Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
PAOLO MENGOZZI
apresentadas em 15 de novembro de 2012 [1]

Processo C-561/11

Fédération Cynologique Internationale
contra
Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria (Espanha)]

«Marca comunitária — Contrafação — Conceito de 'terceiro'»

1. No presente pedido de decisão prejudicial, o Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante coloca ao Tribunal de Justiça uma questão relativa à interpretação do artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária [2] (a seguir «Regulamento n.º 207/2009»).

2. A questão submetida ao Tribunal de Justiça tem por objeto a definição do conceito de «terceiro» contra o qual, nos termos da legislação em vigor, o titular de uma marca comunitária pode intentar uma ação por contrafação. Em especial, deverá ser esclarecido se esse conceito, previsto no artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, inclui também um titular de uma marca comunitária posterior registada e se, nesse caso, o titular de uma marca comunitária anterior, para poder propor uma ação por contrafação contra o titular da marca comunitária posterior, deve pedir previamente ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) que declare a nulidade da marca comunitária posterior.

3. Deve observar-se, desde já, que o problema subjacente à questão suscitada no presente processo, que, como em seguida se verá melhor, constitui também objeto de vivo debate doutrinário e jurisprudencial em Espanha, não é totalmente novo. Com efeito, o Tribunal de Justiça pronunciou-se recentemente sobre um pedido de reenvio prejudicial, apresentado pelo mesmo órgão jurisdicional de reenvio do presente processo, relativo a uma questão em tudo análoga, que dizia respeito à interpretação do Regulamento n.º 6/2002, relativo aos desenhos ou modelos comunitários [3]. Nas minhas conclusões relativas a esse processo [4], já salientei que, atendendo às diferenças importantes existentes entre os procedimentos de registo dos desenhos ou modelos comunitários e das marcas comunitárias, as considerações desenvolvidas relativamente a um setor não podem ser

1 — Língua original: italiano.

2 — JO L 78, p. 1.

3 — V. acórdão de 16 de fevereiro de 2012, Celaya Emparanza y Galdos Internacional (C-488/10), no qual o Tribunal de Justiça se pronunciou sobre uma questão prejudicial apresentada pelo Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, e que tinha por objeto a interpretação do conceito de «terceiro» constante do artigo 19.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários (JO L 3, p. 1; a seguir «Regulamento n.º 6/2002»).

4 — V. as minhas conclusões relativas ao processo C-488/10, já referido na nota anterior, apresentadas em 8 de novembro de 2011, em particular, n.ºs 20 a 23.

automaticamente aplicadas também ao outro setor. Na análise da questão submetida pelo órgão jurisdicional de reenvio no presente processo, considero que há que ter em conta a abordagem adotada pelo Tribunal de Justiça no acórdão Celaya, sem que sejam descuradas as importantes diferenças processuais que existem entre o setor das marcas e o dos desenhos ou modelos.

I — Contexto normativo

4. Nos termos do sétimo considerando do Regulamento n.º 207/2009, o registo de marca comunitária deverá ser recusado nomeadamente se lhe forem oponíveis direitos anteriores. Nos termos do oitavo considerando, a proteção conferida pela marca comunitária, cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou os serviços, e essa proteção deverá também poder ser invocada em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou os serviços. Além disso, nos termos desse considerando, há que interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão.

5. O artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, indica quais os direitos conferidos pela marca comunitária ao seu titular:

«A marca comunitária confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

a) Um sinal idêntico à marca comunitária para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada;

b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca comunitária e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca comunitária e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

c) Um sinal idêntico ou similar à marca comunitária, para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca comunitária foi registada, sempre que esta goze de prestígio na Comunidade e que o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca comunitária ou lhe cause prejuízo.»

6. O artigo 54.º do Regulamento n.º 207/2009, que tem por epígrafe «Prescrição por tolerância», prevê que o titular de uma marca comunitária que tenha tolerado a utilização de uma marca comunitária posterior na União durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, não pode pedir a anulação nem opor-se à utilização da marca posterior, com fundamento nessa marca anterior.

II — Matéria de facto, tramitação do processo principal e questão prejudicial

7. A demandante no processo principal, Fédération Cynologique Internationale (a seguir «FCI»), associação internacional, criada em 1911, para apoiar a cinologia, é titular da marca comunitária mista n.º 4.438.751, cujo registo foi pedido em 28 de junho de 2005 e registada em 5 de julho de 2006, para alguns serviços incluídos nas classes 35, 41, 42 e 44. Esta marca é, a seguir, reproduzida, a título informativo:



8. A demandada no processo principal, Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (a seguir «FCIPPR»), uma associação privada constituída em 2004, é titular de três marcas nacionais espanholas registadas para alguns produtos e serviços incluídos na classe 16:

— a marca nominativa n.º 2.614.806 *FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA — F.C.I.*, cujo registo foi pedido em 23 de setembro de 2004 e registada em 20 de junho de 2005;

— a marca mista n.º 2.786.697 *FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA*, cujo registo foi pedido em 9 de agosto de 2007 e registada em 12 de março de 2008;

— a marca mista n.º 2.818.217 *FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + FCI*, cujo registo foi pedido em 11 de fevereiro de 2008 e registada em 26 de agosto de 2008.

9. Em 12 de fevereiro de 2009, a FCIPPR pediu ao IHMI o registo do sinal, que é reproduzido em seguida, como marca comunitária para alguns produtos incluídos na classe 16:



10. Em 5 de fevereiro de 2010, a FCI deduziu oposição ao registo daquele sinal como marca comunitária. No entanto, por causa de uma irregularidade formal relativa à falta de pagamento da taxa de oposição, a oposição foi rejeitada e portanto, em 3 de setembro de 2010, o sinal reproduzido no número precedente foi registado como marca comunitária com o n.º 7.597.529.

11. Em 18 de junho de 2010, a FCI intentou, perante o órgão jurisdicional de reenvio, uma ação de declaração de nulidade das marcas nacionais referidas no n.º 8, devido à existência de um risco de confusão com a sua marca comunitária n.º 4.438.751, reproduzida no n.º 7, bem como uma ação por contrafação dessa marca. No âmbito desse processo, a FCIPPR contestou a existência de risco de confusão entre as suas marcas nacionais e a marca comunitária n.º 4.438.751 e apresentou um pedido reconvencional de nulidade dessa marca comunitária, alegando que esta tinha sido registada de má-fé e criava um risco de confusão com a sua marca nacional anterior n.º 2.614.806.

12. A seguir, em 18 de novembro de 2010, a FCI pediu ao IHMI a anulação da marca comunitária n.º 7.597.529, registada pela FCIPPR. Contudo, em 20 de setembro de 2011, a pedido da FCIPPR, o IHMI, tendo em consideração a pendência do processo que deu origem ao presente processo prejudicial, suspendeu o procedimento.

