Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Oitava Secção)

10 de julho de 2025*

«Reenvio prejudicial — Marca da União Europeia — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 9.º, n.º 1 — Ação de declaração de nulidade — Má-fé do titular da marca posterior no momento do depósito do pedido de registo dessa marca — Causas de nulidade absoluta — Prescrição por tolerância — Inoponibilidade ao titular da marca anterior»

No processo C-322/24,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (Tribunal do Comércio n.º 1 de Alicante, Espanha), por Decisão de 27 de novembro de 2023, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 30 de abril de 2024, no processo

Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S. A. U.,

contra

Embutidos Monells, S. A.,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Oitava Secção),

composto por: S. Rodin, presidente de secção, O. Spineanu-Matei (relatora) e N. Fenger, juízes,

advogado-geral: D. Spielmann,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

– em representação da Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S. A. U., por J. M. Iglesias Monravá, abogado,

– em representação da Embutidos Monells, S. A., por L. Polo Flores, abogado,

– em representação do Governo Espanhol, por S. Núñez Silva, na qualidade de agente,

* Língua do processo: espanhol.

– em representação da Comissão Europeia, por P. Němečková e J. Samnadda, na qualidade de agentes,

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

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 61.º do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1), e do artigo 9.º da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S. A.U. (a seguir «Sánchez Romero Carvajal»), à Embutidos Monells, S. A. (a seguir «Monells»), a respeito do pedido de declaração de nulidade de duas marcas nacionais registadas de que esta última sociedade é titular.

Quadro jurídico

Direito da União

Regulamento 2017/1001

3 O artigo 59.º do Regulamento 2017/1001, sob a epígrafe «Causas de nulidade absoluta», dispõe, no n.º 1:

«A marca da [União Europeia] é declarada nula na sequência de pedido apresentado ao [Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)] ou de pedido reconvencional num processo de infração:

[…]

b) Sempre que o titular da marca não tenha agido de boa-fé no ato de depósito do pedido de marca.»

4 O artigo 61.º deste regulamento, sob a epígrafe «Prescrição por tolerância», prevê:

«1. O titular de uma marca da [União Europeia] que tenha tolerado a utilização, na União [Europeia], de uma marca da [União Europeia] posterior por um período de cinco anos consecutivos, com conhecimento dessa utilização, deixa de ter o direito, com base nessa marca anterior, de pedir a declaração de nulidade da marca posterior, em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido utilizada, a não ser que o registo da marca da [União Europeia] posterior tenha sido efetuado de má-fé.

2. O titular de uma marca nacional anterior referida no artigo 8.º, n.º 2, ou de outro sinal anterior referido no artigo 8.º, n.º 4, que tenha tolerado a utilização de uma marca da [União Europeia] posterior durante cinco anos consecutivos no Estado-Membro onde essa marca anterior ou esse outro sinal anterior se encontrem protegidos, com conhecimento dessa utilização, deixa de ter o direito de pedir, com base nessa marca anterior ou nesse outro sinal anterior, a declaração de nulidade da marca posterior em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido utilizada, a não ser que o registo da marca da [União Europeia] posterior tenha sido efetuado de má-fé.

3. Nos casos referidos nos n.os 1 ou 2, o titular da marca da [União Europeia] posterior não pode opor-se à utilização do direito anterior, embora esse direito já não possa ser invocado contra a marca da [União Europeia] posterior.»

Diretiva 2008/95

5 A Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25), foi revogada e substituída pela Diretiva 2015/2436.

6 O considerando 12 da Diretiva 2008/95 enunciava:

«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.»

7 O artigo 3.º desta diretiva, sob a epígrafe «Motivos de recusa ou de nulidade», previa, no seu n.º 2:

«Qualquer Estado-Membro pode prever que seja recusado o registo de uma marca ou que o seu registo, uma vez efetuado, fique sujeito a ser declarado nulo quando e na medida em que:

[…]

d) O requerente tenha apresentado de má-fé o pedido de registo da marca.»

8 O artigo 9.º da referida diretiva, sob a epígrafe «Preclusão por tolerância», dispunha, no seu n.º 1:

«Quando, num Estado-Membro, o titular de uma marca anterior tal como 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 efetuado de má-fé.»

