



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sétima Secção)

22 de junho de 2016*

«Reenvio prejudicial — Marca da União Europeia — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 9.º, n.º 3, e artigo 102.º, n.º 1 — Obrigação de um tribunal de marcas da União Europeia proferir um despacho que proíbe um terceiro de prosseguir atos de contrafação — Inexistência de pedido no sentido de que tal despacho seja proferido — Conceito de ‘razões especiais’ para não proferir tal proibição — Conceito de ‘indenização razoável’ por factos posteriores à publicação de um pedido de registo de uma marca da União Europeia e anteriores à publicação do registo dessa marca»

No processo C-280/15,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Harju Maakohus (Tribunal de primeira instância de Harju, Estónia), por decisão de 2 de junho de 2015, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 10 de junho de 2015, no processo

Irina Nikolajeva

contra

Multi Protect OÜ,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sétima Secção),

composto por: C. Toader, presidente de secção, A. Prechal (relatora) e E. Jarašiūnas, juízes,

advogado-geral: M. Wathelet,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

- em representação da Multi Protect OÜ, por U. Ustav e T. Pukk, vandeadvokaadid,
- em representação do Governo estónio, por K. Kraavi-Käerdi, na qualidade de agente,
- em representação do Governo helénico, por K. Georgiadis, na qualidade de agente,
- em representação da Comissão Europeia, por J. Samnadda, E. Randvere e T. Scharf, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 21 de abril de 2016,

* Língua do processo: estónio.

profere o presente

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 9.º, n.º 3, e do artigo 102.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da U[niã] E[uropa] (JO 2009, L 78, p. 1).
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe Irina Nikolajeva à Multi Protect OÜ, a respeito de uma ação de contrafação de uma marca da União Europeia intentada por I. Nikolajeva contra esta sociedade.

Quadro jurídico

Direito da União

Regulamento n.º 207/2009

- 3 Nos termos do artigo 9.º do Regulamento n.º 207/2009, intitulado «Direitos conferidos pela marca da U[niã] E[uropa]»:

«1. A marca da U[niã] E[uropa] confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

- a) Um sinal idêntico à marca da U[niã] E[uropa] para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada;
- b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca da U[niã] E[uropa] e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca da U[niã] E[uropa] e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

[...]

2. Pode nomeadamente ser proibido, se estiverem preenchidas as condições enunciadas no n.º 1:

- a) Apor o sinal nos produtos ou na respetiva embalagem;
- b) Oferecer os produtos, colocá-los no comércio ou possuí-los para esses fins, ou oferecer ou prestar serviços sob esse sinal;
- c) Importar ou exportar produtos sob esse sinal;
- d) Utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade.

3. O direito conferido pela marca da U[niã] E[uropa] só é oponível a terceiros a partir da publicação do registo da marca. Todavia, pode ser exigida uma indemnização razoável por atos posteriores à publicação do pedido de marca da U[niã] E[uropa] que, após a publicação do registo da marca, sejam proibidos por força desta. O tribunal em que for proposta a ação não pode decidir do mérito da causa enquanto o registo não for publicado.»

- 4 O artigo 14.º do Regulamento n.º 207/2009, intitulado «Aplicação complementar do direito nacional em matéria de contrafação», dispõe:

«1. Os efeitos da marca da U[nião] E[uropeia] são exclusivamente determinados pelo disposto no presente regulamento. Por outro lado, as infrações a marcas da U[nião] E[uropeia] são reguladas pelo direito nacional em matéria de infrações a marcas nacionais nos termos do disposto no título X.

2. O presente regulamento não exclui que sejam intentadas ações respeitantes a marcas da U[nião] E[uropeia] com base no direito dos Estados-Membros nomeadamente em matéria de responsabilidade civil e de concorrência desleal.

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

- 5 Nos termos do artigo 96.º deste regulamento, intitulado «Competência em matéria de contrafação e de validade»:

«Os tribunais de marcas da U[nião] E[uropeia] têm competência exclusiva:

a) Para todas as ações de contrafação [...];

[...]

c) Para todas as ações intentadas na sequência dos factos referidos no n.º 3, segundo período do artigo 9.º;

[...]»

- 6 O artigo 101.º do referido regulamento, intitulado «Direito aplicável», prevê:

«1. Os tribunais de marcas da U[nião] E[uropeia] aplicarão as disposições do presente regulamento.

