ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)

22 de Novembro de 2007 *

No processo C-328/06,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pelo Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona (Espanha), por decisão de 17 de Julho de 2006, entrado no Tribunal de Justiça em 27 de Julho de 2006, no processo

Alfredo Nieto Nuño

contra

Leonci Monlleó Franquet,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

composto por: C. W. A. Timmermans, presidente de secção, L. Bay Larsen (relator), J. Makarczyk, P. Kūris e J.-C. Bonichot, juízes,

* Língua do processo: espanhol.

advogado-geral: P. Mengozzi,

secretário: R. Grass,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

— em representação de Monlleó Franquet, por C. Arcas Hernández, procurador, e C. Cardelús de Balle, abogado,

— em representação do Governo francês, por G. de Bergues e J.-C. Niollet, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo italiano, por I. M. Braguglia, na qualidade de agente, assistido por P. Gentili, avvocato dello Stato,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por R. Vidal Puig e W. Wils, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 13 de Setembro de 2007,

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 4.º 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 L 40, p. 1, a seguir «directiva»).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio entre A. Nieto Nuño, titular da marca registada FINCAS TARRAGONA, abrangendo diferentes actividades no âmbito do imobiliário, e L. Monlleó Franquet, agente imobiliário em Tarragona (Espanha), a propósito da utilização, por este, na sua actividade profissional, da marca anterior, não registada, FINCAS TARRAGONA, em castelhano, ou FINQUES TARRAGONA, em catalão.

Quadro jurídico

Legislação comunitária

3 O artigo 4.º da directiva, intitulado «Outros motivos de recusa ou de nulidade relativos a conflitos com direitos anteriores», dispõe:

«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 for pedido ou a marca tiver sido registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está protegida;

b) Se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação com a marca anterior.

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

[...]

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.ºA da Convenção de Paris.

[...]

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

[...]

b) O direito a uma marca não registada ou a um outro sinal usado na vida comercial tenha sido adquirido antes da data de apresentação do pedido de registo da marca posterior, ou, se for caso disso, antes da data da prioridade invocada em apoio do pedido de registo da marca posterior, e essa marca não registada ou esse outro sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior;

[...] »

4 O artigo 6.º da directiva, intitulado «Limitação dos efeitos da marca», enuncia, no seu n.º 2:

«O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial, de um direito anterior de alcance local, se tal direito for reconhecido pelas leis do Estado-Membro em questão, e dentro dos limites do território em que é reconhecido.»

Convenção de Paris

5 O artigo 6.º-bis da Convenção para a Protecção da Propriedade Industrial, assinada em Paris, em 20 de Março de 1883, revista, por último, em Estocolmo, em 14 de Julho de 1967, e alterada em 28 de Setembro de 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n.º 11851, p. 305, a seguir «Convenção de Paris»), que vincula todos os Estados-Membros da Comunidade Europeia, estipula:

«*Marcas:* marcas notoriamente conhecidas

1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar, quer oficiosamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido de quem nisso tiver interesse, o registo, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, susceptíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registo ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa a quem a presente Convenção aproveita e utilizada para produtos idênticos ou semelhantes. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constituir reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação susceptível de estabelecer confusão com esta.

2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos, a contar da data do registo, para requerer a anulação do registo de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.

3) Não será fixado prazo para requerer a anulação ou a proibição de uso de marcas registadas ou utilizadas de má fé.»

Legislação nacional

6 O artigo 6.º da Lei espanhola n.º 17/2001 sobre as marcas (Ley de Marcas Española 17/2001), de 7 de Dezembro de 2001, prevê:

«1. Não poderão ser registados como marcas os sinais:

a) que sejam idênticos a uma marca anterior que designe produtos ou serviços idênticos;

b) que, por serem idênticos ou semelhantes a uma marca anterior e por os produtos ou serviços que designam serem idênticos ou similares, criem um risco de confusão no espírito do público, risco de confusão esse que inclui o risco de associação com a marca anterior.

2. Para efeitos do n.º 1, entende-se por 'marcas anteriores':

[...]

d) as marcas não registadas que, na data da apresentação ou na data da prioridade do pedido de registo da marca que é objecto de exame, sejam 'notoriamente conhecidas' em Espanha, na acepção do artigo 6.º-bis da Convenção de Paris.»

Litígio no processo principal e questão prejudicial

7 A. Nieto Nuño é titular da marca FINCAS TARRAGONA, registada em Espanha na classe 36 definida pelo 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, para actividades de gestão de propriedades e de co-propriedades, de locação de imóveis, de venda de imóveis, de assistência jurídica e de promoção imobiliária.

8 L. Monlleó Franquet, agente imobiliário em Tarragona, utiliza publicamente e de maneira continuada o nome FINCAS TARRAGONA, em castelhano, ou FINQUES TARRAGONA, em catalão, para identificar a sua actividade profissional.

