Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Oitava Secção)

1 de agosto de 2025 *

«Reenvio prejudicial — Marcas — Diretiva (UE) 2015/2436 — Artigo 10.º — Direitos exclusivos do titular de uma marca registada de se opor à utilização por um terceiro de um sinal idêntico ou semelhante a essa marca — Ação de infração — Limitações aos direitos exclusivos do titular da referida marca — Artigo 9.º e artigo 18.º, n.º 1 — Prescrição por tolerância — Natureza exaustiva das condições nas quais essa preclusão se pode verificar — Inaplicabilidade de um princípio geral de direito nacional que prevê a preclusão do direito de proibir a utilização de um sinal em situações diferentes das previstas nestes artigos»

No processo C-452/24,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Korkein oikeus (Supremo Tribunal, Finlândia), por Decisão de 26 de junho de 2024, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 26 de junho de 2024, no processo

Lunapark Scandinavia Oy Ltd

contra

Hardeco Finland Oy,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Oitava Secção),

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

advogado-geral: D. Spielmann,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

– em representação da Lunapark Scandinavia Oy Ltd, por J. Hatanmaa, asianajaja,

– em representação do Governo Finlandês, por M. Pere, na qualidade de agente,

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

* Língua do processo: finlandês.

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 10.º da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Lunapark Scandinavia Oy Ltd (a seguir «Lunapark») à Hardeco Finland Oy (a seguir «Hardeco»), a respeito da comercialização por esta última sociedade de produtos de confeitaria que prejudicam a marca de que a Lunapark é titular.

Quadro jurídico

Direito da União

3 O considerando 10 da Diretiva 2015/2436 enuncia:

«É essencial garantir que as marcas registadas gozem de proteção idêntica ao abrigo dos sistemas jurídicos de todos os Estados-Membros. […]»

4 O artigo 9.º desta diretiva, sob a epígrafe «Preclusão de uma declaração de nulidade por tolerância», tem a seguinte redação:

«1. Quando, num Estado-Membro, o titular de uma marca anterior na aceção do artigo 5.º, n.º 2, ou n.º 3, alínea a), embora tendo conhecimento do facto, tiver tolerado o uso, nesse Estado-Membro, de uma marca registada posterior por um período de cinco anos consecutivos, deixará de ter direito, com base nessa marca anterior, a requerer a declaração de nulidade da marca posterior, em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido utilizada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efetuado de má-fé.

2. Os Estados-Membros podem prever que o n.º 1 do presente artigo é aplicável ao titular de qualquer outro direito anterior previsto no artigo 5.º, n.º 4, alíneas a) ou b).

3. Nos casos previstos nos n.os 1 e 2, o titular de uma marca registada posterior não se pode opor à utilização do direito anterior, ainda que esse direito tenha deixado de poder ser invocado contra a marca posterior.»

5 O artigo 10.º da referida diretiva sob a epígrafe («Direitos conferidos pela marca») dispõe que:

«1. O registo de uma marca confere ao seu titular direitos exclusivos.

2. Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelos titulares antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca registada, o titular dessa marca registada fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem na vida comercial, relativamente a produtos e serviços, sinais que sejam:

a) idênticos à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;

b) idênticos ou semelhantes à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, se existirem riscos de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

c) idênticos ou semelhantes à marca, independentemente de serem utilizados relativamente a produtos ou serviços que sejam idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que a utilização desses sinais, sem motivo justo, tire indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca, ou os prejudique.

[…]»

6 O artigo 18.º da mesma diretiva, sob a epígrafe «Proteção dos direitos do titular de uma marca registada posterior em processos de infração», prevê, no seu n.º 1:

«Num processo de infração, o titular da marca não pode proibir a utilização de uma marca registada posteriormente se esta marca não for declarada nula nos termos do artigo 8.º, do artigo 9.º, n.ºs 1 ou 2, ou 46.º, n.º 3.»

Direito finlandês

7 A Diretiva 2015/2436 foi transposta para o ordenamento jurídico finlandês pela tavaramerkkilaki (544/2019) [Lei relativa às Marcas (544/2019)], de 26 de abril de 2019, que entrou em vigor em 1 de maio de 2019.

8 Em conformidade com o disposto no § 5 da Lei relativa às Marcas, é proibido utilizar na vida comercial, sem o consentimento do titular da marca, para produtos ou serviços, por um lado, um sinal idêntico a uma marca registada ou adquirido através da utilização para produtos ou serviços idênticos e, por outro, um sinal suscetível de criar confusão no espírito do público, por ser idêntico ou semelhante a uma marca adquirida através de registo ou através da utilização para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes.

