

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção)

12 de Abril de 2011 *

No processo C-235/09,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pela Cour de cassation (França), por decisão de 23 de Junho de 2009, entrado no Tribunal de Justiça em 29 de Junho de 2009, no processo

DHL Express France SAS, anteriormente DHL International SA,

contra

Chronopost SA,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção),

composto por: V. Skouris, presidente, A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel e D. Šváby, presidentes de secção, R. Silva de Lapuerta, E. Juhász, U. Lohmus (relator), C. Toader e M. Safjan, juízes,

* Língua do processo: francês.

advogado-geral: P. Cruz Villalón,
secretário: N. Nanchev, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 30 de Junho de 2010,

vistas as observações apresentadas:

- em representação da Chronopost SA, por A. Cléry, avocat,

- em representação do Governo francês, por G. de Bergues, B. Cabouat e B. Beaupère-Manokha, na qualidade de agentes,

- em representação do Governo alemão, por J. Möller e J. Kemper, na qualidade de agentes,

- em representação do Governo neerlandês, por C. Wissels, na qualidade de agente,

- em representação do Governo do Reino Unido, por S. Hathaway, na qualidade de agente,

— em representação da Comissão Europeia, por H. Krämer, na qualidade de agente,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 7 de Outubro de 2010,

profere o presente

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 98.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 3288/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994 (JO L 349, p. 83, a seguir «Regulamento n.º 40/94»).

- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a DHL Express France SAS (a seguir «DHL Express France»), sucessora da DHL International SA (a seguir «DHL International»), à Chronopost SA (a seguir «Chronopost») a propósito do uso que aquela fez das marcas comunitária e francesa WEBSHIPPING, de que a Chronopost é titular, da proibição desse uso e das medidas coercivas que acompanham essa proibição.

Quadro jurídico

Regulamento n.º 40/94

- 3 Nos termos do segundo, décimo quinto e décimo sexto considerandos do Regulamento n.º 40/94:

«Considerando que parece ser necessária uma acção da Comunidade para atingir os objectivos comunitários acima referidos; que essa acção consiste no estabelecimento de um regime comunitário de marcas que confira às empresas o direito de adquirirem, segundo um procedimento único, marcas comunitárias que gozem de protecção uniforme e produzam efeitos em todo o território da Comunidade; que o princípio do carácter unitário da marca comunitária assim definido é aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento;

[...]

Considerando que é indispensável que as decisões sobre a validade e a contrafacção das marcas comunitárias produzam efeitos em toda a Comunidade e a ela sejam extensivas, única maneira de evitar decisões contraditórias dos tribunais e do Instituto [de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)] e de respeitar o carácter unitário das marcas comunitárias; que, salvo derrogação prevista no presente regulamento, as regras da Convenção de Bruxelas relativa à competência judiciária e à execução das decisões em matéria civil e comercial [assinada em 27 de Setembro de 1968 (JO 1972, L 299, p. 32), “com a redacção que lhe foi dada pelas convenções relativas à adesão a essa convenção dos estados aderentes às Comunidades Europeias” (a seguir “Convenção de Bruxelas”),] são aplicáveis a todas as acções judiciais relativas às Marcas comunitárias;

Considerando que convém evitar que sejam proferidas sentenças contraditórias em acções em que estejam envolvidas as mesmas partes e que sejam instauradas pelos mesmos factos com base numa marca comunitária e em marcas nacionais paralelas; que, para o efeito, quando as acções forem instauradas no mesmo Estado-Membro, os meios para atingir o objectivo em questão devem ser extraídos das normas processuais nacionais, que o presente regulamento não prejudica, ao passo que, quando as acções forem instauradas em Estados-Membros diferentes, se justifica recorrer a disposições inspiradas nas normas de litispendência e conexão da Convenção de Bruxelas acima referida».

- 4 O artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 dispõe:

«A marca comunitária tem carácter unitário. A marca comunitária produz os mesmos efeitos em toda a Comunidade: só pode ser registada, transferida, ser objecto de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido, para toda a Comunidade. Este princípio é aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento.»