13. O órgão jurisdicional de reenvio considera que, no processo que lhe foi submetido, há que esclarecer se o direito exclusivo que o artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 confere ao titular de uma marca comunitária, no caso em apreço, a FCI, pode ser oposto a um terceiro, também ele titular de uma marca comunitária registada posteriormente, no caso em apreço, a FCIPPR, enquanto esta última marca não tiver sido anulada.

14. Neste contexto, o órgão jurisdicional de reenvio suspendeu a instância e submeteu ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Num litígio por violação do direito exclusivo concedido por uma marca comunitária, o direito, previsto no artigo 9.º, n.º 1, [do Regulamento n.º 207/2009], de proibir a utilização de tal marca por um terceiro na vida comercial é extensivo a qualquer terceiro que use um sinal que provoque um risco de confusão (pelo facto de ser semelhante à marca comunitária e de os serviços ou produtos serem semelhantes) ou, pelo contrário, fica excluído o terceiro que use esse sinal suscetível de ser confundido, registado em seu nome como marca comunitária, enquanto esse registo de marca posterior não for anulado»?

III — Tramitação processual no Tribunal de Justiça

15. O despacho de reenvio deu entrada na Secretaria em 8 de novembro de 2011. Apresentaram observações escritas a FCI, a FCIPPR, os Governos grego e italiano e a Comissão. Na audiência, realizada em 3 de outubro de 2012, intervieram a FCI, o Governo grego e a Comissão.

IV — Análise jurídica

A — *Quanto à admissibilidade do pedido de decisão prejudicial*

16. A título preliminar, há que analisar os argumentos apresentados pela FCI, nas suas observações escritas, destinados a suscitar uma questão prévia de inadmissibilidade do pedido de decisão prejudicial. Em primeiro lugar, a FCI alega que a questão colocada pelo órgão jurisdicional de reenvio não é necessária para a solução do litígio no processo principal. A ação por contrafação e a ação de declaração de nulidade intentadas pela FCI no processo visam unicamente as marcas nacionais de que a FCIPPR é titular, e não a marca comunitária posterior n.º 7.597.529, cujo registo ocorreu depois de a ação no processo principal ter sido intentada. Além disso, essa questão foi suscitada oficiosamente pelo órgão jurisdicional de reenvio, sem que as partes tivessem tido meio de se expressarem devidamente quanto à mesma.

17. Em primeiro lugar, quanto à pertinência, no processo principal, da questão colocada pelo órgão jurisdicional de reenvio, há que recordar que, segundo jurisprudência assente, as questões relativas à interpretação do direito da União submetidas pelo juiz nacional no quadro regulamentar e factual que este define sob a sua responsabilidade, e cuja exatidão não compete ao Tribunal de Justiça verificar, gozam de uma presunção de pertinência. O Tribunal de Justiça só se pode recusar pronunciar sobre um pedido apresentado por um órgão jurisdicional nacional, quando for manifesto que a interpretação solicitada do direito da União não tem nenhuma relação com a realidade ou com o objeto do litígio no processo principal, quando o problema for hipotético ou ainda quando o Tribunal de Justiça não dispuser dos elementos de facto e de direito necessários para dar uma resposta útil às questões que lhe são submetidas [5].

18. No presente processo, não há qualquer elemento que permita considerar que o juiz nacional tenha formulado uma questão hipotética ou que não tenha nenhuma relação com a realidade ou com o objeto do litígio no processo principal. Pelo contrário, resulta do despacho de reenvio que, no processo principal, por um lado, a FCI, em articulados apresentados depois do registo da marca, denunciou a utilização ilegal da marca comunitária posterior, e, por outro, pediu a cessação da utilização de qualquer sinal suscetível de ser confundido com a marca comunitária anterior, pedido que abrange, desse modo, também a marca comunitária posterior.

19. Em segundo lugar, quanto à circunstância de o órgão jurisdicional de reenvio ter suscitado oficiosamente a questão prejudicial, basta recordar que resulta de jurisprudência assente que o facto de as partes no processo principal não terem invocado, perante o órgão jurisdicional de reenvio, um problema de direito da União não se opõe a que o órgão jurisdicional de reenvio possa recorrer ao Tribunal de Justiça. Ao prever o reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça sempre que uma «questão seja suscitada perante um órgão jurisdicional nacional», o artigo 267.º, segundo e terceiro parágrafos, TFUE não pretende limitar esse reenvio aos casos em que uma ou outra das partes no processo principal tenha tomado a iniciativa de suscitar uma questão de interpretação ou de validade do direito da União, mas abrange igualmente os casos em que tal questão seja suscitada pelo próprio órgão jurisdicional, que considera que uma decisão do Tribunal de Justiça sobre essa questão é «necessária ao julgamento da causa» [6].

20. Resulta das considerações precedentes que, em meu entender, a questão prejudicial deve ser considerada admissível.

5 — Na abundante jurisprudência neste sentido, v., mais recentes, acórdãos de 28 de fevereiro de 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallone (C-41/11, n.º 35) e de 29 de março de 2012, SAG ELV Slovensko (C-599/10, n.º 15 e jurisprudência referida).

6 — Acórdãos de 16 de junho de 1981, Salonia (126/80, Recueil. p. 1563, n.º 7) e de 8 de março de 2012, Huet (C-251/11, n.º 23).

B — *Quanto à questão prejudicial*

1. Observações introdutórias

21. Como acima referi, e como já salientei nas minhas conclusões relativas ao processo Celaya [7], a questão suscitada pelo órgão jurisdicional de reenvio, relativa à definição do conceito de pessoa (o «terceiro») contra a qual o titular de uma marca pode intentar uma ação por contrafação, e a que lhe está associada, respeitante à eventual existência de uma relação de natureza prejudicial entre a ação de declaração de nulidade e a de contrafação, em caso de litígio entre titulares de marcas registadas, são atualmente objeto de vivo debate doutrinário e jurisprudencial em Espanha, embora deva ser precisado que estas questões não são completamente inéditas no panorama jurídico europeu [8].

22. Como é indicado pelo Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante no seu despacho de reenvio, de facto, existe em Espanha atualmente uma orientação jurisprudencial do Tribunal Supremo que, em aplicação de uma doutrina denominada como «*inmunidad registral*», em matéria de marcas, considera a existência do registo de uma marca como constitutiva de proteção numa ação por contrafação e, portanto, subordina a propositura dessa ação à obtenção da declaração de nulidade da referida marca, mesmo se esta for registada posteriormente à marca em que se fundamenta a ação por contrafação. Em síntese, segundo essa tese, não se está em presença de um ato ilegal na medida em que o presumível contrafator utiliza uma marca registada própria, de modo que só é possível agir por contrafação depois de ter sido obtida a declaração de nulidade da marca registada posteriormente.

