



Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
apresentadas em 22 de abril de 2021¹

Processo C-186/18

José Cánovas Pardo, SL
contra

Club de Variedades Vegetales Protegidas

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Tribunal Supremo (Supremo Tribunal, Espanha)]

«Reenvio prejudicial — Regime comunitário de proteção das variedades vegetais — Regulamento (CE) n.º 2100/94 — Artigo 96.º — Prescrição dos direitos referidos nos artigos 94.º e 95.º do regulamento — Prazo de três anos — Atos sucessivos — Atos que se repetem no tempo — Início de contagem (*dies a quo*) — Data de concessão da proteção comunitária — Data do conhecimento do ato e da identidade da parte responsável — Data da cessação do comportamento em causa — Efeitos da prescrição — Limitação aos atos realizados há mais de três anos»

I. Introdução

1. O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 96.º do Regulamento (CE) n.º 2100/94².
2. Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a sociedade Club de Variedades Vegetales Protegidas à sociedade José Cánovas Pardo, SL (a seguir «sociedade Pardo»), a propósito da exploração, por esta última, de tangerineiras da variedade Nadorcott, sem o consentimento do titular³.
3. Mais precisamente, o órgão jurisdicional de reenvio foi chamado a pronunciar-se pela sociedade Pardo num recurso de cassação que tem por objeto apenas a questão da prescrição. O litígio no processo principal caracteriza-se, a este respeito, pelo facto de o titular ter deixado expirar o prazo de três anos previsto no artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94. Com efeito, está provado que, no momento da propositura da ação contra a sociedade Pardo, o titular tinha conhecimento, há mais de três anos, dos atos lesivos dos seus direitos e da identidade do autor desses atos.

¹ Língua original: francês.

² Regulamento do Conselho, de 27 de julho de 1994, relativo ao regime comunitário de proteção das variedades vegetais (JO 1994, L 227, p. 1)

³ Por uma questão de simplicidade, utilizarei o termo «titular» no âmbito desta introdução. Os factos do litígio no processo principal são mais complexos: com efeito, o titular concedeu uma licença exclusiva à sociedade Carpa Dorada, SA, que confiou a gestão dos seus direitos à sociedade Club de Variedades Vegetales Protegidas. V. n.º 14 das presentes conclusões.

4. As questões submetidas ao Tribunal de Justiça visam determinar as consequências a extrair do termo desse prazo de três anos.

5. Pelas razões expostas a seguir, proporei ao Tribunal de Justiça que responda às questões submetidas no sentido de que os efeitos desta prescrição se estendem, em caso de atos que se prolongam no tempo, apenas aos atos praticados há mais de três anos. Por outras palavras, o titular conserva o direito de intentar as ações previstas nos artigos 94.º e 95.º do Regulamento n.º 2100/94 no que respeita aos atos praticados durante os três últimos anos.

II. Quadro jurídico

6. O artigo 94.º do Regulamento n.º 2100/94, com a epígrafe «Violações», dispõe:

«1. Todo aquele que:

a) Praticar um dos atos previstos no n.º 2 do artigo 13.º sem para tal ter legitimidade, em relação a uma variedade para a qual tenha sido reconhecido um direito comunitário de proteção das variedades vegetais;

ou

b) Omitir a correta utilização de uma denominação de variedade, na aceção do n.º 1 do artigo 17.º, ou omitir a informação pertinente, na aceção do n.º 2 do artigo 17.º;

ou

c) Em violação do n.º 3 do artigo 18.º, utilizar a denominação de variedade de uma variedade relativamente à qual tenha sido reconhecido o direito comunitário de proteção das variedades vegetais ou uma designação suscetível de com ela se confundir,

pode ser alvo de uma ação judicial por parte do titular, no sentido de pôr termo à infração ou de pagar uma indemnização adequada, ou ambos.

2. Quem assim agir intencionalmente ou por negligência terá, além disso, de indemnizar o titular de quaisquer danos suplementares resultantes do ato praticado. Em caso de negligência simples, estas indemnizações poderão ser reduzidas em função do grau de gravidade da negligência, mas nunca de modo a torná-las inferiores aos benefícios que dela resultaram para a pessoa que praticou a violação.»

7. O artigo 95.º deste regulamento estabelece:

«O titular pode exigir uma indemnização adequada de qualquer pessoa que, no período compreendido entre a publicação do pedido de reconhecimento de um direito comunitário de uma variedade vegetal e a respetiva concessão, tenha praticado um ato cuja prática posterior seria ilícita.»

8. Nos termos do artigo 96.º do referido regulamento:

«Os direitos referidos nos artigos 94.º e 95.º prescrevem no final de um período de três anos a contar do momento em que o direito comunitário de proteção da variedade vegetal tiver sido

definitivamente reconhecido e o titular tiver conhecimento do ato e da identidade da parte responsável ou, caso deles não tenha conhecimento, no final de um período de 30 anos a contar da cessação do ato em causa.»

III. Quanto à proteção comunitária da variedade de tangerineira Nadorcott

9. Os antecedentes do litígio relativos à proteção comunitária da variedade de tangerineira Nadorcott, tais como resultam da decisão de reenvio, podem resumir-se do seguinte modo.

10. Em 22 de agosto de 1995, a sociedade Nadorcott Protection, SARL, apresentou um pedido de proteção comunitária dessa variedade vegetal ao Instituto Comunitário das Variedades Vegetais (a seguir «ICVV»). Esse pedido foi publicado na Gazeta Oficial do ICVV de 22 de fevereiro de 1996.

11. Em 4 de outubro de 2004, o ICVV concedeu a proteção comunitária. Esta decisão foi publicada na Gazeta Oficial do ICVV de 15 de dezembro de 2004.