- 5 O artigo 9.º do referido regulamento, intitulado «Direito conferido pela marca comunitária», prevê no seu n.º 1:

«A marca comunitária confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

- a) Um sinal idêntico à marca comunitária para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada;

- b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca comunitária e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca comunitária e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

- c) Um sinal idêntico ou similar à marca comunitária, para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca comunitária foi registada, sempre que esta goze de prestígio na Comunidade e que o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária ou lhe cause prejuízo.»

6 O artigo 14.º do mesmo regulamento tem a seguinte redacção:

«1. Os efeitos da marca comunitária são exclusivamente determinados pelo disposto no presente regulamento. Por outro lado, as infracções a marcas comunitárias são reguladas pelo direito nacional em matéria de infracções a marcas nacionais nos termos do disposto no título X.

[...]

3. As normas processuais aplicáveis são determinadas nos termos do disposto no título X.»

7 O título X do Regulamento n.º 40/94, intitulado «Competência e procedimento no que se refere a acções judiciais relativas a marcas comunitárias», inclui os artigos 90.º a 104.º

- 8 Nos termos do artigo 90.º deste regulamento, relativo à aplicação da Convenção de Bruxelas:

«1. Salvo se o presente regulamento dispuser em contrário, são aplicáveis aos processos relativos a marcas comunitárias e a pedidos de marca comunitária, assim como aos processos relativos a acções simultâneas ou sucessivas instauradas com base em marcas comunitárias e em marcas nacionais, as disposições da [Convenção de Bruxelas].

2. No que respeita aos processos resultantes das acções e pedidos referidos no artigo 92.º:

- a) Não são aplicáveis o artigo 2.º, o artigo 4.º, os n.ºs 1, 3, 4 e 5 do artigo 5.º e o artigo 24.º da [Convenção de Bruxelas];

- b) Os artigos 17.º e 18.º dessa [C]onvenção são aplicáveis dentro dos limites previstos no n.º 4 do artigo 93.º do presente regulamento;

- c) As disposições do título II da referida [C]onvenção aplicáveis às pessoas domiciliadas num Estado-Membro aplicam-se igualmente às pessoas que não estejam domiciliadas num Estado-Membro, mas que aí tenham um estabelecimento.»

- 9 O artigo 91.º do referido regulamento, intitulado «Tribunais de marcas comunitárias», enuncia no seu n.º 1:

«Os Estados-Membros designarão no seu território um número tão limitado quanto possível de órgãos jurisdicionais nacionais de primeira e segunda instância, a seguir denominados “tribunais de marcas comunitárias”, encarregados de desempenhar as funções que lhes são atribuídas pelo presente regulamento.»

- 10 Nos termos do artigo 92.º do mesmo regulamento, intitulado «Competência em matéria de contrafacção e de validade»:

«Os tribunais de marcas comunitárias têm competência exclusiva:

a) Para todas as acções de contrafacção e – se a lei nacional as admitir – de ameaça de contrafacção de uma marca comunitária;

b) Para as acções de verificação de não contrafacção, se a lei nacional as admitir;

[...]»

- 11 O artigo 93.º do Regulamento n.º 40/94, intitulado «Competência internacional», prevê:

«1. Sem prejuízo do disposto no presente regulamento bem como das disposições da [Convenção de Bruxelas] aplicáveis por força do artigo 90.º, os processos resultantes das acções e pedidos referidos no artigo 92.º serão intentados nos tribunais do Estado-Membro em cujo território o réu tenha o seu domicílio ou, se este não se encontrar domiciliado num dos Estados-Membros, do Estado-Membro em cujo território o réu tenha um estabelecimento.

2. Se o réu não tiver domicílio nem estabelecimento no território de um Estado-Membro, esses processos serão intentados nos tribunais do Estado-Membro em cujo território o autor tenha o seu domicílio ou, se este último não se encontrar domiciliado num dos Estados-Membros, nos tribunais do Estado-Membro em cujo território o autor tenha um estabelecimento.

3. Se nem o réu nem o autor estiverem assim domiciliados ou tiverem um tal estabelecimento, esses processos serão intentados nos tribunais do Estado-Membro em cujo território o [IHMI] tem a sua sede.

4. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 a 3 do presente artigo:

- a) É aplicável o artigo 17.º da [Convenção de Bruxelas] se as partes acordarem que é competente um outro tribunal de marcas comunitárias;
- b) É aplicável o artigo 18.º da mesma [C]onvenção se o réu comparecer perante outro tribunal de marcas comunitárias.

5. Os processos resultantes das acções e pedidos referidos no artigo 92.º, com excepção das acções declarativas de não contrafacção de uma marca comunitária, podem ser igualmente intentados nos tribunais dos Estados-Membros em cujo território a contrafacção tenha sido cometida, ou esteja em vias de ser cometida [...]

12 O artigo 94.º do referido regulamento, intitulado «Extensão da competência», dispõe:

«1. Um tribunal de marcas comunitárias cuja competência se fundamente nos n.ºs 1 a 4 do artigo 93.º é competente para decidir sobre:

— os actos de contrafacção cometidos ou em vias de serem cometidos nos territórios de qualquer Estado-Membro,

— os actos referidos no n.º 3, segunda frase, do artigo 9.º, cometidos no território de qualquer Estado-Membro.

2. Um tribunal de marcas comunitárias cuja competência se fundamenta no n.º 5 do artigo 93.º apenas é competente para decidir sobre os actos cometidos ou em vias de serem cometidos no território do Estado-Membro em que esse tribunal estiver situado.»

13 O artigo 97.º do mesmo regulamento, intitulado «Direito aplicável», tem a seguinte redacção:

«1. Os tribunais de marcas comunitárias aplicarão as disposições do presente regulamento.

2. Às questões não abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente regulamento, os tribunais de marcas comunitárias aplicarão o seu direito nacional e, nomeadamente, o seu direito internacional privado.

3. Salvo disposição em contrário do presente regulamento, o tribunal da marca comunitária aplicará as normas processuais aplicáveis ao mesmo tipo de processos relativos a marcas nacionais dos Estados-Membros em cujo território estiverem situados.»

14 O artigo 98.º do Regulamento n.º 40/94, intitulado «Sanções», enuncia:

«1. Sempre que um tribunal [de] marca comunitária verifique que o réu contrafez ou ameaçou contrafazer uma marca comunitária, proferirá, salvo se tiver razões especiais para não o fazer, uma decisão proibindo-o de prosseguir os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção. Tomará igualmente, nos termos da lei nacional, as medidas adequadas para garantir o respeito dessa proibição.

2. Por outro lado, o tribunal [de] marca comunitária aplicará a lei, incluindo o direito internacional privado, do Estado-Membro em que tiverem sido cometidos os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção.»

Regulamento (CE) n.º 44/2001

- 15 Nos termos do seu artigo 68.º, n.º 1, o Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO 2001, L 12, p. 1), substituiu, entre os Estados-Membros, a Convenção de Bruxelas. O capítulo III deste regulamento enuncia as disposições relativas ao reconhecimento e à execução dessas decisões.
- 16 O artigo 33.º, n.º 1, deste regulamento, que consagra o princípio do reconhecimento das decisões, dispõe que «[a]s decisões proferidas num Estado-Membro são reconhecidas nos outros Estados-Membros, sem necessidade de recurso a qualquer processo.»
- 17 O artigo 38.º, n.º 1, do mesmo regulamento enuncia:

«As decisões proferidas num Estado-Membro e que nesse Estado tenham força executiva podem ser executadas noutro Estado-Membro depois de nele terem sido declaradas executórias, a requerimento de qualquer parte interessada.»

- 18 O artigo 49.º do referido regulamento tem a seguinte redacção:

«As decisões estrangeiras que condenem em sanções pecuniárias compulsórias só são executórias no Estado-Membro requerido se o respectivo montante tiver sido definitivamente fixado pelos tribunais do Estado-Membro de origem.»

Directiva 2004/48/CE

- ¹⁹ O artigo 3.º da Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO L 157, p. 45, e rectificação no JO L 195, p. 16), dispõe sob o título «Obrigação geral»:

«1. Os Estados-Membros devem estabelecer as medidas, procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual abrangidos pela presente directiva. Essas medidas, procedimentos e recursos devem ser justos e equitativos, não devendo ser desnecessariamente complexos ou onerosos, comportar prazos que não sejam razoáveis ou implicar atrasos injustificados.

