CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
J. MAZÁK
apresentadas em 16 de Setembro de 2010 [1]

I — Introdução

1. Por despacho de 14 de Fevereiro de 2008, entrado no Tribunal de Justiça em 20 de Março de 2008, o Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Justiça) (Alemanha) submeteu ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 234.º CE, um pedido de decisão prejudicial tendo por objecto a interpretação do Regulamento (CE) n.º 510/2006 do Conselho, de 20 de Março de 2006, relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios [2] (a seguir «Regulamento n.º 510/2006»).

2. O pedido foi apresentado no âmbito de um litígio entre a Bayerischer Brauerbund eV (a seguir «Bayerischer Brauerbund») e a Bavaria NV (a seguir «Bavaria»), relativo ao direito de a Bavaria continuar a beneficiar da protecção e continuar a utilizar na Alemanha uma marca internacional que contém a palavra «Bavaria», atendendo a que a denominação «Bayerisches Bier» foi registada, com efeitos a 5 de Julho de 2001, como indicação geográfica protegida (a seguir «IGP»), por força do Regulamento (CE) n.º 1347/2001 do Conselho, de 28 de Junho de 2001, que completa o anexo do Regulamento (CE) n.º 1107/96 da Comissão relativo ao registo das indicações geográficas e denominações de origem nos termos do procedimento previsto no artigo 17.º do Regulamento (CEE) n.º 2081/92 do Conselho [3] (a seguir «Regulamento n.º 1347/2001»).

3. O órgão jurisdicional de reenvio pede, no essencial, orientações a fim de determinar, em caso de conflito entre a IGP e a marca, se a IGP «Bayerisches Bier» tem prioridade no tempo sobre a marca da Bavaria, com o efeito de essa protecção da marca poder ser retirada.

4. Para esse fim, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber que disposições de direito da União regulam um conflito entre uma marca e uma IGP, como a «Bayerisches Bier», registada segundo o procedimento simplificado previsto no artigo 17.º do Regulamento (CEE) n.º 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios [4] («Regulamento n.º 2081/92») e, mais especificamente, o momento pertinente para apreciar a antiguidade dessa IGP.

1 — Língua original: inglês.
2 — JO 2006, L 93, p. 12.
3 — JO 2001, L 182, p. 3.
4 — JO 1992, L 208, p. 1.

5. O presente processo está estreitamente relacionado e coincide parcialmente com o objecto do processo C-343/07, *Bavaria e Bavaria Italia*, no qual apresentei as minhas conclusões em 18 de Dezembro de 2008 [5] e o Tribunal proferiu acórdão em 2 de Julho de 2009.

II — Quadro jurídico

A — *Regulamento n.º 2081/92*

6. O Regulamento n.º 2081/92 visa estabelecer um quadro de normas comunitárias para a protecção de denominações de origem e indicações geográficas registadas de determinados produtos agrícolas e géneros alimentícios, quando haja uma ligação entre as características do produto ou género alimentício e a sua origem geográfica. Este regulamento prevê um sistema de registo de indicações geográficas e denominações de origem a nível da Comunidade que confere protecção em todos os Estados-Membros.

7. O Regulamento n.º 2081/92 prevê um procedimento normal e um procedimento simplificado de registo de uma denominação de origem protegida («DOP») ou uma IGP.

8. O procedimento normal de registo de uma DOP ou de uma IGP é regulado pelos artigos 5.º, 6.º e 7.º do Regulamento n.º 2081/92. O artigo 6.º, n.º 2, deste regulamento dispõe:

«Se, tendo em conta o disposto no n.º 1, a Comissão concluir que a denominação reúne as condições para ser protegida, fará publicar no Jornal Oficial da [União Europeia] o nome e endereço do requerente, o nome do produto, os elementos principais do pedido, as referências às disposições nacionais que regem a sua elaboração, produção ou fabrico e, se necessário, as considerações em que assenta a sua opinião.»

9. O procedimento simplificado de registo de IGP ou DOP, aplicável às denominações já existentes à data de entrada em vigor do Regulamento n.º 2081/92, encontra-se previsto no artigo 17.º desse regulamento, que estabelece o seguinte:

«1. No prazo de seis meses seguinte à data de entrada em vigor do presente regulamento, os Estados-Membros comunicarão à Comissão quais são, de entre as suas denominações legalmente protegidas ou, nos Estados-Membros em que não existe um sistema de protecção, de entre as denominações consagradas pelo uso, as que desejam registar ao abrigo do presente regulamento.

5 — Colect. 2009, p. I-5491.

2. Em conformidade com o parecer do artigo 15.º, a Comissão registará as denominações referidas no n.º 1 que correspondam aos requisitos dos artigos 2.º e 4.º do presente regulamento. O artigo 7.º não é aplicável. Contudo, as designações genéricas não serão registadas.

As marcas registadas contrariamente ao que é acima disposto serão anuladas.

O disposto no parágrafo anterior aplica-se igualmente sempre que o pedido de registo de uma marca seja apresentado antes da data de publicação do pedido de registo previsto no n.º 2 do artigo 6.º, na condição de esta publicação ser feita antes do registo da marca.

3. Os Estados-Membros podem manter a protecção nacional das denominações comunicadas em conformidade com o n.º 1 até à data em que for tomada uma decisão sobre o registo.»

