

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

22 de Setembro de 2011 *

No processo C-482/09,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pela Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido), por decisão de 12 de Novembro de 2009, entrado no Tribunal de Justiça em 30 de Novembro de 2009, no processo

Budějovický Budvar, národní podnik,

contra

Anheuser-Busch Inc.,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: A. Tizzano, presidente de secção, M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan (relator) e M. Berger, juízes,

* Língua do processo: inglês.

advogado-geral: V. Trstenjak,
secretário: L. Hewlett, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 24 de Novembro de 2010,

vistas as observações apresentadas:

- em representação da Budějovický Budvar, národní podnik, por J. Mellor e S. Malynicz, barristers, mandatados por M. Blair, solicitor,

- em representação de Anheuser-Busch Inc., por B. Goebel, Rechtsanwalt,

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

- em representação do Governo checo, por M. Smolek, na qualidade de agente,

- em representação do Governo italiano, por G. Palmieri, na qualidade de agente, assistida por S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

- em representação do Governo português, por L. Inez Fernandes, na qualidade de agente,

- em representação do Governo eslovaco, por B. Ricziová, na qualidade de agente,

- em representação da Comissão Europeia, por J. Samnadda, na qualidade de agente,

ouvidas as conclusões da advogada-geral na audiência de 3 de Fevereiro de 2011,

profere o presente

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação dos artigos 4.º, n.º 1, alínea a), e 9.º, n.º 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1).

- 2 Este pedido foi apresentado no quadro de um litígio que opõe a Budějovický Budvar, národní podnik (a seguir «Budvar»), uma cervejaria estabelecida na cidade de České Budějovice (República Checa), à Anheuser-Busch Inc. (a seguir «Anheuser-Busch»), uma cervejaria com sede em Saint Louis (Estados Unidos), a propósito da marca *Budweiser* de que ambas são titulares no Reino Unido desde 19 de Maio de 2000.

Quadro jurídico

Regulamentação da União

- 3 O artigo 4.º da Directiva 89/104, com a epígrafe «Outros motivos de recusa ou de nulidade relativos a conflitos com direitos anteriores», prevê:

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

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

[...]

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

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

- i) Marcas comunitárias;

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

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

- b) As marcas comunitárias para as quais seja validamente invocada a antiguidade, nos termos do regulamento sobre a marca comunitária, em relação a uma marca referida nos parágrafos ii) e iii) da alínea a), mesmo que esta última tenha sido objecto de renúncia ou se tenha extinguido;

- c) Os pedidos de marcas referidas nas alíneas a) e b), sob reserva do respectivo registo;

- d) As marcas que, à data da apresentação do pedido de registo ou, eventualmente, à data da prioridade invocada em apoio do pedido de registo, sejam notoriamente conhecidas no Estado-Membro em causa na acepção em que a expressão “notoriamente conhecida” é empregue no artigo 6.º-A da Convenção de Paris.

[...]»

- 4 O artigo 5.º da Directiva 89/104, com a epígrafe «Direitos conferidos pela marca», estabelecia, no seu n.º 1:

«A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

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

[...]»

- 5 Nos termos do artigo 9.º da Directiva 89/104, com a epígrafe «Preclusão por tolerância»:

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

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

3. Nos casos previstos nos n.ºs 1 ou 2, o titular de uma marca registada posterior não terá o direito de se opor ao uso do direito anterior, mesmo se esse direito não possa já ser invocado contra a marca posterior.»

- 6 A Directiva 89/104 foi revogada e substituída pela Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 299, p. 25), entrada em vigor em 28 de Novembro de 2008. Todavia, ao litígio no processo principal é aplicável a Directiva 89/104, tendo em conta a data dos factos.

Regulamentação nacional

- 7 As disposições da Directiva 89/104 foram transpostas para o direito interno do Reino Unido pela Lei de 1994 relativa às marcas (Trade Marks Act 1994), que entrou em vigor em 31 de Outubro de 1994.
- 8 A fim de implementar a Directiva 89/104, a Lei de 1994 relativa às marcas revogou a Lei de 1938 relativa às marcas (Trade Marks Act 1938).

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

- 9 Segundo a decisão de reenvio, tanto a Budvar como a Anheuser-Busch, desde o momento em que entraram no mercado do Reino Unido, respectivamente, nos anos de 1973 e 1974, comercializam as suas cervejas com o sinal nominativo «Budweiser» ou com termos que incluem esse sinal.