2. Às questões não abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente regulamento, os tribunais de marcas da U[nião] E[uropeia] aplicarão o seu direito nacional e, nomeadamente, o seu direito internacional privado.

3. Salvo disposição em contrário do presente regulamento, o tribunal d[e] marca[s] da U[nião] E[uropeia] aplicará as normas processuais aplicáveis ao mesmo tipo de processos relativos a marcas nacionais dos Estados-Membros em cujo território estiverem situados.»

- 7 O artigo 102.º do mesmo regulamento, intitulado «Sanções», dispõe:

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

2. Por outro lado, o tribunal de marcas da U[nião] E[uropeia] aplicará a lei, incluindo o direito internacional privado, do Estado-Membro em que tiverem sido cometidos os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação.»

Diretiva 2004/48/CE

- 8 O artigo 13.º da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO 2004 L 157, p. 45, e retificação no JO 2004 L 195, p. 16), intitulado «Indemnizações por perdas e danos», prevê:

«1. Os Estados-Membros devem assegurar que, a pedido da parte lesada, as autoridades judiciais competentes ordenem ao infrator que, sabendo-o ou tendo motivos razoáveis para o saber, tenha desenvolvido uma atividade ilícita, pague ao titular do direito uma indemnização por perdas e danos adequada ao prejuízo por este efetivamente sofrido devido à violação.

Ao estabelecerem o montante das indemnizações por perdas e danos, as autoridades judiciais:

- a) Devem ter em conta todos os aspetos relevantes, como as consequências económicas negativas, nomeadamente os lucros cessantes, sofridas pela parte lesada, quaisquer lucros indevidos obtidos pelo infrator e, se for caso disso, outros elementos para além dos fatores económicos, como os danos morais causados pela violação ao titular do direito;

ou

- b) Em alternativa à alínea a), podem, se for caso disso, estabelecer a indemnização por perdas e danos como uma quantia fixa, com base em elementos como, no mínimo, o montante das remunerações ou dos direitos que teriam sido auferidos se o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar o direito de propriedade intelectual em questão.

2. Quando, sem o saber ou tendo motivos razoáveis para o saber, o infrator tenha desenvolvido uma atividade ilícita, os Estados-Membros podem prever a possibilidade de as autoridades judiciais ordenarem a recuperação dos lucros ou o pagamento das indemnizações por perdas e danos, que podem ser prestabelecidos.»

Direito estónio

- 9 O § 8, n.º 2, da *kaubamärgiseadus* (Lei sobre as marcas), de 22 de maio de 2002 (RT I 2002, 49, 308), na sua versão aplicável ao litígio no processo principal, prevê:

«Uma marca registada goza de proteção jurídica desde o dia da apresentação do pedido de registo da marca [...] e subsiste até expirar um prazo de 10 anos contado a partir do dia do registo.»

- 10 O § 57 desta lei, intitulado «Proteção do direito exclusivo», prevê, no seu n.º 1:

«O titular de uma marca pode demandar judicialmente quem infringir o seu direito exclusivo, incluindo um titular de uma licença que tenha violado as condições do contrato de licença, para:

- 1) fazer cessar a infração do direito;
- 2) reparação dos danos patrimoniais causados dolosamente ou por negligência, incluindo os lucros cessantes, bem como os danos morais.

[...]»

11 Nos termos do § 4, n.º 2, do tsiviilkohtumenetluse seadustikus (Código de Processo Civil), de 20 de abril de 2005 (RT I 2005, 26, 197), na sua versão aplicável ao litígio no processo principal (a seguir «Código de Processo Civil»):

«No âmbito de um processo judicial, compete às partes determinar o objeto do litígio e a evolução do processo, cabendo-lhes decidir da apresentação de pedidos e da interposição de recursos».

12 O § 5 deste código, intitulado «Princípio do dispositivo», prevê, no seu n.º 1:

«No âmbito dos processos que lhes são submetidos, os órgãos jurisdicionais pronunciam-se com base nos factos e nos pedidos apresentados pelas partes, conforme constam da petição inicial.»