10. O artigo 13.º do Regulamento n.º 2081/92 delimita o âmbito da protecção conferida às denominações registadas.

Na observância da legislação comunitária, a utilização de uma marca que corresponda a uma das situações enumeradas no artigo 13.º, registada de boa fé antes da data de depósito do pedido de registo de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica, poderá prosseguir não obstante o registo de denominação de origem ou da indicação geográfica, sempre que a marca não incorra nos motivos de nulidade ou caducidade, previstos na Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros sobre as marcas, designadamente, no n.º 1, alíneas c) e g), do seu artigo 3.º e no n.º 2, alínea b), do seu artigo 12.º

11. O artigo 14.º do Regulamento n.º 2081/92 regula a relação entre DOP ou IGP, por um lado, e as marcas, por outro. Na redacção original, estabelecia:

«Sempre que uma denominação de origem ou uma indicação geográfica seja registada em conformidade com o disposto no presente regulamento, será recusado o pedido de registo de uma marca que corresponda a uma das situações referidas no artigo 13.º e relativa ao mesmo tipo de produto, na condição de o pedido de registo da marca ser apresentado após a data de publicação prevista no n.º 2 do artigo 6.º

3. Uma denominação de origem ou uma indicação geográfica não será registada quando, atendendo à reputação de uma marca, à sua notoriedade e à duração da sua utilização, o registo for susceptível de induzir em erro o consumidor quanto à verdadeira identidade do produto.»

B — *Regulamento n.º 692/2003*

12. O artigo 14.º do Regulamento n.º 2081/92 foi alterado pelo Regulamento (CE) n.º 692/2003 do Conselho [6], com efeitos a partir de 24 de Abril de 2003.

13. O considerando décimo primeiro do preâmbulo do Regulamento n.º 692/2003 refere o seguinte:

«O artigo 24.º do Acordo [sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual] visa, no seu n.º 5, não só no caso das marcas registadas ou requeridas, mas igualmente no caso de os direitos a uma marca serem adquiridos através da utilização, antes da data de referência prevista, nomeadamente, a data de protecção da denominação no país de origem. É, pois, conveniente alterar o n.º 2 do artigo 14.º do Regulamento (CEE) n.º 2081/92: a data de referência nele prevista deve passar a ser a data de protecção no país de origem ou a do depósito do pedido de registo da indicação geográfica ou da denominação de origem, consoante se trate, respectivamente, de uma denominação abrangida pelo artigo 17.º ou pelo artigo 5.º do mesmo regulamento; além disso, no n.º 1 do mesmo artigo 14.º, a data de referência deve passar a ser a data do depósito do pedido de registo, em vez da data da primeira publicação.»

6 — Regulamento (CE) n.º 692/2003 do Conselho, de 8 de Abril de 2003, que altera o Regulamento (CEE) n.º 2081/92 relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (JO 2003, L 99, p. 1).

14. O artigo 14.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2081/92, conforme alterado pelo Regulamento n.º 692/2003, dispõe o seguinte:

«1. Sempre que uma denominação de origem ou uma indicação geográfica seja registada nos termos do presente regulamento, será recusado o pedido de registo de uma marca que corresponda a uma das situações referidas no artigo 13.º e diga respeito ao mesmo tipo de produto, na condição de o pedido de registo da marca ser apresentado após a data de apresentação do pedido de registo da denominação de origem ou da indicação geográfica à Comissão.

As marcas registadas contrariamente ao disposto no primeiro parágrafo serão anuladas.»

15. O procedimento simplificado previsto no artigo 17.º do Regulamento n.º 2081/92 foi revogado pelo Regulamento n.º 692/2003, com efeitos a partir de 24 de Abril de 2003. Quanto a este ponto, o considerando décimo terceiro deste regulamento refere:

«O procedimento simplificado previsto no artigo 17.º do Regulamento […] n.º 2081/92 para o registo das denominações existentes, protegidas ou consagradas pelo uso nos Estados-Membros, não prevê o direito de oposição. Por questões de segurança jurídica e de transparência, é conveniente suprimir essa disposição. Do mesmo modo, num intuito de coerência, há que suprimir o período transitório de cinco anos previsto no n.º 2 do artigo 13.º relativo às denominações

registadas ao seu abrigo, sem prejuízo todavia da cessação desse período transitório em relação às denominações registadas no âmbito do referido artigo 17.º»

16. O n.º 15 do artigo 1.º do Regulamento n.º 692/2003 dispõe:

«São revogados o n.º 2 do artigo 13.º e o artigo 17.º Todavia, as disposições dos referidos artigos continuam a ser aplicáveis às denominações registadas ou às denominações cujo registo tenha sido solicitado em virtude do procedimento previsto no artigo 17.º antes da entrada em vigor do presente regulamento.»

C — *Regulamento n.º 510/2006*

17. O Regulamento n.º 2081/92, conforme recentemente alterado pelo Regulamento (CE) n.º 806/2003 do Conselho, de 14 de Abril de 2003 [7], foi finalmente substituído pelo Regulamento n.º 510/2006, que entrou em vigor em 31 de Março de 2006.

18. O considerando 19 do preâmbulo do Regulamento n.º 510/2006 refere:

«As denominações já registadas ao abrigo do Regulamento […] n.º 2081/92 do Conselho […] relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios à data de entrada em vigor do presente regulamento deverão continuar a beneficiar da protecção prevista pelo presente regulamento e ser retomadas automaticamente no registo. Convém ainda prever medidas transitórias aplicáveis aos pedidos de registo recebidos pela Comissão antes da entrada em vigor do presente regulamento.»

19. O artigo 14.º do Regulamento n.º 510/2006, com a epígrafe «Relações entre marcas, denominações de origem e indicações geográficas», dispõe:

«Sempre que uma denominação de origem ou uma indicação geográfica seja registada ao abrigo do presente regulamento, é recusado o pedido de registo de uma marca que corresponda a uma das situações referidas no artigo 13.º e diga respeito à mesma classe de produto, caso o pedido de registo da marca seja apresentado após a data de apresentação à Comissão do pedido de registo da denominação de origem ou indicação geográfica.

As marcas registadas contrariamente ao disposto no primeiro parágrafo são consideradas inválidas.»