- 10 Ainda segundo a decisão de reenvio, embora as suas denominações sejam idênticas, as cervejas da Budvar e da Anheuser-Busch não apresentam as mesmas características. O seu gosto, o seu preço, e a sua apresentação foram sempre diferentes e, nos mercados em que a Budvar e a Anheuser-Busch estão ambas presentes, os consumidores apercebem-se claramente da diferença, embora possa sempre haver um pequeno grau de confusão entre elas.

- 11 No mês de Novembro de 1976, a Budvar pediu o registo do termo «Bud» como marca. A Anheuser-Busch opôs-se a tal registo.

- 12 Em 1979, a Anheuser-Busch moveu uma acção à Budvar por usurpação de denominação, pedindo que esta fosse impedida de utilizar o termo «Budweiser». A Budvar deduziu reconvenção por usurpação de denominação, pedindo, por seu turno, que a Anheuser-Busch fosse impedida de utilizar o termo «Budweiser».

- 13 Enquanto se aguardava o despacho dessas acções por usurpação de denominação, foi suspenso o processo de oposição relativo ao registo do termo «Bud».

- 14 Em 11 de Dezembro de 1979, a Anheuser-Busch pediu o registo como marca do termo «Budweiser» para os produtos «cerveja, cerveja Ale e cerveja Porter». A Budvar opôs-se a este pedido.

- 15 Os pedidos inicial e reconvenção por usurpação de denominação foram julgados improcedentes em primeira instância e em recurso, tendo os órgãos jurisdicionais chamados a pronunciar-se considerado que nenhuma das partes criava uma impressão enganadora e que o sinal nominativo «Budweiser» gozava de dupla reputação.

- 16 O termo «Bud» foi a seguir devidamente registado como marca em proveito da Budvar, uma vez que a oposição deduzida pela Anheuser-Busch foi julgada improcedente.
- 17 Em 28 de Junho de 1989, a Budvar apresentou um pedido reconvenicional para efeitos de registo como marca do termo «Budweiser», pedido que a Anheuser-Busch contestou.
- 18 No mês de Fevereiro de 2000, a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) julgou improcedentes as duas oposições ao registo do termo «Budweiser» e decidiu que tanto a Budvar como a Anheuser-Busch podiam registar esse termo como marca. Em aplicação da Lei de 1994 relativa às marcas, este órgão jurisdicional baseou-se na Lei de 1938 relativa às marcas, que permitia expressamente o registo simultâneo de marcas idênticas ou de marcas de tal modo semelhantes que pudessem ser confundidas, em caso de uso honesto simultâneo («honest concurrent use») ou noutras circunstâncias especiais.
- 19 Na sequência dessa decisão judicial, cada uma das partes foi inscrita no registo de marcas do Reino Unido, em 19 de Maio de 2000, na qualidade de titular da marca nominativa *Budweiser* para os produtos «cerveja, cerveja Ale e cerveja Porter».
- 20 Daqui decorre que a Budvar obteve no Reino Unido dois registos como marca, um para *Bud* (pedido apresentado no mês de Novembro de 1976) e o outro para *Budweiser* (pedido efectuado no mês de Junho de 1989). A Anheuser-Busch é titular de um registo da *Budweiser* como marca (pedido apresentado em Dezembro de 1979).
- 21 Em 18 de Maio de 2005, ou seja, quatro anos e 364 dias após o registo da marca *Budweiser* em benefício da Budvar e da Anheuser-Busch, esta última apresentou no Instituto das Marcas do Reino Unido um pedido de declaração de nulidade do registo desta marca, feito em proveito da Budvar.

