Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Décima Secção)

2 de junho de 2022 *

[Texto retificado por Despacho de 1 de julho de 2022]

«Reenvio prejudicial — Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 5.º — Direitos conferidos pela marca — Artigo 6.º, n.º 2 — Limitação dos efeitos da marca — Impossibilidade de o titular de uma marca proibir a terceiros o uso, na vida comercial, de um direito anterior de alcance local — Requisitos — Conceito de "direito anterior" — Nome comercial — Titular de uma marca posterior que tem um direito ainda mais antigo — Relevância»

No processo C-112/21,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Hoge Raad der Nederlanden (Supremo Tribunal dos Países Baixos), por Decisão de 19 de fevereiro de 2021, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 25 de fevereiro de 2021, no processo

X BV

contra

Classic Coach Company vof,

Y,

Z,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Décima Secção),

composto por: I. Jarukaitis, presidente de secção, M. Ilešič (relator) e D. Gratsias, juízes,

advogado-geral: G. Pitruzzella,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

* Língua do processo: neerlandês.

considerando as observações apresentadas:

– em representação da X BV, por F. I. van Dorsser, advocaat,

– [conforme retificado por Despacho de 1 de julho de 2022] em representação da Classic Coach Company vof, de Y e de Z, por M. G. Jansen, advocaat,

– em representação do Governo polaco, por B. Majczyna, na qualidade de agente,

– em representação da Comissão Europeia, inicialmente, por É. Gippini Fournier e P.-J. Loewenthal, em seguida, por P.-J. Loewenthal, 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 6.º, n.º 2, 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 2008, L 299, p. 25; retificação no JO 2009, L 11, p. 86).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a X BV, empresa de transporte de passageiros em autocarro, à Classic Coach Company vof, também uma empresa de transporte de passageiros em autocarro (a seguir «Classic Coach»), bem como a duas pessoas singulares, Y e Z, a respeito de uma pretensa violação, por parte destes, da marca Benelux de que X é titular.

Quadro jurídico

Direito internacional

Convenção de Paris

3 O artigo 1.º, n.º 2, da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, 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 seguir «Convenção de Paris»), estipula:

«A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.»

4 O artigo 8.º da Convenção de Paris prevê:

«O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de registo, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.»

Acordo TRIPS

5 O Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (a seguir «Acordo TRIPS») figura no anexo 1C do Acordo que Institui a Organização Mundial do Comércio (OMC), assinado em Marraquexe, em 15 de abril de 1994, e aprovado pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos acordos resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1).

6 O artigo 1.º do Acordo TRIPS, sob a epígrafe «Natureza e âmbito das obrigações», prevê, no seu n.º 2:

«Para efeitos do disposto no presente Acordo, a expressão "propriedade intelectual" refere-se a todas as categorias da propriedade intelectual que constituem o objeto das secções 1 a 7 da parte II.»

7 O artigo 2.º deste acordo, sob a epígrafe «Convenções em matéria de propriedade intelectual», enuncia, no seu n.º 1:

«No que diz respeito às partes II, III e IV do presente Acordo, os Membros devem observar o disposto nos artigos 1.º a 12.º e no artigo 19.º da [Convenção de Paris].»

8 O artigo 16.º do referido acordo, sob a epígrafe «Direitos conferidos», dispõe, no seu n.º 1:

«O titular de uma marca registada disporá do direito exclusivo de impedir que qualquer terceiro, sem o seu consentimento, utilize no âmbito de operações comerciais sinais idênticos ou semelhantes para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles relativamente aos quais a marca foi registada, caso essa utilização possa dar origem a confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para produtos ou serviços idênticos, presumir-se-á da existência de um risco de confusão. Os direitos acima descritos não prejudicarão quaisquer direitos anteriores existentes nem afetarão a possibilidade de os Membros subordinarem a existência dos [direitos] à utilização.»

Direito da União

9 O considerando 5 da Diretiva 2008/95 precisa:

«A presente diretiva não deverá retirar aos Estados-Membros a faculdade de continuar a proteger as marcas adquiridas pelo uso, mas deverá regular apenas a sua relação com as marcas adquiridas pelo registo.»