12. Em 14 de abril de 2005, a Federação das Cooperativas Agrícolas de Valência («Federación de Cooperativas Agrícolas Valencianas») interpôs na instância de recurso do ICVV um recurso, com efeito suspensivo, dessa decisão de concessão. Por Decisão de 8 de novembro de 2005, publicada na Gazeta Oficial do ICVV de 15 de fevereiro de 2006, foi negado provimento a este recurso.

13. Em 21 de março de 2006, a Federação das Cooperativas Agrícolas de Valência interpôs no Tribunal Geral um recurso desta última decisão, desta vez sem efeito suspensivo. O Tribunal Geral negou provimento ao recurso por Acórdão de 31 de janeiro de 2008, Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana/ICVV — Nador Cott Protection (Nadorcott)⁴.

IV. Factos do litígio no processo principal, questões prejudiciais e tramitação do processo no Tribunal de Justiça

14. Embora a Nador Cott Protection seja titular dos direitos sobre a variedade de tangerineira Nadorcott, a sociedade Carpa Dorada detém uma licença exclusiva sobre os direitos relativos a essa variedade vegetal. A Carpa Dorada confiou a gestão dos seus direitos à Gestión de Licencias Vegetales (a seguir «GESLIVE») até 12 de dezembro de 2008 e, seguidamente, à sociedade Club de Variedades Vegetales Protegidas.

15. Desde 2006, a sociedade Pardo explora uma plantação de tangerineiras da variedade Nadorcott num terreno situado na localidade de Alhama de Murcia (Espanha) (4 457 árvores).

16. Em 30 de outubro de 2007, a GESLIVE notificou a sociedade Pardo, instando-a a cessar a exploração dessa variedade vegetal enquanto não requeresse a licença correspondente.

17. Em 30 de março de 2011, a sociedade Club de Variedades Vegetales Protegidas enviou à sociedade Pardo uma nova comunicação pedindo-lhe, no caso de se verificar que explorava uma plantação de 5 000 tangerineiras da variedade Nadorcott, para cessar essa exploração.

⁴ T-95/06, EU:T:2008:25.

18. Em novembro de 2011, a sociedade Club de Variedades Vegetales Protegidas requereu ao Juzgado de lo Mercantil (Tribunal de Comércio, Espanha) que tomasse medidas preliminares para declarar a existência da infração.

19. A sociedade Club de Variedades Vegetales Protegidas intentou uma ação contra a sociedade Pardo, pedindo que fosse declarada a violação dos direitos legítimos sobre a variedade Nadorcott durante o período de proteção provisória (entre 26 de fevereiro de 1996 e 15 de fevereiro de 2006)⁵. Pediu igualmente que a sociedade Pardo fosse condenada no pagamento de uma remuneração equitativa de 17 500 euros, sem IVA.

20. Além disso, a sociedade Club de Variedades Vegetales Protegidas intentou uma ação por violação relativamente aos atos de exploração posteriores a 15 de fevereiro de 2006. Em especial, pediu que fosse declarada a violação de direitos legítimos sobre a variedade Nadorcott cometida desde essa data e até à cessação da mesma. Pediu igualmente que a sociedade Pardo fosse condenada a pôr termo a essa exploração sem a autorização do titular da variedade, a eliminar e, sendo caso disso, a destruir todo o material vegetal desta variedade na sua posse, a pagar-lhe uma remuneração no montante de 35 000 euros, sem IVA, e a publicar, a expensas suas, o cabeçalho e o dispositivo do acórdão.

21. O Juzgado de lo Mercantil (Tribunal de Comércio) julgou a ação improcedente com o fundamento de que tinha expirado o prazo de prescrição de três anos estabelecido no artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94. Em apoio da sua argumentação, esse tribunal declarou que o titular tinha tido conhecimento dos atos de exploração realizados pela sociedade Pardo pelo menos desde 30 de outubro de 2007, data em que a GESLIVE notificou a sociedade Pardo para cumprir.

22. A sociedade Club de Variedades Vegetales Protegidas recorreu dessa sentença para a Audiencia Provincial de Murcia (Audiência Provincial de Múrcia, Espanha). Este órgão jurisdicional declarou, por um lado, que os atos lesivos se tinham repetido no tempo e, por outro, que a prescrição tinha sido interrompida em novembro de 2009 com a adoção de certas medidas preliminares. Por conseguinte, o referido órgão jurisdicional declarou que apenas tinham prescrito os atos de exploração praticados mais de três anos antes da adoção dessas medidas preliminares.

23. Quanto ao mérito, a Audiencia Provincial de Murcia (Audiência Provincial de Múrcia) salientou que a sociedade Pardo não contestava nem a exploração nem a falta de consentimento do titular da variedade vegetal, mas unicamente a remuneração. A este respeito, para compensar quer a remuneração devida a título da violação quer a correspondente à proteção provisória, esse órgão jurisdicional aplicou a quantia de 7 euros por árvore, no montante total de 31 199 euros. Além disso, condenou a sociedade Pardo a cessar os atos lesivos, a eliminar e, sendo caso disso, a destruir material vegetal desta variedade na sua posse, incluindo o material de apanha, e a publicar, a expensas suas, o cabeçalho e o dispositivo do acórdão.

24. A sociedade Pardo interpôs recurso de cassação para o Tribunal Supremo (Supremo Tribunal, Espanha), no qual contestou a interpretação, pelo órgão jurisdicional de recurso, do artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94, no que respeita à prescrição.

⁵ Na falta de outra precisão na decisão de reenvio, presumo que este recurso foi interposto após o pedido de medidas preliminares apresentado durante o mês de novembro de 2011.

25. O Tribunal Supremo (Supremo Tribunal) sublinha que estabeleceu, a este respeito, uma distinção entre os atos lesivos pontuais e os atos lesivos que perduram no tempo ou «contínuos». Esse órgão jurisdicional menciona um acórdão recente em matéria de direito das marcas no qual declarou que, quando a violação é o resultado de um comportamento continuado, o início do prazo de prescrição é adiado enquanto persistir a violação continuada ou a sua repetição. Interroga-se sobre se esta interpretação é transponível para o artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94.