13 O § 439 do referido código, intitulado «Limites da competência para decidir uma ação», prevê:

«Quando se pronuncia, um órgão jurisdicional não pode exceder os limites do pedido formulado, nem se pode pronunciar sobre uma pretensão que não lhe foi apresentada.»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

14 I. Nikolajeva é titular da marca nominativa da União Europeia *HolzProf*. O pedido de registo desta marca foi apresentado em 24 de abril de 2010, tendo em seguida sido publicado em 31 de maio de 2010. A referida marca foi registada em 14 de setembro de 2010 sob o número CTM 00905381, tendo este registo sido publicado em 16 de setembro de 2010.

15 Em 24 de abril de 2010, I. Nikolajeva celebrou um contrato de licença nos termos do qual cedeu à Holz Prof OÜ o direito a utilizar a sua marca, recebendo a título de contrapartida um montante mensal de 1 278 euros.

16 Alegando que a Multi Protect tinha utilizado de forma ilícita a sua marca no período compreendido entre 3 de maio de 2010 e 28 de outubro de 2011, nomeadamente através da utilização de um sinal idêntico a esta marca como «palavra-passe escondida» num sítio acessível através da Internet, I. Nikolajeva intentou uma ação judicial contra esta sociedade no Harju Maakohus (Tribunal de Primeira Instância de Harju, Estónia).

17 Perante o órgão jurisdicional de reenvio, I. Nikolajeva formulou três pedidos.

18 Em primeiro lugar, pediu que seja declarado que existe um ato de contrafação, consubstanciado na utilização ilícita pela Multi Protect da sua marca, tendo alegado que esta utilização viola o artigo 9.º, n.º 1, alínea a), e n.º 2, alínea d), do Regulamento n.º 207/2009.

19 Em segundo lugar, invocou o enriquecimento sem causa decorrente desta contrafação, tendo pedido que lhe seja pago o montante de 22 791 euros a título de restituição das vantagens indevidamente obtidas através da contrafação alegada, sendo este montante o resultado da multiplicação da duração da contrafação, a saber, um período total de 17 meses e 25 dias, pelo montante mensal que recebia conforme fixado no contrato de licença em causa.

20 Em terceiro lugar, I. Nikolajeva pediu que lhe fosse atribuída uma indemnização para reparação dos danos não patrimoniais sofridos, num montante a definir pelo órgão jurisdicional que conhece do litígio. A este título, alegou nomeadamente que o recurso ao órgão jurisdicional de reenvio e a propositura de uma ação penal assente nos mesmos factos de contrafação lhe causaram sofrimento moral. Devido a estes mesmos factos, o seu estado de saúde degradou-se e o litígio em causa teve repercussões negativas a nível comercial.

- 21 O órgão jurisdicional de reenvio considera que, no processo principal, se coloca, em primeiro lugar, a questão de saber se o artigo 102.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que, enquanto tribunal de marcas da União Europeia, este órgão jurisdicional tem de proferir um despacho que proíba a prossecução dos atos de contrafação, embora, no âmbito do seu pedido, a demandante não tenha pedido que tal proibição seja decretada e também não tenha invocado uma violação do direito exclusivo conferido pela sua marca depois de 28 de outubro de 2011, tendo-se limitado a pedir que seja declarado que foram praticados atos de contrafação durante um período anterior a esta data.
- 22 A este respeito, indica que, nos termos do direito nacional aplicável, em especial do princípio do dispositivo, enunciado no § 4, n.º 2, do Código de Processo Civil, e do princípio *ne ultra petita*, consagrado no § 439 deste código, um órgão jurisdicional nacional só pode proferir um despacho semelhante ao do artigo 102.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento n.º 207/2009 se lhe tiver sido apresentado um pedido no sentido de que esse despacho seja adotado.
- 23 Referindo-se ao acórdão de 14 de dezembro de 2006, Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789), o órgão jurisdicional de reenvio considera que, eventualmente, pode também colocar-se a questão de saber se o facto de a demandante no processo principal não ter formulado um pedido para que seja decretada a proibição de prosseguir a contrafação pode constituir uma «razão especial», na aceção do artigo 102.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento n.º 207/2009, que justifique que o órgão jurisdicional de reenvio possa julgar procedente o primeiro pedido formulado pela demandante sem ter de proferir um despacho que decrete essa proibição.
- 24 Em segundo lugar, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre o conceito de «indemnização razoável», visado no artigo 9.º, n.º 3, segundo período, do referido regulamento e, nomeadamente, sobre as questões de saber se esta indemnização pode ser concedida a título de factos anteriores à publicação de um pedido de registo de marca da União Europeia e se a referida indemnização se destina a reparar a integralidade do dano sofrido pelo titular da marca em causa, incluído o dano moral sofrido.
- 25 Foi nestas condições que o Harju Maakohus (Tribunal de Primeira Instância de Harju) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
- «1) Deve um tribunal de marcas [da União Europeia] proferir a decisão a que se refere o artigo 102.º, n.º 1, [do Regulamento n.º 207/2009] mesmo nos casos em que o demandante não o pede na sua petição e as partes não alegam que o demandado contrafez ou ameaçou contrafazer uma marca [da União Europeia] depois de determinada data no passado, ou ocorre uma ‘razão especial’, na aceção do primeiro parágrafo dessa disposição, quando não é formulado um pedido nesse sentido e esta circunstância não é alegada?
- 2) Deve o artigo 9.º, n.º 3, [do Regulamento n.º 207/2009] ser interpretado no sentido de que o titular d[e um]a marca [da União Europeia] apenas pode exigir a um terceiro, ao abrigo do artigo 9.º, n.º 3, segundo período, uma indemnização razoável pela utilização de um sinal idêntico à marca no período entre a data da publicação do pedido de registo da marca e a data da publicação desse registo, não podendo, porém, exigir uma indemnização correspondente ao valor normal do benefício obtido com a contrafação, nem uma indemnização pelos danos sofridos, estando também excluído o direito a uma indemnização razoável relativamente ao período anterior à publicação do pedido de registo da marca?
- 3) Que tipos de despesas e outras compensações abrange a indemnização razoável fundada no artigo 9.º, n.º 3, segundo período [do Regulamento n.º 207/2009]? É possível incluir nessa indemnização — e em que circunstâncias — uma reparação dos danos morais do titular da marca?»

