



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)

27 de junho de 2013*

«Aproximação das legislações — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 4.º, n.º 4, alínea g) — Marcas — Requisitos de aquisição e de conservação de uma marca — Recusa de registo ou nulidade — Conceito de ‘má-fé’ do requerente — Conhecimento da existência de uma marca estrangeira por parte do requerente»

No processo C-320/12,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 267.º TFUE, apresentado pelo Højesteret (Dinamarca), por decisão de 29 de junho de 2012, entrado no Tribunal de Justiça em 2 de julho de 2012, no processo

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

contra

Ankenævnet for Patenter og Varemærker,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

composto por: T. von Danwitz, presidente de secção, A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby e C. Vajda (relator), juízes,

advogado-geral: M. Wathelet,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

- em representação da Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, por J. Glæsel, advokat,
- em representação da Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, por C. L. Bardenfleth, advokat,
- em representação do Governo dinamarquês, por V. Pasternak Jørgensen, na qualidade de agente, assistida por R. Holdgaard, advokat,
- em representação do Governo italiano, por G. Palmieri, na qualidade de agente, assistida por G. Palatiello, avvocato dello Stato,
- em representação da Comissão Europeia, por H. Støvlbæk e F. Bulst, na qualidade de agentes,

* Língua do processo: dinamarquês.

vista a decisão tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,
profere o presente

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do conceito de «má-fé» na aceção do artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 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 (JO L 299, p. 25).
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd (a seguir «Malaysia Dairy») à Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Comissão de Recurso para as Patentes e Marcas, a seguir «comissão de recurso»), a respeito da legalidade de uma decisão desta última de anular o registo de uma garrafa de plástico como marca, pelo facto de a Malaysia Dairy ter conhecimento da marca estrangeira da Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (s seguir «Yakult») no momento da apresentação do pedido do registo.

Quadro jurídico

Direito da União

- 3 A Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), foi revogada e codificada pela Diretiva 2008/95, que entrou em vigor em 28 de novembro de 2008.
- 4 Os considerandos 2, 4, 6 e 8 da Diretiva 2008/95 enunciam:
«(2) As legislações que eram aplicadas nos Estados-Membros em matéria de marcas, antes da entrada em vigor da Diretiva [89/104], comportavam disparidades suscetíveis de entravar a livre circulação dos produtos e a livre prestação de serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum. Importava, pois, aproximar estas legislações para assegurar o bom funcionamento do mercado interno.
[...]
(4) Não se afigura necessário proceder a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Basta limitar a aproximação às disposições nacionais que tenham uma incidência mais direta sobre o funcionamento do mercado interno.
[...]
(6) Os Estados-Membros deverão continuar igualmente a ter toda a liberdade para fixar as disposições processuais relativas ao registo, à caducidade ou à declaração de nulidade das marcas adquiridas por registo. Cabe aos Estados-Membros, por exemplo, determinar a forma dos processos de registo e de declaração de nulidade, decidir se os direitos anteriores devem ser invocados no processo de registo ou no processo de declaração de nulidade, ou em ambos os casos, ou ainda, no caso de os direitos anteriores poderem ser invocados no processo de registo, prever um processo de oposição, ou uma análise oficiosa, ou ambos. Os Estados-Membros deverão manter a faculdade de determinar os efeitos da caducidade ou da nulidade das marcas.
[...]

(8) A realização dos objetivos prosseguidos pela aproximação pressupõe que a aquisição e a conservação do direito sobre a marca registada sejam, em princípio, subordinadas às mesmas condições em todos os Estados-Membros. Para o efeito, convém elaborar uma lista ilustrativa dos sinais suscetíveis de constituir uma marca desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Os motivos de recusa ou de nulidade relativos à própria marca, por exemplo, a ausência de caráter distintivo, ou relativos aos conflitos entre a marca e os direitos anteriores, deverão ser enumerados de modo exaustivo, mesmo que alguns desses motivos sejam enumerados a título facultativo para os Estados-Membros, que podem assim mantê-los ou introduzi-los na sua legislação. Os Estados-Membros deverão poder manter ou introduzir nas respetivas legislações motivos de recusa ou de nulidade relacionados com condições de aquisição ou de conservação do direito sobre a marca, para as quais não existe qualquer disposição de aproximação, referentes, por exemplo, à qualidade de titular da marca, à renovação da marca, ao regime de taxas, ou à não observância das normas processuais.»