10 O artigo 1.º desta diretiva, sob a epígrafe «Âmbito», prevê:

«A presente diretiva é aplicável a todas as marcas de produtos ou de serviços que tenham sido objeto de registo ou de pedido de registo, como marca individual, marca coletiva ou marca de garantia ou de certificação, num Estado-Membro ou no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual, ou que tenham sido objeto de um registo internacional com efeitos num Estado-Membro.»

11 O artigo 4.º da referida diretiva, sob a epígrafe «Outros motivos de recusa ou de nulidade relativos a conflitos com direitos anteriores», indica, no seu n.º 4:

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

[…]

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

c) A utilização da marca possa ser proibida por força de um direito anterior diferente dos direitos mencionados no n.º 2 e na alínea b) do presente número e, nomeadamente, por força de:
   i) um direito ao nome,
   ii) um direito à imagem,
   iii) um direito de autor,
   iv) um direito de propriedade industrial;

[…]»

12 O artigo 5.º da mesma diretiva, sob a epígrafe «Direitos conferidos pela marca», enuncia:

«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;

b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista um risco de confusão, no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca.

2. Qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas nos n.os 1 e 2:

a) Apor o sinal nos produtos ou na respetiva embalagem;

b) Oferecer os produtos para venda ou colocá-los no mercado ou armazená-los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o sinal;

c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;

d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.

[…]

5. Os n.os 1 a 4 não afetam as disposições aplicáveis num Estado-Membro relativas à proteção contra o uso de um sinal feito para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços, desde que a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.»

13 O artigo 6.º da Diretiva 2008/95, sob a epígrafe «Limitação dos efeitos da marca», dispõe:

«1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial:

a) Dos seus próprios nome e endereço;

[…]

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

14 O artigo 9.º desta diretiva, sob a epígrafe «Preclusão por tolerância», prevê:

«1. Quando, num Estado-Membro, o titular de uma marca anterior […], 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, quer a requerer a declaração de nulidade do registo da marca posterior, quer a opor-se ao seu uso, em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efetuado de má-fé.

2. Qualquer Estado-Membro pode prever que o n.º 1 se aplique ao titular […] de um outro direito anterior previsto nas alíneas b) ou c) do n.º 4 daquele mesmo artigo 4.º

3. Nos casos previstos nos n.os 1 ou 2, o titular de uma marca registada posterior não terá o direito de se opor ao uso do direito anterior, mesmo se esse direito não possa já ser invocado contra a marca posterior.»

15 A Diretiva 2008/95 foi revogada e substituída, com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019, pela 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). O conteúdo do artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95 passou a figurar, em substância, apenas com alterações de redação, no artigo 14.º, n.º 3, da Diretiva 2015/2436. Todavia, tendo em conta a data dos factos no processo principal, o presente reenvio prejudicial deve ser examinado à luz da Diretiva 2008/95.

Convenção Benelux

16 O artigo 2.20 da Convenção Benelux em matéria de propriedade intelectual (marcas e desenhos ou modelos), de 25 de fevereiro de 2005, assinada em Haia pelo Reino da Bélgica, o Grão-Ducado do Luxemburgo e o Reino dos Países Baixos e que entrou em vigor em 1 de setembro de 2006 (a seguir «Convenção Benelux»), sob a epígrafe «Alcance da proteção», dispõe, no seu n.º 1:

«A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. Sem prejuízo da possível aplicação do direito comum em matéria de responsabilidade civil, o direito exclusivo sobre uma marca permite ao seu titular proibir um terceiro, sem o seu consentimento, de:

[…]

b. usar, na vida comercial, um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, existir um risco de confusão, no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

[…]

d. usar um sinal feito para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços, sempre que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.»

17 O artigo 2.23 da Convenção Benelux, sob a epígrafe «Restrição ao direito exclusivo», enuncia, no seu n.º 2:

«O direito exclusivo a uma marca não abrange o direito de se opor ao uso, na vida comercial, de um sinal semelhante cuja proteção se baseie num direito anterior de alcance local, se e na medida em que tal direito for reconhecido pelas disposições legais de um dos países do Benelux.»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

18 Durante o período compreendido entre 1968 e 1977, dois irmãos foram sócios de uma sociedade em nome coletivo, com sede em Amersfoort (Países Baixos), que exercia a atividade de transporte de passageiros por autocarro sob a denominação «Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort's Bloei». Até 1971, os serviços de transporte ocasional de passageiros em autocarro eram prestados pelo seu pai, que exercia a mesma atividade desde 1935.