- 22 No seu pedido de declaração de nulidade, a Anheuser-Busch alegou, em primeiro lugar, que, ainda que as marcas *Budweiser* tenham sido registadas no mesmo dia em benefício das duas empresas em causa, a marca de que a Anheuser-Busch é titular é uma marca anterior, na acepção do artigo 4.º, n.º 2, da Directiva 89/104, dado que o pedido de registo foi apresentado em data anterior à do pedido da Budvar. Em segundo lugar, sendo as marcas e os produtos idênticos na acepção do artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da mesma directiva, a Anheuser-Busch, na sua qualidade de titular de uma marca anterior, tem o direito de obter a nulidade da marca da Budvar. Em terceiro lugar, não há preclusão por tolerância, porque o prazo de cinco anos previsto no artigo 9.º, n.º 1, da referida directiva não expirou.
- 23 O Instituto das Marcas do Reino Unido julgou procedente o pedido de nulidade do registo apresentado pela Anheuser-Busch.
- 24 Em 19 de Fevereiro de 2008, a High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) negou provimento ao recurso interposto pela Budvar no que respeita aos produtos «cerveja, cerveja Ale e cerveja Porter».
- 25 Tendo a Budvar recorrido desta decisão para o órgão jurisdicional de reenvio, este referiu ter dúvidas quanto à interpretação do artigo 9.º da Directiva 89/104, designadamente no que respeita aos conceitos de «tolerância» e de «período», referidos nesse artigo. O órgão jurisdicional de reenvio questiona-se igualmente sobre a interpretação a dar ao artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da mesma directiva. A este respeito, observa que a Budvar sustentou perante ele que, não obstante a protecção aparentemente absoluta de que a marca anterior goza quando uma marca idêntica posterior designa produtos idênticos, se pode admitir uma excepção a essa protecção na hipótese de um uso honesto simultâneo e por um longo período das duas marcas. Com efeito, nesse caso, o uso das marcas idênticas por cada uma das partes não prejudica a garantia de origem dos produtos que a marca fornece, uma vez que essas marcas não se limitam a designar os produtos de uma única empresa, mas designam os produtos de ambas.

26 Foi nestas circunstâncias que a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

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

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

b) Se o conceito de “tolerado” for um conceito de direito comunitário, pode considerar-se que o titular de uma marca tolerou uma utilização de boa fé por um longo período e solidamente estabelecida da mesma marca por um terceiro quando há muito tivesse conhecimento dessa utilização mas não tivesse conseguido impedi-la?

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

2) A partir de quando começa a correr o período de “cinco anos consecutivos” e, em particular, esse período pode começar a correr (e, na afirmativa, pode expirar) antes de o titular da marca anterior obter o registo efectivo da sua marca? Na afirmativa, que requisitos devem estar preenchidos para que o prazo comece a contar?

- 3) O artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da Directiva do Conselho 89/104/CEE deve ser interpretado no sentido de que uma marca anterior deve prevalecer mesmo que tenha havido uma utilização concorrente de boa fé por um longo período de duas marcas iguais para os mesmos produtos, de modo que a garantia de origem da marca anterior não significa que a marca identifique os produtos do titular da marca anterior e nenhum outro, mas, pelo contrário, identifique os seus produtos ou os produtos de outro utilizador?»

Quanto às questões prejudiciais

Quanto à primeira questão, alíneas a) e b)

- ²⁷ Com a primeira questão, alíneas a) e b), o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se «tolerância», na acepção do artigo 9.º, n.º 1, da Directiva 89/104, é um conceito do direito da União e, em caso afirmativo, se o titular de uma marca pode ser considerado como tendo tolerado, na acepção desta disposição, o uso honesto comprovado e por um longo período, por parte de um terceiro, de uma marca idêntica à desse titular, quando este último tem conhecimento desse uso, desde há muito tempo, mas não o conseguiu impedir.
- ²⁸ Há que concluir desde já que o artigo 9.º, n.º 1, da Directiva 89/104 não contém nenhuma definição do conceito de «tolerância», que também não é definido nos demais artigos dessa directiva. Além disso, a directiva não comporta nenhuma remissão expressa para o direito dos Estados-Membros no que diz respeito a esse conceito.

- 29 Segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, 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 comporte nenhuma remissão expressa para o direito dos Estados-Membros para determinar o seu sentido e o seu alcance devem normalmente ser interpretados, em toda a União Europeia, de modo autónomo e uniforme, tendo em conta o contexto da disposição e o objectivo prosseguido pela regulamentação em causa (v., designadamente, acórdãos de 18 de Janeiro de 1984, Ekro, 327/82, Recueil, p. 107, n.º 11; de 19 de Setembro de 2000, Linster, C-287/98, Colect., p. I-6917, n.º 43; e de 21 de Outubro de 2010, Padawan, C-467/08, Colect., p. I-10055, n.º 32).
- 30 Embora seja verdade que, nos termos do terceiro considerando da Directiva 89/104, «não se afigura necessário proceder a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas», o facto é que a directiva contém uma harmonização relativa a regras substantivas na matéria, a saber, segundo esse mesmo considerando, regras relativas às disposições nacionais com maior incidência no funcionamento do mercado interno, e que esse considerando não exclui que a harmonização relativa a estas regras seja completa (acórdão de 16 de Julho de 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Colect., p. I-4799, n.º 23, e de 11 de Março de 2003, Ansul, C-40/01, Colect., p. I-2439, n.º 27).
- 31 Além disso, no sétimo considerando da Directiva 89/104, recorda-se que a «realização dos objectivos prosseguidos pela aproximação [das legislações dos Estados-Membros] 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». Quanto ao nono considerando da mesma directiva, enuncia que «é fundamental, para facilitar a livre circulação de produtos e serviços, providenciar para que as marcas registadas passem a usufruir da mesma protecção de acordo com a legislação dos Estados-Membros». Por fim, o décimo primeiro considerando indica ainda «que importa, por razões de segurança jurídica e sem prejudicar de forma discriminatória