26. No que respeita ao litígio no processo principal, o órgão jurisdicional de reenvio salienta que, por um lado, decorreram mais de três anos desde que o titular tomou conhecimento dos atos praticados em violação dos seus direitos e da identidade da parte responsável desses atos e que, por outro, os atos lesivos perduraram até ao momento em que foram intentadas as ações previstas nos artigos 94.º e 95.º do Regulamento n.º 2100/94. Neste caso concreto, esse órgão jurisdicional interroga-se sobre se a prescrição prevista no artigo 96.º deste regulamento incide sobre:

- o conjunto dos atos que violam os direitos do titular, de modo que as ações intentadas são inadmissíveis na íntegra; ou
- apenas os atos praticados fora do prazo de três anos previsto no referido artigo 96.º, pelo que as referidas ações são admissíveis no que respeita aos atos praticados no decurso dos três últimos anos.

27. Nestas condições, o Tribunal Supremo (Supremo Tribunal) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

- «1) O artigo 96.º do [Regulamento n.º 2100/94] opõe-se a uma interpretação segundo a qual, decorrido o prazo de três anos desde que o titular teve conhecimento do ato e da identidade do infrator, uma vez concedida a proteção comunitária de obtenção vegetal, as ações previstas nos artigos 94.º e 95.º do regulamento prescrevem, ainda que os atos [lesivos] tenham continuado até ao momento da propositura da ação?
- 2) Em caso de resposta negativa à primeira questão, deve entender-se que, em conformidade com o artigo 96.º do [Regulamento n.º 2100/94], a prescrição opera apenas relativamente aos atos praticados fora do prazo de três anos, mas não relativamente aos atos praticados nos últimos três anos?
- 3) Em caso de resposta afirmativa à segunda questão, a ação de cessação e a ação de indemnização podem proceder apenas em relação a estes últimos atos praticados nos últimos três anos?»

28. O pedido de decisão prejudicial foi registado na Secretaria do Tribunal de Justiça em 9 de março de 2018. As partes no processo principal, o Governo helénico e a Comissão Europeia apresentaram observações escritas.

29. A instância no presente processo foi suspensa por Decisão do presidente do Tribunal de Justiça de 13 de fevereiro de 2019, na pendência da decisão no processo C-176/18, Club de Variedades Vegetales Protegidas⁶. Na sequência da notificação desse acórdão, em 10 de janeiro de 2020, o órgão jurisdicional de reenvio decidiu manter o seu pedido.

V. Análise

30. Saliento, a título preliminar, que o alcance do litígio no processo principal está limitado à questão da prescrição. Com efeito, por um lado, no tribunal de recurso, a sociedade Pardo não contestou nem a exploração nem a falta de consentimento do titular. Por outro lado, o recurso de cassação que interpôs para o órgão jurisdicional de reenvio incide unicamente sobre a prescrição⁷.

31. Assim, e contrariamente ao Acórdão Club de Variedades Vegetales Protegidas⁸, o Tribunal de Justiça não é questionado sobre a interpretação do artigo 13.º do Regulamento n.º 2100/94 para efeitos da qualificação dos atos em causa no litígio no processo principal.

32. No que respeita às questões submetidas ao Tribunal de Justiça no presente processo, sublinho que dizem respeito à primeira regra de prescrição prevista no artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94, a saber, segundo a qual os direitos do titular prescrevem no final de um período de três anos a contar do momento em que o direito comunitário de proteção da variedade vegetal tiver sido definitivamente reconhecido e o titular tiver conhecimento do ato e da identidade da parte responsável⁹.

33. Recordo que as regras de prescrição previstas no artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94 não afetam a existência da proteção da variedade vegetal, mas apenas a possibilidade de o seu titular intentar uma ação contra a parte responsável de atos que violem os direitos exclusivos que lhe são conferidos por essa proteção.

34. Foram propostas três interpretações ao Tribunal de Justiça para responder às questões que lhe foram submetidas.

35. De acordo com uma primeira interpretação, neste caso concreto, a prescrição prevista no artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94 abrange, *na íntegra*, os direitos do titular, previstos nos artigos 94.º e 95.º deste regulamento, independentemente da sua data de comissão. Tendo tido conhecimento, há mais de três anos, tanto dos atos controvertidos como da identidade da parte responsável, o titular perde qualquer possibilidade de invocar os seus direitos contra aquele. É, em substância, a posição adotada pelo juiz de primeira instância no processo principal¹⁰ e a defendida pela sociedade Pardo.

36. De acordo com uma segunda interpretação, as ações intentadas pelo titular estão apenas *parcialmente prescritas*. Os efeitos da prescrição dizem respeito apenas aos atos praticados mais de três anos antes da propositura das ações previstas nos artigos 94.º e 95.º do Regulamento

⁶ Acórdão de 19 de dezembro de 2019 (C-176/18, EU:C:2019:1131).

⁷ V. n.ºs 23 e 24 das presentes conclusões.

⁸ Acórdão de 19 de dezembro de 2019 (C-176/18, EU:C:2019:1131).

⁹ De acordo com a segunda regra de prescrição estabelecida nesta disposição, esses direitos prescrevem no final de um período de trinta anos a contar da cessação do ato em causa, quando o titular não tiver conhecimento do ato e da identidade da parte responsável.

¹⁰ V. n.º 21 das presentes conclusões.

n.º 2100/94. Esta é, em substância, a posição defendida pelo Governo helénico. Esta interpretação coincide também, pelo menos em parte, com a solução adotada pelo órgão jurisdicional de recurso no processo principal¹¹.

37. Por último, de acordo com uma terceira interpretação, as ações previstas nos artigos 94.º e 95.º do Regulamento n.º 2100/94 *não prescreveram de modo algum*, tendo em conta o facto de os atos praticados em violação dos direitos do titular perdurarem no momento da propositura das referidas ações. O titular pode invocar os seus direitos relativamente a todos os atos controvertidos quando a parte responsável desses atos (a sociedade Pardo no litígio no processo principal) não lhes pôs termo¹². É, em substância, a posição defendida pela sociedade Club de Variedades Vegetales Protegidas.