2. As medidas, procedimentos e recursos também devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e aplicados de forma a evitar que se criem obstáculos ao comércio lícito e a prever salvaguardas contra os abusos.»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

- ²⁰ A Chronopost é titular das marcas comunitária e francesa que ostentam o sinal «WEBSHIPPING». A marca comunitária, depositada em Outubro de 2000, foi registada em 7 de Maio de 2003 para, designadamente, serviços de logística e de transmissão de informações, de telecomunicações, de transporte rodoviário, de recolha de correio, de jornais e de encomendas, bem como de gestão de correio urgente.

- 21 Resulta dos autos que, tendo verificado que um dos seus principais concorrentes, a saber, a DHL International, utilizava os sinais «WEB SHIPPING», «Web Shipping» e/ou «Webshipping» para designar um serviço de gestão de correio urgente acessível na Internet, a Chronopost demandou essa sociedade, em 8 de Setembro de 2004, nomeadamente, por contrafacção da marca comunitária WEBSHIPPING, no tribunal de grande instance de Paris (França), chamado a decidir na qualidade de tribunal de marcas comunitárias na acepção do artigo 91.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94. Por sentença de 15 de Março de 2006, o referido tribunal condenou a DHL Express France, sucessora da DHL International, por contrafacção da marca francesa WEBSHIPPING, de que a Chronopost é titular, não se tendo contudo pronunciado sobre a contrafacção da marca comunitária.
- 22 Segundo a decisão de reenvio, a cour d'appel de Paris, que se pronunciou na qualidade de tribunal de marcas comunitárias de segunda instância sobre o recurso que a Chronopost interpôs da referida sentença, proibiu, por acórdão de 9 de Novembro de 2007 e sob cominação de sanções pecuniárias compulsórias, a DHL Express France de continuar a usar os sinais «WEBSHIPPING» e «WEB SHIPPING» para designar um serviço de gestão de correio urgente, também acessível via Internet, uso que esse órgão jurisdicional qualificou de violação da marca comunitária e francesa WEBSHIPPING.
- 23 O recurso de anulação que a DHL Express France interpôs do referido acórdão foi indeferido na decisão de reenvio.
- 24 Contudo, no âmbito do mesmo processo na Cour de cassation, a Chronopost interpôs um recurso subordinado onde defende que o acórdão de 9 de Novembro de 2007 viola os artigos 1.º e 98.º do Regulamento n.º 40/94 na medida em que a proibição, sob cominação de sanções pecuniárias compulsórias, da prossecução dos actos de contrafacção da marca comunitária WEBSHIPPING, imposta pela cour d'appel de Paris, não abrange todo o território da União Europeia.

- 25 Segundo a Cour de cassation, resulta expressamente da fundamentação do referido acórdão da cour d'appel de Paris que, embora esse acórdão não contenha uma decisão explícita sobre o pedido de que a proibição, sob cominação de sanções pecuniárias compulsórias, imposta por este último órgão jurisdicional abranja todo o território da União, essa proibição, sob cominação de sanções pecuniárias compulsórias, deve ser entendida no sentido de apenas abranger o território francês.
- 26 Tendo dúvidas quanto à interpretação, neste contexto, do artigo 98.º do Regulamento n.º 40/94, a Cour de cassation decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

- «1) O artigo 98.º do Regulamento [n.º 40/94] deve ser interpretado no sentido de que a proibição proferida por um tribunal de marca comunitária produz efeitos imediatos em todo o território da [União]?
- 2) Em caso de resposta negativa, o tribunal tem o direito de estender expressamente essa proibição ao território de outros Estados nos quais os factos de contrafacção são cometidos ou ameaçam ser cometidos?
- 3) Em qualquer caso, as medidas coercivas que o tribunal, em aplicação da sua legislação nacional, aditou à proibição que profere são aplicáveis no território dos Estados-Membros nos quais essa proibição produziria efeito?
- 4) No caso contrário, o tribunal pode proferir tal medida coerciva, semelhante ou diferente da que adopta em virtude da sua legislação nacional, em aplicação da legislação nacional dos Estados em que essa proibição produz efeito?»

