Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

21 de fevereiro de 2013*

«Marcas comunitárias — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 9.º, n.º 1 — Conceito de 'terceiro' — Titular de uma marca comunitária posterior»

No processo C-561/11,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 267.º TFUE, apresentado pelo Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria (Espanha), por decisão de 27 de outubro de 2011, entrado no Tribunal de Justiça em 8 de novembro de 2011, no processo

Fédération Cynologique Internationale

contra

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: A. Tizzano, presidente de secção, A. Borg Barthet, M. Ilešič (relator), M. Safjan e M. Berger, juízes,

advogado-geral: P. Mengozzi,

secretário: M. Ferreira, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 3 de outubro de 2012,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Fédération Cynologique Internationale, por E. Jordi Cubells, abogado,

— em representação da Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, por S. Doménech López, abogado,

— em representação do Governo grego, por D. Kalogiros e G. Papadaki, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo italiano, por G. Palmieri, na qualidade de agente, assistida por S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— em representação da Comissão Europeia, por F. W. Bulst e R. Vidal Puig, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 15 de novembro de 2012,

* Língua do processo: espanhol.

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a 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 (JO L 78, p. 1, a seguir «regulamento»).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Fédération Cynologique Internationale (a seguir «FCI») à Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (a seguir «FCIPPR»), a propósito de uma ação por contrafação e de um pedido de declaração de nulidade de marca apresentados pela FCI.

Quadro jurídico

3 O artigo 8.º do regulamento, epigrafado «Motivos relativos de recusa», dispõe:

«1. Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

a) Sempre que esta seja idêntica à marca anterior e sempre que os produtos ou serviços para os quais a marca é pedida sejam idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca está protegida;

b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

2. São consideradas 'marcas anteriores' na aceção do n.º 1:

a) As marcas cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária, tendo em conta, se aplicável, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:

i) marcas comunitárias,

ii) marcas registadas num Estado-Membro ou, no que se refere à Bélgica, ao Luxemburgo e aos Países Baixos, no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual,

iii) marcas que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos num Estado-Membro,

iv) marcas que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos na Comunidade;

b) Os pedidos de marcas referidas na alínea a), sob reserva do respetivo registo;

c) As marcas que, à data do depósito do pedido de marca comunitária ou, se aplicável, à data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca comunitária, sejam notoriamente conhecidas num Estado-Membro, na aceção do artigo 6.ºbis da Convenção de Paris.

3. Após oposição do titular da marca, será recusado o registo de uma marca que tenha sido pedido por um agente ou por um representante do titular da marca, em seu próprio nome e sem o consentimento do titular, a menos que esse agente ou representante justifique a sua atuação.

4. Após oposição do titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local, será recusado o pedido de registo da marca quando e na medida em que, segundo a legislação comunitária ou o direito do Estado-Membro aplicável a esse sinal:

a) Tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depósito do pedido de marca comunitária ou, se for caso disso, antes da data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca comunitária;

b) Esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.

5. Após oposição do titular de uma marca anterior na aceção do n.º 2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de prestígio na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los.»

4 Nos termos do artigo 9.º do regulamento, epigrafado «Direito conferido pela marca comunitária»:

«1. 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 carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária ou lhe cause prejuízo.

[...]

3. O direito conferido pela marca comunitária só é oponível a terceiros a partir da publicação do registo da marca. Todavia, pode ser exigida uma indemnização razoável por atos posteriores à publicação do pedido de marca comunitária que, após a publicação do registo da marca, sejam proibidos por força desta. O tribunal em que for proposta a ação não pode decidir do mérito da causa enquanto o registo não for publicado.»

5 O artigo 12.º do regulamento, epigrafado «Limitação dos efeitos da marca comunitária», enuncia:

«O direito conferido pela marca comunitária não permite ao seu titular proibir a um terceiro a utilização, na vida comercial:

a) Do seu nome ou endereço;

b) De indicações relativas à espécie, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de fabrico do produto ou da prestação do serviço ou a outras características destes;

c) Da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente como acessórios ou peças separadas;

desde que a utilização seja feita em conformidade com os usos honestos em matéria industrial ou comercial.»

6 O título IV do regulamento, epigrafado «Procedimento de registo», é constituído pelos artigos 36.° a 45.°

7 O artigo 40.º do regulamento, epigrafado «Observações de terceiros», enuncia, no seu n.º 1:

«Qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como as associações representativas de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores pode, após publicação do pedido de marca comunitária, dirigir ao [Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)] observações escritas, que precisem os motivos de recusa automática do registo da marca previstos nomeadamente no artigo 7.º [...]»