os interesses do titular de uma marca anterior, estipular que este último deixe de poder requerer a declaração de nulidade ou opor-se ao uso de uma marca posterior à sua, de que tiver conscientemente tolerado o uso durante um longo período, salvo se o registo da marca posterior tiver sido pedido com má fé».

32 Atentos os considerandos da Directiva 89/104, o Tribunal de Justiça declarou que os artigos 5.º a 7.º desta directiva procedem a uma harmonização completa das regras relativas aos direitos conferidos pela marca, definindo assim os direitos de que gozam os titulares de marcas na União (acórdãos *Silhouette International Schmied*, já referido, n.º 25; de 20 de Novembro de 2001, *Zino Davidoff e Levi Strauss*, C-414/99 a C-416/99, Colect., p. I-8691, n.º 39; e de 3 de Junho de 2010, *Coty Prestige Lancaster Group*, C-127/09, Colect., p. I-4965, n.º 27).

33 Do mesmo modo, deve inferir-se dos referidos considerandos que o artigo 9.º da Directiva 89/104 procede a uma harmonização completa das condições em que o titular de uma marca posterior registada pode, no quadro da preclusão por tolerância, conservar o seu direito sobre essa marca, quando o titular de uma marca anterior idêntica pede a declaração de nulidade ou se opõe à utilização dessa marca posterior.

34 A este respeito, importa recordar que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, decorre das disposições da Directiva 89/104, designadamente do seu artigo 9.º, que esta se destina, de um modo geral, a equilibrar, por um lado, os interesses do titular de uma marca em salvaguardar a função essencial desta e, por outro, os interesses de outros operadores económicos em dispor de sinais susceptíveis de designar os seus produtos e serviços (acórdão de 27 de Abril de 2006, *Levi Strauss*, C-145/05, Colect., p. I-3703, n.ºs 28 e 29).

- 35 Além disso, importa referir que o mesmo conceito de «tolerância» é utilizado no artigo 54.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1), no mesmo sentido que no artigo 9.º, n.º 1, da Directiva 89/104.
- 36 Ora, o regime das marcas comunitárias é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de regras e que prossegue objectivos que lhe são específicos, uma vez que a sua aplicação é independente de qualquer sistema nacional (v. acórdãos de 25 de Outubro de 2007, *Develey/IHMI*, C-238/06 P, Colect., p. I-9375, n.º 65, e de 16 de Julho de 2009, *American Clothing Associates/IHMI e IHMI/American Clothing Associates*, C-202/08 P e C-208/08 P, Colect., p. I-6933, n.º 58).
- 37 Por conseguinte, «tolerância», na acepção do artigo 9.º, n.º 1, da Directiva 89/104, constitui um conceito do direito da União, cujo sentido e alcance devem ser idênticos em todos os Estados-Membros. Assim, compete ao Tribunal de Justiça dar-lhe uma interpretação autónoma e uniforme na ordem jurídica da União.
- 38 No que respeita à primeira questão, alínea b), o órgão jurisdicional de reenvio refere que, se o conceito de «tolerância», na acepção do artigo 9.º, n.º 1, da Directiva 89/104, inclui as situações em que o titular de uma marca não pode impedir o uso de uma marca idêntica por um terceiro, a Anheuser-Busch e a Budvar, no quadro do litígio no processo principal, toleraram ambas, por natureza, o uso do sinal nominativo «Budweiser» no Reino Unido, durante mais de 30 anos.
- 39 Segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, a determinação do significado e do alcance dos termos para os quais o direito da União não fornece nenhuma definição deve fazer-se de acordo com o sentido habitual que estes têm na linguagem comum, tendo em conta o contexto em que são utilizados e os objectivos prosseguidos

pela regulamentação de que fazem parte (v., designadamente, acórdãos de 10 de Março de 2005, *easyCar*, C-336/03, Colect., p. I-1947, n.º 21; de 22 de Dezembro de 2008, *Wallentin-Hermann*, C-549/07, Colect., p. I-11061, n.º 17; e de 29 de Julho de 2010, *UGT-FSP*, C-151/09, Colect., p. I-7591, n.º 39).