7 — Regulamento (CE) n.º 806/2003 do Conselho, de 14 de Abril de 2003, que adapta à Decisão 1999/468/CE as disposições relativas aos comités que assistem a Comissão no exercício das suas competências de execução previstas em actos do Conselho adoptados pelo procedimento consultivo (maioria qualificada) (JO 2003, L 122, p. 1).

III — Factos, procedimento e questões submetidas

20. A Bayerischer Brauerbund é uma associação alemã que tem como objectivo a protecção dos interesses comuns das empresas produtoras de cerveja da Baviera. Conforme foi certificado pelo Amtsgericht München (tribunal local, Alemanha), os seus estatutos datam de 7 de Dezembro de 1917. A Bayerischer Brauerbund é titular das marcas colectivas registadas «Genuine Bavarian Beer» (desde 1958), «Bayrisch Bier» e «Bayrisches Bier» (desde 1968), bem como da «Reinheitsgebot seit 1516 Bayrisches Bier» (desde 1985).

21. A Bavaria é uma sociedade comercial neerlandesa de produção de cerveja que opera no mercado internacional. Com a denominação anterior de «Firma Gebroeders Swinkels», esta sociedade começou a utilizar a palavra «Bavaria» em 1925 e integrou-a na sua denominação em 1930. A Bavaria é titular de várias marcas e elementos figurativos registados que contêm a palavra «Bavaria». As datas de registo incluem os anos de 1947, 1971, 1982, 1991, 1992 e 1995. Alguns destes registos foram recusados na Alemanha em 1973, 1992 e 1993.

22. A denominação «Bayerisches Bier» foi objecto de acordos bilaterais relativos à protecção das indicações geográficas, das denominações de origem e outras denominações geográficas entre a República Federal da Alemanha, por um lado, e a República Francesa (1961), a República Italiana (1963), a República Helénica (1964), a Confederação Suíça (1967) e o Reino de Espanha (1970), por outro.

23. Em 28 de Setembro de 1993, a Bayerischer Brauerbund, em acordo com as associações Münchener Brauereien eV e Verband Bayerischer Ausfuhrbrauereien eV, apresentou ao Governo alemão um pedido de registo de «Bayerisches Bier» como IGP, segundo o procedimento «simplificado» referido no artigo 17.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2081/92.

24. Em 20 de Janeiro de 1994, o Governo alemão, conforme disposto no artigo 17.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2081/92, comunicou à Comissão o pedido de registo de «Bayerisches Bier» como IGP segundo o procedimento simplificado.

25. A Comissão e as autoridades alemãs trocaram informações sobre vários aspectos a fim de completar o processo, tendo este sido considerado completo em 20 de Maio de 1997. A versão final da análise foi remetida à Comissão por carta de 28 de Março de 2000.

26. A Comissão apresentou dois projectos de regulamento para o registo da «Bayerisches Bier» como IGP, tendo ambos sido objecto de debate em diversas ocasiões com o Comité de regulamentação das indicações geográficas e das denominações de origem (a seguir «comité»). Esses debates versaram,

designadamente, sobre a questão da existência de marcas que também incluíam a expressão «Bayerisches Bier» ou traduções desta.

27. No entanto, não tendo sido alcançada a maioria exigida pelo segundo parágrafo do artigo 15.º do Regulamento n.º 2081/92, o comité não pôde emitir um parecer no prazo estabelecido. A Comissão converteu, então, o seu projecto em proposta de regulamento do Conselho, o qual adoptou posteriormente o Regulamento n.º 1347/2001 que registou «Bayerisches Bier» enquanto IGP.

28. Como fez em processos semelhantes noutros Estados-Membros na sequência desse registo, a Bayerischer Brauerbund intentou no Landgericht München (tribunal regional, Munique) uma acção pedindo que se ordenasse à Bavaria que permitisse a retirada de uma das suas marcas internacionais, designadamente, a marca n.º 645 349 («marca da Bavaria»), protegida na Alemanha com prioridade desde 28 de Abril de 1995.

29. O Landgericht München julgou a acção procedente. A Bavaria interpôs recurso desta decisão, recurso a que o Oberlandesgericht München negou provimento.

30. Cabe ao Bundesgerichtshof decidir o recurso em matéria de direito, interposto pela Bavaria contra esta última decisão, e através do qual esta pretende que seja julgada improcedente a acção em que se pede a permissão de retirada da protecção de que goza a sua marca, na medida em que essa marca está registada para cerveja.

31. Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, a decisão no presente litígio depende da validade do Regulamento n.º 1347/2001, que já foi tido em conta no processo *Bavaria e Bavaria Italia* [8], da questão de saber se a IGP «Bayerisches Bier» goza de prioridade no tempo sobre a marca da Bavaria, para efeitos do artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 510/2006, bem como da questão de saber se essa marca pode, nos termos do artigo 14.º, n.º 2, do Regulamento n.º 510/2006, coexistir com a IGP.

32. No que respeita mais especificamente à prioridade da IGP, o órgão jurisdicional de reenvio observa que o requisito estabelecido no artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 510/2006 está preenchido, uma vez que a Comissão recebeu o pedido de registo de «Bayerisches Bier» como IGP em 20 de Janeiro de 1994, ao passo que a marca da Bavaria apenas goza de prioridade desde 28 de Abril de 1995. O mesmo resultado decorre do artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2081/92, conforme alterado pelo Regulamento n.º 692/2003.