8 O artigo 41.º do regulamento, epigrafado «Oposição», dispõe:

«1. Pode ser apresentada oposição ao registo da marca no prazo de três meses a contar da publicação do pedido de marca comunitária, com o fundamento de que o registo da marca deve ser recusado por força do artigo 8.º [...]

[...]

3. A oposição deve ser apresentada por escrito e fundamentada, só se considerando apresentada após pagamento da taxa de oposição. O opositor pode apresentar em seu apoio factos, provas e observações num prazo fixado pelo [IHMI].»

9 O artigo 53.º, n.º 1, do regulamento enuncia:

«A marca comunitária é declarada nula na sequência de pedido apresentado ao [IHMI] ou de um pedido reconvencional numa ação de contrafação:

a) Sempre que exista uma marca anterior, referida no n.º 2 do artigo 8.º, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas no n.º 1 ou no n.º 5 do mesmo artigo;

b) Sempre que exista uma marca, referida no n.º 3 do artigo 8.º, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas nesse número;

c) Sempre que exista um direito anterior, referido no n.º 4 do artigo 8.º, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas nesse número.»

10 O artigo 54.º do regulamento, epigrafado «Prescrição por tolerância», prevê, no seu n.º 1:

«O titular de uma marca comunitária que tenha tolerado a utilização de uma marca comunitária posterior na Comunidade durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, não pode pedir a anulação nem opor-se à utilização da marca posterior, com base nessa marca anterior, em relação aos produtos ou serviços para que foi utilizada a marca posterior, a não ser que o depósito da marca comunitária posterior tenha sido efetuado de má-fé.»

Litígio no processo principal e questão prejudicial

11 A FCI é titular da marca nominativa e figurativa comunitária n.º 4438751, *FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE*. O registo da marca foi pedido em 28 de junho de 2005 e publicado no registo em 5 de julho de 2006. O sinal registado é o seguinte:



12 Esta marca foi registada, designadamente, para a organização e direção de exposições sobre cães, com fins comerciais e publicitários, a formação no domínio da criação, os cuidados e a guarda de cães, a organização e direção de espetáculos de criação de cães, a elaboração de certificados de origem e de controlo relativos a cães no domínio da população e da genética, bem como a criação e o cuidado de cães.

13 A FCIPPR é titular das marcas nacionais seguintes:

— Marca nominativa n.º 2614806, *FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA — F.C.I.*, cujo registo foi pedido em 23 de setembro de 2004 e publicado no registo em 20 de junho de 2005;

— Marca nominativa e figurativa nacional n.º 2786697, *FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA*, cujo registo foi pedido em 9 de agosto de 2007 e publicado no registo em 12 de março de 2008:



— Marca nominativa e figurativa nacional n.º 2818217, *FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I.*, cujo registo foi pedido em 11 de fevereiro de 2008 e publicado no registo em 26 de agosto de 2008:



14 A FCIPPR é igualmente titular da marca figurativa comunitária n.º 7597529. O registo desta marca foi pedido em 12 de fevereiro de 2009 e publicado no registo em 3 de setembro de 2010. O sinal registado é o seguinte:



15 As referidas marcas de que a FCIPPR é titular foram registadas, designadamente, para concursos e exposições de raças puras, a emissão de títulos, de diplomas e de cadernetas de acreditação, publicações, formulários e material relativo à genealogia canina, bem como para publicações e catálogos sobre as raças puras caninas.

16 A FCI opôs-se ao registo da marca comunitária n.º 7597529 pela FCIPPR, mas a oposição foi rejeitada por falta de pagamento da taxa correspondente. Em 18 de novembro de 2010, a FCI pediu ao IHMI a anulação desta marca. Em 11 de julho de 2011, a FCIPPR pediu a suspensão do processo de anulação, devido à instauração do processo principal. O IHMI concedeu a suspensão em 20 de setembro de 2011.

17 Em 18 de junho de 2010, a FCI apresentou um pedido contra a FCIPPR no Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de la Marca Comunitária, composto por duas ações:

— uma ação por contrafação da marca comunitária n.º 4438751, de que a FCI é titular,

— uma ação de declaração de nulidade das marcas nacionais n.º 2614806, n.º 2786697 e n.º 2818217, de que a FCIPPR é titular, com fundamento, nomeadamente, no facto de as referidas marcas criarem um risco de confusão com a marca comunitária n.º 4438751, de que a FCI é titular.

