Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)

17 de dezembro de 2020*

«Reenvio prejudicial — Marcas da União Europeia — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 51.º, n.º 1, alínea a) — Artigo 55.º, n.º 1 — Extinção dos direitos da marca da União — Marca da União que não foi objeto de uma utilização séria durante um período ininterrupto de cinco anos — Termo do período de cinco anos — Data de apreciação»

No processo C-607/19,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal de Justiça Federal, Alemanha), por Decisão de 6 de junho de 2019, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 12 de agosto de 2019, no processo

Husqvarna AB

contra

Lidl Digital International GmbH & Co. KG, anteriormente Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

composto por: E Regan, presidente de secção, M Ilešič, E Juhász (relator), C Lycourgos e I Jarukaitis, juízes,

advogado-geral: E Tanchev,

secretário: A Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

– em representação da Husqvarna AB, por A von Mühlendahl, C Eckhartt e P. Böhner, Rechtsanwälte,

– em representação da Lidl Digital International GmbH & Co KG, anteriormente Lidl E-Commerce International GmbH & Co KG, por M Wolter e A Berger, Rechtsanwälte,

* Língua do processo: alemão.

– em representação do Governo italiano, por G Palmieri, na qualidade de agente, assistida por A Peluso, avvocato dello Stato,

– em representação da Comissão Europeia, por É Gippini Fournier e T Scharf, 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 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a [marca da União Europeia] (JO 2009, L 78, p. 1), e do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), 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).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Husqvarna AB à Lidl Digital International GmbH & Co. KG, anteriormente Lidl E-Commerce International GmbH LG Co. KG (a seguir «Lidl»), a respeito de uma ação de contrafação de uma marca da União Europeia intentada pela Husqvarna contra a Lidl.

Quadro jurídico

Regulamento n.º 207/2009

3 O considerando 3 do Regulamento n.º 207/2009 enuncia:

«Para atingir os objetivos da [União], parece adequado prever um regime de marcas [da União] que confira às empresas o direito de adquirirem, segundo um procedimento único, marcas [da União] que gozem de proteção uniforme e produzam efeitos em todo o território [da União]. O princípio do caráter unitário da marca [da União] assim definido deverá ser aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento.»

4 O artigo 1.º deste regulamento, que tem por epígrafe «Marca [da União]», prevê, no seu n.º 2:

«A marca [da União] tem caráter unitário. A marca [da União] produz os mesmos efeitos em toda a União: só pode ser registada, transferida, ser objeto de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido, para toda [a União]. Este princípio é aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento.»

5 O artigo 14.º do referido regulamento, sob a epígrafe «Aplicação complementar do direito nacional em matéria de contrafação» enuncia, no seu n.º 3:

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

6 O título VI do Regulamento n.º 207/2009, sob a epígrafe «Renúncia, extinção e nulidade», inclui a secção 2, relativa às «[c]ausas de extinção», cujo artigo 51.º, igualmente sob a epígrafe «Causas de extinção», prevê, no seu n.º 1:

«Será declarada a perda dos direitos do titular da marca [da União], na sequência de pedido apresentado ao Instituto [da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)] ou de pedido reconvencional em ação de contrafação:

a) Quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não seja objeto de utilização séria na [União] em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização; todavia, ninguém poderá alegar a extinção dos direitos do titular se, entre o termo desse período e a apresentação do pedido ou do pedido reconvencional, a marca tiver sido objeto de um início ou reinício de utilização séria; no entanto, o início ou reinício da utilização durante o período de três meses anterior à apresentação do pedido ou do pedido reconvencional, desde que esse período não tenha sido iniciado antes do termo do período ininterrupto de cinco anos de não utilização, não será tido em consideração se os preparativos para o início ou reinício da utilização apenas começarem depois de o titular ter tido conhecimento da possibilidade de vir a ser apresentado o pedido ou o pedido reconvencional;

b) Se, por motivo de atividade ou inatividade do seu titular, a marca se tiver transformado na designação comercial usual do produto ou serviço para que foi registada;

c) Se, na sequência da utilização feita pelo titular da marca ou com o seu consentimento em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, a marca puder induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, da qualidade ou da proveniência geográfica desses produtos ou serviços.»