19 Em 1975, um desses irmãos (a seguir «irmão 1») criou a X, que utilizou, a partir de 1975 ou de 1978, dois nomes comerciais, um dos quais correspondia, em parte, ao apelido dos referidos irmãos.

20 Em 1977, na sequência da saída do irmão 1 da sociedade criada em 1968, o outro irmão (a seguir «irmão 2») prosseguiu a atividade da mesma com a sua esposa como sócia, sob a forma de uma sociedade de responsabilidade limitada, mantendo a mesma denominação social que a da sociedade criada em 1968.

21 Em 1991, por motivos fiscais, o irmão 2 também criou, com a sua esposa, uma sociedade em nome coletivo. As duas sociedades pertencentes ao irmão 2 e à sua esposa coexistiram e utilizaram ambas, nos seus autocarros, indicações que incluíam uma denominação correspondente ao nome do irmão 2.

22 Em 1995, após a morte do irmão 2, a atividade deste foi prosseguida pelos seus dois filhos, Y e Z, que criaram, para esse efeito, a Classic Coach, igualmente com sede nos Países Baixos. Desde há alguns anos, os autocarros da Classic Coach têm uma indicação, na traseira dos mesmos, que inclui, nomeadamente, o nome do irmão 2, ou, mais precisamente, a inicial do nome próprio deste, seguida do seu apelido.

23 Por outro lado, X é titular da marca nominativa Benelux, que foi registada em 15 de janeiro de 2008 para, designadamente, serviços da classe 39, na aceção do Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, incluindo os serviços prestados por uma empresa de autocarros. Esta marca corresponde ao apelido comum dos irmãos 1 e 2.

24 Nestas circunstâncias, X intentou uma ação no rechtbank Den Haag (Tribunal de Primeira Instância de Haia, Países Baixos), pedindo, nomeadamente, a condenação dos recorridos no processo principal a cessarem definitivamente qualquer violação da sua marca nominativa Benelux e dos seus nomes comerciais.

25 X fundamentou a sua ação no facto de que, ao utilizar a indicação correspondente ao nome do irmão 2, os recorridos no processo principal tinham violado os seus direitos de marca, na aceção do artigo 2.20, n.º 1, alíneas b) e d), da Convenção Benelux, e os seus direitos ao nome comercial, na aceção do artigo 5.º da Handelsnaamwet (Lei Relativa ao Nome Comercial).

26 Os recorridos no processo principal contestaram a pretensa violação, invocando, nomeadamente, o artigo 2.23, n.º 2, da Convenção Benelux, que transpõe, em substância, o artigo 6.º, n.º 2, 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), que corresponde ao artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95. Por outro lado, os recorridos no processo principal opuseram-se à pretensa violação do nome comercial, invocando, designadamente, o princípio da preclusão.

27 Por Sentença de 10 de maio de 2017, o rechtbank Den Haag (Tribunal de Primeira Instância de Haia) julgou procedente a ação de X, mas, por Acórdão de 12 de fevereiro de 2019, o Gerechtshof Den Haag (Tribunal de Recurso de Haia, Países Baixos) revogou essa sentença e julgou improcedente a ação.

28 Chamado a conhecer do recurso de cassação interposto por X desse acórdão, o Hoge Raad der Nederlanden (Supremo Tribunal dos Países Baixos) indica ter dúvidas quanto à questão de saber quando pode ser admitida a existência de um «direito anterior», na aceção do artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95.

29 A este respeito, é nomeadamente concebível que, para admitir a existência de um direito anterior, seja necessário que, com base nesse direito, por força da legislação nacional aplicável, o uso que o titular faz da marca possa ser proibido. Com efeito, resulta da génese desta disposição que a

redação que figura na proposta inicial e que alarga o âmbito de aplicação desta aos direitos anteriores de âmbito local, que já não podem ser invocados contra a marca registada posteriormente, acabou por não ser adotada.

30 Além disso, é igualmente concebível que, para admitir a existência de um direito anterior de um terceiro, importa saber se o titular da marca tem um direito ainda mais antigo, reconhecido pela legislação do Estado-Membro em causa, relativamente ao sinal registado como marca e se, em caso afirmativo, com fundamento nesse direito ainda mais antigo, o uso pelo terceiro do pretenso direito anterior pode ser proibido.