38. Começarei por rejeitar esta terceira interpretação (inexistência de prescrição) analisando a questão do início de contagem (*dies a quo*) previsto na primeira regra de prescrição prevista no artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94.

39. Em seguida, irei expor os motivos pelos quais há que adotar a segunda interpretação (prescrição parcial), e não a primeira interpretação (prescrição total), na análise da questão dos *efeitos* desta regra de prescrição.

A. Quanto ao início de contagem (dies a quo) previsto na primeira regra de prescrição estabelecida no artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94 (primeira questão)

40. Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o prazo de três anos, previsto na primeira regra de prescrição estabelecida no artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94, pode ter início mesmo quando não tenham cessado os atos lesivos dos direitos do titular.

41. De acordo com a primeira regra de prescrição estabelecida no artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94, os direitos do titular prescrevem no final de um período de três anos a contar do momento em que o direito comunitário de proteção da variedade vegetal tiver sido definitivamente reconhecido e o titular tiver conhecimento do ato e da identidade da parte responsável.

42. Assim, o início de contagem ou *dies a quo* é a data em que as duas condições estão reunidas: por um lado, a data em que a proteção comunitária da variedade vegetal foi concedida; por outro, a data em que, o titular tomou conhecimento do ato e da identidade da sua parte responsável.

43. Em termos mais concretos, e como sublinhou o Governo helénico, o prazo de prescrição de três anos começará a correr na data *do facto que ocorra em último lugar* entre, por um lado, a concessão da proteção comunitária e, por outro, o conhecimento pelo titular do ato e da identidade da parte responsável.

¹¹ V. n.º 22 das presentes conclusões. Segundo as indicações dadas pelo órgão jurisdicional de reenvio, o órgão jurisdicional de recurso considerou que só estavam prescritos os atos praticados três anos antes de uma interrupção da prescrição provocada pela adoção de medidas preliminares. Não tendo o Tribunal de Justiça sido questionado a este respeito e não tendo recebido qualquer outra informação a este respeito, encontra-se impossibilitado de se pronunciar sobre a existência de uma eventual interrupção da prescrição.

¹² V. n.º 25 das presentes conclusões.

44. No contexto do litígio no processo principal, resulta da decisão de reenvio que estas duas condições ficaram reunidas, o mais tardar, em 30 de outubro de 2007. Com efeito, por Decisão de 8 de novembro de 2005, publicada em 15 de fevereiro de 2006, a instância de recurso do ICVV negou provimento ao recurso¹³. Por outro lado, foi nessa data de 30 de outubro de 2007 que GESLIVE endereçou à sociedade Pardo uma primeira notificação instando-a a cessar a exploração dessa variedade¹⁴.

45. Feita esta precisão, é evidente, na minha opinião, que a terceira interpretação proposta ao Tribunal de Justiça, segundo a qual o prazo de prescrição não pode ter início antes de os atos controvertidos terem cessado, equivaleria a reescrever a primeira regra de prescrição estabelecida no artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94.

46. Com efeito, esta primeira regra não faz nenhuma referência à data de cessação dos atos controvertidos. Esta constatação basta, por si só, para rejeitar essa interpretação que, na prática, faria acrescentar uma terceira condição com vista a identificar o *dies a quo*: seria necessário que a proteção tivesse sido concedida, que o titular tivesse tido conhecimento dos atos e da identidade da parte responsável e *que os referidos atos tivessem cessado*.

47. Acrescento que esta interpretação seria contrária ao objetivo de segurança jurídica prosseguido por qualquer regra de prescrição, como alegou com razão o Governo helénico. Com efeito, os prazos de prescrição têm como função garantir a segurança jurídica, como confirma jurisprudência constante do Tribunal de Justiça¹⁵. O Tribunal de Justiça declarou nomeadamente que, para preencher essa função, esse prazo deve ser fixado antecipadamente e qualquer aplicação por analogia deve ser suficientemente previsível para o destinatário¹⁶.

48. Ora, a terceira interpretação proposta é contrária ao imperativo de segurança jurídica na medida em que o titular tem a possibilidade de interpor, *a todo o tempo*, enquanto os atos controvertidos não cessarem, as ações previstas nos artigos 94.º e 95.º do Regulamento n.º 2100/94 contra todos esses atos, *independentemente da sua data de comissão*.

49. No âmbito do litígio no processo principal, esta interpretação permitiria, assim, ao titular deixar a sociedade Pardo explorar as tangerineiras da variedade Nadorcott durante várias décadas, antes de agir judicialmente relativamente a *todos* os atos praticados em violação dos seus direitos.

50. É evidente que tal interpretação é incompatível com o objetivo de segurança jurídica prosseguido pelas regras de prescrição. Sublinho, a este respeito, que o infrator pode ter praticado de boa-fé os atos que lhe são censurados, isto é, sem saber que lesavam os direitos do titular.

51. Além disso, devo sublinhar uma consequência paradoxal da terceira interpretação proposta ao Tribunal de Justiça, numa perspetiva mais sistémica. Com efeito, a segunda regra de prescrição estabelecida no artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94, que prevê um prazo de trinta anos, não me parece aplicável num caso como o do litígio no processo principal, dado que esta

¹³ V. n.º 12 das presentes conclusões.

¹⁴ V. n.º 16 das presentes conclusões.

¹⁵ V., nomeadamente, Acórdãos de 13 de junho de 2013, Unanimes e o. (C-671/11 a C-676/11, EU:C:2013:388, n.º 31); de 7 de julho de 2016, Lebek (C-70/15, EU:C:2016:524, n.º 55); e de 30 de abril de 2020, Nelson Antunes da Cunha (C-627/18, EU:C:2020:321, n.º 44).