7 Este título VI inclui igualmente a secção 4, sob a epígrafe «Efeitos da extinção e da nulidade», em que se inclui o artigo 55.º deste regulamento, igualmente sob a epígrafe «Efeitos da extinção e da nulidade», que dispõe, no seu n.º 1:

«Considera-se que a marca da [União] deixou de produzir os efeitos previstos no presente regulamento a contar da data do pedido de extinção ou do pedido reconvencional, na medida em que o titular tenha sido declarado total ou parcialmente privado dos seus direitos. A pedido de uma das partes, pode ser fixada na decisão qualquer data anterior em que se tenha verificado uma das causas da extinção.»

8 O título X do referido regulamento, sob a epígrafe «Competência e procedimento no que se refere a ações judiciais relativas a marcas [da União]», inclui uma secção 2, relativa aos «[l]itígios em matéria de contrafação e de validade das marcas [da União]».

9 Esta secção inclui o artigo 101.º desse mesmo regulamento, sob a epígrafe «Direito aplicável», nos termos do qual:

«1. Os tribunais de marcas [da União] aplicarão as disposições do presente regulamento.

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

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

Regulamento 2017/1001

10 Nos termos do considerando 24 do Regulamento 2017/1001:

«Apenas se justificará proteger as marcas da [União] e, contra elas, as marcas registadas anteriores, na medida em que essas marcas sejam efetivamente utilizadas.»

11 O artigo 17.º desse regulamento, sob a epígrafe «Aplicação complementar do direito nacional em matéria de infração», dispõe, no seu n.º 3:

«As normas processuais aplicáveis são determinadas nos termos do disposto no capítulo X.»

12 O capítulo VI do referido regulamento, sob a epígrafe «Renúncia, extinção e nulidade», inclui a secção 2, relativa às «[c]ausas de extinção», cujo artigo 58.º, igualmente intitulado «Causas de extinção», prevê, no seu n.º 1:

«É declarada a perda dos direitos do titular da marca [da União], na sequência de pedido apresentado ao [EUIPO] ou de pedido reconvencional num processo de infração:

a) Quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não seja objeto de utilização séria na União em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização; todavia, ninguém pode alegar a extinção dos direitos do titular se, entre o termo desse período e a apresentação do pedido ou do pedido reconvencional, a marca tiver sido objeto de um início ou reinício de utilização séria; no entanto, o início ou reinício da utilização durante o período de três meses anterior à apresentação do pedido ou do pedido reconvencional, desde que esse período não tenha sido iniciado antes do termo do período ininterrupto de cinco anos de não utilização, não é tido em consideração se os preparativos para o início ou reinício da utilização apenas começarem depois de o titular ter tido conhecimento da possibilidade de vir a ser apresentado o pedido ou o pedido reconvencional;

b) Se, por motivo de atividade ou inatividade do seu titular, a marca se tiver transformado na designação comercial usual do produto ou serviço para que foi registada;

c) Se, na sequência da utilização da marca feita pelo titular da marca ou com o seu consentimento em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, a marca puder induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, da qualidade ou da proveniência geográfica desses produtos ou serviços.»

13 O capítulo X do mesmo regulamento sob a epígrafe «Competência e procedimento no que se refere a ações judiciais relativa a marcas da [União]», inclui uma secção 2, relativa aos «[l]itígios em matéria de infração e de validade das marcas da [União]».

14 Esta secção inclui, nomeadamente, o artigo 129.º do Regulamento 2017/1001, sob a epígrafe «Direito aplicável», nos termos do qual:

«1. Os tribunais de marcas da [União] aplicam as disposições do presente regulamento.

2. Às questões relativas a marcas comerciais não abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente regulamento, os tribunais de marcas da [União] aplicam o direito nacional aplicável.

3. Salvo disposição em contrário do presente regulamento, o tribunal de marcas da [União] aplica as normas processuais aplicáveis ao mesmo tipo de processos relativos a marcas nacionais dos Estados-Membros em cujo território estiverem situados.»

15 Os artigos 211.º e 212.º deste regulamento, sob a epígrafe, respetivamente, «Revogação» e «Entrada em vigor», preveem que o Regulamento n.º 207/2009 é revogado e que o Regulamento 2017/1001 entrará em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*, ou seja, em 6 de julho de 2017, e que será aplicável a partir de 1 de outubro de 2017.

Direito alemão

16 O § 25, n.º 2, primeiro período, da Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Lei Relativa à Proteção das Marcas e Outros Sinais Distintivos), de 25 de outubro de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, a seguir «MarkenG»), prevê que, no caso de a exceção de extinção ser invocada num processo judicial, o prazo de utilização de cinco anos deve ser contado a partir da data da propositura da ação. Se, no entanto, o período de não utilização só terminar após a propositura da ação, deve ser tida em conta a data do encerramento da audiência, nos termos do § 25, n.º 2, segundo período, da MarkenG.