Diretiva 2015/2436

9 O artigo 9.º da Diretiva 2015/2436, sob a epígrafe «Abertura dos mercados e reciprocidade», prevê, no seu n.º 1:

«Quando, num Estado-Membro, o titular de uma marca anterior na aceção do artigo 5.º, n.º 2, ou n.º 3, alínea a), 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, a requerer a declaração de nulidade da marca posterior, em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido utilizada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efetuado de má-fé.»

10 Nos termos do artigo 55.º desta diretiva:

«A Diretiva 2008/95/CE é revogada com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019. […]»

Direito espanhol

11 A Ley 17/2001 de Marcas (Lei 17/2001 relativa às Marcas), de 7 de dezembro de 2001 (BOE n.º 294, de 8 de dezembro de 2001, p. 45579, a seguir «Lei 17/2001»), dispõe, no seu artigo 51.º, sob a epígrafe «Causas de nulidade absoluta»:

«1. O registo da marca pode ser declarado nulo na sequência de pedido apresentado à Oficina Española de Patentes y Marcas [(Instituto Espanhol de Patentes e Marcas)] ou de pedido reconvencional numa ação de contrafação:

a) quando infrinja o disposto no artigo 5.º da presente lei;

b) sempre que o titular da marca não tenha agido de boa-fé no momento de apresentação do pedido de marca.

2. A ação de nulidade absoluta de uma marca registada não prescreve.»

12 Nos termos do artigo 52.º da Lei 17/2001, sob a epígrafe «Causas de nulidade relativa»:

«1. O registo da marca pode ser declarado nulo na sequência de pedido apresentado [ao Instituto Espanhol de Patentes e Marcas] ou de pedido reconvencional numa ação de contrafação quando infrinja o disposto nos artigos 6.º, 7.º, 8.º, 9.º e 10.º

2. O titular de um direito anterior de entre os referidos nos artigos 6.º, 7.º e 8.º e no artigo 9.º, n.º 1, que tenha tolerado o uso de uma marca registada posterior durante um período de cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, deixará de ter direito, com base nesse direito anterior, à declaração de nulidade da marca posterior, em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido utilizada, a não ser que esta última tenha sido pedida de má-fé. No caso previsto no presente número, o titular de uma marca posterior não pode opor-se ao uso do direito anterior, embora esse direito já não possa ser invocado contra a marca posterior.»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

13 A Sánchez Romero Carvajal é titular da marca da União Europeia *5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S. A. DESDE 1879*, pedida em 7 de dezembro de 1999 e registada em 4 de outubro de 2006, para produtos da classe 29, na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado.



14 É igualmente titular da marca da União *5J*, pedida em 26 de agosto de 2010 e registada em 5 de julho de 2015, para produtos pertencentes à mesma classe.



15 A Monells é titular das marcas nacionais espanholas *5Ms* e *5Ps*, respetivamente pedidas em 31 de outubro de 2011 e 26 de janeiro de 2012, e depois registadas em 9 de fevereiro de 2012 e em 3 de maio de 2012, em ambos os casos para produtos da classe 29 (a seguir «marcas controvertidas»).





16 Por interpelação extrajudicial dirigida à Monells em 3 de novembro de 2016, a Sánchez Romero Carvajal intimou esta sociedade, nomeadamente, a renunciar aos registos das marcas controvertidas e a deixar de utilizar a marca figurativa *5Ms*. Nessa interpelação, indicava-se, primeiro, que a Monells conhecia o prestígio da marca *5J* pertencente à Sánchez Romero Carvajal, pois, em consequência da oposição desta última, o registo pela Monells do sinal 5Cs tinha-lhe sido recusado, em 12 de julho de 2012, pelo Instituto Espanhol de Patentes e Marcas. Especificava-se, segundo, que as marcas controvertidas apresentavam características análogas ao sinal 5Cs e, terceiro, que podia ser intentada uma ação de declaração de nulidade relativamente às marcas *5Ms* e *5Ps*, respetivamente, antes de 28 de fevereiro e 18 de março de 2017.

17 Em 2 de novembro de 2021, a Sánchez Romero Carvajal intentou, com base no artigo 59.º do Regulamento 2017/1001 e no artigo 51.º, n.º 1, alínea b), da Lei 17/2001, no Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (Tribunal de Comércio n.º 1 de Alicante), que é o órgão jurisdicional de reenvio, uma ação de contrafação contra a Monells a fim de obter a declaração de nulidade das marcas controvertidas, com o fundamento de que esta última sociedade tinha agido de má-fé no momento do depósito do pedido de registo dessas marcas.