18 A FCIPPR contestou o risco de confusão entre os sinais por ela utilizados e a marca comunitária n.º 4438751, de que a FCI é titular, e pediu, a título reconvencional, a anulação da referida marca comunitária, com fundamento no facto de a mesma ter sido registada de má-fé e suscitar confusão com a marca nacional anterior n.º 2614806.

19 O órgão jurisdicional de reenvio considera que o litígio no processo principal suscita a questão de saber 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 concreto, a FCI, pode ser oposto a um terceiro, também ele titular de uma marca comunitária registada posteriormente, no caso concreto, a FCIPPR, enquanto esta última marca não tiver sido anulada.

20 O órgão jurisdicional de reenvio considera que o artigo 9.º, n.º 1, do regulamento pode ter duas interpretações diferentes. Por um lado, esta disposição poderia ser interpretada no sentido de que o direito exclusivo conferido por uma marca comunitária não habilita o seu titular a proibir o titular de uma marca comunitária posterior de usar esta última marca. Só no caso de esta segunda marca comunitária ser anulada é que o titular da primeira marca comunitária pode intentar uma ação por contrafação. Esta interpretação foi seguida pelo Tribunal Supremo (Espanha), num acórdão de 23 de maio de 1994, e retomada pelo Juzgado de Marca Comunitaria (Espanha), como resulta de uma decisão deste órgão jurisdicional de 18 de março de 2010.

21 Por outro lado, o artigo 9.º, n.º 1, do regulamento pode ser interpretado no sentido de que o direito do titular de uma marca comunitária pode ser oposto a qualquer terceiro, incluindo a quem tiver registado posteriormente uma marca comunitária, mesmo que esta não tenha sido anteriormente ou simultaneamente anulada.

22 Nestas condições, o Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria decidiu suspender a instância e submeter 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?»

Quanto à questão prejudicial

Quanto à admissibilidade

23 A FCI sustenta que a questão submetida é inadmissível. Alega, em primeiro lugar, que a questão é de natureza hipotética, uma vez que a interpretação solicitada não é necessária para a resolução do processo principal. Com efeito, as ações contidas na petição da FCI dizem apenas respeito às marcas

nacionais n.º 2614806, n.º 2786697 e n.º 2818217, não sendo a marca comunitária n.º 7597529, registada numa data posterior, de modo nenhum visada pela referida petição. A FCIPPR não fez, de resto, referência a esta marca comunitária na sua resposta nem no seu pedido reconvencional, salvo uma menção a título informativo.

24 A FCI sustenta, por outro lado, que a interpretação do artigo 9.º, n.º 1, do regulamento não permite nenhuma dúvida razoável. A questão submetida é, deste modo, largamente influenciada pela jurisprudência do Tribunal Supremo segundo a qual uma ação por contrafação intentada pelo titular de uma marca registada anteriormente contra o titular de uma marca registada posteriormente não pode proceder na falta de declaração prévia de nulidade desta última.

25 A FCI afirma, em segundo lugar, que foram violados os direitos de defesa das partes no processo principal, na medida em que a questão prejudicial foi suscitada oficiosamente pelo órgão jurisdicional de reenvio, sem que as partes tenham tido ocasião de apresentar observações sobre a oportunidade do reenvio prejudicial antes do encerramento dos debates.

26 Há que recordar de imediato que, no âmbito do processo instituído pelo artigo 267.º TFUE, baseado numa nítida separação de funções entre os órgãos jurisdicionais nacionais e o Tribunal de Justiça, é da competência exclusiva do juiz nacional, a quem foi submetido o litígio e que deve assumir a responsabilidade pela decisão jurisdicional a tomar, apreciar, tendo em conta as especificidades do processo, tanto a necessidade de uma decisão prejudicial para poder proferir a sua decisão como a pertinência das questões que submete ao Tribunal de Justiça. Consequentemente, desde que as questões colocadas sejam relativas à interpretação do direito da União, o Tribunal de Justiça é, em princípio, obrigado a pronunciar-se (v., designadamente, acórdãos de 18 de julho de 2007, Lucchini, C-119/05, Colet., p. I-6199, n.º 43; de 17 de fevereiro de 2011, TeliaSonera Sverige, C-52/09, Colet., p. I-527, n.º 15; e de 25 de outubro de 2011, eDate Advertising e o., C-509/09 e C-161/10, Colet., p. I-10269, n.º 32).

27 A recusa de se pronunciar sobre uma questão prejudicial submetida por um órgão jurisdicional nacional só é, com efeito, possível quando for manifesto que a interpretação do direito da União solicitada não tem nenhuma relação com a realidade ou com o objeto do litígio no processo principal, quando o problema for de natureza hipotética ou ainda quando o Tribunal de Justiça não dispuser dos elementos de facto e de direito necessários para responder utilmente às questões que lhe são submetidas (v., designadamente, acórdãos, já referidos, Lucchini, n.º 44, TeliaSonera Sverige, n.º 16, e eDate Advertising e o., n.º 33).