23. No acórdão Celaya, já referido [9], o Tribunal de Justiça, chamado a pronunciar-se sobre uma questão no setor dos desenhos e modelos comunitários, análoga à que foi submetida no presente processo, optou, nesse setor, por uma abordagem diferente relativamente à que corresponde à doutrina da « *inmunidad registral*» e declarou que o direito de proibir a utilização por terceiros de um desenho ou de um modelo comunitário, conferido pelo Regulamento n.º 6/2002 [10] abrange qualquer terceiro que utilize um desenho ou modelo não diferente, incluindo o terceiro titular de um desenho ou modelo comunitário registado posteriormente. O Tribunal de Justiça considerou, assim, que a circunstância de um desenho ou modelo ser registado não confere ao seu titular «imunidade» relativamente a uma ação por contrafação até à declaração de nulidade do seu título, e negou, portanto, em substância, a existência de uma relação de natureza prejudicial entre a ação de declaração de nulidade e a de contrafação, em caso de conflito entre desenhos ou modelos registados.

24. Além disso, já salientei que, no setor dos desenhos e modelos e no das marcas, existem diferenças importantes que dizem respeito, em especial, às condições e aos procedimentos de registo do respetivo título de propriedade intelectual, e que tais diferenças impedem a aplicação *automática* de considerações e orientações jurisprudenciais relativas a um setor ao outro setor [11]. Por conseguinte, em meu entender, há que partir da análise das diferenças nos procedimentos existentes nos dois setores para, depois, avaliar se estas efetivamente justificam a adoção de uma abordagem, no setor das marcas, diferente da adotada pelo Tribunal de Justiça, no setor dos desenhos e modelos.

7 — V. n.º 3 *supra*, bem como as minhas conclusões relativas ao processo Celaya, já referido na nota 4, n.º 19.

8 — É interessante observar que, já no início do século passado, se colocou um problema análogo ao que é objeto do presente processo, na Alemanha, onde foi objeto de um intenso debate ao nível das mais altas instâncias judiciais da época. Mais precisamente, numa primeira orientação jurisprudencial, o *Reichsgericht* entendeu que a utilização de uma marca registada não podia ser considerada ilegal enquanto essa marca não tivesse sido cancelada no registo de marcas (veja-se, a esse respeito, acórdão do *Reichsgericht* de 13 de novembro de 1906, II 155/06, RGZ 64, p. 273 e segs., e, em especial, p. 275). Contudo, o mesmo *Reichsgericht* «repudiou» posteriormente essa orientação num acórdão de 1927, no qual esse órgão jurisdicional considerou que a ilegalidade objetiva da utilização de uma marca registada posteriormente resultava diretamente do direito prioritário do titular do sinal anterior (v. *Reichsgericht*, acórdão de 20 de setembro de 1927, II 409/26, RGZ 118, p. 76 e segs., e, em especial, pp. 78 e79).

9 — Já referido na nota 3.

10 — Já referido na nota 3.

11 — V. n.º 3 *supra*, bem como as minhas conclusões relativas ao processo Celaya, já referidas na nota 4, n.ºs 20 a 22.

2. Quanto às diferenças relativas aos procedimentos de registo dos desenhos e modelos e das marcas

25. Nas minhas conclusões relativas ao processo Celaya, considerei que a diferença fundamental no que diz respeito, por um lado, às condições de registo dos desenhos e modelos e, por outro, das marcas, consiste no facto de, para estas últimas — e não para os desenhos e modelos —, a legislação relevante prever um procedimento de registo manifestamente mais complexo, que inclui um exame *prévio*, por parte do IHMI, que poderemos definir «quanto ao mérito», no qual terceiros podem apresentar observações ou mesmo deduzir oposição ao registo da marca.

26. Mais especificamente, o registo de um desenho ou de um modelo é realizado de modo quase automático, através de um procedimento simplificado, que implica um mero controlo formal, por parte do IHMI, do pedido de registo [12]. O Regulamento n.º 6/2002 não prevê um exame aprofundado prévio ao registo, destinado a determinar se o desenho ou modelo satisfaz as condições de obtenção da proteção [13], nem qualquer forma de intervenção ou de possível oposição por parte de terceiros, no decurso do processo de registo. A instituição de um procedimento simplificado deste tipo para o registo de um desenho ou de um modelo comunitário tem como objetivo reduzir ao mínimo as formalidades e demais operações processuais e administrativas, bem como os custos para o requerente, por forma a tornar o registo facilmente acessível às pequenas e médias empresas e aos criadores individuais independentes [14].

27. Pelo contrário, no setor das marcas, o Regulamento n.º 207/2009 prevê uma forma de controlo *ex ante*, prévio ao registo da marca comunitária, no qual o IHMI efetua uma análise do pedido de registo que não se limita a um mero controlo formal, mas abrange o mérito desse pedido, examinando a eventual existência de motivos absolutos ou relativos de recusa [15]. No decurso deste procedimento, por um lado, os terceiros dispõem da possibilidade de, após publicação do pedido de marca comunitária, apresentar observações escritas ao IHMI, que precisem os motivos de recusa automática do registo da marca nomeadamente em razão da existência de motivos absolutos de recusa [16]. Por outro, os titulares de direitos anteriores dispõem da faculdade de deduzir oposição ao registo da marca em causa, com fundamento na existência de motivos relativos de recusa [17].

28. No setor das marcas, a posição dos terceiros e, em especial, dos detentores de direitos anteriores é, portanto, mais protegida, e isto desde a fase inicial do procedimento. Com efeito, o sistema concede a essas pessoas vias processuais de que elas mesmas não dispõem em matéria de desenhos e modelos. Mais especificamente, o Regulamento n.º 207/2009 concede aos titulares de marcas anteriores a possibilidade de se oporem preventivamente ao registo de uma marca posterior que consideram ser lesiva de uma marca registada própria, possibilidade essa que, pelo contrário, pelas exigências de celeridade expostas no n.º 26, não é concedida aos titulares de desenhos ou modelos.

29. As diferenças há pouco referidas, respeitantes ao procedimento de registo, implicam que o registo de uma marca, resultante de um procedimento complexo, deva ser considerado com maior «cuidado» relativamente ao de um desenho ou modelo [18]. A instituição de um sistema de proteção *ex ante* como o delineado no Regulamento n.º 207/2009, implica, portanto, que seja decididamente menor o risco de registos abusivos de marcas, ou, em todo o caso, de registos que sejam lesivos de direitos anteriores,

12 — O processo de registo dos desenhos e dos modelos é regulado no título V (artigos 45.° a 50.°) do Regulamento n.º 6/2002, já referido na nota 3.

13 — V. décimo oitavo considerando do Regulamento n.º 6/2002, já referido na nota 3. Além disso, deve notar-se que o artigo 47.º desse regulamento prevê uma análise, embora relativamente limitada, de alguns «fundamentos para a recusa do pedido de registo».

14 — V. décimo oitavo e vigésimo quarto considerandos do Regulamento n.º 6/2002, já referido na nota 3.

