*, 64.ª ed., Munique 2005, §242 do Código Civil alemão, p. 257, n.º 93), que também parte do princípio que o titular do direito deve ter a possibilidade de o exercer. Analogamente Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, 3.ª ed., Munique 2010, n.º 11, para quem só pode existir tolerância quando o titular do direito teve a possibilidade de interpor uma acção judicial contra o autor da ofensa.

44 — Esta máxima do direito romano é transcrita no *Digesto* 50, 17, 185.

ilegal da sua marca por um terceiro, quando ele simplesmente não podia defender-se.

posterior. Esta disposição foi concebida para exigir o cumprimento cumulativo das três condições.

c) Configuração da regra da preclusão

ii) O conhecimento do titular da marca anterior como característica subjectiva

73. As questões 1c) e 2) referem-se à configuração do disposto no artigo 9.º, n.º 1 da Directiva 89/014 e visam essencialmente pedir ao Tribunal de Justiça que defina a data a partir da qual começa a correr o prazo de cinco anos referido nessa disposição e que condições devem existir concretamente.

75. Esta condição é particularmente relevante face aos problemas jurídicos em debate, pelo que carece de uma discussão mais aprofundada.

i) Condições para o início do prazo de tolerância de cinco anos

74. O texto do artigo 9.º, n.º 1 da directiva, bem como o sentido e a finalidade destas disposições, apontam claramente, em meu entender, para que o início do prazo de tolerância de cinco anos dependa do preenchimento das seguintes três condições: em primeiro lugar, é necessário que a marca posterior tenha sido *registada*; em segundo lugar, esta marca deve ter sido *utilizada*; em terceiro lugar, o titular da marca anterior deve ter tido *conhecimento do registo e da utilização* desta marca

76. Constata-se em primeiro lugar que o legislador da directiva decidiu formular o artigo 9.º, n.º 1 optando conscientemente por uma preclusão por tolerância em detrimento da figura jurídica da prescrição. As duas figuras jurídicas apresentam diferenças fundamentais. A prescrição, enquanto figura jurídica, caracteriza-se por visar apenas a inactividade do titular do direito durante um determinado período (característica objectiva), ao passo que a preclusão por tolerância recorre a uma característica subjectiva. É esta característica subjectiva que interessa no caso presente. Para que seja aplicável, o titular do direito deve ter conhecimento do facto que um terceiro pratica actos em violação desse direito e ficar inactivo durante um

determinado período⁴⁵. A importância desta característica não pode ser menosprezada na interpretação do artigo 9.º da directiva, em particular no esclarecimento da data a partir da qual o prazo de cinco anos começa a correr. Deve exigir-se, por conseguinte, uma coincidência temporal entre o momento da tomada de conhecimento e o início do prazo de preclusão.

77. Por outro lado, este facto nada diz sobre se o prazo de cinco anos só pode começar a ser contado a partir da data em que o titular da marca anterior tem conhecimento efectivo do registo e da utilização da marca posterior («conhecimento efectivo»). Também é possível tomar por base a data a partir da qual fosse expectável que o titular da marca anterior tivesse podido tomar conhecimento («conhecimento potencial»).

78. Verifica-se neste contexto, porém, que o legislador da directiva manifestamente tomou por base a data de registo da marca

posterior («o uso [...] de uma marca posterior *registada*») como data determinante, pois caso contrário teria considerado o pedido de registo da marca posterior suficiente para conferir protecção contra os direitos do titular da marca anterior. Note-se, contudo, que a própria directiva apenas tem por finalidade a protecção das marcas registadas⁴⁶, reservando aos Estados-Membros a faculdade de continuar a proteger as marcas adquiridas pelo uso, como se depreende inequivocamente do quarto considerando. Por conseguinte, o registo da marca posterior representa um importante corte temporal. O registo em si, de acordo com o quinto considerando da directiva, obedece às disposições processuais dos Estados-Membros.

79. Tomar em consideração a data do registo para dar início ao prazo de cinco anos também se afigura correcto no interesse da segurança jurídica. O registo da marca posterior configura um acto público e consequentemente publicitado, a que o titular da marca posterior pode sempre recorrer para exceptonar a preclusão nos termos do artigo 9.º,

45 — Por outro lado, e ao contrário do caso da prescrição, a preclusão por tolerância pressupõe um determinado comportamento da parte favorecida. É necessário que o titular da marca posterior utilize genuinamente a marca durante o período exacto em que o titular da marca anterior permaneceu conscientemente inactivo. A esta diferença acresce um outro aspecto particularmente significativo; a prescrição provoca a exclusão definitiva dos direitos, com a consequência de que a posição do titular da marca posterior se torna inatacável com efeito *erga omnes*. A preclusão por tolerância, em contrapartida, não cria a inatacabilidade *erga omnes* mas apenas a exclusão das pretensões contra o titular da marca anterior que tolerou conscientemente a utilização da marca posterior (v., a esse respeito, Fernández-Fernández-Nóvoa, C., já referido na nota 41, p. 443).

46 — É também o entendimento de Knaak, R., já referido (nota 7), p. 72. O autor lembra que a directiva «Marcas» apenas harmonizou uma parte do direito material de marcas, designadamente a protecção das marcas registadas.

n.º 1 da directiva relativamente a um requerimento de declaração de nulidade apresentado pelo titular da marca anterior nos termos do seu artigo 4.º, n.º 1, alínea a).

80. A confiança do titular da marca posterior em que, cinco anos após o registo da sua marca, não será requerida uma declaração de nulidade, também parece ser digna de protecção, até porque se pode assumir logicamente que durante um período tão longo o titular da marca anterior terá inevitavelmente tomado conhecimento da utilização de uma marca idêntica e mesmo assim optado por não actuar. No fim de contas, e bem vistas as coisas, o prazo de cinco anos contado a partir da data do registo da marca posterior acaba por ser uma espécie de presunção legal. Assume-se a presunção legal de que o titular da marca anterior tinha pelo menos a possibilidade de tomar conhecimento do facto a partir da data do registo da marca posterior. Isto permite às autoridades e aos órgãos jurisdicionais, bem como aos operadores económicos, inferir o correspondente conhecimento do titular da marca a partir de um facto objectivo.

81. Este tipo de presunção não é invulgar no direito de marcas, como se observa com

pertinência no acórdão Lindt & Sprüngli⁴⁷. O Tribunal de Justiça afirmou nesse acórdão que «uma presunção de conhecimento, por parte do requerente, da utilização por um terceiro de um sinal idêntico ou semelhante para um produto idêntico ou semelhante susceptível de confusão com o sinal cujo registo é pedido pode resultar designadamente de um conhecimento geral, no sector económico em causa, dessa utilização, podendo este conhecimento ser deduzido, nomeadamente, da duração dessa utilização». Segundo afirmou com justeza o Tribunal de Justiça, «com efeito, quanto mais antiga é esta utilização, mais verosímil é que o requerente dela tenha tido conhecimento no momento do depósito do pedido de registo.»