28 Ora, impõe-se concluir que, no caso vertente, não resulta manifestamente dos autos submetidos ao Tribunal de Justiça que a interpretação do direito da União solicitada não tem nenhuma relação com o objeto do litígio ou ainda que o problema suscitado pelo juiz de reenvio seja de natureza hipotética.

29 Pelo contrário, resulta dos referidos autos que as ações intentadas pela FCI levam a interrogar-se sobre a utilização, pela FCIPPR, dos sinais suscetíveis de violar a marca comunitária anterior, de que a FCI é titular. Ora, entre esses sinais está aquele que é abrangido pela marca comunitária posterior n.º 7597529. Além disso, na sua petição, a FCI visou explicitamente a utilização e o pedido de registo da referida marca comunitária pela FCIPPR.

30 Há que salientar, além disso, 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 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 qualquer 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 para proferir a sua decisão» (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).

31 Nestas condições, o pedido de decisão prejudicial deve ser considerado admissível.

Quanto ao mérito

32 Através da sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 9.º, n.º 1, do regulamento deve ser interpretado no sentido de que o direito exclusivo do titular de uma marca comunitária de proibir a qualquer terceiro a utilização, na vida comercial, de sinais idênticos ou semelhantes à sua marca é extensivo ao terceiro titular de uma marca comunitária posterior, sem ser necessário que seja declarada previamente a nulidade desta última marca.

33 Importa salientar, em primeiro lugar, que o artigo 9.º, n.º 1, do regulamento não distingue consoante o terceiro seja ou não titular de uma marca comunitária. Assim, esta disposição reconhece ao titular de uma marca comunitária um direito exclusivo que o habilita a proibir a «um terceiro» a utilização, sem o seu consentimento, na vida comercial, de sinais suscetíveis de lesar a sua marca (v., por analogia, acórdão de 16 de fevereiro de 2012, Celaya Emparanza y Galdos Internacional, C-488/10, n.ºs 33 e 34).

34 Deve seguidamente ter-se em conta o artigo 54.º do regulamento, relativo à prescrição por tolerância, nos termos do qual «[o] titular de uma marca comunitária que tenha tolerado durante cinco anos consecutivos a utilização de uma marca comunitária posterior [...] não pode pedir a anulação nem opor-se à utilização da marca posterior».

35 Resulta da redação desta disposição que, antes de haver prescrição por tolerância, o titular de uma marca comunitária está habilitado tanto a pedir no IHMI a declaração de nulidade de uma marca comunitária posterior como a opor-se à sua utilização, através de uma ação por contrafação, num tribunal de marcas comunitárias.

36 Assinale-se, por fim, que nem o artigo 12.º do regulamento, relativo à limitação dos efeitos da marca comunitária, nem nenhuma outra disposição deste, prevê a limitação expressa do direito exclusivo do titular da marca comunitária em proveito do terceiro titular de uma marca comunitária posterior.

37 Assim, resulta da redação do artigo 9.º, n.º 1, do regulamento e da economia geral deste último que o titular de uma marca comunitária deve poder proibir ao titular de uma marca comunitária posterior a utilização desta.

38 Esta conclusão não é posta em causa pela circunstância de o titular de uma marca comunitária posterior beneficiar, também ele, de um direito exclusivo por força do artigo 9.º, n.º 1, do regulamento.

39 A este propósito, importa salientar que, como a Comissão Europeia sustentou nas suas observações, as disposições do regulamento devem ser interpretadas à luz do princípio da prioridade, por força do qual a marca comunitária anterior tem primazia sobre a marca comunitária posterior (v., por analogia, acórdão Celaya Emparanza y Galdos Internacional, já referido, n.º 39).

40 Com efeito, decorre, designadamente, dos artigos 8.°, n.º 1, e 53.°, n.º 1, do regulamento que, em caso de conflito entre duas marcas, se presume que a registada em primeiro lugar reúne as condições exigidas para obter a proteção comunitária antes da registada em segundo lugar.

41 Deve, além disso, rejeitar-se a argumentação da FCIPPR segundo a qual as características do processo de registo das marcas comunitárias exigem que, quando, no termo desse processo, o registo da marca é concedido, a referida marca confere ao seu titular um direito de utilização que só pode ser posto em causa através de uma ação de declaração de nulidade, intentada no IHMI, ou mediante pedido reconvencional no âmbito de uma ação por contrafação.