15 — Os motivos absolutos de recusa estão previstos no artigo 7.º do Regulamento n.º 207/2009 (v., também, o artigo 37.º do regulamento); os motivos relativos de recusa estão previstos no artigo 8.º do Regulamento n.º 207/2009 (v., também, os artigos 40.° a 42.° desse regulamento).

16 — V. artigo 40.º do Regulamento n.º 207/2009.

17 — V. artigos 41.° e 42.° do Regulamento n.º 207/2009. A esse respeito, veja-se, também, a disposição do artigo 38.º do Regulamento n.º 207/2009, que prevê um procedimento de investigação das marcas anteriores potencialmente conflituantes com a marca pedida.

18 — V. as minhas conclusões relativas ao processo Celaya, já referidas na nota 4, n.º 23.

em relação ao risco existente no setor dos desenhos e modelos [19]. Por conseguinte, o registo de um sinal como marca comunitária, resultante de um procedimento deste género, atribui ao titular um maior grau de segurança jurídica quanto ao facto de a sua marca comunitária não lesar direitos anteriores.

30. No entanto, estas considerações não significam que, no setor das marcas, o risco de registos lesivos de direitos anteriores esteja totalmente excluído e que não se possam verificar, também nesse setor, situações nas quais uma marca comunitária é registada, apesar de a mesma ser suscetível de prejudicar o direito exclusivo conferido ao titular de uma outra marca registada anteriormente. Podem verificar-se situações desse género, por exemplo, no caso em que o titular da marca anterior não tiver deduzido oposição ao registo da marca posterior, ou, como no caso que é objeto do processo principal, no caso em que a oposição não foi bem sucedida por razões independentes da análise de fundo, como, por exemplo, razões de natureza processual [20].

31. Por conseguinte, embora sejam muito menos prováveis, também no setor das marcas podem existir casos em que, de modo análogo ao que pode ocorrer no setor dos modelos ou desenhos, é registada uma marca comunitária suscetível de prejudicar a função de origem de uma outra marca registada anteriormente. E é também por esta razão que, no setor das marcas, de resto, de modo análogo ao que está disposto no setor dos desenhos e modelos, o Regulamento n.º 207/2009 prevê formas de proteção que poderemos definir como *ex post*, exatamente a ação de declaração de nulidade e a ação por contrafação, que visam, respetivamente, eliminar do sistema marcas que não deveriam ter sido registadas ou inibir os efeitos de sinais lesivos de uma marca anterior. Defino estas formas de proteção como *ex post*, na medida em que, em caso de conflito entre marcas registadas, as mesmas podem ser intentadas pelo titular da marca anterior, depois do registo da marca posterior contrafeita ou lesiva, para proteger a sua marca, e isto independentemente da dedução ou do resultado de uma eventual oposição ao registo da marca posterior objeto da ação.

32. Na realidade, parece-me residir precisamente aqui o cerne do problema que se coloca no presente processo: o facto de, no setor das marcas, existir uma forma de proteção *ex ante* — que consiste na possibilidade de o titular de uma marca anterior deduzir oposição ao registo de uma marca —, que acresce às formas de proteção *ex post*, comuns tanto ao setor dos desenhos e modelos como ao das marcas, e é suscetível de justificar uma abordagem diferente da que foi adotada pelo Tribunal de Justiça no acórdão Celaya, já referido, ao excluir do conceito de terceiro, constante do artigo 9.º, n.º1, do Regulamento n.º 207/2009, o titular de uma marca posterior regularmente registada, enquanto essa marca não tiver sido anulada? Como explicarei pormenorizadamente em seguida, em meu entender, a resposta a esta questão é negativa.

19 — V. as minhas conclusões relativas ao processo Celaya, já referidas na nota 4, n.º 23. A instituição de um sistema desse tipo implica, portanto, que não sejam aplicáveis ao setor das marcas as considerações desenvolvidas nessas minhas conclusões a respeito da possibilidade teórica de, em caso de reconhecimento da natureza prejudicial da ação de declaração de nulidade relativamente à de contrafação, um contrafator de má-fé utilizar técnicas dilatórias, mediante a repetição do registo de desenhos ou modelos ligeiramente diferentes, teoricamente, mesmo depois da anulação do desenho ou modelo posterior impugnado, para continuar a comercializar um produto substancialmente idêntico, com um consequente sério comprometimento do sistema e do efeito útil da legislação da União em matéria de desenhos e modelos (v. n.ºs 31 a 33 das minhas conclusões relativas ao processo Celaya). Com efeito, não podem ser produzidas situações deste tipo no setor das marcas, na medida em que, em casos desse género, o titular da marca comunitária anterior dispõe sempre da possibilidade de bloquear *preventivamente* o registo da marca posterior pedido de má-fé, opondo-se ao seu registo ao abrigo do artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009.

20 — A circunstância de se poderem verificar situações deste género infere-se, aliás, da leitura dos artigos 53.º, n.º 1, e 57.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.

3. Quanto à questão prejudicial

33. Através da questão que submeteu, o órgão jurisdicional de reenvio pede ao Tribunal de Justiça que interprete o conceito de «terceiro» a que se refere o artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, e que esclareça se, ao abrigo dessa disposição, o titular de uma marca comunitária registada pode propor diretamente uma ação por contrafação contra o titular de uma marca comunitária registada subsequentemente ou se, pelo contrário, só o pode fazer depois de ter obtido a declaração de nulidade da marca comunitária posterior.

34. No seu despacho, o órgão jurisdicional de reenvio salienta que razões de ordem literal, sistemática, lógica e funcional depõem a favor de uma interpretação da disposição em causa de acordo com a que foi adotada pelo Tribunal de Justiça, no acórdão Celaya, já referido, para os desenhos e modelos, nos termos da qual um titular de uma marca comunitária registada pode proibir a utilização por *qualquer* terceiro de um sinal incluído nas categorias indicadas nas alíneas a), b) e c), n.º 1, artigo 9.º do Regulamento n.º 207/2009, independentemente da circunstância de esse sinal ter sido ou não posteriormente registado como marca comunitária por esse terceiro. Pronunciaram-se a favor desta abordagem a FCI, a Comissão, bem como os Governos grego e italiano.

35. No entanto, o órgão jurisdicional de reenvio salienta que o artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 também poderia ser interpretado, em conformidade com a orientação adotada pela jurisprudência espanhola em aplicação da referida doutrina da «*inmunidad registral*» [21], no sentido de que se opõe a que o titular de uma marca comunitária anterior proíba a utilização de uma marca registada posterior enquanto esta não tiver sido declarada nula. Esta segunda interpretação possível fundamenta-se no princípio «*qui iure suo utitur, neminem laedit*», segundo o qual, quem exerce um direito próprio, no caso em apreço o direito de utilização decorrente do registo da marca comunitária posterior, não causa prejuízo a ninguém. Somente a FCIPPR sustentou esta posição, salientando, em especial, a necessidade de proteger o direito exclusivo conferido pelo registo da marca, em aplicação do princípio da segurança jurídica.