33. No entanto, o órgão jurisdicional de reenvio tem dúvidas quanto à aplicabilidade

8 — Referido na nota de rodapé 5.

dessa regra na medida em que o artigo 14.º, n.º 1, da versão original do Regulamento n.º 2081/92 se referia, para efeitos de estabelecer a prioridade temporal, não à data de apresentação do pedido, mas à data da publicação a que se refere o artigo 6.º, n.º 2, deste regulamento, a qual não está, porém, prevista no âmbito do procedimento simplificado do artigo 17.º Suscita-se, assim, a questão de saber qual a disposição que regula a prioridade de uma IGP registada segundo o procedimento simplificado nos termos do artigo 17.º do Regulamento n.º 2081/92 e, em especial, a que momento no tempo se deve atender para apreciação dessa prioridade.

34. Neste contexto, o Bundesgerischtshof decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões para decisão a título prejudicial:

«1. O artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 510/2006 é aplicável quando a indicação protegida está validamente registada segundo o procedimento simplificado do artigo 17.º do Regulamento n.º 2081/92, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios?

2. a) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, qual é o momento determinante para a apreciação da prioridade da indicação geográfica protegida, na acepção do artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 510/06?

b) Em caso de resposta negativa à primeira questão, qual é a disposição que regula a situação de conflito entre uma indicação geográfica validamente registada segundo o procedimento simplificado do artigo 17.º do Regulamento (CEE) n.º 2081/92 e uma marca, e qual a disposição que regula a prioridade da indicação geográfica protegida?

3. Podem invocar-se as disposições nacionais de protecção das indicações geográficas, quando a indicação "Bayerisches Bier" cumpre os pressupostos para o registo segundo os Regulamentos (CEE) n.º 2081/92 e (CE) n.º 510/06, mas o Regulamento (CE) n.º 1347/01 do Conselho, de 28 de Junho de 2001, que completa o anexo do Regulamento (CE) n.º 1107/96 da Comissão relativo ao registo das indicações geográficas e denominações de origem nos termos do procedimento previsto no artigo 17.º do Regulamento n.º 2081/92 do Conselho é inválido?»

IV — Análise jurídica

A — *Considerações preliminares*

35. Note-se, desde já, que, como resulta claramente da letra e do despacho de reenvio, a terceira questão foi submetida para o caso de o Regulamento n.º 1347/2001 – ao abrigo do qual a denominação «Bayerisches Bier» foi registada como IGP – ser considerado inválido em consequência da decisão prejudicial no processo *Bavaria e Bavaria Italia* [9], que se encontrava pendente ao tempo em que o Bundesgerichtshof submeteu o presente pedido.

36. Uma vez que, entretanto, na decisão que proferiu nesse processo, o Tribunal de Justiça confirmou a validade do Regulamento n.º 1347/2001 [10] e que o órgão jurisdicional de reenvio não mencionou nenhum factor adicional que possa afectar a validade desse Regulamento, não é necessário responder à terceira questão.

37. As duas restantes questões e respectivas subdivisões visam, no essencial, determinar se a IGP «Bayerisches Bier» goza de prioridade temporal sobre a marca da Bavaria, com o efeito de, em caso de conflito entre esses direitos, a marca ser declarada nula.

38. Permitam-me agora analisar as duas questões que a este respeito se levantam.

39. Em primeiro lugar, é, desde já, necessário identificar a norma ou normas comunitárias ao abrigo das quais deve ser aferida a prioridade de uma IGP registada segundo o procedimento simplificado do artigo 17.º do Regulamento n.º 2081/92 (a seguir «procedimento simplificado») sobre uma marca, isto é, determinar se a disposição pertinente no presente processo é o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2081/92 ou o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 510/2006.

40. Em segundo lugar, é necessário precisar o momento pertinente para determinar se uma IGP registada nos termos do procedimento simplificado preclude o registo de determinada marca.

B — *Principais argumentos das partes*

41. Foram apresentadas observações escritas pela Bayerischer Brauerbund, Bavaria, pelos Governos alemão, helénico, italiano e neerlandês, bem como pela Comissão. Todos, com excepção do Governo italiano, estiveram representados na audiência de 10 de Junho de 2010.

9 — Referido na nota de rodapé 5.

10 — Referido na nota de rodapé 5, n.º 115.

42. Não reproduzirei em pormenor os vários argumentos invocados pelas partes, os quais – mesmo quando conduzem a resultados semelhantes – abrangem uma vasta gama de abordagens jurídicas das questões suscitadas. Limitar-me-ei a descrever brevemente as soluções propostas pelas partes para as questões submetidas.

43. No que respeita à questão de saber qual a norma comunitária que rege a relação entre a IGP e a marca da Bavaria, esta última, os Governos alemão e neerlandês, bem como a Comissão, no essencial, estão de acordo quanto à inaplicabilidade do artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 510/2006 a uma IGP registada segundo o procedimento simplificado. Para a maioria das partes, a relação entre a IGP e a marca da Bavaria ainda é regulada pelo artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2081/92, na sua versão original. A Comissão, por outro lado, considera que a disposição pertinente neste contexto é o artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento n.º 510/2006, em conjugação com o artigo 14.º, n.º 2, do mesmo.

44. Em contrapartida, segundo a Bayerischer Brauerbund e os Governos italiano e helénico, a prioridade dessa IGP deve ser aferida nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 510/2006.

45. Quanto à questão de saber qual o momento pertinente para a determinação da prioridade de uma denominação registada segundo o procedimento simplificado, as partes propuseram várias datas: i) a data em que a denominação nome em causa passa a estar protegida nos termos do direito nacional do Estado-Membro de origem (Comissão e Governo helénico); ii) a data em que o Estado-Membro em causa apresenta o pedido de registo à Comissão (Bayerischer Brauerbund e Governo italiano); iii) a data em que todos os documentos que devem acompanhar esse pedido são notificados à Comissão (no contexto do presente processo, segundo a Bavaria, não antes do Verão de 1998); iv) a data a partir da qual os operadores económicos em causa podem, mediante participação do Estado-Membro no procedimento simplificado, tomar conhecimento do pedido de registo (Governo alemão) e, por último, v) a data de publicação do registo (Bavaria e Governo neerlandês).