Quanto às questões prejudiciais

Quanto à primeira questão

- 26 Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 102.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que um tribunal de marcas da União Europeia tem de proferir um despacho que proíba um terceiro de prosseguir atos de contrafação, embora, perante esse mesmo tribunal, o titular da marca não tenha apresentado um pedido nesse sentido.
- 27 Este órgão jurisdicional salienta que, em aplicação de certos princípios do direito nacional em matéria de organização do processo civil, em especial, dos princípios do dispositivo e *ne ultra petita*, consagrados nos §§ 4, 5 e 439 do Código de Processo Civil, lhe está vedada a possibilidade de proferir um despacho como o referido no artigo 102.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 quando não lhe tenha sido apresentado um pedido nesse sentido.
- 28 A este respeito, há que recordar que, nos termos do artigo 101.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, o tribunal de marcas da União Europeia aplicará, salvo disposição em contrário no regulamento, as normas processuais aplicáveis ao mesmo tipo de processos relativos a marcas nacionais dos Estados-Membros em cujo território estiver situado esse tribunal.
- 29 Ora, na medida em que o referido regulamento não contém nenhuma disposição em contrário, não se opõe a que os referidos princípios do dispositivo e *ne ultra petita* sejam aplicados.
- 30 Por conseguinte, o artigo 102.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 não se opõe a que, em aplicação destes princípios do direito nacional em matéria processual, um tribunal de marcas da União Europeia se abstenha de proferir um despacho que proíba um terceiro de prosseguir atos de contrafação pelo facto de o titular da marca em causa não ter apresentado um pedido nesse sentido.
- 31 Na medida em que a inexistência de uma obrigação de proferir um despacho visado no artigo 102.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 decorre, por conseguinte, da aplicação de regras do direito nacional processual, à qual este regulamento não se opõe, não há que analisar a questão de saber se esta inexistência de obrigação se justifica por existir uma «razão especial», na aceção desta disposição.
- 32 Seja como for, uma vez que, na ação intentada no tribunal de marcas da União Europeia, o titular de uma marca da União Europeia se limitou a pedir que seja declarado que houve um ato de contrafação, não tendo pedido que seja ordenada a cessação deste, este facto não pode ser qualificado de «razão especial», na aceção do artigo 102.º, n.º 1, do referido regulamento.
- 33 Com efeito, esta expressão visa apenas situações excecionais nas quais, atendendo às características especiais do comportamento imputado ao terceiro, nomeadamente ao facto de este estar impossibilitado de prosseguir os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação que lhe são imputados, tal tribunal não é obrigado a proferir um despacho que proíba um terceiro de prosseguir tais atos, embora o titular da marca tenha apresentado um pedido para esse efeito (v., neste sentido, acórdão de 14 de dezembro de 2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, n.º 35).
- 34 Atendendo às considerações que precedem, há que responder à primeira questão que o artigo 102.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a que, em aplicação de certos princípios de direito processual nacional, um tribunal de marcas da União Europeia se abstenha de proferir um despacho que proíba um terceiro de prosseguir atos de contrafação por, perante esse tribunal, o titular da marca em causa não ter apresentado um pedido nesse sentido.