Quanto às questões prejudiciais

Considerações preliminares

- 27 O artigo 98.º do Regulamento n.º 40/94, como se infere do seu título, diz respeito às sanções em matéria de contrafacção de marcas comunitárias.
- 28 O primeiro período do n.º 1 desse artigo prevê que, sempre que o tribunal de marca comunitária demandado verifique actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção de uma marca comunitária, profere uma decisão proibindo a prossecução dos mesmos. O segundo período do mesmo número dispõe que esse tribunal deve tomar, nos termos da lei nacional, as medidas adequadas para garantir o respeito dessa proibição.
- 29 Nos termos do n.º 2 do referido artigo 98.º, o tribunal de marca comunitária aplica «[p]or outro lado, [...] a lei, incluindo o direito internacional privado, do Estado-Membro em que tiverem sido cometidos os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção».
- 30 Resulta dos termos que introduzem esse n.º 2, lido à luz do título do dito artigo 98.º, bem como das diversas versões linguísticas dessa disposição, designadamente, as versões alemã («in Bezug auf alle anderen Fragen»), francesa («par ailleurs»), espanhola («por otra parte»), italiana («negli altri casi») e inglesa («in all other respects»), que esse número não visa as medidas coercivas previstas no n.º 1 do mesmo artigo, que

são medidas aptas a garantir o respeito da proibição de prosseguir com os actos de contrafacção.

- 31 Como as questões submetidas pelo órgão jurisdicional de reenvio apenas incidem sobre a proibição de prosseguir os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção e sobre as medidas coercivas destinadas a garantir o respeito dessa proibição, há, portanto, que considerar que essas questões visam a interpretação do artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94.

Quanto à primeira questão

- 32 Através da primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se o artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 deve ser interpretado no sentido de que a proibição de prosseguir os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção de uma marca comunitária, imposta por um tribunal de marcas comunitárias, produz efeitos imediatos em todo o território da União.
- 33 Observe-se que o âmbito territorial de uma proibição de prosseguir com actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção de uma marca comunitária, na acepção do artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, é determinado tanto pela competência territorial do tribunal de marcas comunitárias que impõe essa proibição como pelo âmbito territorial do direito exclusivo do titular de uma marca comunitária, que foi prejudicada pela contrafacção ou pela ameaça de contrafacção, tal como esse âmbito decorre do Regulamento n.º 40/94.

- 34 No que se refere, por um lado, à competência territorial do tribunal de marcas comunitárias, há antes de mais que observar que, nos termos do artigo 14.º, n.ºs 1 e 3, do Regulamento n.º 40/94, as infracções a marcas comunitárias são reguladas pelo direito nacional em matéria de infracções a marcas nacionais nos termos do disposto no título X deste regulamento. As normas processuais aplicáveis são determinadas nos termos do disposto nesse título X, intitulado «Competência e procedimento no que se refere a acções judiciais relativas a marcas comunitárias», que inclui os artigos 90.º a 104.º do mesmo regulamento.
- 35 Nos termos do artigo 92.º, alínea a), do referido regulamento, os tribunais de marcas comunitárias têm competência exclusiva para todas as acções de contrafacção e, se a lei nacional as admitir, de ameaça de contrafacção de uma marca comunitária.
- 36 No presente caso, resulta das observações escritas que a Chronopost apresentou no Tribunal de Justiça que o tribunal de marcas comunitárias foi chamado a pronunciar-se com base no artigo 93.º, n.ºs 1 a 4, do Regulamento n.º 40/94. Segundo as mesmas observações, o pedido apresentado com vista a que seja posto fim à contrafacção ou à ameaça de contrafacção não se baseia no n.º 5 do mesmo artigo.
- 37 Nos termos do artigo 93.º, n.ºs 1 a 4, do Regulamento n.º 40/94, em conjugação com o artigo 94.º, n.º 1, do mesmo diploma, o tribunal de marcas comunitárias, instituído, em conformidade com o artigo 91.º deste regulamento, para proteger os direitos conferidos por uma marca comunitária, é competente, designadamente, para conhecer dos actos de contrafacção cometidos ou em vias de ser cometidos nos territórios de qualquer Estado-Membro.