36. Ora, precisamente como no processo Celaya, estamos perante uma situação na qual, seja qual for a solução escolhida, um título de propriedade intelectual, no presente caso, uma marca registada, acaba por não dar proteção integral e absoluta ao seu titular [22].

37. Com efeito, se nos colocarmos do ponto de vista da marca anterior, caso se devesse considerar que o seu titular pode propor uma ação por contrafação contra o titular de uma marca registada posterior, essa solução implicaria um enfraquecimento do nível de proteção garantido ao titular da marca posterior, ao qual poderia ser proibida a utilização, apesar de a mesma ter sido regularmente registada. Ao invés, caso nos devêssemos colocar do ponto de vista da marca posterior, e se se devesse considerar que a prévia declaração de nulidade dessa marca tem natureza prejudicial em relação à ação por contrafação para proteção da marca anterior, a proteção assegurada por esta última seria enfraquecida, na medida em que o registo dessa marca não garantiria ao seu titular o direito *exclusivo* de a utilizar, que lhe é conferido pelo artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, pelo menos, até que a marca posterior, idêntica ou similar, tivesse sido anulada.

21 — V. n.º 22 *supra*.

22 — V. as minhas conclusões relativas ao processo Celaya, já referidas na nota 4, n.º 30.

38. No primeiro caso, prevaleceria o *ius excludendi* do titular da marca anterior, ou seja, o direito de proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, o sinal que constitui essa marca, sobre o *ius utendi* do titular da marca posterior, ou seja, o direito à utilização do sinal que constitui essa marca [23]. No segundo caso, o equilíbrio entre os dois direitos seria exatamente o oposto. Como no caso dos desenhos e modelos, a escolha de uma ou de outra interpretação incide, assim, entre dois direitos, em princípio equivalentes.

39. Ora, em meu entender, na escolha de qual dos direitos conferidos por duas marcas em conflito, a anterior e a posterior, deve prevalecer, não se pode deixar de ter em conta um princípio fundamental que caracteriza o sistema de proteção instituído em matéria de marcas e que constitui um princípio fundamental dos direitos de propriedade intelectual em geral universalmente reconhecido, isto é, o *princípio da prioridade*, por força do qual o direito exclusivo anterior, no caso em apreço uma marca comunitária registada anteriormente, prevalece sobre direitos constituídos depois, no caso em apreço sobre marcas comunitárias registadas posteriormente [24]. Com efeito, como a Comissão Europeia corretamente salientou nas suas observações, e por analogia com o que foi estabelecido pelo Tribunal de Justiça em matéria de desenhos e modelos, no acórdão Celaya [25], as disposições do Regulamento n.º 207/2009 só podem ser interpretadas à luz desse princípio fundamental em matéria de marcas, que é expresso em disposições pontuais do próprio Regulamento n.º 207/2009 [26], bem como em disposições de outras legislações, tanto da União [27], como internacionais [28] em matéria de marcas.

40. Em especial, resulta do Regulamento n.º 207/2009, por um lado, que só os sinais suscetíveis de representação gráfica que sejam suscetíveis de desempenhar a função essencial da marca, isto é, a de distinguir os produtos e os serviços de uma empresa dos de outras empresas, podem constituir marcas comunitárias e gozar, assim, da respetiva proteção, que é adquirida através do registo e, por outro, que a proteção conferida pela marca comunitária deve ser *absoluta* em relação a sinais idênticos ou similares que comportem risco de confusão [29]. Esta proteção absoluta atribuída à marca é independente da circunstância de os sinais que implicam risco de confusão estarem ou não registados como marcas comunitárias.

23 — O Regulamento n.º 207/2009, no n.º 1 do seu artigo 9.º, como, aliás, o artigo 5.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 (JO L 299, p. 25), ao contrário de alguns ordenamentos jurídicos nacionais, como o espanhol, e ao contrário também do Regulamento n.º 6/2002, limita-se a prever que a marca comunitária confere ao seu titular um «direito exclusivo», especificando esse direito exclusivo apenas na faculdade de proibir a um terceiro a utilização na vida comercial dos sinais mencionados nas suas alíneas a), b) e c). No entanto, na doutrina, tem sido salientado que esse «direito exclusivo» contempla não só a faculdade negativa expressa na norma - o *ius excludendi* - que consiste no direito de proibir um terceiro de utilizar um sinal idêntico ou similar, mas também faculdades positivas, isto é, o direito a utilizar esse sinal, exatamente o *ius utendi*, que pode, eventualmente, ser exercido também mediante a atribuição da marca sob licença. A existência deste direito de caráter positivo é, de resto, inerente à titularidade da marca. Com efeito, como foi sublinhado pelo advogado-geral F. G. Jacobs, nos n.os 33 e 34 das suas conclusões relativas ao processo decidido com o acórdão de 14 de maio de 2002, Hölterhoff (C-2/00, Colet., p. I-4187), apresentadas em 20 de setembro de 2001, um comerciante regista uma marca com o objetivo de a poder utilizar, não para impedir a sua utilização por terceiros. Além disso, o direito à utilização é um elemento central e essencial do direito de propriedade e, portanto, também de um direito de propriedade intelectual.

24 — Em princípio, a prioridade de uma marca é determinada pela data de depósito do pedido de registo da marca (a este respeito, v. artigos 8.°, n.º 2, e 27.° do Regulamento n.º 207/2009). Encontram-se definições mais específicas do princípio da prioridade também no n.º 57 das conclusões da advogada-geral V. Trstenjak relativas ao processo decidido com o acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, Colet., p. I-8701), bem como no n.º 54 das conclusões do advogado-geral N. Jääskinen relativas ao processo decidido com o acórdão de 22 de março de 2012, Génesis Seguros Generales e o. (C-190/10).

25 — V. n.os 39 e 40 desse acórdão, já referido na nota 3.

26 — Vejam-se, por exemplo, o sétimo considerando, bem como o artigo 8.º, as secções 2, 3 e 4 do título III (artigos 29.° a 35.°), os artigos 41.°, 42.°, 53.° e 54.° do regulamento.

27 — Vejam-se, por exemplo, o artigo 4.º, n.os 1, 2, 3 e 4, os artigos 5.°, 6.°, n.º 2, 9.°, 11.°, n.º 4, e 14.° da Diretiva 2008/95/CE, já referida na nota 23.

28 — Veja-se, por exemplo, o artigo 4.º, A.1 e B, da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial [convenção assinada em Paris, em 20 de março de 1883, revista, pela última vez, 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 versão francesa desta convenção pode ser consultada no seguinte sítio: www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html.

29 — V. sétimo e oitavo considerandos, bem como os artigos 4.° e 6.° do Regulamento n.º 207/2009. O itálico é meu.