82. Uma presunção legal nesse sentido não exclui porém que o titular da marca anterior a possa ilidir («praesumptio juris tantum»). Para não eliminar a fronteira entre as figuras jurídicas da preclusão e da prescrição e permitir que o tempo decorrido seja o único factor decisivo para que a preclusão se produza, deve interpretar-se o artigo 9.º, n.º 1 da directiva no sentido de que é determinante o

⁴⁷ — Acórdão de 11 de Junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Colect, p. I-4893, n.º 39).

conhecimento efectivo⁴⁸, desde que o titular da marca anterior possa comprovar que tomou conhecimento numa data diferente. A exigência de um conhecimento real tem correspondência no peso especial da segurança jurídica que, na disposição da preclusão, é expresso pelo limite temporal fixo.

e o conhecimento do seu registo e utilização coincidem no tempo.

iii) O registo da marca anterior não é necessário

83. Para efeitos do processo em apreço não é necessário tomar posição conclusiva sobre a questão de saber se está em causa o conhecimento efectivo ou o conhecimento potencial, porque esta questão apenas deverá ser relevante num contexto em que o titular da marca anterior tenha tomado conhecimento numa data posterior ao registo da marca posterior. Esta situação não se verifica no processo principal, até porque se pode assumir com segurança que a AB tinha conhecimento do registo da marca «Budweiser» pela BB em 19 de Maio de 2000. Nesta data, após um litígio prolongado, ambas as partes foram inscritas no registo como titulares desta marca registada nominativa. Por outro lado, a AB tinha conhecimento que a utilização da marca «Budweiser» pela BB remontava aos anos 70. Por conseguinte, o registo da marca posterior

84. Em meu entender, face à remissão para o artigo 4.º, n.º 2, da directiva, constante do seu artigo 9.º, n.º 1, deve responder-se afirmativamente, sem qualquer dúvida, à questão de saber se o prazo de cinco anos pode começar a correr antes de o titular da marca anterior obter o registo efectivo da sua marca, como o órgão jurisdicional de reenvio supõe e dá a entender nas suas questões 1c) e 2).

85. Depreende-se do texto e da interligação sistemática das duas disposições («marcas anteriores» na acepção do n.º 1) que o artigo 4.º, n.º 2 contém uma definição do que se entende por uma «marca anterior» na acepção da directiva. Esta disposição permite reconhecer claramente que a distinção entre a marca anterior e a marca posterior deve depender da *data do respectivo pedido de registo* e não da data do registo em si. O conceito de «marca anterior» não se limita por conseguinte a marcas que foram registadas antes

48 — Cf. Ingerl/Rohnke, já referido (nota 43) n.º 10, que também consideram que o conhecimento real do titular do direito deve ser o factor decisivo. Os autores consideram que a obrigação de ter conhecimento ou um mero desconhecimento por negligência (mesmo grave) não são motivo suficiente. V. a este respeito, também Nordemann, W., *Wettbewerbs- und Markenrecht*, 9.ª ed., Baden-Baden 2003, p. 400, n.º 2413.

do registo de uma marca idêntica ou semelhante ao ponto de criar um risco de confusão. Decorre do exposto que, desde que estejam cumpridas as três condições enunciadas, uma eventual pendência de registo da marca anterior não obsta a que se comece a contar o período dos cinco anos.

titular da marca anterior toma conhecimento do registo e da utilização da marca posterior no Estado-Membro em que esta também foi registada. O prazo de tolerância pode ter início, no mínimo, a partir da data do registo da marca posterior, se esta tiver sido utilizada a partir dessa data e se o titular da marca anterior tiver tomado conhecimento desta utilização nessa data.

86. Como tal, deve responder-se à questão 1c) no sentido de que não é necessário que o titular de uma marca a registre para que tenha início a sua «tolerância» de utilização por um terceiro de uma marca idêntica ou semelhante ao ponto de criar um risco de confusão. Consequentemente, também deve responder-se à questão 2) no sentido de que o prazo de tolerância de cinco anos pode começar, e teoricamente também terminar, antes de o titular da marca anterior ter obtido o registo efectivo da sua marca.

- A data de registo é determinada por sua vez de acordo com as disposições processuais pertinentes dos Estados-Membros.
- O prazo de tolerância de cinco anos pode começar a correr ainda antes de o titular da marca anterior obter o registo efectivo da sua marca.

iv) Conclusão

87. Os considerandos apresentados permitem retirar as seguintes conclusões:

- O prazo de tolerância de cinco anos previsto no artigo 9.º, n.º 1, da directiva começa a correr a partir da data em que o

3. Compatibilidade do princípio da utilização concorrente de boa fé com o direito da União

88. Com a sua questão 3), o órgão jurisdicional de reenvio pretende basicamente saber se uma situação como a do processo principal permite requerer a declaração de nulidade da marca posterior invocando o artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da directiva. O órgão jurisdicional de

reenvio pergunta concretamente se o direito da União prevê uma excepção para o caso de uma utilização concorrente de boa fé de duas marcas idênticas existentes há muito tempo, que confira protecção ao titular da marca posterior. Em termos dogmáticos, está em causa o alcance do princípio da prioridade do direito de marcas no direito da União, bem como a admissibilidade jurídica de uma coexistência de duas marcas idênticas.

pressupostos materiais, que são definidos fundamentalmente pela jurisprudência⁵⁰.

89. Depreende-se do historial do processo principal, reproduzido na decisão de reenvio, que a decisão da Court of Appeal, de Fevereiro de 2000, de autorizar a AB e a BB a registarem a marca nominativa «Budweiser», se baseou na figura jurídica, há muito reconhecida quer na jurisprudência (Common Law) quer no direito codificado do Reino Unido, da utilização concorrente de boa fé («honest concurrent use») que, em determinadas circunstâncias, permite essa coexistência. Esta figura jurídica está codificada em termos da sua aplicação processual no artigo 7.º da Lei relativa às marcas, de 1994⁴⁹. Esta disposição nacional não refere, no entanto, os respectivos

90. Por isso, coloca-se a questão de saber se o artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da directiva se opõe a um recurso a esta figura jurídica. Em termos jurídicos, essa oposição deveria ter a forma de uma excepção ao princípio da prioridade consagrado nesta disposição da directiva. A directiva, no entanto, não contém uma norma de excepção correspondente que possa servir de base jurídica.