- 38 Por conseguinte, os tribunais de marcas comunitárias, como o chamado a decidir no litígio no processo principal, são competentes para conhecer dos actos de contrafacção cometidos ou em vias de ser cometidos no território de um ou de vários Estados-Membros, ou mesmo em todos. Consequentemente, a sua competência pode abranger todo o território da União.
- 39 Por outro lado, o direito exclusivo do titular de uma marca comunitária, conferido por força do Regulamento n.º 40/94, estende-se, em princípio, a todo o território da União, no qual as marcas comunitárias gozam de protecção uniforme e produzem os seus efeitos.
- 40 Com efeito, em consonância com o artigo 1.º, n.º 2, do referido regulamento, a marca comunitária tem carácter unitário. Como produz os mesmos efeitos em toda a União, só pode, de acordo com essa disposição, ser registada, transferida, ser objecto de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido, para toda a União. Este princípio é aplicável salvo disposição em contrário do mesmo regulamento.
- 41 Além disso, resulta do segundo considerando do Regulamento n.º 40/94 que o objectivo que este diploma prossegue consiste no estabelecimento de um regime comunitário de marcas que gozem de protecção uniforme e produzam efeitos em todo o território da União.
- 42 O carácter unitário da marca comunitária decorre também do décimo quinto e décimo sexto considerandos do mesmo regulamento. Segundo estes, por um lado, é indispensável que os efeitos das decisões sobre a validade e a contrafacção das marcas comunitárias se estendam a toda a União, a fim de evitar decisões contraditórias dos tribunais e do IHMI e de respeitar o carácter unitário das marcas comunitárias, e, por

outro, há que evitar que sejam proferidas sentenças contraditórias em acções em que estejam envolvidas as mesmas partes e que sejam instauradas pelos mesmos factos com base numa marca comunitária e em marcas nacionais paralelas.

- 43 Acresce que o Tribunal de Justiça já declarou, no n.º 60 do acórdão de 14 de Dezembro de 2006, Nokia (C-316/05, Colect., p. I-12083), que o objectivo visado pelo artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 consiste em proteger de forma uniforme em todo o território da União o direito conferido pela marca comunitária contra o risco de contrafacção.
- 44 Para garantir essa protecção uniforme, a proibição de prosseguir os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção imposta por um tribunal de marcas comunitárias competente deve assim, em princípio, abranger todo o território da União.
- 45 Com efeito, se, pelo contrário, o âmbito territorial dessa protecção estivesse limitado ao território do Estado-Membro relativamente ao qual esse tribunal verificou o acto de contrafacção ou de ameaça de contrafacção ou unicamente ao território dos Estados-Membros onde ocorreu essa verificação, existiria o risco de o autor da contrafacção recomeçar a explorar o sinal em causa num Estado-Membro relativamente ao qual a proibição não tenha sido pronunciada. Além disso, os novos processos jurisdicionais que o titular da marca comunitária teria de intentar induziriam um aumento proporcional do risco de decisões contraditórias relativas à marca comunitária em causa, designadamente devido à apreciação factual do risco de confusão. Ora, essa consequência contraria tanto o objectivo de protecção uniforme da marca comunitária prosseguido pelo Regulamento n.º 40/94 como o carácter unitário da mesma, conforme recordados nos n.ºs 40 a 42 do presente acórdão.