¹⁶ V. Acórdãos de 5 de maio de 2011, Ze Fu Fleischhandel e Vion Trading (C-201/10 e C-202/10, EU:C:2011:282, n.º 32); de 23 de janeiro de 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C-387/17, EU:C:2019:51, n.º 71); e de 5 de março de 2019, Eesti Pagar (C-349/17, EU:C:2019:172, n.º 112).

regra pressupõe a *falta de conhecimento*, pelo titular, dos atos controvertidos e da parte responsável. Assim, se fosse acolhida a terceira interpretação proposta ao Tribunal de Justiça, nos termos da qual a prescrição no final de um período de três anos só começa a contar quando os atos controvertidos cessarem, os atos que perduram no tempo e dos quais o titular tem conhecimento nunca poderiam estar prescritos, nem nos termos da primeira regra (que pressupõe a cessação dos atos), nem nos termos da segunda (que pressupõe a falta de conhecimento).

52. Tendo em conta o exposto, não tenho qualquer dúvida quanto à necessidade de rejeitar esta terceira interpretação. O início de contagem do prazo de três anos previsto no artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94 não pode ficar subordinado à cessação dos atos em causa: os únicos critérios aplicáveis são a data em que a proteção comunitária foi reconhecida e a data em que o titular teve conhecimento do ato e da identidade da parte responsável.

53. Para ser exaustivo, quero ainda precisar que o critério do «conhecimento» pelo titular deve, na minha opinião, ser entendido no sentido de que abrange qualquer situação em que o titular *conheça ou devesse conhecer* o ato e a identidade da parte responsável. Com efeito, se apenas fosse aplicado o critério do conhecimento *efetivo*, o titular teria a possibilidade de adiar indefinidamente o início de contagem da prescrição, recusando-se a tomar conhecimento do ato e/ou da identidade da parte responsável. Tal interpretação não é aceitável tendo em conta o objetivo de todas as regras de prescrição, a saber a segurança jurídica do devedor¹⁷. Era preferível, no meu modo de ver, que a redação do artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94 fosse alterada, de maneira a refletir com mais clareza o verdadeiro significado deste critério.

54. Tendo em conta o exposto, há que responder nos seguintes termos à primeira questão submetida pelo órgão jurisdicional de reenvio. O artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94 deve ser interpretado no sentido de que o prazo de três anos começa a correr na data do facto que ocorreu em último lugar, ou seja, na data em que a proteção comunitária foi concedida, ou na data em que o titular teve conhecimento do ato e da identidade da parte responsável, e isto independentemente da data em que os atos tenham eventualmente cessado.

B. Quanto ao alcance dos efeitos da primeira regra de prescrição prevista no artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94 (segunda e terceira questões)

55. Com a segunda e terceira questões, que convém analisar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94 deve ser interpretado no sentido de que, quando o prazo de três anos expirou, no que respeita aos atos que se repetem no tempo, os efeitos da prescrição abrangem todos os atos independentemente da data em que foram praticados, ou apenas aos atos praticados mais de três anos antes da propositura das ações previstas nos artigos 94.º e 95.º deste regulamento.

56. Começemos por recordar o óbvio: as regras de prescrição estabelecidas no artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94 só podem produzir os seus efeitos em relação a atos praticados no passado. Por conseguinte, uma ação intentada ao abrigo do artigo 94.º, n.º 1, deste regulamento, para exigir a cessação, *no futuro*, de atos que violem os direitos do titular não pode estar sujeita a prescrição.

¹⁷ V., neste sentido, as minhas Conclusões no processo Nelson Antunes da Cunha (C-627/18, EU:C:2019:1084, n.º 46): «importa recordar que as regras de prescrição desempenham um papel fundamental no direito patrimonial. Com efeito, a prescrição implica para o credor a impossibilidade de fazer valer a cobrança do seu crédito. Como o Tribunal de Justiça já declarou, ao imporem um limite temporal, as regras de prescrição destinam-se a garantir a segurança jurídica do devedor».

57. Assim, a questão submetida pelo órgão jurisdicional de reenvio exige que se determine a extensão dos efeitos desta prescrição relativamente ao passado, mais particularmente no âmbito de ações destinadas ao pagamento de uma remuneração adequada (artigo 94.º, n.º 1, e artigo 95.º do Regulamento n.º 2100/94) ou à reparação do prejuízo causado por atos praticados intencionalmente ou por negligência (artigo 94.º, n.º 2, deste regulamento).

58. Na prática, a questão que se suscita é a seguinte: ao deixar decorrer o prazo de prescrição de três anos, o titular perde *integralmente* o direito de exigir o pagamento de uma remuneração adequada e/ou a reparação dos danos sofridos pelos atos praticados no passado (o que corresponde à primeira interpretação proposta ao Tribunal de Justiça¹⁸), ou mantém esse direito em relação aos atos mais recentes, ou seja, os praticados nos últimos três anos (o que corresponde à segunda interpretação¹⁹)?

59. Devo observar que a redação do artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94 não resolve expressamente esta questão, contrariamente à questão do *dies a quo* acima examinada.

60. No entanto, diversos elementos militam a favor da segunda interpretação proposta ao Tribunal de Justiça, nos termos da qual o titular conserva o direito de reclamar uma indemnização pelos atos praticados no decurso dos três últimos anos.

61. Em primeiro lugar, o artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94 prevê a prescrição de um «ato», e não a prescrição de um comportamento que seria considerado como um «conjunto de atos». Esta utilização do singular é tanto mais significativa quanto as ações previstas nos artigos 94.º e 95.º deste regulamento visam, na maior parte das vezes, um conjunto de atos distintos que violam cada um dos direitos do titular²⁰.

62. Esta utilização do singular sugere que, para efeitos da aplicação do artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94, há que considerar *separadamente* os atos que violam os direitos do titular. Assim, para determinar os efeitos da prescrição, há que analisar separadamente para cada ato se o prazo de prescrição de três anos expirou.