- 40 Além disso, o preâmbulo de um acto da União é susceptível de precisar o conteúdo deste (v. acórdão de 10 de Janeiro de 2006, *IATA e ELFAA*, C-344/04, Colect., p. I-403, n.º 76, e acórdão *Wallentin-Hermann*, já referido, n.º 17).
- 41 Em primeiro lugar, importa referir que, na maior parte das versões linguísticas da Directiva 89/104, a mesma palavra é utilizada para designar «tolerância», tanto no décimo primeiro considerando como no artigo 9.º, n.º 1, desta. O facto de a versão em língua inglesa empregar os termos «tolerated» no décimo primeiro considerando e «acquiesced in» no artigo 9.º, n.º 1, não tem relevância, uma vez que, como observa o Governo do Reino Unido nas suas observações escritas, a utilização da palavra «tolerated» não implica que se adopte uma interpretação menos restritiva desse artigo 9.º, n.º 1.
- 42 Em seguida, há que observar que o verbo «tolerar» tem vários significados habituais na linguagem comum, um dos quais significa «permitir que continue» ou «não impedir».
- 43 O conceito de «tolerância» distingue-se assim de «consentimento», conforme referido no artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104, que deve ser expresso de uma forma que traduza inequivocamente a vontade de renunciar a esse direito (v. acórdão *Zino Davidoff e Levi Strauss*, já referido, n.º 45).

- 44 Como observou a advogada-geral no n.º 70 das suas conclusões, fazendo nomeadamente referência às versões em língua dinamarquesa e sueca do artigo 9.º da Directiva 89/104, quem tolera demonstra passividade, não tomando as medidas ao seu alcance para sanar uma situação de que tem conhecimento e que não é necessariamente desejada. Noutros termos, o conceito de «tolerância» implica que quem tolera mantém-se inactivo perante uma situação a que teria possibilidade de se opor.
- 45 Para efeitos do artigo 9.º, n.º 1, da Directiva 89/104, este conceito de «tolerância» deve assim ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca anterior não pode ser considerado como tendo tolerado o uso honesto comprovado e por um longo período, de que tem conhecimento desde há muito, por parte de um terceiro, de uma marca posterior idêntica à desse titular, se este último estava privado de qualquer possibilidade de se opor a esse uso.
- 46 Esta interpretação é corroborada pelo contexto do artigo 9.º, n.º 1, da Directiva 89/104 bem como pelos seus objectivos.
- 47 Com efeito, por um lado, o décimo primeiro considerando da referida directiva precisa que o titular da marca anterior deve ter «conscientemente tolerado» o uso de uma marca posterior à sua, durante um longo período, isto é, «intencionalmente», «com conhecimento de causa». Este mesmo considerando precisa que não se deve prejudicar «de forma discriminatória» os interesses do titular de uma marca anterior. Ora, como a advogada-geral referiu no n.º 72 das suas conclusões, seria injusto que para o titular da marca anterior precludisse o direito de pedir a nulidade ou de se opor ao uso de uma marca posterior idêntica, quando nem sequer teve a possibilidade de o fazer.

- 48 Por outro lado, como já foi indicado no n.º 34 do presente acórdão, a Directiva 89/104 visa equilibrar os interesses do titular de uma marca em salvaguardar a função essencial desta e os interesses de outros operadores económicos em dispor de sinais susceptíveis de designar os seus produtos e serviços. Este objectivo implica que, para salvaguardar essa função essencial, o titular de uma marca anterior deve estar em condições, no âmbito da aplicação do artigo 9.º, n.º 1, dessa directiva, de se opor ao uso de uma marca posterior idêntica à sua.
- 49 Acrescente-se que, como sublinhou a Comissão Europeia, qualquer acção administrativa ou judicial intentada pelo titular da marca anterior durante o período previsto no artigo 9.º, n.º 1, da Directiva 89/104 tem por efeito interromper o prazo de preclusão por tolerância.
- 50 Tendo em conta o que precede, há que responder à primeira questão, alíneas a) e b), que o conceito de tolerância, na acepção do artigo 9.º, n.º 1, da Directiva 89/104, é um conceito do direito da União e que o titular de uma marca anterior não pode ser considerado como tendo tolerado o uso honesto comprovado e por um longo período, de que tem conhecimento desde há muito, por parte de um terceiro, de uma marca posterior idêntica à desse titular, se este último estava privado de qualquer possibilidade de se opor a esse uso.