18 Baseando-se no artigo 61.º do Regulamento 2017/1001 e no artigo 52.º, n.º 2, da Lei 17/2001, a Monells invocou a prescrição por tolerância, alegando que o registo das marcas controvertidas remonta a 2012, que a Sánchez Romero Carvajal tolerou longamente a sua utilização e que tinham decorrido os prazos indicados por esta última para intentar a ação de declaração de nulidade na interpelação extrajudicial.

19 Neste contexto, esse órgão jurisdicional interroga-se sobre os efeitos que a indicação, nessa interpelação, de prazos precisos para a propositura das ações de declaração de nulidade contra as marcas controvertidas pode produzir. Pergunta, por um lado, se essa indicação deve ser considerada um comportamento que faz parte de «atos próprios» que podem gerar na Monells a confiança de que, após o termo desses prazos, o titular das marcas anteriores deixaria de intentar ações judiciais relativas às marcas controvertidas. Por outro lado, o referido órgão jurisdicional interroga-se quanto a saber se a Sánchez Romero Carvajal podia ainda fundamentar a sua ação na nulidade absoluta e alegar a má-fé da Monells no momento do depósito do pedido de registo das marcas controvertidas, a fim de evitar a aplicação do prazo de prescrição previsto no artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, quando, no momento da interpelação, a Sánchez Romero Carvajal não podia ignorar a existência dessa má-fé do titular das marcas controvertidas.

20 Com efeito, segundo o órgão jurisdicional de reenvio, está demonstrado que a Monells agiu de má-fé no momento do depósito dos pedidos de registo das marcas controvertidas, uma vez que as marcas da Sánchez Romero Carvajal gozavam de prestígio no território do Reino de Espanha nesse momento. Os critérios enunciados no Acórdão de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), estavam assim demonstrados.

21 Na hipótese de se considerar que a Sánchez Romero Carvajal está vinculada pelos seus próprios atos e já não pode invocar a má-fé como causa de nulidade, esse órgão jurisdicional indica que deverá decidir se há prescrição por tolerância, em conformidade com os princípios estabelecidos pelos Acórdãos de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), e de 19 de maio de 2022, HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400).

22 A este respeito, o referido órgão jurisdicional especifica que, em 9 de fevereiro de 2017, ou seja, posteriormente à interpelação da Sánchez Romero Carvajal referida no n.º 16 do presente acórdão, e posteriormente às negociações iniciadas entre estas duas partes, que terminaram sem acordo em 28 de dezembro de 2016, a Monells pediu ao EUIPO o registo de duas marcas da União Europeia, a saber,/e/. Após oposição da Sánchez Romero Carvajal, o registo foi recusado, respetivamente, em 2 de junho de 2018 e em 2 de dezembro de 2020.

23 Ora, uma vez que o pedido de declaração de nulidade no processo principal foi apresentado em 2 de novembro de 2021, ou seja, onze meses após esta última recusa de registo, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre a questão de saber se esta oposição relativa a duas marcas praticamente idênticas às marcas controvertidas pode ser qualificada como um ato que interrompe a prescrição.

24 Segundo esse órgão jurisdicional, o envio de uma interpelação extrajudicial pelo titular de uma marca anterior indicando um prazo para o exercício da ação de declaração de nulidade deve vincular esse titular, dado que esse comportamento gerou na empresa destinatária dessa interpelação a confiança de que essa ação não será intentada uma vez decorrido esse prazo. Por conseguinte, o facto de invocar, num processo judicial instaurado após o termo do referido prazo, a má-fé dessa empresa no momento do depósito do pedido de registo de uma marca posterior com o objetivo de evitar a aplicação do prazo de cinco anos que implica o exercício da ação de declaração de nulidade deve ser considerado um comportamento contrário à boa-fé.

25 O referido órgão jurisdicional menciona que, embora resulte do Acórdão de 19 de maio de 2022, HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400), que a propositura de uma ação administrativa ou judicial pelo titular de uma marca ou de outro direito anterior, confrontado com a recusa do destinatário de uma interpelação para cessar o uso de uma marca posterior, constitui a prova de que esse titular envidou esforços para corrigir essa situação, esta jurisprudência não deve ser interpretada no sentido de que só este tipo de diligências pode fazer essa prova. Segundo o mesmo órgão jurisdicional, é o comportamento global do titular do registo anterior que deve ser analisado para esse efeito. Por conseguinte, a formulação de uma oposição deste titular ao registo de marcas da União Europeia análogas às marcas controvertidas está abrangida pelo conceito de «esforço num prazo razoável» na aceção da referida jurisprudência.