31 No caso em apreço, o Gerechtshof Den Haag (Tribunal de Recurso de Haia) declarou que X, titular da marca Benelux, tinha direitos ao nome comercial ainda mais antigos do que os dos recorridos no processo principal no que respeita ao sinal registado como marca. No entanto, segundo este órgão jurisdicional, devido à preclusão por tolerância, X tinha perdido o seu direito de proibir, com base nesses direitos anteriores ao nome comercial, o uso pelos recorridos no processo principal do nome comercial correspondente ao nome do irmão 2. Assim, X encontra-se numa situação em que não pode proibir o uso pelos recorridos no processo principal desse nome comercial com base nos direitos ao nome comercial ainda mais antigos que detém.

32 A apreciação do mérito do recurso de cassação contra esta apreciação do referido órgão jurisdicional depende do alcance do conceito de «direito anterior» previsto no artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95. A este respeito, o Hoge Raad der Nederlanden (Supremo Tribunal dos Países Baixos) declara que há que partir da premissa segundo a qual todos os nomes comerciais em questão no processo principal são direitos reconhecidos nos Países Baixos, na aceção deste artigo 6.º, n.º 2.

33 Nestas circunstâncias, o Hoge Raad der Nederlanden (Supremo Tribunal dos Países Baixos) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Para determinar se existe um "direito anterior" de um terceiro, na aceção do artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva [2008/95]:
   a) É suficiente que, antes do registo da marca, esse terceiro tenha feito uso, na vida comercial, de um direito reconhecido pela legislação do Estado-Membro em causa; ou
   b) É necessário que o terceiro, com base nesse direito anterior, possa, ao abrigo da legislação nacional aplicável, proibir o uso da marca pelo seu titular?

2) É relevante para a resposta à questão 1 que o titular da marca tenha um direito ainda mais antigo (reconhecido pela legislação do Estado-Membro em causa) relativamente ao sinal registado como marca e, em caso afirmativo, é relevante que o titular da marca possa, com fundamento nesse direito reconhecido ainda mais antigo, proibir o uso pelo terceiro do suposto "direito anterior"?»

Quanto às questões prejudiciais

Quanto à primeira questão

34 Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que, para determinar se existe um «direito anterior», na aceção desta disposição, é necessário que o titular desse direito possa proibir o uso da marca posterior pelo titular da mesma.

35 Como resulta da decisão de reenvio, o litígio no processo principal tem por objeto um conflito entre vários nomes comerciais idênticos ou semelhantes, todos reconhecidos pela legislação nacional, um dos quais foi registado posteriormente, pelo seu titular, como marca. Contudo, segundo as indicações contidas nessa decisão, devido à preclusão por tolerância, o titular da marca registada já não pode, ao abrigo do direito nacional aplicável, opor-se, com base no nome comercial mais antigo que ele próprio utiliza, ao uso do nome comercial idêntico ou semelhante utilizado por um terceiro.

36 Neste contexto, há que recordar que o conceito de «direito anterior», na aceção do artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95, deve ser interpretado à luz dos conceitos equivalentes contidos nos textos do direito internacional e de modo a continuar a ser compatível com eles, tendo igualmente em conta o contexto em que esses conceitos se inscrevem e a finalidade prosseguida pelas disposições convencionais relevantes em matéria de propriedade intelectual (v., por analogia, Acórdão de 2 de abril de 2020, Stim e SAMI, C-753/18, EU:C:2020:268, n.º 29 e jurisprudência referida).

37 Resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o nome comercial constitui um direito abrangido pela expressão «propriedade intelectual» na aceção do artigo 1.º, n.º 2, do Acordo TRIPS. Além do mais, decorre do artigo 2.º, n.º 1, deste acordo que a proteção dos nomes comerciais, prevista especificamente no artigo 8.º da Convenção de Paris, está expressamente incorporada no referido acordo. A proteção dos nomes comerciais impõe-se, portanto, aos membros da OMC por força do Acordo TRIPS (Acórdão de 16 de novembro de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, n.º 91).

38 Além disso, em conformidade com o artigo 16.º, n.º 1, último período, do Acordo TRIPS, deve tratar-se de um direito anterior existente, significando a palavra «existente» que o direito em causa deve ser temporalmente abrangido pelo Acordo TRIPS e deve continuar protegido no momento em que é invocado pelo seu titular a fim de se opor às pretensões do titular da marca com a qual alegadamente está em conflito (v., neste sentido, Acórdão de 16 de novembro de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, n.º 94).