41. Ora, em caso de conflito entre duas marcas comunitárias registadas, em meu entender, a aplicação do princípio da prioridade leva, por um lado, a presumir que a marca registada em primeiro lugar tenha reunido as condições exigidas para a obtenção da proteção comunitária antes da que foi registada subsequentemente, e, por outro, a vincular o âmbito de proteção garantido à marca comunitária posterior à inexistência de direitos anteriores conflituantes com a mesma. Por conseguinte, em caso de conflito entre marcas comunitárias registadas, a proteção que o Regulamento n.º 207/2009 atribui à marca comunitária posterior poderá ser justificada apenas se o seu titular for capaz de demonstrar que a marca comunitária anterior não satisfaz uma condição necessária para a sua proteção [30] ou que não existe conflito entre as marcas [31].

42. Estas considerações são independentes da circunstância de o procedimento de registo de uma marca comunitária, ao contrário do relativo aos desenhos e modelos comunitários, prever a possibilidade de terceiros deduzirem oposição ao registo da marca posterior. Na realidade, como foi salientado nos n.os 30 e 31, embora a instituição de um controlo *ex ante* deste género atribua ao titular da marca registada subsequentemente um maior grau de segurança jurídica e, em comparação com o setor dos desenhos e modelos, reduza o risco de serem registadas marcas lesivas dos direitos anteriores, o facto de um sinal ser registado como marca comunitária não constitui uma garantia absoluta de que esse sinal não seja lesivo do direito exclusivo conferido por uma marca registada anteriormente. As diferenças dos procedimentos existentes entre o setor dos desenhos e dos modelos e o das marcas, embora sendo significativas, no meu entender, não são, portanto, suscetíveis de justificar uma interpretação da norma em causa não conforme ao princípio da prioridade [32].

43. Além disso, nos casos em que o titular da marca anterior aja para proteger o seu título contra um sinal lesivo dos seus direitos, apesar de esse sinal ser uma marca regularmente registada posteriormente, é necessário que o sistema de proteção criado pelo Regulamento n.º 207/2009 lhe garanta a possibilidade de obter a proibição da utilização dessa marca lesiva o mais rapidamente possível, na medida em que a presença de uma marca desse género no mercado é suscetível de prejudicar a função essencial da marca anterior [33]. Resulta evidente, aliás, que quanto mais longa for a coexistência das duas marcas em conflito no mercado, mais grave será o prejuízo potencial ou real para a marca anterior.

30 — O que o titular da marca posterior poderá fazer através de um pedido de anulação da marca anterior apresentado ao IHMI ou, eventualmente, através de pedido reconvencional no tribunal de marcas perante o qual foi demandado por contrafação.

31 — O que o titular da marca posterior poderá fazer no tribunal de marcas perante o qual foi demandado por contrafação.

32 — É certo que seria possível, eventualmente, objetar que, tanto a falta de oposição como a rejeição da oposição por problemas de natureza processual, como a do processo pendente no órgão jurisdicional de reenvio (a falta de pagamento da taxa de oposição), são devidas a uma espécie de «negligência» do titular da marca anterior, que não exerceu, ou exerceu mal, a faculdade de deduzir oposição que lhe é atribuída no Regulamento n.º 207/2009. Portanto, ao contrário do que ocorre no setor dos desenhos e modelos, no setor das marcas, o titular da marca anterior poderia ser considerado responsável, pelo menos parcialmente, por o registo da marca posterior se ter realizado e, por conseguinte, pela situação de insegurança jurídica para si criada. Essa corresponsabilidade poderia, portanto, ser «punida» com a obrigação de aguardar pela declaração de nulidade da marca posterior antes de poder intentar uma ação por contrafação para proteção da marca anterior. Todavia, a esta possível objeção, respondo, em primeiro lugar, que não está estabelecido que a falta de dedução de oposição seja devida, necessariamente, a negligência do titular da marca anterior. Por exemplo, poderiam existir casos em que o risco de confusão entre as duas marcas só se tornasse evidente depois da utilização, na prática, do sinal posterior e, portanto, só no momento em que os dois sinais em conflito coexistissem no mercado. Em segundo lugar, e em qualquer caso, considero que a falta de exercício, ou o exercício incorreto, da faculdade de deduzir oposição não é suscetível de pôr em causa a aplicação de um princípio fundamental em matéria de marcas, como o da prioridade, nos termos do qual o direito anterior prevalece sobre o posterior.

33 — Ou seja, como foi indicado no n.º 40 *supra*, a de garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, esse produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa. A esse respeito, na abundante jurisprudência nesse sentido, veja-se, mais recente, acórdão de 15 de março de 2012, Alfred Strigl e o. (C-90/11 e C-91/11, n.º 30).

44. A esse respeito, é importante salientar que o Tribunal de Justiça já teve ocasião de esclarecer, por várias vezes, que a proteção absoluta que o direito exclusivo conferido ao seu titular pela legislação pertinente atribui a uma marca visa precisamente permitir-lhe proteger os seus interesses específicos enquanto titular dessa marca, ou seja, assegurar precisamente que esta última possa cumprir as suas funções próprias [34]. Em meu entender, o artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 só pode ser interpretado na perspetiva indicada por essa jurisprudência assente.

45. Aliás, como foi corretamente salientado pela Comissão, subordinar o exercício da ação por contrafação à declaração de nulidade da marca posterior equivaleria a sujeitar a ação de contrafação ao risco de sofrer atrasos desproporcionados, na medida em que, para além de aguardar a decisão do IHMI nesse sentido, a qual ocorrerá já depois de dois níveis de controlo administrativo interno, o titular da marca comunitária anterior correria o risco de dever aguardar o resultado de eventuais recursos judiciais para o Tribunal Geral e, eventualmente, para o Tribunal de Justiça [35]. A coexistência no mercado da marca anterior e da marca lesiva poderia, assim, durar vários anos, com um potencial prejuízo grave para o titular da marca anterior.

46. Além disso, a posição do titular da marca posterior parece-me estar, em qualquer caso, protegida de eventuais exercícios abusivos da ação por contrafação por parte do titular de uma marca anterior, na medida em que este dispõe da possibilidade de se defender perante um tribunal de marcas comunitárias, no qual pode invocar uma eventual rejeição quanto ao mérito da oposição por parte do IHMI [36], bem como da possibilidade de apresentar um pedido reconvencional de extinção ou de nulidade da marca anterior na qual se fundamenta a ação de contrafação [37]. De resto, como foi salientado nos n.os 40 e 41, o âmbito de proteção do seu título está, desde o início, vinculado à inexistência de direitos anteriores conflituantes com o mesmo.

47. Em meu entender, resulta das considerações precedentes que só uma interpretação do conceito de «terceiro» constante do artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 conforme ao princípio da prioridade e suscetível de incluir *qualquer* terceiro, e por conseguinte, também um terceiro titular de uma marca comunitária posterior, é adequada para garantir o objetivo de proteção absoluta das marcas comunitárias registadas prosseguido pelo Regulamento n.º 207/2009.