C — *Apreciação*

1. Legislação aplicável

46. Recorde-se que um dos princípios básicos do Direito das marcas e, de um modo geral de todo o Direito da Propriedade Intelectual é o do primado do direito exclusivo anterior, ou mais genericamente, o princípio do «primeiro no tempo, primeiro no direito», por força

do qual o proprietário de um anterior direito de propriedade intelectual pode, em caso de conflito, reclamar protecção face a um direito de propriedade intelectual posterior [11].

47. No que respeita à relação entre DOP ou IGP, por um lado, e marcas, por outro, esse princípio reflecte-se nas regras específicas determinadas quer pelo Regulamento n.º 2081/92 [12] quer pelo Regulamento n.º 510/2006 para as várias situações de conflito referidas. Cada uma destas regras tem objectivos e funções distintos e estão sujeitas a requisitos diferentes [13].

48. O primeiro caso é o referido no artigo 14.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2081/92 (artigo 3.º, n.º 4, do Regulamento n.º 510/2006), ou seja, uma situação de conflito entre uma DOP ou uma IGP e uma marca preexistente, quando o registo da denominação em causa, tendo em conta o renome, a notoriedade e a duração do uso da marca, seja susceptível de induzir em erro o consumidor quanto à verdadeira identidade do produto. Nesse caso, a marca preexistente está protegida, uma vez que deve ser recusado o registo da indicação ou da denominação.

49. O segundo caso é regulado pelo artigo 14.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2081/92 e pelo artigo 14.º, n.º 2, do Regulamento n.º 510/2006. Estas disposições respeitam à situação em que o uso de uma marca preexistente interfere com a protecção conferida a uma DOP ou IGP nos termos do artigo 13.º desses regulamentos. Estas disposições consagram o princípio da coexistência, na medida em que, sob certas condições, permitem o uso continuado de uma marca anterior sem prejuízo do registo da denominação em conflito.

50. A segunda situação de conflito, que é a situação em questão no caso em apreço, regulada pelo artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2081/92 e pelo artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 510/2006, é a que existe entre uma DOP ou IGP anterior e uma marca posterior, quando o uso dessa marca conduz a uma das situações descritas no artigo 13.º desses regulamentos. Nos termos dessas disposições, a protecção ou prioridade conferida à denominação ou indicação anterior, na medida em que o registo da marca em conflito deve ser recusado ou, se for caso disso, declarado nulo. A existência de uma DOP ou IGP anterior – como previsto nessas disposições – é, deste modo, equivalente a uma recusa de registo da marca em conflito, nos termos do direito

11 — V., para este efeito, acórdão de 16 de Novembro de 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Colect., p. I-10989, n.º 98).

12 — Os números seguintes aplicam-se quer à versão original do artigo 14.º do Regulamento n.º 2081/92 quer à versão alterada pelo Regulamento n.º 692/2003.

13 — V., para este efeito, no que respeita ao artigo 14.º do Regulamento n.º 2081/92, processo *Bavaria e Bavaria Italia*, referido na nota de rodapé 5, n.ºs 117 a 123.

nacional e do direito comunitário/da União Europeia [14].

51. A este respeito, a prioridade temporal de uma DOP ou de uma IGP sobre determinada marca ou, por outras palavras, o momento em que o procedimento de registo a partir do qual uma denominação pode impedir, em caso de conflito uma marca de ser registada, encontra-se definido no artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento 2081/92, na versão original, por referência à data de publicação prevista no artigo 6.º, n.º 2, isto é, a data de publicação do pedido de registo e informações correspondentes, por parte da Comissão. Pelo contrário, tanto o artigo 14.º, n.º 1, desse Regulamento, conforme alterado pelo Regulamento n.º 692/2003, como o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 510/2006 fazem referência, nessa matéria, essencialmente à data (anterior) de apresentação do pedido de registo à Comissão.

52. O cerne do problema com que nos deparamos no caso em apreço é que, ao referir a «data de publicação prevista no artigo 6.º» do Regulamento n.º 2081/92, o artigo 14.º, n.º 1, do mesmo, na sua versão original, não tem em devida conta – seja qual for o motivo – que, no procedimento simplificado, não há qualquer disposição sobre essa publicação, ao passo que o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2081/92, conforme alterado pelo Regulamento n.º 692/2003, e o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 510/2006 parecem ser compatíveis *ratione materiae* com o procedimento simplificado, atenta a relevância que é conferida à data da apresentação do pedido de registo à Comissão.

53. Não se pode, contudo, ignorar o facto de que nem o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2081/92, conforme alterado pelo Regulamento n.º 692/2003, nem o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 510/2006, a que a primeira questão se refere, é aplicável *ratione temporis* à relação entre IGP e a marca em causa.

54. A este propósito, deve, antes de mais, notar-se que, como resulta de jurisprudência constante, o princípio da segurança jurídica exige que, como regra geral, qualquer situação de facto deva, na falta de disposição expressa em contrário, ser examinada à luz das normas jurídicas existentes no momento em que a situação se verificou [15].

55. A situação de conflito no processo pendente no órgão jurisdicional de reenvio surgiu em relação à extensão da protecção da marca da Bavaria à Alemanha em 1995. É relativamente a essa extensão da protecção que deve ser dada resposta à questão de saber se a indicação «Bayerisches Bier», cujo registo como

14 — V., para este efeito, artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 422/2004 do Conselho, de 19 de Fevereiro de 2004 (JO 2004, L 70, p. 1), e artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO 2009, L 78, p. 1).