9 A. Nieto Nuño intentou, com base na legislação espanhola sobre as marcas, uma acção contra L. Monlleó Franquet no Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona, destinada a obter a declaração de que o demandado no processo principal violara a marca registada FINCAS TARRAGONA.

10 L. Monlleó Franquet alegou em sua defesa que o nome sob o qual exerce a sua actividade é uma marca notória anterior não registada, que utiliza desde 1978, pelo menos. Apresentou um pedido reconvencional tendente à anulação do registo da marca do demandante no processo principal.

11 O órgão jurisdicional de reenvio observa que o demandado no processo principal apenas utiliza a sua marca não registada na cidade de Tarragona e nos seus arredores, pelo que o sector do público, da clientela, dos consumidores e dos concorrentes, a que se refere, não é o de toda a Espanha nem de uma parte significativa desta.

12 Nestas condições, o Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona decidiu suspender a instância e colocar ao Tribunal de Justiça a questão prejudicial seguinte:

«O conceito de marca 'notoriamente conhecida' num Estado Membro, referido no artigo 4.º da [directiva] deve referir-se única e exclusivamente ao grau de conhecimento e implementação num Estado-Membro da União Europeia ou numa parte significativa do território do Estado, ou pode a notoriedade de uma marca ser associada a uma área territorial que não coincida com o território de um Estado, mas com o de uma Comunidade Autónoma, Região, Comarca ou cidade, em função do produto ou do serviço relativo à marca e aos reais destinatários da marca ou ainda em função do mercado no qual a marca se desenvolve?»

Quanto à questão prejudicial

13 A questão colocada está circunscrita ao alcance geográfico da notoriedade de uma marca anterior e não aos critérios de apreciação da própria notoriedade, considerada em termos de grau de conhecimento da marca pelo público.

14 No que respeita ao alcance geográfico da notoriedade, há que referir que, por força do artigo 4.º, n.º 2, alínea d), da directiva, a existência de «marcas notoriamente conhecidas», na acepção do artigo 6.ºA da Convenção de Paris, deve ser apreciada «no Estado-Membro».

15 Através da sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pede que seja determinado o alcance da expressão «no Estado-Membro».

16 À luz das circunstâncias do litígio no processo principal, o referido órgão jurisdicional pergunta, no essencial, se o artigo 4.º, n.º 2, alínea d), da directiva deve ser interpretado no sentido de que a marca anterior deve ser notoriamente conhecida em todo o território do Estado-Membro de registo ou numa parte substancial deste, ou se a protecção concedida por esta disposição abrange igualmente uma situação na qual a marca anterior goza de uma notoriedade limitada a uma cidade e aos seus arredores.

17 A este respeito, uma vez que a disposição comunitária interpretada não faculta qualquer precisão neste sentido, não se pode certamente exigir que a notoriedade exista em «todo» o território do Estado-Membro, bastando que exista numa parte substancial deste (v., por analogia, acórdão de 14 de Setembro de 1999, General Motors, C-375/97, Colect., p. I-5421, n.º 28, a propósito do conceito próximo de «prestígio» de uma marca, em relação ao qual o artigo 5.º, n.º 2, da directiva remete igualmente para uma apreciação no «Estado-Membro»).

18 Todavia, o sentido comum dos termos utilizados na expressão «no Estado--Membro» opõe-se a que a referida expressão se aplique a uma notoriedade limitada a uma cidade e aos seus arredores que, em conjunto, não constituiriam uma parte substancial do Estado-Membro.

19 De qualquer modo, importa observar que uma marca anterior não registada pode, sendo caso disso, estar protegida, em particular, pelo:

— artigo 4.°, n.° 4, alínea b), da directiva, que permite a um Estado-Membro prever que o registo de uma marca seja recusado ou, tendo sido efectuado, que o registo de uma marca possa ser declarado nulo quando e na medida em que os direitos a uma marca não registada tenham sido adquiridos anteriormente e que essa marca não registada confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior;

— artigo 6.°, n.° 2, da directiva, que confere a um Estado-Membro a faculdade de autorizar o uso de um direito anterior de alcance local, dentro dos limites do território em que é reconhecido.

20 Sem prejuízo dos âmbitos de aplicação respectivos destas duas disposições, há que responder à questão colocada que o artigo 4.°, n.° 2, alínea d), da directiva deve ser interpretado no sentido de que a marca anterior deve ser notoriamente conhecida em todo o território do Estado-Membro de registo ou numa parte substancial deste.

Quanto às despesas

21 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 (Segunda Secção) declara:

O artigo 4.º, n.º 2, alínea d), 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, deve ser interpretado no sentido de que a marca anterior deve ser notoriamente conhecida em todo o território do Estado-Membro de registo ou numa parte substancial deste.

Assinaturas