63. Na prática, o juiz nacional deverá verificar, relativamente a cada ato de violação, se decorreram mais de três anos desde o facto ocorrido em último lugar entre, por um lado, a data em que a proteção comunitária foi concedida e, por outro, a data em que o titular teve conhecimento do ato e da identidade da parte responsável, entendendo-se que esse conhecimento não pode ocorrer antes da prática do ato em causa.

64. Isto significa que os atos praticados durante o período de proteção provisória, previstos no artigo 95.º do Regulamento n.º 2100/94, irão prescrever antes dos atos praticados após a concessão da proteção comunitária, que são objeto do artigo 94.º deste regulamento.

¹⁸ V. n.º 35 das presentes conclusões.

¹⁹ V. n.º 36 das presentes conclusões.

²⁰ A título de ilustração, um infrator que pretenda vender tangerineiras da variedade Nadorcott sem autorização do titular pode, sucessivamente, praticar os seguintes atos: acondicionamento das tangerineiras para efeitos de multiplicação; multiplicação enquanto tal; colocação à venda; exportação para venda; venda enquanto tal; armazenagem das tangerineiras para os fins antes mencionados. Cada um destes atos viola os direitos do titular, nos termos do artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94.

65. Parece-me que esta solução foi adotada pela doutrina em matéria de proteção de variedades vegetais²¹.

66. Em segundo lugar, quero chamar a atenção para as consequências práticas da interpretação inversa, segundo a qual o termo do prazo de três anos previsto no artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94 implica uma prescrição que se estende a *todos* os atos que violam os direitos do titular, independentemente da data da respetiva prática.

67. Na prática, esta interpretação poderia conduzir a uma solução paradoxal nos termos da qual qualquer ato lesivo *futuro* prescreveria se resultasse de um comportamento de que o titular teve conhecimento há mais de três anos, como alegou com razão a sociedade Club de Variedades Vegetales Protegidas.

68. Assim, segundo a referida interpretação, no âmbito do litígio no processo principal, a circunstância de o titular ter deixado passar um prazo de três anos após a primeira notificação para cumprir, datada de 30 de outubro de 2007, bastaria para lhe retirar qualquer possibilidade de invocar os seus direitos em relação ao comportamento controvertido, incluindo no futuro se esse comportamento perdurar.

69. Tal interpretação parece-me dificilmente conciliável com o que representa simultaneamente o objeto e o objetivo prosseguido pelo Regulamento n.º 2100/94, a saber, a proteção comunitária das variedades vegetais.

70. Sublinho, além disso, que este risco não é de modo algum teórico, na medida em que um número significativo de atos que violam os direitos do titular, em matéria de proteção das variedades vegetais, se enquadra em comportamentos que se prolongam no tempo²².

²¹ Leßmann, H., e Würtenberger, G., *Deutsches und Europäisches Sortenschutzrecht*, Nomos, Baden-Baden, 2009 (2.ª E.), § 7, Rn. 102, p. 309: «Bei wiederholten Verletzungshandlungen erfüllt jede einzelne Handlung den Tatbestand der Verletzung. Jede Einzelhandlung setzt damit gesondert die Verjährung des Unterlassungsanspruchs sowie des aus ihr fließenden Schadenersatzanspruchs in Lauf, sofern die weiteren Voraussetzungen — Kenntnis des Verletzten von der Verletzungshandlung und der Person des Verletzers — gegeben sind» («Em caso de atos de infração continuados, cada ato individual constitui uma infração. Assim, cada ato individual desencadeia separadamente a prescrição da ação inibitória e da ação de indemnização daí decorrente, desde que as outras condições prévias — conhecimento pelo titular do ato de violação e da parte responsável — estejam preenchidas»).

²² Leßmann H., e Würtenberger, G., *Deutsches und Europäisches Sortenschutzrecht*, Nomos, Baden-Baden, 2009, 2.ª E., § 7, Rn. 103, p. 309: «Gerade im pflanzlichen Bereich erstrecken sich Verletzungshandlungen über lange Zeiträume. Pflanzen werden in der Regel nicht in Einzelexemplaren vermehrt, sondern in größerem Umfang. Dies gilt auch für Obstbäume, andernfalls wäre eine gewerbliche Nutzung ohne Lizenz vermehrter Pflanzen nicht rentabel. Insbesondere das Anbieten und der Verkauf von sortenschutzverletzendem Material kann sich deshalb gerade im Gehölzbereich über große Zeiträume erstrecken. Auch wenn durch eine einzige Handlung große Mengen sortenschutzrechtsverletzender Pflanzen vermehrt worden waren und somit im strafrechtlichen Sinn eine einzige Handlung darstellen, ist die kontinuierliche Abgabe solchen Materials über längere Zeiträume jedes Mal eine Verletzungshandlung. Mit jeder Einzelhandlung wird damit der Lauf der Verjährung ausgelöst» («Especialmente, no setor vegetal, os atos de violação estendem-se por longos períodos. Regra geral, as plantas não são reproduzidas num único exemplar, mas em maior escala. Isto também é válido para as árvores de fruto, sem o que a exploração comercial de plantas multiplicadas sem licença não seria rentável. Por conseguinte, em especial, a oferta e a venda de material que infringe a proteção das variedades vegetais podem estender-se por longos períodos, sobretudo em zonas florestais. Embora grandes quantidades de plantas que violam os direitos de variedade vegetal tenham sido multiplicadas por um único ato e constituam, consequentemente, um único ato à luz do direito penal, o fornecimento contínuo desse material por longos períodos constitui, de cada vez, um ato de violação. Por conseguinte, cada ato individual desencadeia a prescrição»).

71. Em terceiro lugar, saliento que a interpretação que proponho é comumente aceite em matéria de prescrição das violações em direito de patentes, o qual apresenta semelhanças com o da proteção das variedades vegetais²³.