15 — V., para este efeito, por exemplo, acórdãos de 6 de Julho de 2006, J. J. Kersbergen-Lap e D. Dams-Schipper (C-154/05, Colect., p. I-6249, n.º 42), e de 12 de Outubro de 1978, Belbouab (10/78, Colect., p. I-1915, n.º 7).

IGP já nessa fase tinha sido requerido segundo o procedimento simplificado, mas que ainda não se encontrava concluído, já beneficiava de protecção ou, mais especificamente, de prioridade sobre a marca da Bavaria, pelo que a protecção jurídica dessa marca na Alemanha foi impedida e deve, em consequência, ser retirada.

56. Obviamente, ao tempo em que essas circunstâncias se verificaram, era o Regulamento n.º 2081/92, na versão original, que regulava o registo e a protecção da denominação «Bayerisches Bier», incluindo a sua relação com as marcas. Por conseguinte, é à luz dessa legislação que a situação controvertida deve ser examinada.

57. Devo acrescentar que não estamos perante efeitos futuros de uma situação que surgiu na vigência do Regulamento n.º 2081/92, na versão original, à qual, como o Tribunal de Justiça já teve ocasião, por diversas vezes, de afirmar, se poderia aplicar uma regra nova como a estabelecida no artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 510/2006 [16].

58. Pelo contrário, neste caso trata-se de saber se, num determinado momento, uma dada denominação deve ser vista como sendo a primeira no tempo – e, por conseguinte, a primeira no direito – em relação a uma marca com a qual entra potencialmente em conflito, de modo a que a situação em causa constituísse uma situação existente antes da entrada em vigor do Regulamento n.º 510/2006. Em consequência, esse regulamento pode aplicar-se retroactivamente a tal situação, ou a direitos adquiridos antes da sua entrada em vigor, se e apenas na medida em que decorra dos seus termos, finalidade ou sistemática que tal efeito lhe deve ser atribuído [17].

59. Todavia, nada, no Regulamento n.º 510/2006 sugere isso, sendo, a este respeito, insuficiente que denominações já registadas ao abrigo do Regulamento n.º 2081/92 continuem a estar protegidas ao abrigo do Regulamento n.º 510/2006, nos termos do seu artigo 17.º e do considerando 19 do preâmbulo.

60. Por último, deve notar-se que é difícil sustentar que uma questão tão estreitamente ligada ao procedimento simplificado como a da protecção a conferir, durante esse mesmo procedimento, à denominação face à marca deve reger-se pelo Regulamento n.º 510/2006, quando o próprio procedimento simplificado já foi revogado pelo Regulamento n.º 692/2003.

16 — V., neste contexto, por exemplo, acórdãos de 11 de Dezembro de 2008, Comissão/Freistaat Sachsen (C-334/07 P, Colect., p. I-9465, n.º 43), e de 29 de Junho de 1999, Butterfly Music (C-60/98, Colect., p. I-3939, n.º 24).

17 — V., para este efeito, por exemplo, acórdão de 29 de Janeiro de 2002, Pokrzeptowicz-Meyer (C-162/00, Colect., p. I-1049, n.º 49), e jurisprudência referida. Quanto aos princípios enunciados pelo Tribunal de Justiça no que respeita aos efeitos das normas jurídicas no tempo, v. igualmente a minha Tomada de Posição de 10 de Novembro de 2009, no processo Kadzoev (C-357/09 PPU, Colect., p. I-11189, n.ºs 56 a 59).

61. Daqui decorre que o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 510/2006 não é aplicável no caso presente, no qual a IGP foi validamente registada segundo o procedimento simplificado, conforme estabelecido no artigo 17.º do Regulamento n.º 2081/92, na versão original.

62. A questão relativa ao momento, durante o procedimento de registo, a partir do qual uma IGP pode impedir uma determinada marca de ser validamente registada deve, por isso, ser determinado por referência ao Regulamento n.º 2081/92 e, em particular, aos artigos 14.º e 17.º do mesmo, tendo em conta – na medida em que a resposta não decorre directamente da letra destas disposições – o contexto, a finalidade e a sistemática do regulamento de que estas disposições fazem parte [18].

2. Momento a partir do qual uma IGP sujeita ao procedimento simplificado pode impedir o registo de uma marca supostamente em conflito com aquela

63. Como já se referiu, o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2081/92, que abrange circunstâncias como as do processo pendente o órgão jurisdicional de reenvio, na medida em que regula o registo de uma marca à luz da protecção conferida às denominações ou indicações nos termos desse regulamento, identifica – em qualquer caso, no que respeita às denominações registadas segundo o procedimento normal – a data de publicação do pedido de registo de uma denominação como o momento a partir do qual não é possível registar uma marca entre em conflito com essa denominação [19].

64. Uma vez que essa data não é aplicável a propósito das denominações cujo registo tenha sido pedido segundo o procedimento simplificado, o qual não implica publicação do pedido de registo na acepção do artigo 6.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2081/92 [20], a questão a resolver é a de saber que momento do procedimento simplificado de registo pode ser considerado funcionalmente equivalente a essa data para efeitos do artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2081/92.

65. A este respeito, deve ser tido em conta, em primeiro lugar, que os n.os 1 e 3 do artigo 14.º do Regulamento n.º 2081/92 operam

18 — V., neste contexto, acórdãos de 17 de Novembro de 1983, Firma E. Merck (292/82, Recueil, p. 3781, n.º 12), e de 20 de Abril de 2010, Federutility e o. (C-265/08, Colect., p. I-3377, n.º 18).

19 — V., em particular, n.º 50, *supra*.