5 Sob a epígrafe «Outros motivos de recusa ou de nulidade relativos a conflitos com direitos anteriores», o artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 2008/95 dispõe:

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

[...]

g) a marca seja suscetível de confusão com uma marca utilizada num país estrangeiro no momento em que foi apresentado o pedido e que continue a ser utilizada nesse país, desde que o pedido tenha sido feito de má-fé pelo requerente.»

6 A redação do artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 2008/95 é idêntica à disposição correspondente na Diretiva 89/104. Os considerandos 2, 4, 6 e 8 da Diretiva 2008/95 correspondem no essencial ao primeiro, terceiro, quinto e sétimo considerandos da Diretiva 89/104.

Direito dinamarquês

7 O § 15, n.º 3, ponto 3, da Lei sobre as marcas, na versão constante da Lei consolidada n.º 109, de 24 de janeiro de 2012, cuja redação atual resulta do § 1, ponto 3, da Lei n.º 1201, de 27 de dezembro de 1996, dispõe:

«É igualmente recusado o registo de uma marca:

[...]

3) quando for idêntica ou não diferir de forma substancial de uma marca que à data da apresentação do pedido de registo ou, se for o caso, à data da prioridade reclamada no pedido tenha começado a ser utilizada no estrangeiro e ainda aí seja utilizada para bens e serviços da mesma natureza ou semelhantes aos visados pelo pedido de registo da marca posterior e quando, à data da apresentação do pedido, o interessado conhecia ou devia conhecer a marca estrangeira.»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

8 Em 1965, a Yakult obteve, no Japão, o registo como desenho ou modelo de uma garrafa de plástico para uma bebida à base de leite, que em seguida foi registada como marca no Japão e noutros países, incluindo Estados-Membros da União Europeia.

- 9 A Malaysia Dairy produz e comercializa, desde 1977, uma bebida à base de leite numa garrafa de plástico. Na sequência de um pedido apresentado em 1980, a Malaysia Dairy obteve o registo como marca da sua garrafa de plástico semelhante, nomeadamente na Malásia.
- 10 Em 1993, a Malaysia Dairy e a Yakult celebraram um acordo estabelecendo direitos e obrigações mútuos no que se refere à utilização e registo das respetivas garrafas num determinado número de países.
- 11 Na sequência de um pedido de registo apresentado em 1995, a Malaysia Dairy obteve o registo, na Dinamarca, da sua garrafa de plástico como marca tridimensional.
- 12 Em 16 de outubro de 2000, a Yakult opôs-se ao referido registo, invocando o facto de que a Malaysia Dairy conhecia ou devia conhecer a existência, no estrangeiro, de marcas anteriores idênticas de que a Yakult era titular quando da apresentação do seu pedido de registo nos termos do § 15, n.º 3, ponto 3, da Lei sobre as marcas. Por decisão de 14 de junho de 2005, o Patent-og Varemærkestyrelsen (Instituto de Patentes e Marcas dinamarquês) indeferiu o pedido da Yakult, alegando nomeadamente que, na medida em que a Malaysia Dairy era titular de uma marca registada na Malásia da qual pediu seguidamente o registo na Dinamarca, a sua má-fé não podia, no caso em apreço, ser demonstrada pelo simples facto de, no momento da apresentação do seu pedido de registo, ter conhecimento da marca estrangeira da qual a Yakult era titular.
- 13 A Yakult impugnou a referida decisão na comissão de recurso, que decidiu anular, em 16 de outubro de 2006, o registo da marca da qual a Malaysia Dairy era titular. A comissão de recurso considerou, nomeadamente, que o § 15, n.º 3, ponto 3, da Lei sobre as marcas deve ser interpretado no sentido de que o conhecimento efetivo ou presumido de uma marca utilizada no estrangeiro nos termos dessa disposição é suficiente para concluir no sentido da má-fé do autor do pedido de registo de uma marca (a seguir «requerente»), mesmo admitindo que este tinha adquirido anteriormente um registo da marca pedida noutro país.
- 14 A Malaysia Dairy interpôs recurso da decisão da comissão de recurso no Sø- og Handelsretten (tribunal marítimo e comercial), o qual confirmou, por sentença de 22 de outubro de 2009, a decisão da comissão de recurso, indicando, nomeadamente, que era pacífico que a Malaysia Dairy tinha conhecimento da marca anterior da Yakult quando da apresentação do seu pedido de registo na Dinamarca.
- 15 A Malaysia Dairy interpôs recurso dessa sentença no Højesteret em 4 de novembro de 2009.
- 16 Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, existe um desacordo entre as partes no litígio no processo principal a respeito da questão de saber, por um lado, se deve dar-se ao conceito de «má-fé», na aceção do artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 2008/95, uma interpretação uniforme no direito da União e, por outro, se é suficiente, para concluir no sentido da existência de má-fé do requerente, na aceção desta disposição, que o requerente conhecia ou devia conhecer a marca estrangeira.
- 17 Nestas condições, o Højesteret decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
 - «1) O conceito de má-fé previsto no artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 2008/95[...] é um conceito jurídico cujo conteúdo pode ser dado pelo direito nacional, ou é um conceito d[o] direito da União [...] a que deve ser dada uma interpretação uniforme [...]?