91. Essa omissão não significa necessariamente que o direito da União se opõe a essa figura jurídica do direito nacional, porque a Directiva 89/104 apenas prevê uma harmonização relativa⁵¹. Seria perfeitamente possível considerar que esta figura jurídica se insere numa área da competência regulamentar dos Estados-Membros. No entanto, esta figura jurídica, à semelhança da regra da preclusão do artigo 9.º da directiva, é configurada

49 — Morcom, C./Roughton, A./Graham, J./Malynicz, S., *The Modern Law of Trade Marks*, 2.ª ed., Suffolk 2005, p. 221, n.º 6.87, lembram que o artigo 7.º da Lei relativa às marcas, de 1994, tem um carácter meramente processual e não afecta o direito material.

50 — Em regra a jurisprudência faz referência ao processo *Hammerhill Paper Co's Opposition to Application for Registration by Alex Pirie* (1933) 50 RPC 147. Nesse processo, Lord Tomlin fixou os critérios para avaliar a utilização concorrente de boa fé de duas marcas idênticas. Esses critérios são: 1) a duração e o alcance da utilização, bem como a área de negócio em questão, 2) o grau de confusão susceptível de ser criado pela semelhança das marcas, 3) a boa fé da utilização concorrente, 4) o comprovativo de um caso de confusão, 5) a confusão que poderia ser criada se a marca tivesse sido registada.

51 — V. n.º 50 das presentes conclusões.

como excepção. O artigo 7.º da Lei relativa às marcas, de 1994⁵² permite designadamente que o requerente de uma marca posterior invoque no processo de requerimento junto do responsável pelo registo a utilização concorrente de boa fé da marca em oposição a direitos anteriores⁵³. Consequentemente, esta regra também diz respeito ao «exercício» dos direitos conferidos pela marca. Como tal, diz respeito a um objecto de regulamentação que, como já ficou determinado⁵⁴, está sujeito a harmonização.

nulo», se a marca entrar em conflito com uma marca ou direito anterior.

92. Como a Directiva 89/104 não permite essa excepção consagrada no direito nacional, deve ser considerada incompatível com a directiva, até porque o texto do artigo 4.º, n.º 1 é inequívoco, não deixando margem para qualquer interpretação. Nele se afirma expressamente que «o pedido de uma marca será recusado ou, tendo sido efectuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado

93. Uma interpretação sistemática da directiva fornece indícios ponderosos contra uma compatibilidade desta figura jurídica com a directiva. Pode aduzir-se como argumento que as excepções ao artigo 4.º, n.º 1 estão reguladas de forma taxativa e que nenhuma delas abrange a situação subjacente ao processo principal.

94. O artigo 4.º, n.º 5 da directiva prevê, por exemplo que, em circunstâncias adequadas, o registo de uma marca não deve de ser recusado ou declarado nulo se o titular da marca ou do direito anterior consentir no registo da marca posterior. Não obstante, a situação do processo principal manifestamente não corresponde à situação tipificada. O consentimento da coexistência de duas marcas idênticas com base na figura jurídica mencionada resulta apenas de uma decisão soberana e não de um «consentimento» enquanto declaração de vontade do titular da marca anterior, como o exige o texto desta disposição da directiva. Por conseguinte, uma decisão soberana nesse sentido, como a que foi proferida pela Court of Appeal em Fevereiro de 2000, não pode ser

52 — Cf. a disposição anterior, essencialmente igual, no artigo 12.º, n.º 2 da Lei relativa às marcas, de 1938.

53 — V. os comentários de Pfeiffer, T., «Markenanmeldung in Großbritannien – Ein praktischer Leitfadent», *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2000, p. 1386 e Mountstephens, A./ Ohly, A., *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten* (editado por von Eva-Marina Bastian/Roland Knaak/Gerhard Schricker), Munique 2006, p. 634); Schumann, H.-J., *Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland*, 2000, p. 195.

54 — V. n.º 55 das presentes conclusões.

entendida como transposição desta regra de excepção.

britânico, deve ser considerado irrelevante para o processo em apreço.

95. O artigo 4.º, n.º 6 da directiva é igualmente pouco pertinente⁵⁵, visto que a disposição apenas autoriza um Estado-Membro a manter durante um período transitório os motivos de recusa ou de nulidade previstos no direito nacional aplicáveis antes da data de entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à directiva. A figura jurídica controversa da «utilização concorrente de boa fé», («honest concurrent use») codificada no artigo 7.º da Lei relativa às marcas, de 1994, não representa um motivo de recusa nem um motivo de nulidade na acepção do artigo 4.º, n.º 6 da directiva, mas uma excepção que o titular da marca posterior pode invocar junto da entidade nacional competente para o registo de marcas se, no âmbito da análise oficiosa do pedido de registo, esta entidade aludir a eventuais motivos para recusar a protecção como, por exemplo, a existência de uma marca idêntica anterior na acepção do artigo 5.º, n.º 2 da Lei relativa às marcas, de 1994 ou da disposição de transposição do artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da directiva. O âmbito de aplicação material desta excepção nem sequer se verifica, pelo que o facto de os pedidos de registo da marca «Budweiser» terem sido apresentados pela AB e pela BB no período de vigência da Lei relativa às marcas de 1938, ou seja, antes da transposição da Directiva 89/104 para o direito

96. Por último, pode invocar-se ainda um outro argumento sistemático: a já mencionada regra da preclusão constante do artigo 9.º, que o legislador da directiva introduziu para garantia da segurança jurídica, tem a mesma finalidade que a referida figura jurídica do direito nacional. Perante esta regulamentação perfeitamente clara da directiva afigura-se desnecessário procurar uma outra regra de excepção para legitimar a coexistência de duas marcas idênticas.

97. Nesse sentido, a Directiva 89/104 não prevê uma regra de excepção susceptível de consentir a coexistência de duas marcas idênticas com base na figura jurídica controversa da utilização concorrente de boa fé («honest concurrent use») em situações como a que se verifica no processo principal. Deve por conseguinte considerar-se que esta figura jurídica

55 — V. a este respeito Annand, R./Norman, H., *Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994*, Londres 1994, p. 110.

é incompatível com o direito da União⁵⁶. Assim sendo, à luz do direito da União em vigor, a coexistência de duas marcas idênticas não pode ser fundamentada com o argumento de uma eventual utilização concorrente de boa fé ao longo de um determinado período.

98. Resumindo, a Directiva 89/104 não prevê uma regra de excepção que, numa situação como a do processo inicial, permita a coexistência de duas marcas idênticas. Nesse sentido, o artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da directiva, desde que aplicável no tempo ao processo principal, opõe-se à utilização concorrente de boa fé, ao longo de vários anos, de duas marcas idênticas por dois titulares diferentes para produtos idênticos.