Quanto às segunda e terceira questões

- 35 Com as suas segunda e terceira questões, que há que examinar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, por um lado, se o artigo 9.º, n.º 3, segundo período, do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que se opõe a que o titular de uma marca da União Europeia possa pedir uma indemnização por factos de terceiros anteriores à publicação do pedido de registo da marca em causa e, por outro, se, tratando-se de factos de terceiros posteriores à publicação do pedido de registo desta marca, mas anteriores à publicação do registo desta, o conceito de «indemnização razoável», que figura nesta disposição, inclui uma indemnização destinada a reparar a totalidade do dano sofrido por este titular, incluindo a repetição do valor habitual que o terceiro retirou da utilização da referida marca, bem como uma indemnização pelo dano moral sofrido.
- 36 A este respeito, há que constatar que, nos termos do artigo 9.º, n.º 3, primeiro período, do Regulamento n.º 207/2009, o direito conferido pela marca da União Europeia só é oponível a terceiros a partir da publicação do registo da marca em causa.
- 37 Daqui resulta que o direito exclusivo que a marca da União Europeia confere ao seu titular, que lhe permite, no âmbito de uma ação de contrafação intentada ao abrigo do artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento n.º 207/2009, proibir, nomeadamente, que terceiros utilizem a marca em causa, só pode incidir sobre factos de terceiros posteriores à publicação do registo desta marca.
- 38 No entanto, para conceder uma certa medida de proteção ao requerente de um registo de marca no período compreendido entre a data da publicação do pedido, data a partir da qual se presume que este pedido é do conhecimento de terceiros, e a data de publicação do seu registo, o artigo 9.º, n.º 3, segundo período, do Regulamento n.º 207/2009 prevê um direito a uma «indemnização razoável» por factos que tenham ocorrido durante este período, os quais, se se tivessem produzido após a data do registo da referida marca, teriam sido proibidos.
- 39 Esta proteção explica-se pelo conjunto de direitos patrimoniais que o referido regulamento associa ao pedido de registo de uma marca da União Europeia.
- 40 Com efeito, em conformidade com o artigo 24.º do Regulamento n.º 207/2009, que figura na secção 4 deste último, intitulada «A marca da U[nião] E[uropeia] como objeto de propriedade», os pedidos de registo de marcas da UE podem ser objeto de vários tipos de atos jurídicos, como uma transferência, a constituição de direitos reais ou de licenças, que têm em comum terem por objeto ou por efeito criar ou transferir um direito sobre a marca em causa (v., neste sentido, acórdão de 4 de fevereiro de 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, n.º 21).
- 41 No presente caso, o pedido de registo da marca em causa no processo principal foi objeto de uma licença logo a partir do momento da sua apresentação.
- 42 O valor económico específico de um pedido de registo de marca da União Europeia também decorre de outros direitos associados a tal pedido. Deste modo, nos termos do Regulamento n.º 207/2009, o requerente goza em princípio de um direito de prioridade, a partir da data da apresentação do seu pedido de registo de marca, sobre os pedidos apresentados posteriormente.
- 43 Por outro lado, considerações semelhantes relativas ao conjunto dos direitos patrimoniais associados ao pedido de registo de uma marca conduziram nomeadamente o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem a declarar que, à luz das circunstâncias do caso específico consideradas na sua globalidade, tal pedido era suscetível de constituir um interesse substancial protegido ao abrigo do direito fundamental de propriedade consagrado no artigo 1.º do Protocolo n.º 1 à Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das liberdades fundamentais, assinada em Roma em 4 de novembro de 1950 (v., neste sentido, TEDH, 11 de janeiro de 2007, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, CE:ECHR:2007:0111JUD007304901, §§ 73 a 78).