26 Nestas condições, o Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (Tribunal de Comércio n.º 1 de Alicante) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Devem os artigos 61.º do Regulamento [2017/1001] e 9.º da Diretiva [2015/2436] ser interpretados no sentido de que o titular de um registo anterior, que, na interpelação extrajudicial fixa um prazo perentório para a propositura da ação de declaração de nulidade que coincide, de forma clara e inequívoca, com o prazo geral de 5 anos para intentar essa mesma ação, fica vinculado pelos seus próprios atos, uma vez que criou a expectativa no titular da marca posterior de que não será intentada contra ele uma ação pela eventual nulidade depois da data fixada? Neste sentido, o facto de no âmbito de um processo judicial

posterior destinado a contornar a existência de um prazo de prescrição se invocar que o pedido de registo foi feito de má-fé, deve esse facto ser considerado uma conduta contrária à boa-fé se, à data de envio do referido burofax [comunicação eletrónica ou por telecópia, certificada por serviço postal], a parte já dispunha de todos os elementos necessários para considerar que aquele registo tinha sido pedido de má-fé?

2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, devem os artigos 61.º do Regulamento [2017/1001] e 9.º da Diretiva [2015/2436] ser interpretados no sentido de que a conduta da demandante, que consiste em se opor ativamente ao registo de marcas da União Europeia que coincidam, em substância, com as marcas nacionais controvertidas e cujo registo acabou por ser recusado com base nessa oposição, constitui um esforço num prazo razoável para sanar a referida situação?»

Quanto às questões prejudiciais

Observações preliminares

27 Segundo jurisprudência constante, no âmbito do procedimento de cooperação entre os órgãos jurisdicionais nacionais e o Tribunal de Justiça instituído pelo artigo 267.º TFUE, cabe a este dar ao juiz nacional uma resposta útil que lhe permita decidir o litígio que lhe foi submetido. Nesta ótica, incumbe ao Tribunal de Justiça, se necessário, reformular as questões que lhe são submetidas. O facto de um órgão jurisdicional nacional ter, num plano formal, formulado uma questão prejudicial fazendo referência a certas disposições do direito da União não obsta a que o Tribunal de Justiça forneça a esse órgão jurisdicional todos os elementos de interpretação que possam ser úteis à decisão do processo que lhe foi submetido, quer lhes tenha feito ou não referência no enunciado das suas questões. A este respeito, cabe ao Tribunal de Justiça extrair do conjunto dos elementos fornecidos pelo órgão jurisdicional nacional, designadamente da fundamentação da decisão de reenvio, os elementos do direito da União que requerem uma interpretação, tendo em conta o objeto do litígio (v., nomeadamente, Acórdão de 27 de março de 2025, Amozov, C-67/24, EU:C:2025:214, n.º 28 e jurisprudência aí referida).

28 Como resulta do pedido de decisão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre a interpretação do artigo 61.º do Regulamento 2017/1001 e do artigo 9.º da Diretiva 2015/2436.

29 Há que observar que o artigo 61.º do Regulamento 2017/1001 diz respeito à prescrição da ação de declaração de nulidade por tolerância do titular de uma marca da União Europeia relativamente à utilização durante cinco anos consecutivos de uma marca posterior da União Europeia, ao passo que, no caso em apreço, as marcas posteriores cuja nulidade é pedida foram objeto de registo nacional. Afigura-se, assim, que esta disposição não é aplicável ao litígio no processo principal, que está abrangido pelo âmbito de aplicação, *ratione materiae*, da Diretiva 2015/2436 ou da Diretiva 2008/95.

30 A este respeito, importa recordar que a Diretiva 2015/2436, sobre cuja interpretação incidem as questões do órgão jurisdicional de reenvio, revogou, com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019, a Diretiva 2008/95.

31 Para determinar qual destas duas diretivas é aplicável *ratione temporis*, a data do pedido de registo da marca cuja nulidade é pedida é determinante (v., neste sentido, Acórdão de 29 de janeiro de 2020, Sky e o., C-371/18, EU:C:2020:45, n.º 49 e jurisprudência referida).

