

Processo C-466/20**Resumo do pedido de decisão prejudicial em aplicação do artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça****Data de entrada:**

25 de setembro de 2020

Órgão jurisdicional de reenvio:

Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal, Alemanha)

Data da decisão de reenvio:

23 de julho de 2020

Demandante e recorrente em «Revision»:

HEITEC AG

Demandados e recorridos em «Revision»:

HEITECH Promotion GmbH

RW

Objeto do processo principal

Marca da União – Utilização por terceiros – Prescrição por tolerância do direito exclusivo do titular da marca – Questão do que é necessário para excluir a tolerância – Prazo

Objeto e fundamento jurídico do pedido prejudicial

Interpretação do direito da União, artigo 267.º TFUE

Questões prejudiciais

1. A tolerância, na aceção do artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva 2008/95/CE, bem como do artigo 54.º, n.ºs 1 e 2, e do artigo 111.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009, pode ser excluída não só por uma ação perante uma autoridade administrativa ou judicial, mas

também por um comportamento adotado sem a intervenção de uma autoridade administrativa ou judicial?

2. Em caso de resposta afirmativa à primeira questão: uma interpelação pela qual o titular do sinal anterior, antes de intentar uma ação judicial, exige ao titular do sinal posterior que se comprometa a deixar de utilizar o sinal e a pagar penalidades contratuais em caso de infração constitui um comportamento que exclui a tolerância no sentido do artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva 2008/95/CE, do artigo 54.º, n.ºs 1 e 2, e do artigo 111.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009?
3. Para o cálculo do período de tolerância de cinco anos, previsto no artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva 2008/95/CE, bem como no artigo 54.º, n.ºs 1 e 2, e no artigo 111.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009, em caso de ação judicial, é determinante o momento em que é intentada a ação no órgão jurisdicional ou o momento em que a mesma é notificada à parte contrária? É relevante, neste contexto, que a notificação da ação à parte contrária se atrase, por causa imputável ao titular da marca anterior, até um momento posterior ao termo do prazo de cinco anos?
4. A prescrição prevista no artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva 2008/95/CE, bem como no artigo 54.º, n.ºs 1 e 2, e no artigo 111.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009, abrange, além de direitos à cessação do uso, também direitos subsequentes baseados no direito das marcas, como por exemplo os direitos de indemnização por perdas e danos e de informação e destruição?

Disposições de direito da União invocadas

Artigo 9.º, n.ºs 1 e 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), bem como artigo 54.º, n.ºs 1 e 2, e artigo 111.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia (JO 2009, L 78, p. 1).

Disposições nacionais invocadas

§ 125b, ponto 2, §§ 18, 19, 21, n.ºs 1 e 2, da Markengesetz (Lei Alemã sobre Marcas; a seguir «MarkenG»)