9 Nos termos do § 6, n.º 1, da Lei relativa às Marcas, o titular de uma marca tem o direito de proibir a utilização de um sinal, na aceção do § 5 desta lei, que consista nomeadamente na utilização desse sinal para produtos ou serviços, através da sua aposição em embalagens de produtos ou através da colocação à venda, da disponibilização ou da importação de produtos com esse sinal.

10 Nos termos do § 15 da referida lei, respeitante ao efeito decorrente da inação do titular da marca, o direito exclusivo conferido por uma marca é mantido, em paralelo com uma marca anterior, se o registo da marca posterior tiver sido pedido de boa-fé ou se a marca posterior adquirida através da

utilização tiver sido utilizada de boa-fé e se o titular da marca anterior não tiver tomado medidas para impedir a utilização da marca posterior num prazo de cinco anos contado a partir do momento em que o titular da marca anterior teve conhecimento dessa utilização.

11 O § 62 da mesma lei prevê que, quando uma pessoa viola direitos exclusivos sobre uma marca, o tribunal pode, sob pena de multa, proibi-la de continuar a praticar ou a repetir o ato que está na origem dessa violação.

12 Nos termos do § 63, n.º 1, ponto 1, da Lei relativa às Marcas, o tribunal não pode proibir a utilização de uma marca posterior se o titular da marca anterior em causa tiver ficado, inativo na aceção do § 15 desta lei.

13 O § 70 da referida lei prevê o prazo de prescrição do direito à indemnização por violação do direito de marca e prevê, no seu n.º 1, que para este efeito a indemnização só pode ser peticionada para o período de cinco anos que antecede a propositura da respetiva ação.

Litígio no processo principal e questão prejudicial

14 A Lunapark é titular da marca *DRACULA* apresentada em 29 de agosto de 2003 e registada em 14 de agosto de 2009 sob o n.º 246144 para produtos de confeitaria. A Lunapark importa e coloca à venda no mercado finlandês estes produtos em cujas embalagens figuram a marca nominativa *DRACULA* e sinais figurativos que representam a personagem do Dracula.

15 Antes de a Lunapark ter registado esta marca, a Karkkimies Oy — Candyman Ltd (a seguir «Karkkimies») importava e colocava à venda neste mercado produtos de confeitaria nos quais estava aposto o sinal Dracula. A Karkkimies não dispunha, em relação aos sinais que utilizava, de direitos exclusivos adquiridos através do registo ou através de utilização, sendo que nenhum acordo foi celebrado entre a Karkkimies e a Lunapark a respeito do direito de utilizar a marca *DRACULA*.

16 Em 31 de outubro de 2019, a Hardeco adquiriu a Karkkimies, tendo prosseguido a sua atividade. Deste modo, a partir de novembro de 2019, a Hardeco começou a importar e a colocar à venda no referido mercado produtos de confeitaria em cujas embalagens figurava a palavra «Dracula», bem como sinais figurativos que representam este personagem.

17 Em 6 de outubro de 2020, a Lunapark intentou uma ação no Markkinaoikeus (Tribunal dos Assuntos Económicos, Finlândia) em cujo âmbito pediu que fosse declarado que o comportamento da Hardeco violava o seu direito exclusivo sobre a marca *DRACULA*, tendo apresentado um pedido de cessação da infração e um pedido de indemnização.

18 A Hardeco entende que a ação deve ser julgada improcedente pelo facto, nomeadamente, de a Lunapark ter perdido o seu direito de intentar uma ação de infração respeitante à marca *DRACULA*, devido à sua inação. A Hardeco alegou que se limitou a dar continuidade a uma prática de longa duração, à qual a Lunapark nunca se opôs.

19 Através de Acórdão de 21 de dezembro de 2022, o markkinaoikeus (Tribunal dos Assuntos Económicos) considerou que o sinal e a marca em conflito eram idênticos e eram utilizados para os mesmos produtos e que a utilização desse sinal por parte da Hardeco criava no espírito do público pertinente um risco de confusão com a marca *DRACULA*. Este órgão jurisdicional

considerou que a utilização paralela durante um longo período dos mesmos sinais por parte da Lunapark e da Karkkimies não eliminou este risco, porquanto esta utilização não permitiu que aquele público consiga distinguir as confeitarias importadas por uma destas sociedades das que são importadas pela outra.

20 Contudo, o referido órgão jurisdicional julgou improcedentes os pedidos da Lunapark. Entendeu que as disposições da Lei relativa às Marcas que se referem às consequências decorrentes da inação do titular de uma marca não são aplicáveis à situação em apreço porque a Hardeco não dispunha de direitos exclusivos sobre os sinais que utiliza. No entanto, ao abrigo de um princípio bem consagrado no direito privado finlandês, um demandante tem de intentar a sua ação ou fazer valer o seu direito num prazo razoável a partir do momento em que tomou conhecimento ou devia ter tomado conhecimento dos factos nos quais o seu pedido se baseia. No caso concreto, a inação da Lunapark durou tanto tempo que dela decorreu a perda do direito de intentar uma ação de infração contra a Hardeco com base nos direitos conferidos pela marca *DRACULA*. O facto de o sinal em questão ter passado a ser utilizado pela Hardeco em vez da Karkkimies não é pertinente uma vez que a atividade da Hardeco dizia respeito a produtos de confeitaria que são idênticos àqueles que a Karkkimies coloca no mercado e em relação aos quais a Lunapark permaneceu inativa.