32 Uma vez que os pedidos de registo das marcas controvertidas foram apresentados em 31 de outubro de 2011 e 26 de janeiro de 2012, a ação de declaração de nulidade dessas marcas está abrangida pelo âmbito de aplicação tanto material como temporal da Diretiva 2008/95.

33 Por conseguinte, há que entender as questões submetidas pelo órgão jurisdicional de reenvio no sentido de que visam a interpretação do artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95.

Quanto à primeira questão

34 Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca anterior que tenha indicado numa interpelação extrajudicial, dirigida ao titular de uma marca posterior e destinada à cessação da utilização desta, uma data-limite para efeitos da propositura de uma ação de declaração de nulidade dessa marca, que coincide com o decurso do prazo de prescrição de cinco anos consecutivos previsto neste artigo 9.º, n.º 1, pode pedir, após a data indicada, a nulidade com base na má-fé do titular da marca posterior no momento do depósito do pedido de registo desta, embora, no momento dessa interpelação, o referido titular da marca anterior dispusesse de todos os elementos necessários para considerar que esse depósito tinha sido efetuado de má-fé.

35 Segundo jurisprudência assente, para interpretar uma disposição de direito da União, há que ter em conta não só os seus termos mas também o seu contexto e os objetivos prosseguidos pela regulamentação de que faz parte (Acórdãos de 17 de novembro de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, n.º 12, e de 8 de maio de 2025, Pielatak, C-410/23, EU:C:2025:325, n.º 54 e jurisprudência referida).

36 Em primeiro lugar, em conformidade com o artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, o titular de uma marca anterior que 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 efetuado de má-fé.

37 Resulta da própria redação deste artigo 9.º, n.º 1, que o prazo de prescrição nele previsto não é aplicável em duas hipóteses, a saber, quando não se verifique uma tolerância por parte do titular da marca anterior ou, em todo o caso, quando não tenha sido verificada uma tolerância por um período de cinco anos consecutivos e quando o titular da marca posterior tenha agido de má-fé no ato de depósito do pedido de registo dessa marca.

38 Com efeito, como resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça, um dos requisitos que devem estar preenchidos para que comece a correr o prazo de prescrição por tolerância previsto no artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 é o requisito segundo o qual o depósito da marca posterior deve ter sido efetuado de boa-fé pelo seu titular (v., neste sentido, Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, n.º 56).

39 Por conseguinte, se o fundamento em que se baseia a ação de declaração de nulidade consiste na má-fé do titular da marca posterior no momento do depósito do pedido de registo dessa marca, este último não pode validamente invocar a prescrição por tolerância, prevista no artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, face a um titular da marca anterior para contestar essa ação.

40 A interpretação que resulta da redação do artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 é corroborada, em seguida, pelo contexto em que se insere esta disposição.

41 Cumpre observar que, como resulta do artigo 3.º, n.º 2, alínea d), da Diretiva 2008/95, a má-fé do requerente no ato de depósito do pedido de registo de uma marca constitui, nomeadamente, um motivo de nulidade de uma marca registada. Como resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça, trata-se de uma causa de nulidade absoluta (v., neste sentido, Acórdão de 29 de janeiro de 2020, Sky e o., C-371/18, EU:C:2020:45, n.º 75).

42 O caráter absoluto da nulidade associada a este fundamento, cuja invocação é, em princípio, insuscetível de prescrição, não contradiz a interpretação que resulta da redação do artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 segundo a qual a prescrição por tolerância não pode ser validamente invocada em caso de uso durante um período de cinco anos consecutivos de uma marca posterior cujo registo se segue ao depósito de um pedido apresentado de má-fé.

43 Importa igualmente salientar que o artigo 3.º, n.º 2, alínea d), da Diretiva 2008/95 deixava aos Estados-Membros a faculdade de prever, como motivo de recusa de registo de uma marca, mas também como motivo de nulidade de uma marca já registada, o facto de o pedido de registo da marca ter sido feito de má-fé pelo requerente.

44 Por último, a interpretação que resulta da redação do artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 e do contexto em que esta disposição se inscreve é conforme com o objetivo geral prosseguido pelas regras da União em matéria de marcas, nomeadamente por esta diretiva, que visa, em particular, contribuir para o sistema de concorrência não falseada na União, no qual cada empresa deve, para captar a clientela pela qualidade dos seus produtos ou serviços, poder registar como marcas sinais que permitam ao consumidor distinguir, sem confusão possível, esses produtos ou esses serviços de outros que tenham proveniência diversa (v., neste sentido, Acórdão de 29 de janeiro de 2020, Sky e o., C-371/18, EU:C:2020:45, n.º 74 e jurisprudência referida).

