



## Coletânea da Jurisprudência

Processo C-561/11

**Fédération Cynologique Internationale**  
**contra**  
**Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza**

(pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria)

«Marcas comunitárias — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 9.º, n.º 1 — Conceito de ‘terceiro’ — Titular de uma marca comunitária posterior»

Sumário — Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de 21 de fevereiro de 2013

1. *Questões prejudiciais — Competência do juiz nacional — Avaliação da necessidade e da pertinência das questões submetidas*

(Artigo 267.º TFUE)

2. *Questões prejudiciais — Competência do Tribunal de Justiça — Limites — Questões que carecem manifestamente de pertinência e questões hipotéticas submetidas num contexto que exclui uma resposta útil — Questões sem relação com o objeto do litígio no processo principal*

(Artigo 267.º TFUE)

3. *Questões prejudiciais — Recurso ao Tribunal de Justiça — Questão suscitada oficiosamente pelo órgão jurisdicional nacional — Admissibilidade*

(Artigo 267.º TFUE)

4. *Marca comunitária — Efeitos da marca comunitária — Direitos conferidos pela marca — Direito de proibir o uso da marca — Quaisquer terceiros — Conceito — Titular de uma marca comunitária posterior — Inclusão — Ação por contrafação — Necessidade de aguardar a declaração de nulidade da marca comunitária posterior — Inexistência*

(Regulamento n.º 1697/79 do Conselho, artigo 9.º, n.º 1)

1. V. texto da decisão.

(cf. n.º 26)

2. V. texto da decisão.

(cf. n.º 27)

3. V. texto da decisão.

(cf. n.º 30)

4. O artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 sobre a marca comunitária, deve ser interpretado no sentido de que o direito exclusivo do titular de uma marca comunitária de proibir qualquer terceiro de utilizar, na vida comercial, sinais idênticos ou similares à sua marca é extensivo ao terceiro titular de uma marca comunitária posterior, sem ser necessário que a nulidade desta última seja previamente declarada.

Resulta da redação do artigo 9.º, n.º 1, do regulamento e da economia geral deste último que o titular de uma marca comunitária deve poder proibir ao titular de uma marca comunitária posterior a utilização desta. Esta conclusão não é posta em causa pela circunstância de o titular de uma marca comunitária posterior beneficiar, também ele, de um direito exclusivo por força do artigo 9.º, n.º 1, do regulamento. A este propósito, as disposições do regulamento devem ser interpretadas à luz do princípio da prioridade, por força do qual a marca comunitária anterior tem primazia sobre a marca comunitária posterior. Com efeito, decorre, designadamente, dos artigos 8.º, n.º 1, e 53.º, n.º 1, do regulamento que, em caso de conflito entre duas marcas, se presume que a registada em primeiro lugar reúne as condições exigidas para obter a proteção comunitária antes da registada em segundo lugar.

É verdade que o processo de registo das marcas comunitárias, conforme estabelecido nos artigos 36.º a 45.º do regulamento, comporta um exame de mérito que visa determinar, previamente ao registo, se a marca comunitária preenche as condições para a obtenção da proteção. Todavia, estas circunstâncias não são determinantes.

Por um lado, impõe-se concluir que, não obstante as garantias facultadas pelo processo de registo das marcas comunitárias, não se pode excluir completamente que um sinal suscetível de lesar uma marca comunitária anterior seja registado enquanto marca comunitária. É nomeadamente o que acontece quando o titular da marca comunitária anterior não deduziu oposição em aplicação do artigo 41.º do regulamento, ou quando essa oposição não foi examinada quanto ao mérito, pelo Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), em razão da inobservância das exigências processuais estabelecidas no n.º 3 do referido artigo 41.º

Por outro lado, a possibilidade de o titular de uma marca comunitária anterior intentar uma ação por contrafação contra o titular de uma marca comunitária posterior não pode esvaziar de sentido a apresentação de um pedido de declaração de nulidade no Instituto nem os mecanismos de controlo prévio disponíveis no quadro do processo de registo das marcas comunitárias.

Por último, o direito exclusivo previsto no artigo 9.º, n.º 1, do regulamento foi concedido a fim de permitir ao titular da marca proteger os seus interesses específicos, enquanto titular desta marca, ou seja, assegurar que esta possa preencher as suas funções próprias. Ora, se, para proibir o uso, por um terceiro, de um sinal que lesasse as funções da sua marca, o titular de uma marca comunitária anterior devesse esperar pela declaração de nulidade da marca comunitária posterior, de que o referido terceiro é titular, a proteção que o artigo 9.º, n.º 1, do regulamento lhe confere ficaria significativamente enfraquecida.

(cf. n.ºs 37-40, 42, 44-46, 48, 50-52 e disp.)