- 44 Atendendo a estas considerações, há que constatar que, na medida em que o artigo 9.º, n.º 3, segundo período, do Regulamento n.º 207/2009 comporta uma exceção limitada estritamente à regra segundo a qual uma marca da União Europeia não é oponível antes de o seu registo ter sido publicado, não pode ser exigida uma indemnização a título desta disposição por factos que ocorreram antes da publicação do pedido de registo de tal marca.
- 45 Por outro lado, na medida em que o artigo 9.º, n.º 3, segundo período, do Regulamento n.º 207/2009 não comporta nenhum reenvio expresso para o direito dos Estados-Membros para determinar o seu sentido e o seu alcance, daqui resulta, segundo jurisprudência do Tribunal de Justiça, que o conceito de «indemnização razoável» que figura nesta disposição deve ser objeto de uma interpretação autónoma e uniforme que deve ser procurada tendo em conta o contexto da referida disposição e o objetivo prosseguido pela regulamentação em causa (v., por analogia, acórdão de 14 de dezembro de 2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, n.º 21 e jurisprudência referida).
- 46 Para efeitos desta interpretação, há que tomar em consideração, conforme o órgão jurisdicional de reenvio também salientou, o facto de que a proteção que toma a forma de uma «indemnização razoável», na aceção do artigo 9.º, n.º 3, segundo período, do Regulamento n.º 207/2009, pelos factos visados nesta disposição, dever, pela sua natureza, ser mais limitada do que aquela de que o titular de uma marca beneficia por factos posteriores à data do registo desta, uma vez que o interesse a proteger ao abrigo de um pedido de registo de marca é inferior àquele de que a marca deve beneficiar após o seu registo.
- 47 Com efeito, os factos visados no artigo 9.º, n.º 3, segundo período, do referido regulamento ocorrem num momento em que ainda não é certo que a marca objeto de um pedido de registo será efetivamente registada, uma vez que motivos absolutos ou relativos de recusa de registo ainda se podem opor total ou parcialmente a esse registo.
- 48 Deste modo, os direitos conferidos por um pedido de registo de marca da União Europeia revestem, antes do registo da marca em causa, uma natureza que pode ser qualificada de «condicional».
- 49 Esta natureza condicional resulta, aliás, claramente do artigo 9.º, n.º 3, terceiro período, do Regulamento n.º 207/2009, na medida em que este prevê que uma ação intentada ao abrigo do artigo 9.º, n.º 3, segundo período, deste regulamento só pode ser intentada num tribunal de marcas da União Europeia depois de ter sido publicado o registo da marca em causa.
- 50 Daqui resulta que a «indemnização razoável» que pode ser exigida no âmbito de uma ação intentada ao abrigo do artigo 9.º, n.º 3, segundo período, do Regulamento n.º 207/2009 deve ter um âmbito inferior à ação por perdas e danos que o titular de uma marca da União Europeia pode intentar a título do dano causado por um ato de contrafação.
- 51 A distinção entre estes dois tipos de ações também resulta da enumeração, no artigo 96.º do Regulamento n.º 207/2009, das diferentes competências exclusivas dos tribunais de marcas da União Europeia, mencionando este artigo separadamente, na alínea a), as «ações de contrafação» e, na alínea c), as «ações intentadas na sequência dos factos referidos no n.º 3, segundo período do artigo 9.º», deste regulamento.
- 52 Além disso, há que constatar que, uma vez que o Regulamento n.º 207/2009 não contém regras relativas à ação por perdas e danos que pode ser intentada pelo titular de uma marca da União Europeia por atos de contrafação, decorre do artigo 101.º, n.º 2, deste regulamento que, em princípio, o tribunal de marcas da União Europeia aplica o seu direito nacional, incluindo o seu direito internacional privado, na matéria. Resulta, por outro lado, do artigo 14.º, n.º 2, do referido regulamento que, em especial, este não se opõe à aplicação complementar do direito nacional em matéria de contrafação e, em especial, do direito nacional relativo à responsabilidade civil.