20 — Note-se que a *priori*, nada exclui, na letra do Regulamento n.º 2081/92, a aplicação do artigo 14.º, n.º 1, deste Regulamento às denominações registadas nos termos do procedimento simplificado; além de que isso seria incoerente com o facto de o artigo 14.º, n.os 2 e 3, desse regulamento ter sido reiteradamente considerado aplicável no contexto do procedimento simplificado (v. apenas, por exemplo, acórdão Bavaria e Bavaria Italia, referido na nota de rodapé 5, n.º 111 e segs.).

como uma barreira ao registo [21], o primeiro a respeito do registo de marcas e o segundo a respeito do registo de denominações ou indicações, ao passo que o artigo 14.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2081/92 segue uma lógica algo diferente, na medida em que prevê, sob certos requisitos, segundo o princípio da coexistência, o uso continuado de uma marca preexistente não obstante o registo – e posteriormente a este – de uma DOP ou IGP com a qual esse uso conflitua.

66. Em segundo lugar, e por conseguinte, ao passo que o artigo 14.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2081/92 implica a necessidade de uma análise *após registo*, destinada *inter alia* às autoridades e tribunais chamados a aplicar as disposições em causa, a questão de saber se os pressupostos estabelecidos no artigo 14.º, n.os 1 e 3, do referido regulamento estão preenchidos deve ser apreciada pelas autoridades nacionais e comunitárias competentes chamadas a aplicar tais disposições, *previamente ao registo* da marca, ou da DOP ou IGP, respectivamente [22].

67. Em terceiro lugar, note-se, neste contexto, que o momento que o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento 2081/92 refere quanto ao procedimento normal de registo, ou seja, a publicação do pedido de registo é o momento desse procedimento em que o registo em curso de uma denominação ou indicação é levado, pela primeira vez, ao conhecimento de todas as autoridades nacionais responsáveis pelo registo das marcas, bem como dos terceiros interessados e operadores económicos, a fim de que esse facto seja tido em conta relativamente ao registo de marcas que possam entrar em conflito com essas DOP ou IGP.

68. A este respeito, no que toca às denominações registadas segundo o procedimento simplificado, note-se que o momento do procedimento em que todas as autoridades comunitárias e operadores económicos podem, pela primeira vez, tomar conhecimento da denominação sujeita a esse procedimento é a publicação, no *Jornal Oficial da União Europeia,* do registo nos termos do artigo 17.º do Regulamento n.º 2081/92, em conjugação com o artigo 15.º do mesmo.

69. Como tal, na minha óptica, à luz do quadro conceptual e do espírito do artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2081/92, essa data, ou seja, a data em que a protecção conferida aos nomes registados segundo o procedimento simplificado é tornada pública, pela primeira vez, à escala da União, é a data que deve ser considerada pertinente para determinar o

21 — V., no que respeita ao artigo 14.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2081/92, as minhas Conclusões no processo Bavaria e Bavaria Italia, referido na nota de rodapé 5, n.os 128, 129 e 152.

22 — V., neste contexto, acórdão Bavaria e Bavaria Italia, referido na nota de rodapé 5, n.os 118 e 119.

primado dessas denominações para efeitos do artigo 14.º, n.º 1, do referido regulamento.

70. Esta interpretação é corroborada, em primeiro lugar, por considerações relativas à forma como a aplicação dessa regra deve operar na prática.

71. Assim, deve ter-se presente que o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2081/92 consagra, em primeiro lugar, como resulta claramente do primeiro subparágrafo desta disposição, um fundamento de recusa do pedido de registo de uma marca e só subsidiariamente, como resulta claramente do segundo subparágrafo dessa disposição, um fundamento de nulidade dessa marca no caso de esta ter sido registada em violação desse impedimento ao registo.

72. No entanto, é óbvio que as autoridades responsáveis pelo registo de marcas só poderão ter em conta a protecção conferida a uma denominação cujo registo tenha sido pedido nos termos desse regulamento e, em particular, o fundamento conexo de recusa, se tiverem tomado conhecimento da denominação em causa antes do registo de uma marca que possa entrar em conflito com a referida denominação.

73. Em segundo lugar, entendo que decorre igualmente do princípio da segurança jurídica, que o facto de o registo de uma denominação ter sido pedido segundo o procedimento simplificado não pode impedir o registo de uma marca antes da publicação do registo dessa IGP ou DOP.

74. Segundo jurisprudência assente, o princípio da segurança jurídica significa que as normas comunitárias/da União devem permitir aos interessados conhecer com exactidão o alcance das obrigações que lhes são impostas pelas referidas normas [23].

75. Assim, no acórdão *Prosciutto di Parma*, que dizia respeito a uma DOP registada segundo o procedimento simplificado, o Tribunal de Justiça decidiu que, em conformidade com o princípio da segurança jurídica, um requisito específico como a realização de operações de corte e de embalagem do produto em questão na região de produção implicava uma obrigação negativa para terceiros e, por conseguinte, uma vez que não foi levada ao conhecimento de terceiros através de uma publicidade adequada na legislação comunitária, como o regulamento relativo ao registo em causa no presente processo, não lhes é oponível perante um órgão jurisdicional nacional [24].

76. Sublinhe-se que, no que diz respeito ao presente processo ou momento processual,

23 — V. acórdãos de 20 de Maio de 2003, Ravil (C-469/00, Colect., p. I-5053, n.º 93), Prosciutto di Parma (C-108/01, Colect., p. I-5121, n.º 89), e de 1 de Outubro de 1998, Reino Unido/Comissão (C-209/96, Colect., p. I-5655, n.º 35).

24 — Acórdão Prosciutto di Parma, referido na nota de rodapé 23, n.os 91 a 96.

está em causa o acto no contexto do registo de uma indicação ou denominação segundo o procedimento simplificado, que pode ter por efeito impedir o registo da marca.

77. Assim, o facto relevante no caso em apreço implica claramente uma obrigação negativa para terceiros que peçam o registo de uma marca, na medida em que essa marca possa entrar em conflito com a denominação em causa. Além disso, também impõe às autoridades competentes para o registo de marcas a obrigação de recusarem o registo dessas marcas.