39 Acresce que, mesmo que, nos termos do artigo 8.º da Convenção de Paris, a proteção do nome comercial deva ser assegurada sem necessidade de estar sujeita a um requisito de registo, nem o artigo 16.º, n.º 1, do Acordo TRIPS nem o artigo 8.º da Convenção de Paris obstam, em princípio, a que, ao abrigo do direito nacional, a existência do nome comercial esteja sujeita a requisitos relativos a um uso mínimo ou a um conhecimento mínimo do mesmo (v., neste sentido, Acórdão de 16 de novembro de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, n.ºs 96 e 97).

40 No que respeita ao conceito de anterioridade, o mesmo significa que o fundamento do direito em causa deve preceder temporalmente a obtenção da marca com a qual alegadamente está em conflito. Com efeito, trata-se da expressão do princípio do primado do título anterior de

exclusividade, que representa um dos fundamentos do direito das marcas e, de um modo mais geral, de todo o direito da propriedade industrial (v., neste sentido, Acórdão de 16 de novembro de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, n.º 98).

41 Por outro lado, nos termos do artigo 4.º, n.º 4, alínea c), da Diretiva 2008/95, o conceito de «direito anterior» refere-se, nomeadamente, a um direito de propriedade industrial, que é apenas um tipo de propriedade intelectual. Ora, resulta do artigo 1.º, n.º 2, da Convenção de Paris que o nome comercial constitui um direito de propriedade industrial.

42 Neste contexto, embora o artigo 4.º, n.º 4, alínea c), da Diretiva 2008/95 sirva principalmente outros fins que não os referidos no artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95, a saber, permitir ao titular de um direito anterior opor-se ao registo de uma marca ou pedir que uma marca registada seja declarada nula, não é menos verdade que o conceito de «direito anterior» utilizado nessas duas disposições deve ter o mesmo significado, na medida em que, no caso em apreço, o legislador da União não manifestou uma vontade diferente (v., por analogia, Acórdão de 4 de outubro de 2011, Football Association Premier League e o., C-403/08 e C-429/08, EU:C:2011:631, n.º 188).

43 Por conseguinte, um nome comercial pode constituir um direito anterior para efeitos da aplicação do artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95.

44 No que respeita aos requisitos de aplicação do artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95, há que recordar, a título preliminar, que os termos de uma disposição do direito da União que não comporte uma remissão expressa para o direito dos Estados-Membros para determinar o seu sentido e alcance devem normalmente ser objeto, em toda a União, de uma interpretação autónoma e uniforme, independentemente das qualificações utilizadas nos Estados-Membros, tendo em conta os termos da disposição em causa, bem como o seu contexto e os objetivos prosseguidos pela regulamentação de que faz parte (v., neste sentido, Acórdão de 30 de novembro de 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C-3/20, EU:C:2021:969, n.º 79 e jurisprudência referida).

45 A este respeito, no que se refere à redação do artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95, há que observar que, além dos requisitos relativos, em primeiro lugar, ao uso desse direito na vida comercial, em segundo lugar, à anterioridade desse direito, em terceiro lugar, ao alcance local do mesmo e, em quarto lugar, ao reconhecimento do referido direito pela lei do Estado-Membro em questão, esta disposição não prevê, de modo algum, que, para poder invocar o mesmo direito contra o titular de uma marca posterior, o terceiro deve poder proibir o uso da mesma.

46 Esta interpretação é corroborada tanto pelo contexto em que se inscreve esta disposição como pela economia geral da Diretiva 2008/95. Com efeito, nos termos do artigo 4.º, n.º 4, alíneas b) e c), desta diretiva, um Estado-Membro pode prever que o pedido de registo de uma marca seja recusado ou, tendo sido efetuado, que o registo de uma marca fique passível de ser declarado nulo, nomeadamente, por um lado, sempre que e na medida em que o direito a um sinal usado na vida comercial tenha sido adquirido antes da data de apresentação do pedido de registo da marca posterior, ou, se for caso disso, antes da data da prioridade invocada em apoio do pedido de registo da marca posterior, e esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior e, por outro lado, sempre que e na medida em que a utilização da marca possa ser proibida por força de um direito anterior, como o direito de propriedade industrial.