56 — É também este o entendimento de grande parte da jurisprudência em língua inglesa. Torremans, P./Holyoak, J., já referido (nota 26), p. 367, assinalam que a Directiva 89/104 não prevê uma excepção dessa natureza. Os autores vão mesmo ao ponto de constatar uma contradição entre as regras comunitárias e as regras nacionais. Perante este resultado, consideram que «não há motivo para o titular de uma marca anterior, cujos interesses fossem prejudicados pelo registo da marca posterior, não se meter no primeiro avião para o Luxemburgo e exigir do Tribunal de Justiça [da União Europeia] a supressão do artigo 7.º da Lei relativa às marcas, de 1994, com base na sua total incompatibilidade com a directiva, quando esta disposição nacional tem alegadamente por finalidade transpor essa mesma directiva. Morcom, C./Roughton, A./Graham, J./Malynicz, S., como anteriormente referido (nota 49), p. 174, n.º 6.79 e Smith, E., «The approach of the UK-IPO to co-ownership of registered trade marks: nanny leaves the Registry, but not completely», *Trade Mark Law and Sharing Names – Exploring Use of the Same Mark by Multiple Undertakings* (editado por Llana Simon Fhina), Cheltenham 2009, p. 74, limitam-se a observar que a directiva não refere uma excepção dessa natureza. Kitchin, D., *Kerly's law of trade marks and trade names*, 14.ª ed., Londres 2005, p. 275, n.ºs 9-150 e 9-153, afirma que o artigo 7.º da Lei relativa às marcas, que codifica a figura jurídica da «utilização concorrente de boa fé», não dispõe de qualquer base na Directiva 89/104. Observa ainda que, inicialmente, o Governo do Reino Unido se opôs à sua adopção no texto da lei por ter dúvidas sobre a compatibilidade desta figura jurídica com as disposições vinculativas do artigo 4.º da directiva. Os autores, por seu lado, consideram o artigo 7.º da Lei relativa às marcas dificilmente compatível com o disposto imperativamente no artigo 4.º da Directiva 89/104. Annand, R./Norman, H., *Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994*, Londres 1994, p. 110 e s., consideram que o artigo 7.º da Lei relativa às marcas, de 1994, é contrário ao texto imperativo do artigo 4.º da directiva, onde se afirma expressamente que o «pedido de uma marca será recusado» se a mesma entrar em conflito com uma marca ou com um direito anteriores. V. também Schumann, H.-J., *Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland*, 2000, pp. 46, 47, 195, que também considera o conceito da utilização concorrente de boa fé («honest concurrent use») incompatível com a directiva, porque esta não prevê uma excepção desse teor. O autor considera, além disso, que o artigo 4.º, que prevê os mesmos motivos de recusa relativos que o artigo 5.º, não deixa aos Estados-Membros margem de manobra para a instituição de uma tal regra. Nesse sentido, a Lei relativa às marcas de 1994 estará em contradição com a directiva, pelo que poderia ser iniciado um processo de infracção contra o Reino Unido por violação do Tratado.

C — Outras questões jurídicas relevantes

99. Para além dos três complexos temáticos referidos, o processo em apreço suscita outras duas questões jurídicas relevantes: a aplicação no tempo do artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da directiva ao processo principal e a acusação de exercício abusivo do direito consagrado nesta disposição da directiva que confere ao titular de uma marca anterior a possibilidade de requerer a declaração de nulidade de uma marca idêntica posterior.

1. Aplicação no tempo do artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da directiva

a) Generalidades

100. Como já foi explanado na introdução das presentes conclusões⁵⁷, o processo principal é suscitado essencialmente pela questão de saber se a AB pode invocar o artigo 4.º, n.º 1, alínea a), ou a correspondente disposição de transposição nacional, para exigir a declaração de nulidade da marca registada homónima «Budweiser». Neste contexto, embora o órgão jurisdicional nacional não se pronuncie sobre esta matéria na decisão de reenvio, coloca-se a questão da aplicação no tempo (aplicação *ratione temporis*) do artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da Directiva 89/104 que, em meu entender, deve ser respondida negativamente. Passo a explicar.

101. Importa começar por recordar que cabe ao Tribunal fornecer ao órgão jurisdicional nacional todos os elementos de interpretação do direito da União que podem ser úteis para a decisão do processo que lhe está submetido, tenha-lhes este feito ou não referência no

enunciado das suas questões⁵⁸. O esclarecimento desta questão é especialmente relevante no processo em apreço porque, como ficou estabelecido, a figura jurídica da utilização concorrente de boa fé («honest concurrent use») não é compatível com o artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da directiva. A aplicação no tempo desta disposição da directiva significaria, por seu turno, que a decisão da Court of Appeal, de Fevereiro de 2000, de permitir a coexistência de duas marcas idênticas com base nesta figura jurídica, não está em conformidade com o direito da União.

102. No entanto, este acórdão apenas encerrou um dos dois processos nacionais que, ao mesmo tempo, representam os dois períodos determinantes para uma eventual aplicação no tempo do artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da Directiva 89/104, designadamente, por um lado, o processo de registo das duas marcas idênticas «Budweiser», incluindo o respectivo processo de oposição e, por outro lado, o processo relativo à validade da marca registada pela BB, que foi iniciado com o requerimento de declaração de nulidade apresentado pela AB em 18 de Maio de 2005. Este é o processo que motivou o pedido de decisão prejudicial e, por conseguinte, esse é o único período

57 — V. n.º 3 das presentes conclusões.

58 — Cf. os acórdãos de 12 de Dezembro de 1990, SARPP (C-241/89, Colect., I-4695, n.º 8), de 2 de Fevereiro de 1994, Verband Sozialer Wettbewerb, «acórdão Clinique» (C-315/92, Colect., I-317, n.º 7), de 4 de Março de 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C-87/97, Colect., I-1301, n.º 16), de 7 de Setembro de 2004, Trojani (C-456/02, Colect., I-7573, n.º 38) e de 17 de Fevereiro de 2005, Oulane (C-215/03, Colect., I-1215, n.º 47).

relevante para o processo judicial em apreço. Como não se pode excluir, no entanto, que uma eventual não aplicação no tempo do artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da directiva no âmbito do primeiro processo tenha implicações no segundo processo, importa verificar por essa ordem a aplicação no tempo desta disposição a ambos os processos e períodos.

28 de Dezembro de 1991. Nos termos do artigo 16.º, n.º 2, o Conselho, sob proposta da Comissão, tinha competência para prorrogar este prazo até, o mais tardar, 31 de Dezembro de 1992. O Reino Unido cumpriu o seu dever de transposição com atraso, em 31 de Outubro de 1994, com a entrada em vigor da Lei relativa às marcas, de 1994.

b) Processo do registo das marcas

i) Pontos de ligação temporais

103. A resposta da questão da aplicação no tempo do artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da Directiva 89/104 afigura-se complexa porque os factos determinantes ocorreram numa altura em que esta disposição ainda não estava em vigor e/ou não tinha sido transposta para o direito nacional.