45 Ora, a má-fé do titular de uma marca no momento do depósito do pedido de registo dessa marca prejudica o desenvolvimento de uma concorrência sã, uma vez que traduz a intenção desse titular de prejudicar, de maneira não conforme com os usos honestos, os interesses de terceiros, ou de obter, sem sequer visar um terceiro em particular, um direito exclusivo para fins diferentes daqueles que fazem parte das funções de uma marca (v., neste sentido, Acórdão de 29 de janeiro de 2020, Sky e o., C-371/18, EU:C:2020:45, n.º 75 e jurisprudência referida).

46 Resulta do exposto que, se o fundamento em que se baseia a ação de declaração de nulidade consiste na má-fé do titular da marca posterior no momento do depósito do pedido de registo dessa marca, não pode ser oposta ao titular da marca anterior a prescrição por tolerância, prevista no artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, para contestar essa ação. Em contrapartida, uma vez que se presume a boa-fé, a parte que a invoca deve demonstrar a existência de má-fé no âmbito da apreciação do mérito da referida ação.

47 No caso em apreço, como resulta do pedido de decisão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio considera demonstrada a existência de má-fé do titular das marcas controvertidas posteriores no momento do depósito dos pedidos de registo dessas marcas.

48 No entanto, interroga-se sobre se as circunstâncias específicas que caracterizam o processo principal podem revelar-se pertinentes no âmbito da apreciação da ação de declaração de nulidade à luz do artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95. A este respeito, o órgão jurisdicional de

reenvio evoca o facto, por um lado, de o titular da marca anterior ter indicado numa interpelação extrajudicial duas datas precisas, correspondentes ao decurso do prazo de cinco anos previsto nesta disposição, para efeitos da propositura de uma ação de declaração de nulidade das marcas controvertidas que acabou por não ocorrer nesse prazo, e, por outro, o facto de esse titular conhecer a má-fé do titular destas últimas marcas no momento do envio dessa interpelação.

49 Há que observar que, como resulta do n.º 39 do presente acórdão, estas circunstâncias não podem ser validamente invocadas pelo titular das marcas controvertidas para opor a prescrição por tolerância no sentido do artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 e, assim, impedir a ação de declaração de nulidade baseada na má-fé desse titular no momento do depósito dos pedidos de registo dessas marcas. As referidas circunstâncias não podem implicar a perda do direito do titular da marca anterior de intentar tal ação para cujo exercício esta diretiva não prevê um prazo.

50 Tendo em conta as razões anteriores, há que responder à primeira questão que o artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca anterior que tenha indicado numa interpelação extrajudicial, dirigida ao titular de uma marca posterior e destinada à cessação da utilização desta, uma data-limite para efeitos da propositura de uma ação de declaração de nulidade dessa marca, que coincide com o decurso do prazo de prescrição de cinco anos consecutivos previsto neste artigo 9.º, n.º 1, pode pedir, após a data indicada, a nulidade com base na má-fé do titular da marca posterior no momento do depósito do pedido de registo desta, embora, no momento dessa interpelação, o referido titular da marca anterior dispusesse de todos os elementos necessários para considerar que esse depósito tinha sido efetuado de má-fé.

Quanto à segunda questão

51 Tendo em conta a resposta dada à primeira questão, não é necessário responder à segunda questão.

Quanto às despesas

52 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 (Oitava Secção) declara:

O artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas,

deve ser interpretado no sentido de que:

o titular de uma marca anterior que tenha indicado numa interpelação extrajudicial, dirigida ao titular de uma marca posterior e destinada à cessação da utilização desta, uma data-limite para efeitos da propositura de uma ação de declaração de nulidade dessa marca, que coincide com o decurso do prazo de prescrição de cinco anos consecutivos previsto neste artigo 9.º, n.º 1, pode pedir, após a data indicada, a nulidade com base na má-fé do titular da

marca posterior no momento do depósito do pedido de registo desta, embora, no momento dessa interpelação, o referido titular da marca anterior dispusesse de todos os elementos necessários para considerar que esse depósito tinha sido efetuado de má-fé.

Assinaturas