47 Ora, contrariamente aos motivos de recusa ou de nulidade relativos a conflitos com direitos anteriores, previstos, nomeadamente, no artigo 4.º, n.º 4, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95, que visam impedir o registo de uma marca ou obter a sua anulação, o artigo 6.º, n.º 2, desta diretiva prevê apenas uma limitação dos direitos conferidos pela marca registada, conforme previstos no artigo 5.º da referida diretiva.

48 Além disso, os «direitos anteriores», na aceção do artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95, devem ter unicamente um alcance local, o que significa que, de um ponto de vista geográfico, não podem abranger um território tão amplo como o visado por uma marca registada, uma vez que esta visa, normalmente, todo o território para o qual foi registada.

49 Esta abordagem, segundo a qual a limitação dos direitos conferidos pela marca registada está sujeita a requisitos mais flexíveis do que os exigidos para impedir o registo de uma marca ou a declarar nula, está igualmente em conformidade com os objetivos prosseguidos pela Diretiva 2008/95, que se destina, de um modo geral, a equilibrar, por um lado, os interesses do titular de uma marca em salvaguardar a função essencial desta e, por outro, os interesses de outros operadores económicos em dispor de sinais suscetíveis de designar os seus produtos e serviços (v., neste sentido, Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, n.º 34 e jurisprudência referida).

50 A referida interpretação não pode ser posta em casa pela génese desta disposição, mesmo que a génese de um ato da União possa igualmente revelar elementos pertinentes para a sua interpretação (v., neste sentido, Acórdão de 13 de janeiro de 2022, Alemanha e o./Comissão, C-177/19 P a C-179/19 P, EU:C:2022:10, n.º 82). No caso em apreço, há salientar que, aquando da adoção da Diretiva 89/104, que foi em seguida codificada pela Diretiva 2008/95, o texto do atual artigo 6.º, n.º 2, da mesma, conforme proposto pela delegação italiana no Conselho da União Europeia, não foi integralmente adotado. Segundo a proposta desta delegação, a limitação dos efeitos da marca aplicar-se-ia «mesmo que esse direito [anterior] já não [pudesse] ser invocado contra a marca registada posteriormente».

51 No entanto, não se pode inferir que o legislador da União pretendeu limitar o âmbito de aplicação do artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95 unicamente aos direitos anteriores que permitem ao seu titular proibir o uso da marca posterior. Com efeito, esse requisito privaria esta disposição de qualquer efeito útil, na medida em que equipara os requisitos de aplicação da referida disposição aos requisitos de aplicação dos motivos adicionais de recusa ou de nulidade, previstos no artigo 4.º, n.º 4, alíneas b) e c), desta diretiva.

52 Por conseguinte, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95, para ser oponível ao titular de uma marca posterior, basta, em princípio, que o direito anterior de alcance local, como um nome comercial, seja reconhecido pelas leis do Estado-Membro em questão e seja usado na vida comercial.

53 Uma legislação nacional ao abrigo da qual se exige que o direito anterior confira ao seu titular o direito de proibir o uso local de uma marca registada posteriormente ultrapassaria os requisitos previstos no artigo 6.º da Diretiva 2008/95, considerando que esta disposição, em conjunto com os artigos 5.º a 7.º desta diretiva, procede a uma harmonização completa das regras relativas aos direitos conferidos pela marca, definindo assim os direitos de que gozam os titulares de marcas na União (v., neste sentido, Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, n.º 32 e jurisprudência referida).

54 Há igualmente que recordar que o uso honesto simultâneo e por um longo período de dois sinais idênticos que designam produtos idênticos não prejudica ou não é suscetível de prejudicar a função essencial da marca, que é a de garantir aos consumidores a proveniência dos produtos ou dos serviços. No entanto, em caso de recurso, no futuro, a qualquer procedimento desonesto no uso desses sinais, essa situação poderia, se fosse caso disso, ser apreciada à luz das regras em matéria de concorrência desleal (v., por analogia, Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, n.os 82 e 83).

55 Tendo em conta todas as considerações que precedem, há que responder à primeira questão que o artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que, para determinar se existe um «direito anterior», na aceção desta disposição, não é necessário que o titular desse direito possa proibir o uso da marca posterior pelo titular da mesma.