42 É verdade que o processo de registo das marcas comunitárias, conforme estabelecido nos artigos 36.° a 45.° do regulamento, comporta um exame de mérito que visa determinar, previamente ao registo, se a marca comunitária preenche as condições para a obtenção da proteção.

43 Este processo prevê, além disso, uma fase de publicação, na qual os terceiros podem dirigir ao IHMI observações escritas, especificando os motivos pelos quais o registo da marca deveria ser oficiosamente recusado, bem como a possibilidade de os titulares das marcas anteriores se oporem ao registo da marca, no prazo de três meses a contar da publicação do pedido de marca comunitária, alegando, nomeadamente, os motivos relativos de recusa visados no artigo 8.º do regulamento.

44 Todavia, como referiu o advogado-geral nos n.os 32 e 42 das suas conclusões, estas circunstâncias não são determinantes.

45 Por um lado, impõe-se concluir que, não obstante as garantias facultadas pelo processo de registo das marcas comunitárias, não se pode excluir completamente que um sinal suscetível de lesar uma marca comunitária anterior seja registado enquanto marca comunitária.

46 É nomeadamente o que acontece quando o titular da marca comunitária anterior não deduziu oposição em aplicação do artigo 41.º do regulamento, ou quando essa oposição não foi examinada quanto ao mérito, pelo IHMI, em razão da inobservância das exigências processuais estabelecidas no n.º 3 do referido artigo 41.º, como, de resto, foi o caso no processo principal.

47 Por outro lado, o Tribunal de Justiça já decidiu, no quadro do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários (JO 2002, L 3, p. 1), que as ações em matéria de contrafação e as ações em matéria de declaração de nulidade se distinguem pelo seu objeto e pelos seus efeitos, pelo que a possibilidade de o titular de um desenho ou modelo comunitário registado anterior intentar uma ação por contrafação contra o titular de um desenho ou modelo registado posterior não é de molde a esvaziar de sentido a apresentação, no IHMI, de um pedido de declaração de nulidade contra este último (acórdão Celaya Emparanza y Galdos Internacional, já referido, n.º 50).

48 Esta conclusão é transponível *mutatis mutandis* para o contexto das marcas comunitárias, pelo que se deve considerar que a possibilidade de o titular de uma marca comunitária anterior intentar uma ação por contrafação contra o titular de uma marca comunitária posterior não pode esvaziar de sentido a apresentação de um pedido de declaração de nulidade no IHMI nem os mecanismos de controlo prévio disponíveis no quadro do processo de registo das marcas comunitárias.

49 Sublinhe-se, de passagem, a necessidade de preservar a função essencial da marca, que é garantir aos consumidores a proveniência do produto (acórdão de 12 de novembro de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Colet., p. I-10273, n.º 51).

50 A este propósito, o Tribunal de Justiça já por várias vezes considerou que o direito exclusivo previsto no artigo 9.º, n.º 1, do regulamento foi concedido a fim de permitir ao titular da marca proteger os seus interesses específicos, enquanto titular desta marca, ou seja, assegurar que esta possa preencher as suas funções próprias (v. acórdão de 23 de março de 2010, Google France e Google, C-236/08 a C-238/08, Colet., p. I-2417, n.º 75 e jurisprudência referida).

51 Ora, como o advogado-geral salientou nos n.os 43 e 44 das suas conclusões, se, para proibir o uso, por um terceiro, de um sinal que lesasse as funções da sua marca, o titular de uma marca comunitária anterior devesse esperar pela declaração de nulidade da marca comunitária posterior, de que o referido terceiro é titular, a proteção que o artigo 9.º, n.º 1, do regulamento lhe confere ficaria significativamente enfraquecida.

52 Tendo em conta o que precede, há que responder à questão submetida que o artigo 9.º, n.º 1, do regulamento deve ser interpretado no sentido de que o direito exclusivo do titular de uma marca comunitária de proibir qualquer terceiro de utilizar, na vida comercial, sinais idênticos ou similares à sua marca é extensivo ao terceiro titular de uma marca comunitária posterior, sem ser necessário que a nulidade desta última seja previamente declarada.

Quanto às despesas

53 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 (Primeira Secção) declara:

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 o direito exclusivo do titular de uma marca comunitária de proibir qualquer terceiro de utilizar, na vida comercial, sinais idênticos ou similares à sua marca é extensivo ao terceiro titular de uma marca comunitária posterior, sem ser necessário que a nulidade desta última seja previamente declarada.

Assinaturas