17 O § 55, n.º 3, segundo período, da MarkenG prevê que, para a ação intentada pelo titular de uma marca anterior registada, no caso de ser suscitada pelo demandado a exceção de não utilização por mais de cinco anos, deve esta ser contada a partir da data do encerramento da audiência.

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

18 A Husqvarna fabrica aparelhos e ferramentas para jardinagem e de manutenção de jardins. É titular da marca tridimensional da União, registada em 26 de janeiro de 2000 sob o número 456244 para os produtos «pulverizadores de rega».

19 A Lidl colocou à venda, a partir de julho de 2014 e até janeiro de 2015, um conjunto de mangueiras em espiral, que consistia numa mangueira em espiral, um pulverizador de rega e uma manga de acoplamento.

20 Considerando que o produto comercializado pela Lidl constituía uma contrafação da marca de que era titular, a Husqvarna intentou uma ação de contrafação contra a Lidl no Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemanha), com o objetivo, nomeadamente, de fazer cessar a contrafação e obter o pagamento de uma indemnização.

21 A Lidl, a título reconvencional, pediu a extinção dos direitos da marca da Husqvarna em causa no processo principal, por não utilização.

22 O Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf) julgou procedentes os pedidos da Husqvarna mencionados no n.º 20 do presente acórdão e julgou improcedente o pedido reconvencional da Lidl.

23 A Lidl recorreu da sentença deste órgão jurisdicional para o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha), o qual, na sequência da última audiência que se efetuou em 24 de outubro de 2017, revogou a referida sentença e declarou extintos os direitos da Husqvarna associados à marca em causa no processo principal a partir de 31 de maio de 2017.

24 Para o efeito, o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf) considerou que a data relevante para efeitos do cálculo do período ininterrupto de não utilização não era a data em que a Lidl apresentou o seu pedido reconvencional, a saber, durante o mês de setembro de 2015, mas a data da última audiência de alegações realizada naquele tribunal, que se efetuou em 24 de outubro de 2017. Ora, este órgão jurisdicional constatou que os produtos protegidos pela marca em causa no processo principal deixaram de ser comercializados a partir de maio de 2012, o que significa que, à data do pedido reconvencional de extinção, o período ininterrupto de cinco anos previsto no artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 ainda não tinha decorrido, ao passo que esse período já tinha decorrido na data desta última audiência.

25 A Husqvarna interpôs recurso de «Revision» para o órgão jurisdicional de reenvio, o Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal de Justiça Federal, Alemanha).

26 Este órgão jurisdicional entende que a solução do litígio nele pendente depende, em primeiro lugar, da resposta à questão de saber se a determinação da data relevante para efeitos do cálculo do prazo de cinco anos previsto no artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001 é regida por esses dois regulamentos e, se for esse o caso, em segundo lugar, da determinação dessa data.

27 Este órgão jurisdicional considera que nem o artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 nem o artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001 indicam a data a ter em conta para efeitos do cálculo do período de não utilização de cinco anos previsto nestas disposições quando o pedido de extinção dos direitos da marca da União em causa seja um pedido reconvencional.

28 A este respeito, considera que esta questão é de ordem processual e que, na falta de qualquer precisão do Regulamento n.º 207/2009 e do Regulamento 2017/1001, é matéria da competência do direito nacional. Esta apreciação resulta da leitura conjugada dos artigos 14.º, n.º 3, e 101.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, bem como dos artigos 17.º, n.º 3, e 129.º, n.º 3, do Regulamento 2017/1001, como resulta do Acórdão de 22 de junho de 2016, Nikolajeva (C-280/15, EU:C:2016:467, n.º 28).

29 O órgão jurisdicional de reenvio indica que, segundo o direito processual civil alemão, o juiz deve basear a sua decisão em todos os argumentos e factos invocados antes da data da conclusão da última audiência. Invocada a exceção de extinção, no quadro de uma ação por contrafação, o direito alemão das marcas prevê, no § 25 n.º 2, primeiro período, da MarkenG, que o período de utilização de cinco anos deve ser calculado a contar da data da propositura da ação. Se, no entanto, o período de não utilização só terminar após a propositura da ação, nos termos do § 25, n.º 2, primeiro período, da MarkenG, deve ser tida em conta a data do encerramento da audiência.