104. A Directiva 89/104 entrou em vigor em 27 de Dezembro de 1988. Nos termos do artigo 16.º, n.º 1 da directiva, os Estados-Membros deveriam fazer entrar em vigor as necessárias disposições de transposição o mais tardar em

105. No seu acórdão de Fevereiro de 2000, no entanto, a Court of Appeal não aplicou a Lei relativa às marcas, de 1994, que se destinara a transpor a Directiva 89/104, mas exclusivamente a Lei relativa às marcas, de 1938, a única lei aplicável no tempo para o período em questão, ou seja, a data de apresentação dos pedidos em 1979 e 1989. Neste contexto coloca-se a questão de saber se a Court of Appeal, perante a aplicação no tempo da Lei relativa às marcas, de 1938, já era obrigado a aplicar a Directiva 89/104. Isto pressupõe, por sua vez, uma aplicabilidade retroactiva da Directiva 89/104 (relativamente ao pedido de registo efectuado em 1979) ou uma aplicabilidade a partir da sua entrada em vigor mas antes da sua transposição para o direito nacional (relativamente ao pedido de registo efectuado em 1989).

ii) Não existe retroactividade do artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da directiva

neste contexto, porque há uma vinculação de efeitos jurídicos para o presente ou para o futuro a uma situação de facto situada no passado e, que por conseguinte, já não pode ser alterada⁶².

106. Na sua jurisprudência, o Tribunal de Justiça considera que, por causa da garantia dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, as disposições materiais do direito da União devem ser interpretadas como apenas se referindo a situações posteriores à sua entrada em vigor⁵⁹. É possível uma excepção a este princípio na medida em que resulte claramente dos próprios termos, finalidades ou economia destas disposições de direito material que elas também se aplicam a situações anteriores à sua entrada em vigor⁶⁰. Nesta situação, e ao contrário da anterior, não existem efeitos jurídicos antes da entrada em vigor da disposição; por conseguinte, não se verifica uma retroactividade em sentido estrito⁶¹. No entanto, os princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança legítima também devem ser considerados

107. O artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da Directiva 89/104 não fornece indícios de que se destinava a produzir efeitos jurídicos sobre o período anterior à sua entrada em vigor. Embora o artigo 4.º, n.º 6 da directiva contenha uma regra transitória, na medida em que autoriza um Estado-Membro a manter por um período transitório os motivos de recusa ou de nulidade previstos no direito nacional aplicáveis antes da data de entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à directiva, resulta claramente do sentido e objectivo da disposição que os seus efeitos jurídicos visam exclusivamente o futuro. Fica assim excluída uma aplicabilidade retroactiva do artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da Directiva 89/104 à data do primeiro pedido de registo em 1979.

59 — Acórdãos de 12 de Novembro de 1981, *Meridionale Industria Salumi e o.* (212/80 a 217/80, Colect. 1981, I-9521, n.º 9 e s.), de 15 de Julho de 1993, *GruSa Fleisch (C-34/92, Colect., I-4147, n.º 22)*, de 24 de Setembro de 2002, *Falck e Acciaierie di Bolzano/Comissão (C-74/00 P e C-75/00 P, Colect., I-7869, n.º 119)* e de 9 de Março de 2006, *Beemsterboer Coldstore Services (C-293/04, Colect., I-2263, n.º 21)*.

60 — Acórdãos já referidos na nota 59 *Meridionale Industria Salumi e o.* (n.º 9 e s.), *GruSa Fleisch* (n.º 22), *Falck e Acciaierie di Bolzano/Comissão* (n.º 119) e *Beemsterboer Coldstore Services* (n.º 21).

61 — Acórdão de 14 de Janeiro de 1987, *Comissão/Alemanha (278/84, Colect., I, n.º 35)*. V. Berger, T., *Zulässigkeitsgrenzen der Rückwirkung von Gesetzen*, Peter Lang 2002, pp. 180 e 196, que observa que o Tribunal de Justiça toma em consideração elementos normativos estruturais ao considerar também a aplicação no tempo da norma respectivamente afectada. O critério determinante para a retroactividade é o início do período de validade de uma regra relativamente à data da sua publicação.

62 — Acórdãos referidos na nota 59 *Meridionale Industria Salumi e o.* (n.º 9 e s.), *GruSa Fleisch* (n.º 22), *Falck e Acciaierie di Bolzano/Comissão* (n.º 119) e *Beemsterboer Coldstore Services* (n.º 21).

iii) Não existe aplicabilidade a partir da data da entrada em vigor da directiva

posterior em conformidade com a directiva. Devem abster-se de adoptar disposições susceptíveis de comprometer seriamente o resultado prescrito por essa directiva⁶⁴.

108. No que diz respeito ao pedido de registo da marca «Budweiser» apresentado pela BB, no entanto, a situação poderá ser outra, porque o pedido foi apresentado em 28 de Junho de 1989, ou seja, após a entrada em vigor da Directiva 89/104. Duvida-se que a Court of Appeal, considerando que o pedido de registo já ocorreu durante o período de transposição da directiva, fosse obrigado a analisar se uma coexistência entre as duas marcas idênticas, fundamentada na figura jurídica da utilização concorrente de boa fé («honest concurrent use»), deveria ser excluída com base numa eventual incompatibilidade com o artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da Directiva 89/104.

110. Quanto aos tribunais dos Estados-Membros, responsáveis pela aplicação do direito, recorda-se que tal obrigação de abstenção se impõe a todas as autoridades dos Estados-Membros em causa, incluindo os órgãos jurisdicionais nacionais. Por conseguinte, a partir da data em que uma directiva entra em vigor, os órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros devem abster-se, na medida do possível, de interpretar o direito interno de um modo susceptível de comprometer seriamente, após o termo do prazo de transposição, a realização do objectivo prosseguido por essa directiva⁶⁵.

109. Recorde-se à partida que, antes do termo do prazo de transposição de uma directiva, não se podem criticar os Estados-Membros por ainda não terem adoptado medidas de transposição dessa directiva para a sua ordem jurídica⁶³. Contudo, os Estados-Membros já estão vinculados em termos de efeitos prévios ao teor regulamentar de uma directiva durante o seu período de transposição, na medida em que não lhes é permitida uma actuação que contorne o objecto e a finalidade da directiva de modo a excluir uma actuação

111. Como o Tribunal de Justiça tem afirmado reiteradamente, esta obrigação de interpretação conforme diz respeito à totalidade das disposições do direito nacional e é limitada pelos princípios gerais de direito, designadamente o da segurança jurídica, na medida em que não pode servir de fundamento

63 — V. acórdãos de 18 de Dezembro de 1997, *Inter-Environnement Wallonie* (C-129/96, *Colect.*, I-7411, n.º 43) e de 4 de Julho de 2006, *Adeneler e o.* (C-212/04, *Colect.*, I-6057, n.º 114).