48. Acresce que, para além das considerações acima expostas, existem outras considerações de natureza literal e sistemática que, em meu entender, militam a favor da interpretação do artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 anteriormente proposta.

49. Com efeito, de um ponto de vista literal, há que salientar que, embora o Regulamento n.º 207/2009 não contenha qualquer disposição expressa quanto à possibilidade de o titular de uma marca comunitária registada anterior propor uma ação por contrafação contra o titular de uma outra marca comunitária registada posteriormente, o texto do artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009

34 — V., por analogia, a respeito do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, revogada e substituída pela Diretiva 2008/95 CE, já referida na nota 23), acórdãos de 18 de junho de 2009, L'Oréal e o. (C-487/07, Colet., p. I-5185, n.º 58), e de 19 de julho de 2012, Pie Optiek e o. (C-376/11, n.º 46 e jurisprudência referida). Além disso, deve observar-se que, segundo a referida jurisprudência, entre essas funções incluem-se não só a função essencial da marca, referida no n.º 40 *supra* e na nota anterior, mas também as suas outras funções, como, nomeadamente, a que consiste em garantir a qualidade desse produto ou desse serviço, ou as de comunicação, de investimento ou de publicidade.

35 — A este respeito, veja-se o título VII do Regulamento n.º 207/2009 e, em especial, os artigos 58.°, n.º 3, e 65.°

36 — Na realidade, a decisão de rejeição quanto ao mérito da oposição por parte do IHMI não é vinculativa para o juiz nacional. Contudo, a mesma não pode deixar de constituir, de acordo com as diferentes normas processuais nacionais, um «elemento de prova significativo» da inexistência de contrafação. De resto, a apreciação sobre a contrafação que o juiz nacional é chamado a realizar, embora utilizando os mesmos critérios que o IHMI aplica na sua apreciação em sede de oposição, dada a correspondência entre os pressupostos de facto previstos, por um lado, no artigo 8.º, n.os 1, alíneas a) e b), e 5, e os previstos nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 9.º do Regulamento n.º 207/2009, não é exatamente idêntica a esta. Na realidade, essa apreciação diferencia-se pelo facto de, no processo por contrafação, a comparação entre os sinais em causa e os respetivos produtos para os quais estes são utilizados ser realizada, na prática, mediante uma análise «*ex post*» relativa à situação real da sua utilização no mercado e não, como no processo de oposição, mediante uma análise *ex ante* de tipo previsional e abstrato, baseada, principalmente, nas consequências do pedido de registo.

37 — V. artigos 96.°, alínea d), e 100.° do Regulamento n.º 207/2009.

confere ao titular de uma marca comunitária registada o direito exclusivo de utilizar essa marca e de proibir a «um terceiro», sem distinguir em função de o terceiro ser ou não titular de uma marca comunitária registada posterior, a utilização, sem o seu consentimento, de um sinal lesivo da sua marca [38]. Aliás, parece-me verosímil que, se o legislador tivesse querido instituir um princípio de proteção para os titulares de marcas registadas posteriores, o teria explicitado na norma.

50. Depois, sob o plano da interpretação sistemática há que salientar que nenhuma disposição do Regulamento n.º 207/2009 prevê uma eventual imunidade, em relação à proibição prevista no artigo 9.º, n.º 1, do mesmo regulamento, a favor de um terceiro titular de uma marca posterior [39], embora, em contrapartida, esse regulamento preveja algumas restrições ao direito exclusivo conferido ao titular de uma marca registada [40]. A este respeito, o artigo 54.º do Regulamento n.º 207/2009 assume particular relevância. De facto, resulta dessa disposição que só quando se verificam as condições previstas nessa norma (a tolerância da utilização durante cinco anos consecutivos) é que prescreve o direito de o titular da marca comunitária anterior intentar ações de declaração de nulidade e por contrafação contra o titular de uma outra marca comunitária posterior. Logo, pode inferir-se disto que, pelo contrário, se essas condições não se verificarem, o titular da marca anterior pode perfeitamente agir por contrafação contra o titular da marca comunitária registada posterior.

51. Além disso, o artigo 54.º do Regulamento n.º 207/2009 é relevante a esse respeito, do ponto de vista da interpretação sistemática desse regulamento. Na realidade, da distinção feita nesse artigo entre o pedido de anulação da marca posterior e a oposição à utilização da mesma pode deduzir-se que o Regulamento n.º 207/2009 considera a ação de declaração de nulidade e a ação por contrafação como duas ações diferentes, não prevendo qualquer relação de natureza prejudicial entre as duas [41].

52. Com efeito, precisamente como em matéria de desenhos e modelos comunitários, também no setor das marcas, o Regulamento n.º 207/2009 distingue claramente entre os dois tipos de ações, as quais têm objetos, efeitos e finalidades diferentes. Na realidade, por um lado, o artigo 96.º do Regulamento n.º 207/2009 atribuiu aos tribunais nacionais de marcas comunitárias a competência exclusiva para decidir dos litígios em matéria de contrafação. Por outro, no que diz respeito aos pedidos de anulação das marcas, o Regulamento n.º 207/2009 optou, pelo contrário, pela sua tramitação centralizada no IHMI, embora esse princípio, precisamente como em matéria de desenhos e modelos, seja temperado pela possibilidade de os tribunais de marcas conhecerem dos pedidos reconvencionais de nulidade de uma marca comunitária registada, apresentados no âmbito de uma ação por contrafação. Não há qualquer elemento que permita concluir que o legislador tenha pretendido subordinar o exercício de uma ação ao exercício prévio ou simultâneo da outra [42].

38 — A esse respeito, saliento que, enquanto a versão italiana e a alemã do Regulamento n.º 207/2009 se referem, em geral, a «terzi» e a « *Dritten*», a versão francesa, a inglesa e a espanhola são ainda mais explícitas ao referir a proibição de *qualquer* terceiro, na medida em que se referem, respetivamente, a «*tout tiers*», a «*all third parties*» e a «*cualquier tercero*».

39 — Em meu entender, da disposição constante do artigo 6.º do Regulamento n.º 207/2009, que dispõe que a marca comunitária se adquire por registo, não pode ser inferida, como sustenta a FCIPPR nas suas observações, uma eventual imunidade desse tipo. Com efeito, mesmo esta disposição deve ser interpretada, como todas as outras disposições do Regulamento n.º 207/2009, à luz do princípio da prioridade (v. n.º 39 *supra*).

40 — Em especial, para além do artigo 54.º do Regulamento n.º 207/2009, analisado na continuação do texto, podem ser referidos o artigo 12.º do mesmo regulamento, que prevê algumas limitações à faculdade de o titular proibir a um terceiro a utilização, na vida comercial, da marca comunitária, bem como o artigo 13.º do Regulamento n.º 207/2009, que dispõe que o direito conferido pela marca comunitária não permite ao seu titular proibir a sua utilização para produtos comercializados na União sob essa marca pelo próprio titular ou com o seu consentimento.