Por outro lado, o § 55, n.º 3, segunda frase, da MarkenG prevê que, relativamente à ação de declaração de nulidade de uma marca em razão da existência de uma marca anterior, o titular da marca deve, em caso de exceção suscitada pelo recorrido, provar que essa marca foi utilizada nos cinco anos anteriores ao encerramento da audiência.

30 Na hipótese de se responder que tanto o Regulamento n.º 207/2009 como o Regulamento 2017/1001 determinam a data a partir da qual deve ser contado o prazo prescritivo de cinco anos, o órgão jurisdicional de reenvio considera que se deve partir da última audiência realizada no tribunal de segunda instância.

31 Neste contexto, refere que tal solução é confirmada pelo considerando 24 do Regulamento 2017/1001, segundo o qual só se justifica proteger as marcas da União se forem efetivamente utilizadas. O órgão jurisdicional de reenvio acrescenta que a tomada em consideração da data da última audiência para o cálculo do período de não utilização de cinco anos da marca da União corresponde a uma exigência de economia processual, de modo que o autor do pedido reconvencional não seja obrigado a apresentar um novo pedido no caso de o decurso daquele período se verificar durante a pendência do processo.

32 Atento o que precede, o Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal de Justiça Federal, Alemanha) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) No caso de um pedido reconvencional de extinção de uma marca da [União] apresentado antes do termo do período de não utilização de cinco anos, a determinação da data relevante para o cálculo do período de não utilização para efeitos do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001 rege-se pelas disposições de ambos os regulamentos?

2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão: para efeitos do cálculo do período de cinco anos de não utilização nos termos do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001, no caso de um pedido reconvencional de extinção de uma marca da [União] apresentado antes do termo do período de cinco anos de não utilização, deve ser tida em conta a data em que o pedido reconvencional foi apresentado ou a data em que teve lugar a última audiência na instância de recurso?»

Quanto às questões prejudiciais

33 Com as suas duas questões, que importa examinar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se, no caso de um pedido reconvencional de extinção, conforme previsto no artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 e no artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001, a data a considerar para determinar se o período ininterrupto de cinco anos previsto nessas disposições já decorreu é a prevista por esses regulamentos e, em caso afirmativo, qual é essa data.

34 Desde já, importa observar que o artigo 101.º do Regulamento n.º 207/2009, sob a epígrafe «Direito aplicável», prevê, primeiramente, no seu n.º 1, que os tribunais de marcas da União aplicarão as disposições deste regulamento. Em seguida, o n.º 2 desse artigo indica que às questões relativas a marcas comerciais não abrangidas pelo âmbito de aplicação desse regulamento, os tribunais de marcas da União aplicarão o seu direito nacional e, nomeadamente, o seu direito internacional

privado. Por fim, esse artigo, no seu n.º 3, precisa que, salvo disposição em contrário desse regulamento, o tribunal de marcas da União aplicará as normas processuais aplicáveis ao mesmo tipo de processos relativos a marcas nacionais dos Estados-Membros em cujo território estiverem situados.

35 Em matéria de extinção, o artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 dispõe que será declarada a perda dos direitos do titular de uma marca da União, designadamente em resposta a pedido reconvencional numa ação de contrafação, se, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não tiver sido objeto de utilização séria na União em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização.

36 Assim sendo, como salienta o órgão jurisdicional de reenvio, importa reconhecer que o Regulamento n.º 207/2009 não indica expressamente a data relevante para efeitos do cálculo desse período ininterrupto de cinco anos.

37 Todavia, decorre das disposições do Regulamento n.º 207/2009 que enquadram o regime aplicável que a data a ter em conta para o cálculo do período ininterrupto de cinco anos de não utilização é a data de dedução do pedido em causa.

38 Nesse contexto, importa reconhecer que, nos termos do primeiro período do n.º 1 do artigo 55.º do Regulamento n.º 207/2009, a marca da União deixa de produzir os efeitos previstos no Regulamento n.º 207/2009 a contar da data do pedido de extinção ou do pedido reconvencional, numa ação por contrafação, se o titular tiver sido declarado total ou parcialmente privado dos seus direitos, e que o segundo período dessa disposição prevê que, a pedido de uma das partes, pode ser fixada na decisão qualquer data anterior em que se tenha verificado uma das causas da extinção.