64 — V. Kahl, W., em: *ELIV/EGV-Kommentar* (edição de Christian Calliess/Matthias Ruffert), 3.ª ed., Munique 2007, p. 459, n.º 63. V. acórdãos de 18 de Dezembro de 1997, *Inter-Environnement Wallonie* (referidos na nota 63, n.º 45) e de 22 de Fevereiro de 2005, *Mangold* (C-144/04, *Colect.*, I-9981, n.º 67).

65 — Acórdãos de 14 de Janeiro de 2010, *Plus Warenhandels-gesellschaft* (C-304/08, *Colect.*, p. I-217, n.º 29) e de 23 de Abril de 2009, *VTB-VAB e Galatea* (C-261/07 e C-299/07, *Colect.*, p. I-2949, n.º 39) e *Adeneler e o.* (como anteriormente referido na nota 63, n.º 122 e 123. V. por fim com o n.º 34 das conclusões do advogado-geral P. Mengozzi de 17 de Novembro de 2010 no processo *Defossez* (C-477/09) ainda pendente.

a uma interpretação *contra legem* do direito nacional⁶⁶.

112. Considerando que uma interpretação do direito nacional em conformidade com a directiva teria levado o órgão jurisdicional nacional a abster-se de aplicar a figura jurídica da utilização concorrente de boa fé («honest concurrent use») *contra legem*, não se pode criticar *a posteriori* que a Court of Appeal tenha actuado contra o direito da União no seu acórdão de Fevereiro de 2000 por ter baseado a sua decisão no direito nacional vigente em 1979 e 1989.

c) Processo relativo à validade da marca registada

113. Importa por último esclarecer se o artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da Directiva 89/104 é aplicável no tempo ao processo aqui relevante da validade da marca registada pela BB.

114. Em meu entender, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima e o

facto de a matéria de facto ter ocorrido num passado distante apontam para que se consinta excepcionalmente a coexistência das duas marcas idênticas e que, por conseguinte, se mantenha inalterado o acórdão da Court of Appeal, de Fevereiro de 2000, incluindo os seus efeitos jurídicos sobre o processo principal. Essa decisão exigiria necessariamente que também se determine a não aplicação no tempo do artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da Directiva 89/104 ao processo principal. Considero que estão preenchidas as condições para que assim seja. Passo a explicar a minha posição.

115. No âmbito de um processo de decisão prejudicial, o Tribunal de Justiça é obrigado a dar às questões prejudiciais colocadas pelo órgão jurisdicional de reenvio uma resposta útil que contribua para a resolução do litígio principal. O Tribunal de Justiça não pode proferir uma decisão sem apreciar cabalmente os factos do processo principal, que se caracterizam por uma particular complexidade. Não pode especificamente ignorar que a situação em que as duas empresas se encontram actualmente decorre primordialmente da situação jurídica existente no Reino Unido antes da entrada em vigor da directiva, e que permitiu a coexistência de marcas idênticas. Uma adaptação posterior desta situação jurídica de acordo com o disposto no direito da União também deixou de ser possível a partir desta data, porque teria obrigado o juiz nacional a ignorar o direito do seu

66 — V. a este respeito com os acórdãos de 8 de Outubro de 1987, *Kolpinghuis Nijmegen* (80/86, Colect., 3969, n.º 13), de 4 de Julho de 2006, *Adeneler e o.* (referido da nota 63, n.º 110), de 15 de Abril de 2008, *Impact* (C-268/06, Colect., I-2483, n.º 100), de 23 de Abril de 2009, *Angelidaki e o.* (C-378/07, Colect., p. I-3071, n.º 199) e de 16 de Julho de 2009, *Mono Car Styling* (C-12/08, Colect., p. I-6653, n.º 61),

próprio país⁶⁷. Uma transição gradual para uma situação jurídica conforme com o direito da União também não era possível após a transposição da Directiva 89/104 para o direito nacional. Em resultado desta situação jurídica, apesar da identidade da designação («Budweiser») utilizada comercialmente e da situação de concorrência no mesmo sector, as duas empresas operaram durante décadas lado a lado e manifestamente conseguiram criar um certo valor comercial («prestígio»)⁶⁸ para as suas marcas que confere à respectiva marca um determinado valor de reconhecimento⁶⁹. Com confiança nesta situação jurídica, as duas empresas trabalharam em paralelo e conquistaram quotas de mercado. Esta confiança seria abalada se uma empresa fosse forçada legalmente a desistir definitivamente da designação a que os clientes associam um determinado valor. Seria exactamente o que aconteceria se a marca registada pela BB fosse declarada nula.

ao caso principal acabaria por alargar retroactivamente o âmbito de aplicação no tempo da directiva a 1979, o ano em que a AB pediu o registo da marca «Budweiser». No entanto não se pode pressupor que o legislador da directiva pretendesse abranger no tempo uma situação que ocorreu em 1979.

d) Conclusão

116. A interpretação oposta, ou seja, a aplicação ilimitada do artigo 4.º, n.º 1, alínea a)

67 — V. n.º 110 das presentes conclusões.

68 — O conceito de prestígio «Goodwill» no direito de marcas do Reino Unido designa em regra o significado em termos de identificação de origem ou a ideia de qualidade que parte considerável dos circuitos comerciais nacionais envolvidos atribui a um sinal (v. Mountstephens, A./Ohly, A., já referido na nota 53, p. 621).

69 — V. o n.º 5 da decisão de reenvio. Como explica o órgão jurisdicional de reenvio, as cervejas, apesar da identidade das designações, não são iguais. Distinguem-se desde sempre pelo sabor, preço e apresentação, pelo que os consumidores apreenderam a diferença em toda a sua extensão, embora não seja de excluir um certo risco de confusão.

117. Pelo exposto, concluo que não se justifica uma aplicação retroactiva do artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da Directiva 89/104 nem uma aplicação a partir da entrada em vigor da directiva. Consequentemente, deve considerar-se a não aplicação no tempo do artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da directiva ao caso principal. As questões prejudiciais devem como tal ser julgadas sem objecto.