41 — Como a Comissão salientou corretamente, outras disposições do Regulamento n.º 207/2009, como o artigo 1.º, n.º 2, ou o artigo 110.º, estabelecem expressamente uma distinção entre as duas ações.

42 — A esse respeito, deve notar-se que o n.º 7 do artigo 100.º do Regulamento n.º 207/2009 estabelece que, uma vez apresentado um pedido reconvencional de extinção ou de nulidade a um tribunal de marcas comunitárias, este pode sobrestar na decisão a pedido do titular da marca comunitária e após audição das outras partes, e convidar o réu a apresentar ao IHMI um pedido de extinção ou de nulidade. No entanto, esta norma, em primeiro lugar, atribui ao tribunal uma mera *faculdade* de sobrestar na decisão, em segundo lugar, destina-se a evitar decisões contraditórias quanto à nulidade da marca anterior e, em terceiro lugar e em qualquer caso, diz respeito, exclusivamente, à eventual nulidade da marca anterior sobre a qual se fundamenta a ação por contrafação e não à eventual legalidade do registo posterior do sinal contra o qual a ação por contrafação foi intentada.

53. Além disso, considero que a interpretação proposta do conceito de «terceiro» constante do artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 não coloca especiais problemas na repartição das competências entre os tribunais das marcas comunitárias e o IHMI. Na realidade, se é verdade que, como já tinha sublinhado para o setor dos desenhos e modelos [43], também existe no setor das marcas a possibilidade de a situação jurídica da marca posterior ficar indeterminada, caso um titular da marca comunitária anterior que tenha tido êxito na sua ação por contrafação contra o titular da marca comunitária posterior não aja para obter a declaração da nulidade dessa marca, parece-me, no entanto, que as razões que me tinham levado a considerar que essa insegurança jurídica não podia ser decisiva para a interpretação do conceito de «terceiro» contra o qual o titular do desenho ou modelo [44] pode intentar uma ação por contrafação, são aplicáveis *mutatis mutandis* ao setor das marcas [45]. Assim, considero que a interpretação alternativa, na medida em que, como foi salientado nos n.os 43 e 45, poria em perigo a eficácia da ação por contrafação, correria o risco de prejudicar o sistema de proteção previsto no Regulamento n.º 207/2009.

54. À luz do que foi exposto, em meu entender, a questão colocada pelo órgão jurisdicional de reenvio deve ser decidida declarando que o artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que, num litígio por violação do direito exclusivo concedido por uma marca comunitária, o direito de proibir um terceiro de utilizar essa marca é extensivo a qualquer terceiro, incluindo um terceiro titular de uma marca comunitária registada posteriormente.

55. Com o objetivo de fornecer ao órgão jurisdicional de reenvio um quadro o mais completo possível, considero oportuno salientar que, caso o Tribunal de Justiça acolhesse a interpretação do conceito de «terceiro» constante do artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 que propus no número anterior, essa interpretação deveria necessariamente ser extensível a um terceiro titular de uma marca posterior registada num Estado-Membro, e isto independentemente do teor das disposições nacionais aplicáveis.

56. Uma interpretação diferente, para além de não ser lógica nem coerente com a que foi dada nos números anteriores, colocaria, de facto, em perigo o efeito útil do n.º 1 do artigo 9.º do Regulamento n.º 207/2009, na medida em que permitiria, mediante registo de um sinal a nível nacional, limitar a proteção conferida pelas disposições do Regulamento n.º 207/2009 ao titular da marca comunitária anterior. Além disso, em meu entender, uma interpretação diferente seria contrária ao princípio do caráter unitário da marca [46], na medida em que o titular da marca comunitária anterior seria protegido de forma diferente nos vários Estados-Membros, consoante o direito nacional lhe conferisse ou não a possibilidade de agir contra o contrafator sem aguardar a anulação da marca nacional posterior lesiva dos seus direitos.

43 — V. as minhas conclusões relativas ao processo Celaya, já referido na nota 4, n.os 39 a 44.

44 — Nas minhas conclusões relativas ao processo Celaya, já referidas na nota 4, nos n.os 39 a 44, tinha feito notar, por um lado, que a eventualidade de o titular do título posterior o utilizar depois de ter sido vencido numa ação por contrafação é remota, e por outro, que, mesmo em caso de utilização desse título, ainda formalmente válido, não tendo sido declarada a nulidade, numa ação de contrafação contra um terceiro, este último dispunha da possibilidade de fazer declarar a sua nulidade, por via reconvencional.

45 — Certamente, na hipótese de êxito de uma ação por contrafação contra uma marca comunitária posterior registada na sequência de uma rejeição, quanto ao mérito, de uma oposição, fundamentada na mesma marca comunitária anterior na qual se fundamenta a ação de contrafação, existiria uma potencial contradição entre a decisão adotada pelo IHMI no processo de oposição e a decisão do tribunal de marcas. Contudo, essa hipótese parece-me bastante remota, dada a natureza de «elemento de prova significativo» da inexistência de contrafação, referida na nota 36, que a decisão do IHMI deveria desempenhar no processo nacional. Além disso, tal contradição poderia justificar-se, eventualmente, à luz das perspetivas diferentes inerentes ao processo de oposição e à ação por contrafação referidas na mesma nota 36.

46 — Vejam-se o terceiro considerando e o artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

57. No mesmo sentido, considero oportuno observar, para concluir, que, de acordo com as exigências de interpretação uniforme do direito da União, reconhecidas, de forma constante, pelo Tribunal de Justiça [47], a interpretação do conceito de «terceiro» a que se refere o artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, não pode deixar de ser extensível ao conceito correspondente, previsto no artigo 5.º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva 2008/95, redigido em termos idênticos [48].

V — Conclusão

58. Com base nas considerações desenvolvidas, proponho que o Tribunal de Justiça responda à questão prejudicial submetida pelo Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante do seguinte modo:

«O artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária deve ser interpretado no sentido de que, num litígio por violação do direito exclusivo concedido por uma marca comunitária, o direito de proibir um terceiro de utilizar essa marca é extensivo a qualquer terceiro que use um sinal que provoque um risco de confusão, incluindo um terceiro titular de uma marca comunitária registada posteriormente.»

47 — V., *inter alia*, acórdãos de 16 de julho de 2009, Hadadi (C-168/08, Colet., p. I-6871, n.º 38); de 21 de outubro de 2010, Padawan (C-467/08, Colet., p. I-10055, n.º 32); de 16 de junho de 2011, Omejc (C-536/09, Colet., p. I-5367, n.º 19).

48 — Aliás, o Tribunal de Justiça, por várias vezes, interpretou em paralelo o artigo 9.º do Regulamento n.º 207/2009 e a disposição correspondente da Diretiva 2008/95 ou, anteriormente, da Diretiva 89/104. V., acórdão de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, ainda não publicado na Coletânea, n.º 38 e jurisprudência referida).