Quanto à primeira questão, alínea c), e à segunda questão

- 51 Com a sua primeira questão, alínea c), e a sua segunda questão, que importa analisar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o prazo de preclusão por tolerância previsto no artigo 9.º, n.º 1, da Directiva 89/104, pode começar a correr antes de o titular da marca anterior obter o registo da sua marca e, em

caso afirmativo, quais são os requisitos necessários para que esse prazo de preclusão comece a correr.

- 52 A título preliminar, recorde-se que, como resulta do décimo primeiro considerando da Directiva 89/104, a regra da preclusão por tolerância prevista no artigo 9.º desta directiva foi estabelecida por razões de segurança jurídica.
- 53 Resulta da redacção do artigo 9.º, n.º 1, da Directiva 89/104 que devem estar reunidos quatro requisitos para que o prazo de preclusão por tolerância comece a correr em caso de uso de uma marca posterior idêntica à marca anterior ou a tal ponto semelhante que se preste a confusão.
- 54 Em primeiro lugar, uma vez que o referido artigo 9.º, n.º 1, faz referência a uma «marca posterior registada», o registo dessa marca no Estado-Membro em causa constitui um requisito necessário. O prazo de preclusão por tolerância não pode, por isso, começar a correr a partir do mero uso de uma marca posterior, mesmo que o titular desta proceda posteriormente ao seu registo.
- 55 Quanto ao registo da marca posterior no Estado-Membro em causa, importa referir que o quinto considerando da Directiva 89/104 precisa que «os Estados-Membros continuam [...] 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; que 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; que os Estados-Membros mantêm a faculdade de determinar os efeitos da caducidade ou da nulidade das marcas».

- 56 Em segundo lugar, o pedido de registo da marca posterior deve ter sido feito de boa fé pelo seu titular.
- 57 Em terceiro lugar, o titular da marca posterior deve usar a sua marca no Estado-Membro onde está registada.
- 58 Em quarto lugar, o titular da marca anterior deve ter conhecimento do registo da marca posterior e do uso dessa marca após o respectivo registo.
- 59 Compete ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se estes quatro requisitos, necessários para que o prazo de preclusão por tolerância comece a correr, estão preenchidos no litígio no processo principal.
- 60 Preciado este ponto, importa acrescentar que o registo da marca anterior no Estado-Membro em causa não constitui um requisito necessário para que o prazo de preclusão por tolerância comece a correr.
- 61 Com efeito, o artigo 9.º da Directiva 89/104 indica que a «marca anterior» é «a referida no n.º 2 do artigo 4.º» dessa directiva. Ora, na acepção desta última disposição, uma marca pode ser considerada como sendo anterior, sem ter sido objecto de registo, como é o caso dos «pedidos de marcas [...] sob reserva do respectivo registo» e das marcas «notoriamente conhecidas», referidos, respectivamente, no artigo 4.º, n.º 2, alíneas c) e d), dessa directiva.

- 62 Assim, há que responder à primeira questão, alínea c), e à segunda questão que o registo da marca anterior no Estado-Membro em causa não constitui um requisito necessário para que comece a correr o prazo de preclusão por tolerância previsto no artigo 9.º, n.º 1, da Directiva 89/104. Os requisitos necessários para que esse prazo de preclusão comece a correr, que cabe ao juiz nacional verificar, são, em primeiro lugar, o registo da marca posterior no Estado-Membro em causa, em segundo lugar, o facto de o pedido de registo dessa marca ter sido feito de boa fé, em terceiro lugar, o uso da marca posterior pelo titular desta no Estado-Membro onde foi registada e, em quarto lugar, o conhecimento, pelo titular da marca anterior, do registo da marca posterior e do uso desta após o seu registo.