2. Relativamente à acusação de abuso de direito

118. Para concluir, importa analisar a questão de saber se o exercício pela AB do direito conferido pelo artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da directiva no caso principal deve ser considerado abusivo, porque a empresa requereu a declaração de nulidade da marca registada pela BB apenas um dia antes de expirar o prazo de tolerância de cinco anos. O órgão jurisdicional de reenvio não refere expressamente esta questão, embora lhe aluda no âmbito das suas alegações⁷⁰. Em contrapartida, a República Checa e a República Eslovaca acusam expressamente a AB de abuso de direito. Neste contexto importa ter em atenção que o Tribunal de Justiça, no interesse de uma resposta útil ao pedido de reenvio, pode extrair os elementos de direito da União que requerem uma interpretação, tendo em conta o objecto do litígio⁷¹. Perante as circunstâncias especiais do processo principal e as alegações em debate considero que se deve analisar a acusação de abuso de direito.

70 — V. os n.ºs 1, 18, 22 e 23 da decisão de reenvio.

71 — V. acórdão de 29 de Novembro de 1978, Pigs Marketing Board/Redmond (83/78, Colect. 1978, 2347, n.º 26).

119. O direito da União conhece um conceito de abuso de direito⁷², que tem a sua origem na jurisprudência do Tribunal de Justiça⁷³ e que tem entretanto um conteúdo relativamente bem definido⁷⁴. Surgida inicialmente no âmbito das liberdades fundamentais, o Tribunal de Justiça aprofundou e transferiu esta ideia para outras áreas específicas do direito da União. De forma muito simplificada, o conceito deve ser entendido como um princípio de proibição das práticas abusivas, segundo o qual «os particulares não podem abusiva

72 — V., em conjugação com o perigo da invocação abusiva do direito reconhecido pelo direito comunitário no artigo 7.º da Directiva 2003/88 a férias pagas durante baixas, as minhas conclusões de 24 de Janeiro de 2008 no processo C-520/06, Stringer e o., Colect., p. I-179, n.º 80). Na nota 53 das conclusões defini o abuso de direito como o exercício de uma posição jurídica em violação da sua finalidade que restringe a possibilidade de exercer um direito existente. Tal significa que o exercício de um direito formalmente reconhecido está limitado pelo princípio da boa fé. Do mesmo modo, quem tem um direito formalmente exequível não o pode exercer abusivamente. De modo semelhante, Creifelds, *Rechtswörterbuch* (edição de Klaus Weber), 17.ª ed., Munique 2002, p. 1109, para quem um direito subjectivo é exercido com abuso do direito quando o exercício do direito, embora respeitando formalmente a lei, viola a boa fé em virtude das circunstâncias particulares do caso concreto.

73 — V. acórdãos de 7 de Fevereiro de 1979, Knoors (C-115/78, Colect. 1979, 399, n.º 25), de 3 de Outubro de 1990, Bouchoucha (C-61/89, Colect., I-3551, n.º 14), de 7 de Julho de 1992, Singh (C-370/90, Colect., I-4265, n.º 24), de 12 de Maio de 1998, Kefalas e o. (C-367/96, Colect., I-2843, n.º 20), de 9 de Março de 1999, Centros (C-212/97, Colect., I-1459, n.º 24), de 23 de Março de 2000, Diamantis (C-373/97, Colect., I-1705, n.º 33), de 21 de Novembro de 2002, X e Y (C-436/00, Colect., I-10829, n.ºs 41 e 45), de 30 de Setembro de 2003, Inspire Art (C-167/01, Colect., I-10155, n.º 136), de 21 de Fevereiro de 2006, Halifax e o. (C-255/02, Colect., I-1609, n.º 68), de 12 de Setembro de 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas (C-196/04, Colect., I-7995, n.º 35), de 21 de Fevereiro de 2008, Part Service (C-425/06, Colect., I-897, n.º 42) e de 25 de Julho de 2008, Metock e o. (C-127/08, Colect., I-6241, n.º 75).

74 — Analogamente o advogado-geral M. Póiares Maduro, nas suas conclusões de 28 de Fevereiro de 2008 no processo Cavallera (C-311/06, Colect., I-415, n.ºs 43 e segs.).

ou fraudulentamente prevalecer-se das normas comunitárias»⁷⁵. No entendimento do Tribunal de Justiça, a prova de uma prática abusiva requer, por um lado, um conjunto de circunstâncias objectivas das quais resulte que, apesar do respeito formal das condições previstas na legislação comunitária, o objectivo pretendido por essa legislação não foi alcançado. Por outro lado, requer um elemento subjectivo que consiste na vontade de obter um benefício que resulta da legislação da União, criando artificialmente as condições exigidas para a sua obtenção⁷⁶.

120. Embora seja da competência do órgão jurisdicional nacional verificar se os elementos constitutivos de tal prática abusiva estão preenchidos no litígio no processo principal⁷⁷, o Tribunal de Justiça, decidindo a título prejudicial, pode, sendo caso disso, fornecer dados que permitam guiar o órgão jurisdicional nacional na sua interpretação⁷⁸.

75 — V. acórdãos referidos na nota 73 *supra*, de 12 de Maio de 1998, Kefalas e o. (n.º 20), Diamantis (n.º 33), Halifax e o. (C-255/02, n.º 68) e Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas (n.º 35).

76 — Cf. o acórdão de 14 de Dezembro de 2000, Emsland-Stärke (C-110/99, Colect., p. I-11569, n.ºs 52 e 53) e de 21 de Julho de 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH (C-515/03, Colect., I-7355, n.º 39). V. igualmente com as minhas conclusões de 10 de Fevereiro de 2010, Internetportal (C-569/08, acórdão de 3 de Junho de 2010, Colect., p. I-4871, n.º 113), bem como de 2 de Junho de 2010, Koller (C-118/09, Colect., p. I-13627, n.º 81).

77 — V. acórdãos Eichsfelder Schlachtbetrieb (anteriormente referido na nota 76, n.º 40) e de 21 de Fevereiro de 2006, Halifax e o. (anteriormente referido na nota 73, n.º 76).

78 — V. acórdãos de 17 de Outubro de 2002, Payroll e o. (C-79/01, Colect., I-8923, n.º 29) e de 21 de Fevereiro de 2006, Halifax e o. (anteriormente referido na nota 73, n.ºs 76 e 77).

121. Dos argumentos apresentados pelo Governo checo e pelo Governo eslovaco depreende-se que consideram um exercício abusivo do direito conferido pelo artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da directiva o facto de a AB ter requerido a declaração de nulidade da marca registada pela «Budweiser» um dia antes de expirar o prazo de tolerância de cinco anos, impedindo desse modo a BB de deduzir oposição. Esta argumentação não me convence, já que se fundamenta na assunção dúbia de que a parte tolerante, em consideração por um terceiro que, regra geral, utiliza ilegalmente uma marca idêntica, deve ser impedida de esgotar plenamente o prazo mencionado no artigo 9.º, n.º 1 da directiva. No entanto, o titular do direito deve ter o direito de aplicar as normas do direito material e do direito processual da forma que lhe proporcionar mais vantagens sem se expor a ser acusado de abuso de direito⁷⁹.