- 46 Contudo, o âmbito territorial da proibição pode, em determinados casos, ser limitado. Com efeito, o direito exclusivo do titular da marca comunitária, previsto no artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, é-lhe concedido com o objectivo de lhe permitir proteger os seus interesses específicos como titular dessa marca, ou seja, ter a certeza de que essa marca pode cumprir as suas funções próprias. Assim, o exercício deste direito deve ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro prejudica ou é susceptível de prejudicar as funções da marca (v., neste sentido, acórdão de 23 de Março de 2010, Google France e Google, C-236/08 a C-238/08, Colect., p. I-2417, n.º 75 e jurisprudência aí referida).
- 47 Daqui resulta, como a Comissão Europeia observou, que o direito exclusivo do titular de uma marca comunitária e, por conseguinte, o âmbito territorial desse direito não podem ir além do que este direito permite ao seu titular para proteger a marca por ele detida, a saber, proibir apenas todo o uso susceptível de prejudicar as funções da marca. Os actos ou os futuros actos do infractor, a saber, a pessoa que utiliza a marca comunitária da forma posta em causa, que não prejudicam as funções da marca comunitária não podem, portanto, ser objecto de uma proibição.
- 48 Por conseguinte, se o tribunal de marcas comunitárias demandado em condições como as do processo principal verificar que os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção de uma marca comunitária estão limitados a um único Estado-Membro ou a uma parte do território da União, designadamente porque o autor do pedido de proibição restringiu o alcance territorial da sua acção no âmbito do exercício da sua liberdade de determinar o âmbito da acção que intenta ou porque o infractor faz prova de que o uso do sinal em questão não prejudica ou não pode prejudicar as funções da marca, nomeadamente por motivos linguísticos, esse tribunal deve limitar o âmbito territorial da proibição que impõe.
- 49 Por último, há que precisar que o alcance territorial de uma proibição de prosseguir os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção de uma marca comunitária

pode abranger todo o território da União. Em contrapartida, por força do artigo 90.º do Regulamento n.º 40/94, que trata da aplicação da Convenção de Bruxelas, em conjugação com o artigo 33.º, n.º 1, do Regulamento n.º 44/2001, os outros Estados-Membros devem, em princípio, reconhecer e executar a decisão jurisdicional, conferindo-lhe assim um efeito transfronteiriço.

- 50 Por conseguinte, há que responder à primeira questão que o artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 deve ser interpretado no sentido de que o âmbito da proibição de continuar a cometer actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção de uma marca comunitária imposta por um tribunal de marcas comunitárias, cuja competência se baseia nos artigos 93.º, n.ºs 1 a 4, e 94.º, n.º 1, deste regulamento, abrange, em princípio, todo o território da União.

Quanto à segunda questão

- 51 Tendo em conta a resposta dada à primeira questão, não há que responder à segunda questão submetida pelo órgão jurisdicional de reenvio.

Quanto à terceira e quarta questões

- 52 Através da terceira e quarta questões, que devem ser examinadas em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 98.º, n.º 1, segundo período, do Regulamento n.º 40/94 deve ser interpretado no sentido de que uma medida

coerciva, como uma sanção pecuniária compulsória, imposta por um tribunal de marcas comunitárias em aplicação do seu direito nacional, para garantir o respeito de uma proibição de prosseguir os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção por si pronunciada, é susceptível de produzir efeitos em Estados-Membros diferentes daquele ao qual pertence esse tribunal, aos quais se estende o alcance territorial dessa proibição. Em caso de resposta negativa, o mesmo órgão jurisdicional pergunta se esse tribunal pode proferir tal medida, semelhante ou diferente da que adopta em aplicação do seu direito nacional, em aplicação do direito nacional do Estado-Membro em que a referida proibição produz efeitos.

- 53 A este propósito, há, por um lado, que recordar que, no que diz respeito ao direito aplicável às medidas coercivas, o Tribunal de Justiça já declarou que é de entre as medidas previstas na sua legislação nacional que o tribunal de marcas comunitárias tem de escolher as que são adequadas a garantir o respeito da proibição que impôs (acórdão Nokia, já referido, n.º 49).
- 54 Por outro lado, há que observar que as medidas coercivas ordenadas pelo tribunal de marcas comunitárias ao abrigo da sua legislação nacional só podem responder ao objectivo para o qual foram aprovadas, a saber, garantir o respeito da proibição a fim de assegurar uma protecção efectiva no território da União do direito conferido pela marca comunitária contra o risco de contrafacção (v., neste sentido, acórdão Nokia, já referido, n.º 60), se produzirem efeitos no mesmo território em que a própria decisão jurisdicional de proibição produz efeitos.
- 55 No processo principal, a decisão de proibição, tal como foi tomada pelo tribunal de marcas comunitárias, foi acompanhada de uma sanção pecuniária compulsória, imposta nos termos do direito nacional. Para que produza efeitos no território de um Estado-Membro diferente daquele ao qual pertence o tribunal que ordenou a referida

medida coerciva, um tribunal desse outro Estado-Membro que seja chamado a decidir a esse respeito deve, em conformidade com as disposições do capítulo III do Regulamento n.º 40/94, reconhecer e executar esta decisão segundo as regras e as modalidades previstas pelo seu direito nacional.