39 Resulta do artigo 55.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 que uma interpretação deste regulamento segundo a qual, no caso de um pedido reconvencional de extinção, a apreciação do período ininterrupto de cinco anos de não utilização previsto no artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do referido regulamento deve ser efetuada na data da última audiência seria contrária aos efeitos da extinção previstos nesse mesmo regulamento.

40 Com efeito, por um lado, a apreciação à data da última audiência levaria, como declarou o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf) no âmbito do litígio no processo principal, a que a extinção produzisse efeitos a partir da data, durante a pendência da causa, em que se verificam os requisitos previstos nesse artigo 51.º, n.º 1, alínea a), apesar de esses requisitos não estarem preenchidos no momento em que é deduzido o pedido reconvencional.

41 Ora, a este respeito, importa observar que, embora o artigo 55.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 preveja que, excecionalmente, os efeitos da extinção podem ser fixados numa data anterior à do pedido reconvencional, não abre essa possibilidade para uma data posterior àquela em que o pedido reconvencional foi deduzido.

42 Por outro lado, poderia considerar-se que o acolhimento do pedido reconvencional a partir de uma data posterior à sua dedução não afeta o facto de se considerar que a marca da União não teve, a partir da data da sua dedução, os efeitos previstos nos regulamentos sobre a marca da União.

43 Todavia, não pode ser acolhida uma interpretação do Regulamento n.º 207/2009 segundo a qual, apesar de o pedido reconvencional ter sido deduzido antes de o período de não utilização ter atingido cinco anos, a extinção poderia produzir efeitos relativamente a um período durante o qual os requisitos para declarar a causa dessa extinção, referida no artigo 51.º, n.º 1, alínea a), deste regulamento, ainda não estavam preenchidos.

44 Por conseguinte, resulta dos efeitos da extinção conforme previstos no artigo 55.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 que é à data do pedido reconvencional que deve ser examinado se o período ininterrupto de cinco anos de não utilização da marca, que constitui uma das circunstâncias que permitem declarar a extinção referida no artigo 51.º, n.º 1, deste regulamento, já decorreu. O pedido só poderá ser deferido se essa circunstância ocorrer nessa data.

45 Por outro lado, não pode ser acolhido o argumento segundo o qual haveria que ter em conta a data da última audiência em sede de recurso para apreciar se o período ininterrupto de cinco anos de não utilização previsto no artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 chegou ao seu termo, porque essa escolha corresponderia ao objetivo de proteger as marcas unicamente quando elas são efetivamente utilizadas e a um objetivo de economia processual.

46 Com efeito, ao adotar um critério que derroga o que decorre das disposições relevantes deste regulamento, esse raciocínio poderia prejudicar o objetivo visado pelo legislador da União que é, em conformidade com o considerando 3 e o artigo 1.º do Regulamento n.º 207/2009, assegurar o caráter unitário da marca da União.

47 Esse caráter unitário poderia assim ser posto em causa se o alcance da proteção da marca obtida pelo seu titular do direito da União pudesse variar, no âmbito de pedidos reconvencionais de extinção, consoante as regras processuais próprias dos Estados-Membros em que esses pedidos são deduzidos.

48 Em especial, como salientam o Governo italiano e a Comissão Europeia nas suas observações, a procedência de um pedido reconvencional de extinção devido ao período de não utilização de cinco anos de uma marca da União não pode depender da duração de um processo nacional.

49 Uma vez que as questões submetidas têm igualmente por objeto a interpretação do Regulamento 2017/1001, há que recordar, como resulta do n.º 44 do presente acórdão, que é à data da dedução do pedido reconvencional no âmbito de uma ação de contrafação que há que atender para calcular se o período ininterrupto de cinco anos de não utilização da marca da União já decorreu. Ora, tendo em conta que, no processo principal, o pedido reconvencional foi deduzido numa data em que o Regulamento n.º 207/2009 ainda era aplicável, há que responder às questões submetidas unicamente à luz deste regulamento.

50 Em face do exposto, há que responder às questões submetidas que o artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que, no caso de um pedido reconvencional de extinção dos direitos de uma marca da União, a data a considerar para determinar se o período ininterrupto de cinco anos previsto nessa disposição já decorreu é a data da dedução daquele pedido.

Quanto às despesas

51 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 (Quinta Secção) declara:

O artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) nº 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a [marca da União Europeia], deve ser interpretado no sentido de que, no caso de um pedido reconvencional de extinção dos direitos de uma marca da União Europeia, a data a considerar para determinar se o período ininterrupto de cinco anos previsto nessa disposição já decorreu é a data da dedução daquele pedido.

Assinaturas