21 A Lunapark interpôs recurso do acórdão do markkinaoikeus (Tribunal dos Assuntos Económicos) no Korkein oikeus (Supremo Tribunal, Finlândia), que é o órgão jurisdicional de reenvio.

22 Em apoio do seu recurso, a Lunapark alega que o princípio geral de direito privado, invocado pelo markkinaoikeus (Tribunal dos Assuntos Económicos), não pode ser aplicado ao caso concreto porque isso equivaleria a uma restrição do direito exclusivo que é conferido por uma marca ao seu titular, em violação da Diretiva 2015/2436. Além disso, a Lunapark alega que, seja como for, atuou dentro de um prazo razoável contra o comportamento da Hardeco, não podendo, de modo nenhum, a sua inação em relação à Karkkimies beneficiar a Hardeco. Em contrapartida, a Hardeco alega que nenhuma disposição desta diretiva obsta a que o referido princípio geral de direito privado se aplique ao presente caso nem obsta a que da inação do titular de uma marca resultem as consequências previstas sobre o direito deste titular de proibir a utilização desta marca.

23 Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, a questão de saber se o artigo 10.º, n.os 2 e 3, da Diretiva 2015/2436 se opõe à aplicação de semelhante princípio ainda não foi abordada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça.

24 É por este motivo que o órgão jurisdicional de reenvio tem dúvidas sobre a questão de saber se o titular de uma marca, devido à sua inação, perder o seu direito de proibir um terceiro de utilizar um sinal de uma forma que prejudique ou seja suscetível de prejudicar uma das funções dessa marca numa situação diferente da preclusão do direito por tolerância conforme prevista na Diretiva 2015/2436.

25 Nestas condições, o Korkein oikeus (Supremo Tribunal) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«O artigo 10.º da Diretiva [2015/2436] opõe-se à aplicação, num litígio relativo à [infração] de uma marca, de um princípio nacional segundo o qual o titular de uma marca pode, também numa situação diferente das referidas no artigo 18.º, n.º 1, e no artigo 9.º, n.º 1 ou n.º 2, desta diretiva, ver precludido o direito, que lhe é conferido pelo artigo 10.º, n.os 2 e 3, da referida diretiva, de

proibir um terceiro de utilizar um sinal cuja utilização prejudica ou é suscetível de prejudicar uma das funções da marca, com o fundamento de que, tendo conhecimento da utilização desse sinal, o titular da marca não requereu a sua proibição num prazo razoável?»

Quanto à questão prejudicial

26 Através da sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 10.º da Diretiva 2015/2436 deve ser interpretado no sentido de que se opõe à aplicabilidade de um princípio geral de direito nacional que prevê a preclusão do direito do titular de uma marca registada de proibir a utilização por um terceiro de um sinal idêntico ou semelhante a essa marca para produtos idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a referida marca foi registada, numa situação diferente da visada no artigo 18.º, n.º 1, desta diretiva, lido em conjugação com o seu artigo 9.º, n.ºs 1 ou 2.

27 Para responder a esta questão, há que recordar, por um lado, que, ao abrigo do artigo 10.º, n.º 1, da Diretiva 2015/2436, o registo de uma marca confere ao seu titular direitos exclusivos. Em conformidade com o disposto no artigo 10.º, n.º 2, desta diretiva, o titular dessa marca registada fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem na vida comercial, sinais que sejam idênticos ou semelhantes a essa marca, quando estiverem reunidas as condições constantes das alíneas a), b) ou c), deste n.º 2.

28 O artigo 10.º da Diretiva 2015/2436 procede a uma harmonização completa das regras relativas aos direitos conferidos pela marca e define o conteúdo material dos direitos de que gozam os titulares de marcas na União Europeia [Acórdão de 27 de outubro de 2022, Soda-Club (CO2) e SodaStream International, C-197/21, EU:C:2022:834, n.º 33 e jurisprudência referida].

29 Por outro lado, o artigo 18.º, n.º 1, da Diretiva 2015/2436 limita o direito do titular de uma marca de proibir a utilização de uma marca registada posteriormente, no âmbito de uma ação por infração, quando essa marca posterior não tiver sido declarada nula ao abrigo, nomeadamente, do artigo 9.º, n.ºs 1 ou 2, desta diretiva, relativo à preclusão do requerente da declaração de nulidade por tolerância.