Quanto à terceira questão

- 63 Com a sua terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca anterior pode obter a anulação de uma marca posterior idêntica que designa produtos idênticos no caso de um uso honesto simultâneo e por um longo período dessas duas marcas.
- 64 A título preliminar, há que ter em conta que a Anheuser-Busch contesta a admissibilidade dessa questão na medida em que assenta na suposição inexacta de que a marca *Budweiser* designa tantos os seus produtos como os da Budvar. Além disso, a Anheuser-Busch utiliza a marca *Budweiser*, enquanto tal, no mercado do Reino Unido, ao passo que a Budvar comercializa os seus produtos com os termos «Budweiser Budvar».
- 65 No entanto, segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, as questões relativas à interpretação do direito da União, suscitadas pelo juiz nacional no quadro regulamentar e factual que o mesmo define sob sua responsabilidade, e cuja exactidão não compete ao Tribunal de Justiça verificar, beneficiam de uma presunção

de pertinência (v., neste sentido, acórdãos de 16 de Dezembro de 2008, *Cartesio*, C-210/06, *Colect.*, p. I-9641, n.º 67; de 7 de Outubro de 2010, dos Santos Palhota e o., C-515/08, *Colect.*, p. I-9133, n.º 20; e de 5 de Abril de 2011, *Société fiduciaire nationale d'expertise comptable*, C-119/09, *Colect.*, p. I-2551, n.º 21).

66 Daqui decorre que a terceira questão é admissível.

67 Para responder a essa questão, importa recordar que o artigo 4.º da Directiva 89/104 define os motivos suplementares que justificam a recusa ou a nulidade em caso de conflito relativo aos direitos anteriores. O n.º 1, alínea a), desse artigo prevê, assim, que uma marca registada é susceptível de ser declarada nula quando seja idêntica a uma marca anterior e que os produtos ou serviços para os quais a marca foi registada sejam idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está protegida.

68 A este respeito, o décimo considerando da Directiva 89/104 enuncia que a protecção conferida pela marca registada, cujo objectivo consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, é absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços.

69 Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, os requisitos de aplicação do artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 correspondem, no essencial, aos do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), desta directiva, que determina os casos em que o titular de uma marca pode proibir a terceiros o uso de sinais idênticos à sua marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca está registada (acórdão de 20 de Março de 2003, *LTJ Diffusion*, C-291/00, *Colect.*, p. I-2799, n.º 41).

- 70 Por conseguinte, a interpretação do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104, pelo Tribunal de Justiça, aplica-se igualmente ao artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da mesma, uma vez que a referida interpretação é transponível, *mutatis mutandis*, para esta última disposição (v. acórdão LTJ Diffusion, já referido, n.º 43).
- 71 Ora, decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o direito exclusivo previsto no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 foi concedido para permitir ao titular da marca proteger os seus interesses específicos como titular dessa marca, ou seja, assegurar que esta possa cumprir as suas funções próprias, e que, 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. Entre essas funções incluem-se não só a função essencial da marca, que é garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço, mas também as suas outras funções, como a que consiste em garantir a qualidade desse produto ou desse serviço ou as de comunicação, de investimento ou de publicidade (v., designadamente, acórdãos de 18 de Junho de 2009, L'Oréal e o., C-487/07, Colect., p. I-5185, n.º 58, e de 23 de Março de 2010, Google France e Google, C-236/08 a C-238/08, Colect., p. I-2417, n.º 77).
- 72 Importa acrescentar que o artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 não exige a prova da existência de tal risco no espírito do público, para conceder uma protecção absoluta em caso de identidade do sinal e da marca assim como dos produtos ou dos serviços (acórdão LTJ Diffusion, já referido, n.º 49).
- 73 No presente reenvio prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio interroga o Tribunal de Justiça sobre a interpretação do artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104, atenta a função essencial da marca.