- 2) Caso o conceito de má-fé [previsto] no artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 2008/95[...] seja um conceito d[o] direito da União [...], deve o mesmo ser entendido no sentido de que basta que o requerente tivesse conhecido ou devesse ter conhecido a marca estrangeira no momento da apresentação do pedido ou existe algum requisito adicional quanto à posição subjetiva do requerente para que o registo possa ser recusado?
- 3) Pode um Estado-Membro optar por introduzir uma proteção específica de marcas estrangeiras que, em relação ao requisito da má-fé, seja diferente do artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 2008/95[...], por exemplo, estabelecendo uma exigência especial de que o requerente tivesse conhecido ou devesse ter conhecido a marca estrangeira?»

Quanto às questões prejudiciais

- 18 O pedido de decisão prejudicial refere-se à Diretiva 2008/95. Todavia, uma parte dos factos em causa no processo principal, situa-se antes da data de entrada em vigor da Diretiva 2008/95, concretamente, em 28 de novembro de 2008.
- 19 A resposta a dar às questões prejudiciais seria todavia a mesma se o litígio no processo principal fosse abrangido pela Diretiva 89/109, uma vez que o artigo 4.º, n.º 4, alínea g), desta é idêntico à disposição correspondente da Diretiva 2008/95 e que o conteúdo dos considerandos pertinentes dessas duas diretivas é, no essencial, o mesmo.

Quanto à primeira questão

- 20 Através da sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o conceito de «má-fé», na aceção do artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 2008/95, é um conceito do direito da União a que se deve dar uma interpretação uniforme.
- 21 Nas suas observações, a Malaysia Dairy, o Governo italiano e a Comissão Europeia consideram que se trata de um conceito autónomo do direito da União ao qual se deve dar uma interpretação uniforme nos diferentes instrumentos desse direito que têm por objeto as marcas.
- 22 A Yakult e o Governo dinamarquês consideram que, tratando-se de um conceito que não é definido de forma precisa pela Diretiva 2008/95, os Estados-Membros têm, em princípio, o direito de precisar o seu conteúdo, no respeito dos objetivos dessa diretiva e em conformidade com o princípio da proporcionalidade.
- 23 Deve, antes de mais, recordar-se que a Diretiva 2008/95, nos seus artigos 3.º e 4.º, enumera os motivos, absolutos ou relativos, com base nos quais o registo pode ser recusado a uma marca ou, se a mesma for registada, pode ser declarada nula. Entre esses motivos, alguns são enumerados a título facultativo para os Estados-Membros que, como foi recordado no considerando 8 da Diretiva 2008/95, «podem assim mantê-los ou introduzi-los na sua legislação».
- 24 O artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 2008/95 contém um tal motivo facultativo de recusa ou de nulidade.
- 25 Segundo jurisprudência assente, decorre das exigências tanto de aplicação uniforme do direito da União como do princípio da igualdade que os termos de uma disposição do direito da União que não contenha nenhuma remissão expressa para o direito dos Estados-Membros para determinar o seu sentido e alcance devem normalmente ser interpretados de modo autónomo e uniforme em toda a

União, interpretação essa que deve ser procurada tendo em conta o contexto da disposição e o objetivo prosseguido pela regulamentação em causa (v., designadamente, acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Colet., p. I-8701), n.º 29).