- 53 Neste contexto, o artigo 13.º da Diretiva 2004/48 prevê certas regras em matéria de indemnizações por perdas e danos, que visam a reparação dos danos causados por atos de contrafação, que são diferentes consoante seja ou não provado que o infrator sabia ou tinha motivos razoáveis para saber que estava a desenvolver uma atividade ilícita.
- 54 Deste modo, o artigo 13.º, n.º 1, desta diretiva prevê uma indemnização em princípio integral do dano efetivamente sofrido, que pode incluir o dano moral, em caso de atos de contrafação cometidos conscientemente, ao passo que o artigo 13.º, n.º 2, desta diretiva só permite que sejam recuperados os lucros ou que sejam pagas indemnizações suscetíveis de serem preestabelecidos, quando o infrator não sabia que estava a desenvolver uma atividade ilícita.
- 55 Embora estas disposições só se apliquem, enquanto tais, a atos de contrafação e, assim, a atos ocorridos depois de o registo da marca em causa ser publicado, e não se apliquem a atos anteriores a esta publicação, como os visados no artigo 9.º, n.º 3, segundo período, do Regulamento n.º 207/2009, pode no entanto deduzir-se, como, em substância, o advogado-geral salientou no n.º 51 das conclusões, que a reparação devida a título de «indemnização razoável» não pode ser superior à indemnização reduzida, prevista no artigo 13.º, n.º 2, da Diretiva 2004/48.
- 56 Com efeito, uma vez que o artigo 9.º, n.º 3, segundo período, do Regulamento n.º 207/2009 visa associar a uma marca direitos de natureza condicional logo a partir da publicação do pedido de registo desta e inclusivamente antes da publicação do respetivo registo, a «indemnização razoável», na aceção desta disposição, deve ter um alcance inferior ao da indemnização por perdas e danos que o titular de uma marca da União Europeia pode exigir por atos de contrafação posteriores à publicação do registo desta marca e que visem, em princípio, assegurar uma reparação integral do dano efetivamente sofrido, que pode, eventualmente, incluir o dano moral.
- 57 Para determinar a «indemnização razoável», na aceção do artigo 9.º, n.º 3, segundo período, do Regulamento n.º 207/2009, há assim que reter o critério relativo à recuperação dos lucros e excluir desta indemnização a reparação do dano mais amplo que o titular da marca em causa pode ter sofrido devido à utilização desta última, podendo incluir, em especial, o dano moral.
- 58 Com efeito, o critério relativo à recuperação dos lucros, na medida em que visa a repetição dos lucros que terceiros retiraram injustamente da utilização da marca em causa durante o período visado no artigo 9.º, n.º 3, segundo período, do Regulamento n.º 207/2009, inscreve-se no objetivo prosseguido por esta disposição, que consiste em impedir terceiros de tirarem indevidamente proveito do valor económico próprio que o pedido de registo de uma marca representa, presumindo-se que aqueles terceiros tiveram conhecimento desse pedido na sequência da respetiva publicação.
- 59 Atendendo a todas as considerações que precedem, há que responder às segunda e terceira questões que o artigo 9.º, n.º 3, segundo período, do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que se opõe a que o titular de uma marca da União Europeia possa pedir uma indemnização por factos de terceiros anteriores à publicação de um pedido de registo de marca. No que respeita a factos de terceiros cometidos durante o período posterior à publicação do pedido de registo da marca em causa, mas antes da publicação do registo desta, o conceito de «indemnização razoável», que figura nesta disposição, inclui a repetição dos lucros que terceiros efetivamente obtiveram devido à utilização desta marca durante o referido período. Em contrapartida, este conceito de «indemnização razoável» exclui a reparação do dano mais amplo eventualmente sofrido pelo titular da referida marca e inclui, se for caso disso, o dano moral.

Quanto às despesas

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

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

- 1) O artigo 102.º, n.º 1 do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da U[nião] E[uropeia], deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a que, em aplicação de certos princípios de direito processual nacional, um tribunal de marcas da União Europeia se abstenha de proferir um despacho que proíbe um terceiro de prosseguir atos de contrafação por, perante esse tribunal, o titular da marca em causa não ter apresentado um pedido nesse sentido.
- 2) O artigo 9.º, n.º 3, segundo período, do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que se opõe a que o titular de uma marca da União Europeia possa pedir uma indemnização por factos de terceiros anteriores à publicação de um pedido de registo de marca. No que respeita a factos de terceiros cometidos durante o período posterior à publicação do pedido de registo da marca em causa, mas antes da publicação do registo desta, o conceito de «indemnização razoável», que figura nesta disposição, inclui a repetição dos lucros que terceiros efetivamente obtiveram devido à utilização desta marca durante o referido período. Em contrapartida, este conceito de «indemnização razoável» exclui a indemnização do dano mais amplo eventualmente sofrido pelo titular da referida marca e inclui, se for caso disso, o dano moral.

Assinaturas