- 74 Neste contexto, resulta do exposto que a referida disposição deve ser interpretada no sentido de que uma marca posterior registada é susceptível de ser declarada nula quando seja idêntica a uma marca anterior, quando os produtos para os quais a marca foi registada sejam idênticos àqueles para os quais a marca anterior está protegida e quando o uso da marca posterior prejudique a função essencial da marca, que é a de garantir aos consumidores a proveniência dos produtos.
- 75 Ora, no caso concreto, há que concluir que o uso da marca *Budweiser* pela Budvar, no Reino Unido, não prejudica ou não é susceptível de prejudicar a função essencial da marca *Budweiser* de que a Anheuser-Busch é titular.
- 76 A este respeito, importa referir que as circunstâncias que deram lugar ao litígio no processo principal apresentam um carácter excepcional.
- 77 Com efeito, em primeiro lugar, o órgão jurisdicional de reenvio indica que a Anheuser-Busch e a Budvar comercializam, cada uma, no Reino Unido, as suas cervejas com o sinal nominativo «Budweiser» ou com uma marca que inclui esse sinal desde há cerca de 30 anos antes do registo destes.
- 78 Em segundo lugar, a Anheuser-Busch e a Budvar foram autorizadas a registar conjunta e simultaneamente as suas marcas *Budweiser*, na sequência de um acórdão proferido pela Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) no mês de Fevereiro de 2000.
- 79 Em terceiro lugar, resulta igualmente da decisão de reenvio que, embora a Anheuser-Busch tenha apresentado um pedido de registo do termo «Budweiser», enquanto

marca no Reino Unido, anteriormente à Budvar, cada uma destas duas empresas faz, desde o princípio, uso de boa fé das suas marcas *Budweiser*.

80 Em quarto lugar, como foi referido no n.º 10 do presente acórdão, o órgão jurisdicional de reenvio verificou que, embora as denominações sejam idênticas, os consumidores do Reino Unido apercebem-se claramente da diferença entre as cervejas da Budvar e as da Anheuser-Busch, uma vez que o seu sabor, o seu preço e a sua apresentação foram sempre diferentes.

81 Em quinto lugar, resulta da coexistência destas duas marcas no mercado do Reino Unido que, ainda que as marcas fossem idênticas, as cervejas da Anheuser-Busch e da Budvar eram claramente identificáveis como sendo produzidas por empresas diferentes.

82 Assim, como referiu com razão a Comissão nas suas observações escritas, o artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que, em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, o uso honesto simultâneo e por um longo período de duas marcas idênticas que designam produtos idênticos não prejudica ou não é susceptível de prejudicar a função essencial da marca, que é a de garantir aos consumidores a proveniência dos produtos ou dos serviços.

83 Acrescente-se que, em caso de recurso, no futuro, a qualquer procedimento desonesto no uso das marcas *Budweiser*, essa situação poderia, se fosse caso disso, ser apreciada à luz das regras em matéria de concorrência desleal.

84 Tendo em conta as observações anteriores, há que responder à terceira questão que o artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que

o titular de uma marca anterior não pode obter a anulação de uma marca posterior idêntica que designe produtos idênticos, em caso de uso honesto simultâneo e por um longo período de ambas as marcas, quando, em circunstâncias como as do processo principal, esse uso não prejudicar ou não for susceptível de prejudicar a função essencial da marca, que é a de garantir aos consumidores a proveniência dos produtos ou dos serviços.

Quanto às despesas

- ⁸⁵ 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 (Primeira Secção) declara:

- 1) **O conceito de tolerância, na acepção do artigo 9.º, n.º 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, é um conceito do direito da União e o titular de uma marca anterior não pode ser considerado como tendo tolerado o uso honesto comprovado e por um longo período, de que tem conhecimento desde há muito, por parte de um terceiro, de uma marca posterior idêntica à desse titular, se este último estava privado de qualquer possibilidade de se opor a esse uso.**

- 2) **O registo da marca anterior no Estado-Membro em causa não constitui um requisito necessário para que comece a correr o prazo de preclusão por tolerância previsto no artigo 9.º, n.º 1, da Directiva 89/104. Os requisitos**

necessários para que esse prazo de preclusão comece a correr, que cabe ao juiz nacional verificar, são, em primeiro lugar, o registo da marca posterior no Estado-Membro em causa, em segundo lugar, o facto de o pedido de registo dessa marca ter sido feito de boa fé, em terceiro lugar, o uso da marca posterior pelo titular desta no Estado-Membro onde foi registada e, em quarto lugar, o conhecimento, pelo titular da marca anterior, do registo da marca posterior e do uso desta após o seu registo.

- 3) O artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca anterior não pode obter a anulação de uma marca posterior idêntica que designe produtos idênticos, em caso de uso honesto simultâneo e por um longo período de ambas as marcas, quando, em circunstâncias como as do processo principal, esse uso não prejudicar ou não for susceptível de prejudicar a função essencial da marca, que é a de garantir aos consumidores a proveniência dos produtos ou dos serviços.**

Assinaturas