- 26 É ponto assente que a redação do artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 2008/95 não contém nenhuma definição do conceito de «má-fé», que também não é definido nos demais artigos desta diretiva. Além disso, essa disposição não efetua nenhuma remissão expressa para o direito dos Estados-Membros no que diz respeito a esse conceito. Deste modo, o sentido e o alcance do referido conceito devem ser determinados à luz do contexto no qual se inscreve a disposição em causa da Diretiva 2008/95 e do objetivo prosseguido por esta última.
- 27 No que diz respeito ao objeto e finalidade da Diretiva 2008/95, embora seja verdade que, nos termos do seu considerando 4, não se afigura necessário proceder a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, não é menos certo que a referida diretiva contém uma harmonização relativa a regras substantivas essenciais na matéria, a saber, segundo o mesmo considerando, regras relativas às disposições nacionais com incidência mais direta no funcionamento do mercado interno, e que esse considerando não exclui que a harmonização relativa a estas regras seja completa (v., neste sentido, acórdãos de 16 de julho de 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Colet., p. I-4799, n.º 23, e Budějovický Budvar, já referido, n.º 30).
- 28 Há que acrescentar que o caráter facultativo de uma disposição da Diretiva 2008/95 não tem incidência na questão de saber se deve ser dada uma interpretação uniforme aos termos dessa disposição (v., neste sentido, acórdão de 23 de outubro de 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, C-408/01, Colet., p. I-12537, n.ºs 18 a 21).
- 29 Tendo em conta o exposto, há que responder à primeira questão que o artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que o conceito de «má-fé», na aceção desta disposição, constitui um conceito autónomo do direito da União ao qual deve ser dada uma interpretação uniforme na União.

Quanto à segunda questão

- 30 Através da sua segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se, em caso de resposta afirmativa à primeira questão, o conhecimento ou a presunção de conhecimento, pelo requerente, de uma marca utilizada no estrangeiro no momento da apresentação do seu pedido, que pode ser confundida com a marca cujo registo é pedido, é suficiente para concluir no sentido da má-fé desse requerente ou se há que ter em conta outros elementos subjetivos a seu respeito.
- 31 Nas suas observações, a Malaysia Dairy, o Governo italiano e a Comissão consideram, à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça que interpreta esse conceito no contexto 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), que importa proceder a uma apreciação global de todas as circunstâncias do processo, com base não apenas no conhecimento objetivo de uma marca estrangeira pelo requerente mas igualmente na intenção subjetiva deste quando da apresentação do seu pedido.
- 32 O Governo dinamarquês e a Yakult sustentam que o conceito de má-fé, como interpretado pelo Tribunal de Justiça no contexto do Regulamento n.º 40/94, não pode ser transposto para a Diretiva 2008/95. Consideram que o conceito de «má-fé», na aceção do artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 2008/95, deve ser entendido no sentido de que o facto de o requerente conhecer, ou dever conhecer, a marca estrangeira no momento da apresentação do seu pedido pode ser suficiente para concluir no sentido da sua má-fé. Consideram que a necessidade de previsibilidade do direito e de uma boa gestão administrativa militam a favor dessa interpretação.

- 33 Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o regime das marcas comunitárias é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de regras e que prossegue objetivos que lhe são específicos, uma vez que a sua aplicação é independente de qualquer sistema nacional (v. acórdão Budějovický Budvar, já referido, n.º 36 e jurisprudência referida).
- 34 Há que constatar que o conceito de «má-fé» consta do artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, nos termos do qual a nulidade da marca comunitária é declarada «sempre que o titular da marca não tenha agido de boa-fé no ato de depósito do pedido de marca». Esta disposição corresponde ao artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1), que revogou e substituiu o Regulamento n.º 40/94.
- 35 O Regulamento n.º 207/2009, que completa a legislação da União em matéria de marcas pelo estabelecimento de um regime comunitário de marcas, prossegue o mesmo objetivo da Diretiva 2008/95, a saber, o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno. Tendo em conta a necessidade de uma interação harmonizada dos dois sistemas de marcas comunitárias e nacionais, há que interpretar o conceito de «má-fé» na aceção do artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 2008/95 do mesmo modo que no contexto do Regulamento n.º 207/2009. Tal abordagem garante uma aplicação coerente das diferentes normas que têm por objeto as marcas na ordem jurídica da União.
- 36 Decorre da jurisprudência que interpreta este conceito no contexto do referido regulamento que a existência da má-fé deve ser apreciada globalmente, atendendo a todos os fatores relevantes do caso concreto no momento da apresentação do pedido de registo, tal como, entre outros, o facto de o requerente saber ou dever saber que um terceiro utilizava um sinal idêntico ou semelhante para um produto idêntico ou semelhante. Todavia, a circunstância de o requerente saber ou dever saber que um terceiro utiliza um tal sinal não é suficiente, por si só, para demonstrar a sua má-fé. Importa, além disso, tomar em consideração a intenção do referido requerente no momento da apresentação do pedido de registo de uma marca, elemento subjetivo que deve ser determinado com referência às circunstâncias objetivas do caso concreto (v., neste sentido, acórdão de 11 de junho de 2009, Choccoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Colet., p. I-4893, n.ºs 37 e 40 a 42).
- 37 Com base nas considerações precedentes, há que responder à segunda questão que o artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que, para demonstrar a existência da má-fé do requerente na aceção desta disposição, importa tomar em consideração todos os fatores relevantes próprios do caso concreto e existentes no momento da apresentação do pedido de registo. A circunstância de o requerente saber ou dever saber que um terceiro utiliza uma marca no estrangeiro no momento da apresentação do seu pedido, que pode ser confundida com a marca cujo registo é pedido, não é, por si só, suficiente para demonstrar a existência da má-fé do requerente, na aceção da referida disposição.