122. Independentemente da questão já analisada exaustivamente de se saber se o direito da União permite a coexistência de ambas as marcas com base no princípio reconhecido pelo direito nacional da utilização concorrente de boa fé, importa contrapor a estes argumentos que é imperioso poder executar uma acção necessária para respeitar o prazo até expirar o último dia. É esta a aceção dos princípios quer do direito processual da

79 — Cf. Drew, J./Priestley, H., «Anheuser-Busch and Budvar march on to the ECJ», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2010, Volume 5, n.º 2, p. 80. Os autores consideram que o titular do direito deve ter o direito de aplicar as normas do direito material e do direito processual da forma que lhe proporcionar mais vantagens.

União⁸⁰ e dos seus Estados-Membros⁸¹, quer dos objectivos das directivas. A confiança do titular da marca posterior de que a poderá utilizar sem a oposição do titular da marca anterior já é suficientemente protegida pela ordem jurídica da União que prevê o efeito da preclusão com a expiração do prazo de tolerância de cinco anos. Enquanto o prazo não expirar, o titular da marca posterior tem de pressupor que o titular da marca anterior pode em qualquer altura adoptar contra-medidas. A definição de um limite temporal fixo de cinco anos, como já foi explicado, tem por objectivo a segurança jurídica e acaba por proteger ambas as partes na medida em que

cria paz jurídica⁸². Impedir o titular da marca anterior de exercer o direito que lhe é conferido pelo artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da directiva um dia antes de expirar o prazo de tolerância de cinco anos acabaria por colocar em questão a validade desta regra. Um desvio do limite temporal fixo por razões de deferência, como pensam os Governos checo e eslovaco, seria prejudicial para o princípio da segurança jurídica e, por conseguinte, não respeitaria o legislador da directiva. Por conseguinte, deve rejeitar-se a sua argumentação.

123. Nesse sentido, o facto de a AB ter requerido a declaração de nulidade da marca posterior um dia antes de expirar o prazo de tolerância de cinco anos não pode ser encarado como exercício abusivo do direito conferido pelo artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da directiva.

80 — Por exemplo, o prazo de entrega de articulados ao Tribunal de Justiça por telecópia ou por outros meios de comunicação tecnológicos existentes no Tribunal de Justiça pode ser totalmente esgotado nos termos dos Título 37, artigos 6.º e 7.º do seu Regulamento do Processo (Cf. Wägenbaur, B., *EuGH Satzung und Verfahrensordnungen – Kommentar*, Munique 2008, Título 37, p. 142, n.º 8).

81 — Nos termos do artigo 188.º, n.º 1 do Código Civil alemão, um prazo determinado pelo número de dias finda com o termo do último dia do prazo. Como explicam com pertinência Heinrichs/Palandt, *BGB Kommentar*, Munique 2005, artigo 188, n.º 4, p. 199, uma acção necessária para respeitar um prazo pode por princípio ser executada até ao termo do último dia (24 horas). Também Schroeter, U., «Die Fristenberechnung im Bürgerlichen Rechts», *Juristische Schulung*, 2007, p. 31, assinala que a parte lesada também dispõe na totalidade do último dia do prazo calculado, pelo que ainda pode executar a acção necessária para respeitar o prazo até às 24h do seu último dia. Nos termos do artigo 2229.º do *Code Civil* francês, a prescrição tem lugar no termo do último dia do prazo. O artigo 2228.º clarifica que os prazos de prescrição são calculados em dias e não em horas. É esse também o teor do disposto nos artigos 2261.º e 2260.º do *Code Civil* belga. Nos termos do *Codice Civile* italiano, a prescrição tem lugar no termo do último dia do prazo de expiração. Nos termos do artigo 1961.º do *Código Civil* espanhol, a prescrição tem lugar com o termo do prazo legal.

VII — Conclusões

124. Em resumo, como o caso principal não permite invocar uma aplicação retroactiva do artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da Directiva 89/104 nem a aplicação desta disposição a partir da

82 — É também esse o entendimento de Meyer, A., já referido (nota 13), p. 597, onde se recorda que esta regra satisfaz, não só os interesses individuais relativos à marca posterior, mas também a necessidade geral de segurança jurídica.

data de entrada em vigor da directiva, é desnecessário responder às perguntas prejudiciais. A resposta do Tribunal de Justiça deverá ser a seguinte:

- O artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da directiva não se aplica no tempo à matéria de facto do processo principal.
 - Por conseguinte, num caso como o do processo principal é o direito nacional que se deve aplicar para se decidir se o titular de uma marca anterior pode requerer que seja recusado o pedido de uma marca ou que o respectivo registo, uma vez efectuado, seja declarado nulo, mesmo que tenha havido uma utilização concorrente de boa fé por um longo período destas marcas para os mesmos produtos.
 - O titular de uma marca anterior não é obrigado a proceder ao seu registo para que possa ter início a sua «tolerância» da utilização de uma marca posterior neste Estado-Membro por um terceiro. O prazo de tolerância previsto no artigo 9.º, n.º 1 da directiva começa a correr a partir da data em que o titular da marca anterior toma conhecimento da utilização de uma marca registada anterior neste Estado-Membro. Por conseguinte, o prazo de tolerância pode começar a contar, no mínimo, a partir da data de registo, se a marca posterior for utilizada a partir desta data e se o titular tiver conhecimento desse facto. O prazo de tolerância pode começar a correr e eventualmente terminar antes de o titular da marca anterior ter obtido o registo dessa marca.
 - O artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da directiva opõe-se à utilização concorrente de boa fé, ao longo de vários anos, de duas marcas idênticas por um longo período por dois titulares diferentes para produtos idênticos.
125. No caso de o Tribunal de Justiça, contrariando o que se defende no presente texto, optar pela aplicação no tempo do artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da Directiva 89/104 a uma matéria de facto como a do processo principal, as questões prejudiciais devem ser respondidas da seguinte forma:
- O conceito de «tolerância», na acepção do artigo 9.º, n.º 1 da directiva, é um

VIII — Conclusão

126. Perante o exposto, proponho ao Tribunal de Justiça que responda ao pedido de decisão prejudicial da Court of Appeal (England & Wales) do seguinte modo:

- 1. O artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, não é aplicável no tempo a uma matéria de facto como a do processo principal.

- 2. Por conseguinte, num caso como o do processo principal é o direito nacional que se deve aplicar para se decidir se o titular de uma marca anterior pode requerer que seja recusado o pedido de uma marca ou que o respectivo registo, uma vez efectuado, seja declarado nulo, mesmo que tenha havido uma utilização concorrente de boa fé por um longo período destas marcas para os mesmos produtos.