72. Assim, as doutrinas alemã²⁴, francesa²⁵ e belga²⁶, nomeadamente, sublinham que a infração em matéria de patentes deve ser analisado como uma «sucessão de infrações» e não como uma «infração sucessiva»²⁷. Esta solução corresponde, no essencial, à que propus anteriormente, que consiste em considerar separadamente os atos que violam os direitos do titular, para efeitos de aplicação do artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94.

73. Em quarto lugar, e para ser exaustivo, esclareço que tanto o Regulamento (UE) 2017/1001, sobre a marca da União Europeia²⁸, como a Diretiva (UE) 2015/2436, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas²⁹, contêm uma regra de «prescrição por tolerância» que corresponde, em substância, à primeira interpretação proposta ao Tribunal de Justiça³⁰ — e que acabo de rejeitar.

²³ V., nomeadamente, Bouche, N., «La prescription en droit des obtentions végétales et autres satellites du brevet», *Propriétés Intellectuelles*, n.º 68, julho de 2018, pp. 34 a 39: «Les variétés végétales sont à la fois exclues de la brevetabilité et l'objet central du droit des obtentions végétales, si bien que ce qui est protégeable par un brevet ne peut être l'objet d'un droit d'obtention végétale et réciproquement. Malgré cette césure radicale, il existe tout de même des liens, un cousinage, entre droit des brevets et droit des obtentions végétales. Si l'on a préféré répondre aux spécificités des obtentions végétales par un régime spécifique, les deux matières ont en commun de porter sur des innovations techniques (le droit des brevets se posant finalement comme le droit généraliste et le droit des obtentions végétales comme le droit spécial des améliorations variétales)» [«As variedades vegetais estão simultaneamente excluídas da patenteabilidade e do objeto central do direito das variedades vegetais, de modo que o que é protegível por uma patente não pode ser objeto de um direito de variedade vegetal e vice-versa. Apesar desta cisão radical, existem, ainda assim, vínculos, uma afinidade, entre direito das patentes e direito das variedades vegetais. Se se preferir responder às especificidades das variedades vegetais através de um regime específico, as duas matérias têm em comum o facto de se referirem a inovações técnicas (colocando-se o direito das patentes como o direito generalista e o direito das variedades vegetais, como o direito especial dos aperfeiçoamentos das variedades)»].

²⁴ V., nomeadamente, Benkard, G., *Kommentar zum Patentgesetz*, C.H. Beck, Munique, 2015, 9.ª E., § 141, Rn. 6, p. 1906: «Bei vergangenheitsbezogenen Ansprüchen setzen dagegen die einzelnen Schädigungen jeweils eigene Verjährungsfristen in Lauf, so dass jede schadenstiftende Handlung bzw. jeder schadenstiftende Teilakt verjährungsrechtlich separat zu betrachten ist» («Em contrapartida, para os pedidos relacionados com o passado, cada um dos diferentes danos desencadeia o seu próprio prazo de prescrição, de modo que cada ato ou parte de um ato que causa um dano deve ser encarado separadamente para efeitos da prescrição»).

²⁵ Passa, J., *Droit de la propriété industrielle*, II, Brevets d'invention, protections voisines, LGDJ, Paris, 2013, n.º 631, p. 684: «La jurisprudence analysant le délit de contrefaçon comme successif, autrement dit comme se renouvelant à chaque instant tant que le comportement en cause se poursuit, le délai de prescription court distributivement pour chaque acte à compter de la date de sa commission et non pour le tout, à compter de la date à laquelle les actes en cause ont commencé ou cessé. En d'autres termes, chaque acte constitue, en ce qui le concerne, "le" point de départ d'un délai. [...] Si un acte litigieux s'est prolongé dans le temps, par exemple par l'emploi d'une machine, le demandeur ne peut réclamer réparation que pour le préjudice consécutif aux actes d'usage accomplis dans le délai de trois ans» («A jurisprudência que analisa o delito de violação como sucessivo, ou seja, no sentido de que se renova em cada instante enquanto o comportamento em causa prosseguir, o prazo de prescrição corre distributivamente para cada ato a contar da data da sua prática e não para o todo, a contar da data em que os atos em causa começaram ou cessaram. Por outras palavras, cada ato constitui, no que lhe diz respeito, "o" início de contagem de um prazo. [...] Se um ato controvertido se prolongou no tempo, por exemplo através da utilização de uma máquina, o demandante só pode reclamar a reparação do prejuízo consecutivo aos atos de uso praticados no prazo de três anos»).

²⁶ Remiche, B., e Cassiers, V., *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire: créer, protéger et partager les inventions au xxi^e siècle*, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 574: «Toutefois, les différents actes de contrefaçon constituent des quasi-délits distincts qui se prescrivent séparément même lorsqu'ils sont imputables à une seule et même personne. Ainsi la contrefaçon consistant en une fabrication du produit breveté sera prescrite séparément de la contrefaçon consistant en l'offre en vente dudit produit» («Todavia os diferentes atos de violação constituem quase delitos distintos que prescrevem separadamente mesmo quando imputáveis a uma só e à mesma pessoa. Assim, a violação que consiste no fabrico do produto patentado prescreverá separadamente da violação que consiste na oferta de venda do referido produto»).

²⁷ Casalunga, A., *Traité technique et pratique des brevets d'invention* (LGDJ, Paris, 1949), t. 2, n.º 1080, p. 159: «[En cas de fabrication d'objets contrefaisants], il y a une succession de délits et non pas un délit successif; en conséquence, la prescription commence à courir à dater de chaque fait de contrefaçon et non pas à partir du dernier fait» («[Em caso de fabrico de objetos contrafeitos], há uma sucessão de delitos e não um delito sucessivo; consequentemente, a prescrição começa a correr a partir de cada ato de violação e não a partir do último facto»).

²⁸ Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017 (JO 2017, L 154, p. 1).