- 56 No caso de o direito nacional do Estado-Membro chamado a reconhecer e executar a decisão do tribunal de marcas comunitárias não prever nenhuma medida coerciva análoga à ordenada pelo tribunal de marcas comunitárias que impôs uma proibição de prosseguir os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção e que associou a essa proibição uma tal medida para garantir a sua observância, o tribunal demandado desse Estado-Membro deve, como observou o advogado-geral no n.º 67 das suas conclusões, realizar o objectivo prosseguido pela referida medida recorrendo às disposições pertinentes do seu direito nacional que permitam garantir de forma equivalente o respeito da proibição inicialmente imposta.
- 57 Com efeito, essa obrigação de realizar o objectivo prosseguido pela referida medida constitui o prolongamento da obrigação imposta aos tribunais de marcas comunitárias de adoptar medidas coercivas quando proferem decisões que proíbem o prosseguimento de actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção. Sem essas obrigações correlacionadas, essa proibição poderia não ser acompanhada de medidas adequadas para garantir o seu respeito, pelo que ficaria, em larga medida, desprovida de efeito dissuasivo (v., neste sentido, acórdão Nokia, já referido, n.ºs 58 e 60).
- 58 A este respeito, recorde-se que cabe aos órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros, em aplicação do princípio da cooperação leal enunciado no artigo 4.º, n.º 3, segundo parágrafo, TUE, assegurar a protecção jurisdicional dos direitos conferidos aos litigantes pelo direito da União (v., neste sentido, acórdão de 13 de Março de 2007, Unibet, C-432/05, Colect., p. I-2271, n.º 38 e jurisprudência aí referida). Por força da mesma disposição, os Estados-Membros tomam todas as medidas gerais ou específicas adequadas para garantir a execução das obrigações decorrentes dos Tratados ou resultantes dos actos das instituições da União. Em especial, por força do artigo 3.º da Directiva 2004/48, os Estados-Membros devem estabelecer as medidas,

procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual abrangidos por esta directiva, entre os quais figura, designadamente, o direito dos titulares de marcas. Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo 3.º, essas medidas, procedimentos e recursos devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e aplicados de forma a evitar que se criem obstáculos ao comércio lícito e a prever salvaguardas contra os respectivos abusos.

- 59 Atendendo ao exposto, há que responder à terceira e quarta questões que o artigo 98.º, n.º 1, segundo período, do Regulamento n.º 40/94 deve ser interpretado no sentido de que uma medida coerciva, como uma sanção pecuniária compulsória, imposta por um tribunal de marcas comunitárias em aplicação do seu direito nacional para garantir o respeito de uma proibição de continuar a cometer actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção que pronunciou, produz efeitos nos Estados-Membros, diferentes daquele ao qual pertence esse tribunal, aos quais se estende o âmbito territorial dessa proibição, nas condições previstas no capítulo III do Regulamento n.º 44/2001, no que respeita ao reconhecimento e à execução das decisões judiciais. Quando o direito nacional de um desses outros Estados-Membros não contemple nenhuma medida coerciva análoga à pronunciada pelo referido tribunal, o objectivo tido em vista por essa medida deve ser prosseguido pelo tribunal competente desse Estado-Membro recorrendo às disposições pertinentes do seu direito interno que permitam garantir de forma equivalente o respeito da referida proibição.

Quanto às despesas

- 60 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Grande Secção) declara:

- 1) O artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 3288/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, deve ser interpretado no sentido de que o âmbito da proibição de continuar a cometer actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção de uma marca comunitária imposta por um tribunal de marcas comunitárias, cuja competência se baseia nos artigos 93.º, n.ºs 1 a 4, e 94.º, n.º 1, deste regulamento, abrange, em princípio, todo o território da União Europeia.

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

Assinaturas