30 Em conformidade com esta última disposição, o titular de uma marca anterior que, embora tendo conhecimento do facto, tiver tolerado a utilização num Estado-Membro de uma marca registada posterior nesse Estado-Membro por um período de cinco anos consecutivos deixará de ter direito, com base nessa marca anterior, a requerer a declaração de nulidade da marca posterior, em relação aos produtos ou aos serviços para os quais a marca posterior tiver sido utilizada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efetuado de má-fé.

31 No que se refere, em especial, à preclusão por tolerância de uma declaração de nulidade, o Tribunal de Justiça declarou, no n.º 33 do Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), que o artigo 9.º da Primeira 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), atual artigo 9.º da Diretiva 2015/2436, procede a uma harmonização completas das condições nas quais o titular de uma marca registada posterior pode conservar o seu direito sobre essa marca quando o titular de uma marca anterior idêntica peça a declaração de nulidade da referida marca posterior.

32 Atendendo ao facto de que tanto o artigo 18.º, n.º 1, da Diretiva 2015/2436 como o seu artigo 9.º, n.ºs 1 ou 2, para o qual remete a primeira destas disposições, visam um potencial conflito entre duas marcas registadas, esta jurisprudência relativa à preclusão por tolerância no âmbito de uma declaração de nulidade é transponível para a preclusão por tolerância invocada no âmbito de uma ação por infração intentada contra uma marca registada posteriormente.

33 Por conseguinte, o artigo 18.º, n.º 1, desta diretiva procede a uma harmonização completa das condições nas quais os direitos exclusivos conferidos por uma marca podem ser limitados em caso de inação do seu titular e só prevê, em determinadas condições, a tolerância de uma marca registada posterior, mas não a tolerância de um sinal não protegido que não confere direitos exclusivos.

34 Ora, no caso em apreço, conforme resulta da decisão de reenvio, não obstante o facto de a utilização do sinal Dracula pela Karkkimies ter começado numa data anterior à data do registo da marca *DRACULA* pela Lunapark, nem a Karkkimies nem a Hardeco adquiriram direitos exclusivos sobre esse sinal, nem através de registo nem através dessa utilização, o que, no entanto, caberá ao órgão jurisdicional de reenvio verificar.

35 É neste contexto que, sem questionar a inaplicabilidade, no âmbito da ação de infração em causa no processo principal, do artigo 18.º, n.º 1, da Diretiva 2015/2436, lido em conjugação com o artigo 9.º, n.ºs 1 ou 2, desta diretiva, este órgão jurisdicional se questiona, no entanto, sobre a questão de saber se uma limitação do direito conferido ao titular da marca *DRACULA* de se opor à utilização do sinal Dracula se podia basear num princípio geral de direito nacional ao abrigo do qual da inação do titular de uma marca num prazo razoável resulta a preclusão do seu direito.

36 A este respeito, conforme resulta dos fundamentos que precedem e conforme aliás o Governo Finlandês alega nas suas observações escritas, um órgão jurisdicional de reenvio não pode, no âmbito de um litígio que incide sobre direitos exclusivos conferidos por uma marca, limitar o exercício destes direitos além do que está previsto no artigo 18.º, n.º 1, da Diretiva 2015/2436, lido em conjugação com o seu artigo 9.º, n.ºs 1 ou 2.

37 Uma interpretação contrária do artigo 10.º e do artigo 18.º, n.º 1, da Diretiva 2015/2436 prejudicaria o objetivo prosseguido por esta diretiva que consiste nomeadamente, conforme enunciado no seu considerando 10, em assegurar que as marcas registadas gozem de proteção idêntica ao abrigo dos sistemas jurídicos de todos os Estados-Membros.

38 Atendendo a todos os fundamentos que precedem, há que responder à questão colocada que o artigo 10.º da Diretiva 2015/2436 deve ser interpretado no sentido de que se opõe à aplicabilidade de um princípio geral de direito nacional que prevê a preclusão do direito do titular de uma marca registada de proibir a utilização por um terceiro de um sinal idêntico ou semelhante a essa marca para produtos idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a referida marca foi registada, numa situação diferente da visada no artigo 18.º, n.º 1, desta diretiva, lido em conjugação com o seu artigo 9.º, n.ºs 1 ou 2.

Quanto às despesas

39 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Oitava Secção) declara:

O artigo 10.º da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas,

deve ser interpretado no sentido de que:

se opõe à aplicabilidade de um princípio geral de direito nacional que prevê a preclusão do direito do titular de uma marca registada de proibir a utilização por um terceiro de um sinal idêntico ou semelhante a essa marca para produtos idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a referida marca foi registada, numa situação diferente da visada no artigo 18.º, n.º 1, desta diretiva, lido em conjugação com o seu artigo 9.º, n.ºs 1 ou 2.

Assinaturas