Quanto à segunda questão

56 Com a sua segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que um «direito anterior», na aceção desta disposição, pode ser reconhecido a um terceiro numa situação em que o titular da marca posterior tenha um direito ainda mais antigo, reconhecido pela legislação do Estado-Membro em causa, relativamente ao sinal registado como marca e, se for caso disso, se o facto de, por força da legislação do Estado-Membro em causa, o titular da marca e do direito ainda mais antigo já não poder, com fundamento neste último direito, proibir o uso pelo terceiro do seu direito mais recente tem algum impacto na existência de um «direito anterior» na aceção da referida disposição.

57 Há que salientar, antes de mais, que a Diretiva 2008/95 regula, em princípio, não as relações entre os diferentes direitos que podem ser qualificados de «direitos anteriores», na aceção do artigo 6.º, n.º 2, da mesma, mas as relações destes com as marcas adquiridas pelo registo.

58 Com efeito, por um lado, em conformidade com o seu artigo 1.º, a Diretiva 2008/95 é aplicável, em substância, às marcas que tenham sido objeto de registo ou de pedido de registo.

59 Por outro lado, o artigo 4.º, n.º 4, alíneas b) e c), e o artigo 6.º, n.º 2, desta diretiva regulam os conflitos de marcas registadas ou de pedidos de marca com direitos anteriores.

60 Esta constatação é corroborada tanto pela redação do considerando 5 da Diretiva 2008/95, que visa a relação das marcas adquiridas pelo uso com as marcas adquiridas pelo registo, como pelo artigo 9.º, n.º 3, desta diretiva, do qual resulta, no que respeita à preclusão por tolerância, que este artigo apenas regula a relação dos direitos anteriores com as marcas registadas posteriores.

61 Por conseguinte, as relações entre os diferentes direitos que podem ser qualificados de «direitos anteriores», na aceção do artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95, são principalmente reguladas pelo direito interno do Estado-Membro em questão.

62 Por conseguinte, o que importa, para efeitos da aplicação do artigo 6.º, n.º 2, da referida diretiva, é que o direito invocado pelo terceiro seja reconhecido pelas leis do Estado-Membro em questão e que esse direito continue protegido no momento em que é invocado pelo seu titular a fim de se opor às pretensões do titular da marca com a qual alegadamente está em conflito, como resulta da jurisprudência referida no n.º 38 do presente acórdão.

63 Neste contexto, o facto de o titular da marca posterior ter um direito ainda mais antigo, reconhecido pela legislação do Estado-Membro em causa, relativamente ao sinal registado como marca, pode ter impacto na existência de um «direito anterior», na aceção desta disposição, desde que o titular da marca, baseando-se nesse direito ainda mais antigo, possa efetivamente opor-se à reivindicação de um direito anterior ou limitá-la, o que cabe, no caso em apreço, ao órgão jurisdicional de reenvio verificar, em conformidade com o direito nacional aplicável.

64 Com efeito, numa situação em que um direito invocado por um terceiro já não está protegido nos termos da legislação do Estado-Membro em causa, não se pode considerar que esse direito constitua um «direito anterior» reconhecido pela referida legislação, na aceção do artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95.

65 Nestas circunstâncias, há que responder à segunda questão que o artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que um «direito anterior», na aceção desta disposição, pode ser reconhecido a um terceiro numa situação em que o titular da marca posterior tenha um direito ainda mais antigo, reconhecido pela legislação do Estado-Membro em causa, relativamente ao sinal registado como marca, desde que, por força dessa legislação, o titular da marca e do direito ainda mais antigo já não possa proibir, com fundamento no seu direito ainda mais antigo, o uso pelo terceiro do seu direito mais recente.

Quanto às despesas

66 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 (Décima Secção) declara:

1) **O artigo 6.º, n.º 2, 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, deve ser interpretado no sentido de que, para determinar se existe um «direito anterior», na aceção desta disposição, não é necessário que o titular desse direito possa proibir o uso da marca posterior pelo titular da mesma.**

2) **O artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que um «direito anterior», na aceção desta disposição, pode ser reconhecido a um terceiro numa situação em que o titular da marca posterior tenha um direito ainda mais antigo, reconhecido pela legislação do Estado-Membro em causa, relativamente ao sinal registado como marca, desde que, por força dessa legislação, o titular da marca e do direito ainda mais antigo já não possa proibir, com fundamento no seu direito ainda mais antigo, o uso pelo terceiro do seu direito mais recente.**

Assinaturas