²⁹ Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 336, p. 1).

³⁰ V. n.º 35 das presentes conclusões.

74. O artigo 61.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001 e o artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2015/2436 preveem, com efeito, que o titular que tenha tolerado a utilização de uma marca posterior por um período de cinco anos consecutivos, com conhecimento dessa utilização, deixa de ter o direito, de pedir a declaração da sua nulidade, a não ser que o registo tenha sido efetuado de má-fé³¹. Além disso, o artigo 16.º, n.º 1, do referido regulamento e o artigo 18.º, n.º 1, da referida diretiva acrescentam que o titular também não pode, nessa hipótese, proibir a utilização dessa marca no âmbito de um processo de infração.

75. Assim, o direito das marcas contém uma regra que prevê que o titular perde qualquer possibilidade de agir, incluindo *no futuro*, quando deixa decorrer um prazo de cinco anos desde que teve conhecimento da utilização de uma marca posterior, seja no âmbito de uma ação de declaração de nulidade seja no âmbito de um processo de infração.

76. Todavia, a existência desta regra não põe em causa o raciocínio que acima expus, pelos dois motivos seguintes.

77. Por um lado, a existência desta regra explica-se por duas características próprias do direito das marcas, que não têm equivalente no direito das patentes nem no direito das variedades vegetais. Com efeito, contrariamente a estes dois últimos regimes de propriedade intelectual, cujo prazo é limitado no tempo³², a proteção das marcas tem uma duração potencialmente ilimitada, cabendo ao titular renovar o seu registo de dez em dez anos³³. Deste ponto de vista, a regra da prescrição por tolerância pode ser analisada como uma atenuação à duração potencialmente ilimitada da proteção das marcas.

78. Além disso, a existência desta regra também se justifica em relação à função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou utente final a identidade originária do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, tal produto ou serviço de outros com diversa proveniência³⁴. A prescrição por tolerância presume, de algum modo, que a função essencial da marca também não pode ser preenchida quando o titular tolerou, durante cinco anos, a utilização de uma marca posterior que apresenta um risco de confusão.

79. Por outro lado, sublinho que a regra da prescrição por tolerância é objeto de disposições expressas e detalhadas, tanto no Regulamento 2017/1001 como na Diretiva 2015/2436. Tendo em conta as suas consequências drásticas para os direitos do titular, parece-me que não se pode *presumir* a existência de tal regra no âmbito de um regime de proteção da propriedade intelectual. Assim, na falta de disposições equivalentes no Regulamento n.º 2100/94, há que concluir que a proteção das variedades vegetais não reconhece a prescrição por tolerância.

³¹ Resulta da jurisprudência que devem estar reunidos quatro requisitos para que o prazo de prescrição por tolerância comece a correr em caso de uso de uma marca posterior idêntica à marca anterior ou tão semelhante que se preste a confusão. Primeiro, a marca posterior deve estar registada, segundo, o seu pedido de registo da marca posterior deve ter sido feito de boa-fé pelo seu titular, terceiro, deve ser utilizada no território onde a marca anterior está protegida e, por último, quarto, o titular da marca anterior deve ter conhecimento da utilização dessa marca após o seu registo. V., no que respeita à Diretiva 2015/2436, Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, n.ºs 54 a 58). No que respeita ao Regulamento 2017/1001, v. Acórdãos de 28 de junho de 2012, I Marchi Italiani et Basile/IHMI — Osra (B. Antonio Basile 1952) (T-133/09, EU:T:2012:327, n.º31), e de 27 de janeiro de 2021, Turk Hava Yollari/EUIPO — Sky (skylife) (T-382/19, não publicado, EU:T:2021:45, n.º49).

³² V., no que respeita à proteção das variedades vegetais, artigo 19.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2100/94, segundo o qual a duração dessa proteção é, em princípio, de 30 anos, para árvores e videiras, e de 25 anos, para as outras variedades.

³³ V. artigos 52.º e 53.º do Regulamento 2017/1001 e os artigos 48.º e 49.º da Diretiva 2015/2436.

³⁴ V., nomeadamente, Acórdãos de 23 de maio de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, n.º 7), e de 31 de janeiro de 2019, Pandalis/EUIPO (C-194/17 P, EU:C:2019:80, n.º 84). V., também, Conclusões da advogada-geral V. Trstenjak no processo Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:46, n.º 63).

80. Tendo em atenção tudo o que precede, há que responder do seguinte modo à segunda e terceira questões do órgão jurisdicional de reenvio. O artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94 deve ser interpretado no sentido de que, quando o prazo de três anos expirou, no que diz respeito aos atos que se repetem no tempo, apenas estão prescritos os atos praticados mais de três anos antes da propositura das ações previstas nos artigos 94.º e 95.º deste regulamento.

81. Por conseguinte, o titular conserva o direito de intentar as referidas ações no que respeita aos atos praticados nos três últimos anos.

VI. Conclusão

82. Tendo em conta as considerações que precedem, proponho ao Tribunal de Justiça que responda às questões prejudiciais submetidas pelo Tribunal Supremo (Supremo Tribunal, Espanha), do seguinte modo:

- 1) O artigo 96.º do Regulamento (CE) n.º 2100/94 do Conselho, de 27 de julho de 1994, relativo ao regime comunitário de proteção das variedades vegetais, deve ser interpretado no sentido de que o prazo de três anos começa a correr na data do facto que ocorreu em último lugar, ou seja, na data em que a proteção comunitária foi concedida, ou na data em que o titular teve conhecimento do ato e da identidade da parte responsável, e isto independentemente da data em que os atos tenham eventualmente cessado.
- 2) O artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94 deve ser interpretado no sentido de que, quando o prazo de três anos expirou, no que diz respeito aos atos que se repetem no tempo, apenas estão prescritos os atos praticados mais de três anos antes da propositura das ações previstas nos artigos 94.º e 95.º deste regulamento.