78. Por conseguinte, uma vez que, no âmbito do procedimento simplificado, apenas o registo da DPO ou da IGP é levado ao conhecimento de terceiros interessados ou das autoridades em questão através de publicidade adequada, o efeito preclusivo do artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2081/92 apenas pode ser definido, atento o princípio da segurança jurídica, por referência a essa medida e não a uma medida anterior como a apresentação do pedido de registo à Comissão.

79. Mais especificamente, no que respeita ao pedido de registo segundo o procedimento simplificado, a referida falta de publicidade não pode obviamente ser suprida pelo facto – substancialmente alheio – de, como algumas partes correctamente observaram, segundo jurisprudência assente, dever ser possível aos tribunais nacionais, em conformidade com a exigência de uma protecção jurisdicional efectiva, decidir sobre a legalidade de um pedido de registo de uma denominação feito no âmbito do procedimento simplificado [25].

80. Pela mesma ordem de razões, não pode, a meu ver, afirmar-se que – no que respeita aos operadores económicos, ou pelo menos a alguns deles – não é necessária, para efeitos do artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2081/92 publicação específica, uma vez que, como resulta do artigo 17.º, n.º 1, desse regulamento, esse pedido assentou de qualquer modo, numa denominação que já beneficiava de protecção jurídica no plano nacional e com a qual os operadores económicos já deviam estar familiarizados.

81. Embora seja verdade que o procedimento simplificado pressupõe, designadamente, que a denominação cujo registo é pedido por um Estado-Membro esteja legalmente protegida nesse Estado-Membro ou, no caso dos Estados-Membros em que não existe um sistema

25 — V., para este efeito, em especial, acórdão de 6 de Dezembro de 2001, Carl Kühne e o. (C-269/99, Colect., p. I-9517, n.os 57 e 58), e acórdão Bavaria e Bavaria Italia, referido na nota de rodapé 5, n.º 57.

de protecção, esteja consagrada pelo uso [26], sublinhe-se que o registo segundo esse procedimento não equivale à simples extensão, ao nível comunitário/da União, de uma protecção já existente no plano nacional [27].

82. Assim, para além do diferente âmbito de aplicação territorial, o âmbito de protecção conferida a uma denominação geográfica ou indicação nos termos do direito nacional pode ser substancialmente diferente e mais restrito do que o âmbito de protecção conferida a IGP ou DOP registadas nos termos do Regulamento n.º 2081/92, como de facto sucede no caso presente.

83. Consequentemente, a existência ou, mais especificamente, a publicação de uma denominação de origem nos termos de um sistema nacional de protecção, para efeitos do artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2081/92, não pode suprir a falta de publicidade e de segurança jurídica ligadas ao pedido de registo dessa denominação segundo o procedimento simplificado.

84. Por último, sublinhe-se que, em conformidade com jurisprudência constante, o Regulamento n.º 2081/92 tem por objectivo assegurar uma protecção uniforme, na Comunidade/União, das denominações geográficas por ele abrangidas [28].

85. Para além das questões de segurança jurídica que tal abordagem obviamente levantaria, em minha opinião, seria contrário à protecção uniforme que o sistema estabelecido nos termos do Regulamento n.º 2081/92 pretende estabelecer o facto de a prioridade temporal de uma denominação ou indicação para efeitos do artigo 14.º, n.º 1, do regulamento deverem ser determinadas no âmbito do procedimento simplificado, como algumas partes propuseram, por referência ao momento em que a denominação em causa começou a beneficiar de protecção ao abrigo do direito nacional do Estado-Membro de origem, ou, na falta de um sistema nacional de protecção, ao momento a partir do qual a denominação foi consagrada pelo uso.

86. Além disso, essa abordagem não tem em devida conta a diferença, referida *supra* [29], entre denominações e indicações na acepção do Regulamento n.º 2081/92 e as denominações protegidas a nível nacional nas quais aquelas se possam ter baseado.

26 — V., por exemplo, acórdão de 25 de Junho de 2002, Bigi (C-66/00, Colect., p. I-5917, n.º 28).

27 — V., para este efeito, acórdão Prosciutto di Parma, referido na nota de rodapé 23, n.os 97 e 98.

28 — V., para este efeito, *inter alia*, acórdão de 8 de Setembro de 2009, Budějovický Budvar (C-478/07, Colect., p. I-7721, n.º 107), e acórdão de 7 de Novembro de 2000, Warsteiner Brauerei (C-312/98, Colect., p. I-9187, n.º 50).

29 — N.os 80 a 82, *supra*.

87. À luz das considerações precedentes, proponho que à segunda questão se responda que o Regulamento n.º 2081/92 deve ser interpretado no sentido de que a data de publicação do registo é a data pertinente para apreciar a prioridade, para efeitos do artigo 14.º, n.º 1, desse regulamento, da indicação geográfica protegida que foi registada segundo o procedimento simplificado previsto no artigo 17.º do referido regulamento.

V — Conclusão

88. Proponho, portanto, ao Tribunal de Justiça que responda do seguinte modo às questões prejudiciais:

«1. O artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 510/2006 do Conselho, de 20 de Março de 2006, relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios, não é aplicável no caso de uma indicação de origem protegida ter sido validamente registada em conformidade com o procedimento simplificado previsto no artigo 17.º do Regulamento (CE) n.º 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção das indicações geográfica e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios;

2. »O Regulamento n.º 2081/92 deve ser interpretado no sentido de que a data de publicação do registo é a data pertinente para apreciar a prioridade, para efeitos do artigo 14.º, n.º 1, desse regulamento, da indicação geográfica protegida que foi registada segundo o procedimento simplificado previsto no artigo 17.º do referido regulamento.