Quanto à terceira questão

- 38 Através da sua terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que permite que os Estados-Membros introduzam uma proteção específica das marcas estrangeiras, com base no facto de o requerente conhecer ou dever conhecer uma marca estrangeira.
- 39 A Malaysia Dairy, o Governo italiano e a Comissão consideram que a margem de que os Estados-Membros dispõem no âmbito da concretização dos motivos de recusa ou de nulidade enumerados a título facultativo no artigo 4.º, n.º 4, da Diretiva 2008/95 está limitada à manutenção ou à introdução nas suas respetivas legislações dos motivos em questão e não lhes permite acrescentar motivos suplementares.

- 40 A Yakult e o Governo dinamarquês sustentaram, pelo contrário, que, uma vez que as disposições nacionais na matéria abrangidas pelo artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 2008/95 não têm incidência mais direta no mercado interno, não se pode considerar que esta disposição procede a uma harmonização completa.
- 41 Há que sublinhar que, embora os motivos que constam do artigo 4.º, n.º 4, da Diretiva 2008/95 sejam enumerados pelo legislador da União a título facultativo, não é menos certo que a margem deixada ao Estado-Membro se limita à previsão, ou não, desse motivo no seu direito nacional, tal como especificamente delimitado pelo legislador (v., por analogia, no que respeita ao artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 89/104, acórdão Adidas-Salomon e Adidas Benelux, já referido, n.ºs 18 a 20).
- 42 A Diretiva 2008/95 proíbe os Estados-Membros de introduzir motivos de recusa ou de nulidade diferentes daqueles que constam desta diretiva, o que é confirmado no seu considerando 8, segundo o qual os motivos de recusa ou de nulidade relativos à própria marca, por exemplo, relativos aos conflitos entre a marca e os direitos anteriores, devem ser enumerados de modo exaustivo, mesmo que alguns desses motivos sejam enumerados a título facultativo para os Estados-Membros, que poderão assim mantê-los ou introduzi-los na sua legislação.
- 43 Por conseguinte, importa responder à terceira questão que o artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que não permite aos Estados-Membros introduzir um regime de proteção específica de marcas estrangeiras, distinto do estabelecido nessa disposição, baseado no facto de o requerente conhecer ou dever conhecer uma marca estrangeira.

Quanto às despesas

- 44 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 efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

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

- 1) **O artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 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, deve ser interpretado no sentido de que o conceito de «má-fé», na aceção desta disposição, constitui um conceito autónomo do direito da União ao qual deve ser dada uma interpretação uniforme na União Europeia.**
- 2) **O artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que, para demonstrar a existência da má-fé do autor do pedido de registo de uma marca na aceção desta disposição, importa tomar em consideração todos os fatores relevantes próprios do caso concreto e existentes no momento da apresentação do pedido de registo. A circunstância de o autor deste pedido saber ou dever saber que um terceiro utiliza uma marca no estrangeiro no momento da apresentação do seu pedido, que pode ser confundida com a marca cujo registo é pedido, não é, por si só, suficiente para demonstrar a existência da má-fé do autor do referido pedido, na aceção da referida disposição.**
- 3) **O artigo 4.º, n.º 4, alínea g), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que não permite aos Estados-Membros introduzir um regime de proteção específica de marcas estrangeiras, distinto do estabelecido nessa disposição, baseado no facto de o autor do pedido de registo de uma marca conhecer ou dever conhecer uma marca estrangeira.**

Assinaturas