Apresentação sucinta dos factos e do processo principal

- 1 A recorrente é titular da marca nominativa da União Europeia «HEITEC», pedida em 18 de março de 1998 e registada em 4 de julho de 2005, com uma antiguidade de 13 de julho de 1991. A recorrente contestou a anulação desta marca, por não utilização, por Decisão de 5 de junho de 2018, do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). O recurso interposto contra a Decisão da Câmara de Recurso, de 23 de abril de 2019, está pendente no Tribunal Geral da União Europeia (processo T-520/19).
- 2 A primeira recorrida, cujo gerente é o segundo recorrido, foi inscrita no registo comercial em 16 de abril de 2003 sob a designação social de HEITECH Promotion GmbH, a qual utiliza desde então. É titular da marca nominativa e figurativa alemã «HEITECH PROMOTION», pedida em 17 de setembro de 2002 e registada em 4 de fevereiro de 2003, que utiliza o mais tardar desde 29 de novembro de 2004, e da marca nominativa e figurativa da União «HEITECH», pedida em 6 de fevereiro de 2008 e registada em 20 de novembro de 2008, que utiliza pelo menos desde 6 de maio de 2009.
- 3 Por carta de 29 de novembro de 2004, a primeira recorrida perguntou aos representantes da recorrente se estavam dispostos a celebrar um acordo sobre coexistência e direitos anteriores.
- 4 Por carta do Instituto de Harmonização do Mercado Interno, de 7 de julho de 2008, a recorrente foi informada do pedido de marca da União «HEITECH» da primeira recorrida. Por carta de 22 de abril de 2009, a recorrente interpelou a primeira recorrida devido à utilização da denominação social e da marca «HEITECH». Na sua resposta de 6 de maio de 2009 a primeira recorrida voltou a propor a celebração de um acordo sobre coexistência e direitos anteriores.
- 5 Em 31 de dezembro de 2012 deu entrada no Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de Nürnberg-Fürth) a petição datada de 15 de dezembro de 2012. Em 12 de março de 2013, o Landgericht chamou a atenção do representante da recorrente para o facto de não ter sido pago nenhum adiantamento para as despesas processuais nem sido apresentados originais da petição.
- 6 Em 30 de dezembro de 2013, deu entrada no Landgericht um articulado dos representantes da recorrente, datado de 12 de dezembro de 2013, acompanhado de um cheque para cobrir as despesas processuais e de uma nova petição, datada de 4 de outubro de 2013. Em 14 de janeiro de 2014, o Landgericht advertiu a recorrente de que também a petição de 15 de dezembro de 2012 tinha de ser notificada, solicitando a apresentação dos originais para o tribunal e para os recorridos. Estes originais deram entrada no tribunal em 22 de fevereiro de 2014. Em 24 de fevereiro de 2014, o tribunal chamou a atenção da recorrente para o facto de os pedidos que constavam dos originais do recurso, que deram entrada em 22 de fevereiro de 2014, não coincidirem com os pedidos do articulado enviado

por fax em 31 de dezembro de 2012. A recorrente enviou novamente os originais por carta de 21 de maio de 2014. Logo em 16 de maio de 2014, o tribunal tinha iniciado o processo escrito preliminar e ordenado a notificação das cópias da petição de 15 de dezembro de 2012 apresentada por fax. A notificação teve lugar em 23 de maio de 2014.

- 7 A recorrente conclui pedindo que o tribunal se digne condenar a primeira recorrida a cessar a identificação da sua atividade empresarial com a denominação «HEITECH Promotion GmbH» (pedido I), a aposição dos sinais «HEITECH PROMOTION» e/ou «HEITECH» em produtos, na oferta de produtos e de serviços com esses sinais, a utilização desses sinais em documentos comerciais, em sítios Internet ou na publicidade (pedido II), a utilização ou a cessão do domínio Internet «heitech-promotion.de» utilizado com fins empresariais (pedido III) e a aceitar o cancelamento da sua designação social no registo comercial (pedido VII). Além disso, a recorrente apresentou contra os dois recorridos pedidos de informação, de determinação de ressarcimento de danos, de destruição e de pagamento das despesas com a interpelação, no montante de 2 667,60 euros, acrescidos de juros (pedidos IV, V, VI e VIII).
- 8 O Landgericht reconheceu à recorrente, relativamente à primeira recorrida, um direito ao pagamento de despesas com a interpelação no montante de 1 353,80 euros, acrescido de juros, e julgou improcedente o pedido quanto ao resto. Foi negado provimento ao recurso da recorrente. No seu recurso de «Revision», cuja improcedência é solicitada pelos recorridos, a recorrente insiste nos seus pedidos.

Apresentação sucinta da fundamentação do pedido de decisão prejudicial

- 9 Na medida em que o direito da União está em causa, o sucesso da «Revision» depende da eventual prescrição, nos termos do § 21, n.ºs 1 e 2 da MarkenG, bem como dos artigos 54.º, n.ºs 1 e 2, e 111.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, dos direitos alegados pela recorrente – e que o órgão jurisdicional de reenvio considera existirem – por violação da sua marca da União [artigo 9.º, n.º 1, segundo período, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o § 125b, n.º 2, e os §§ 18 e 19 da MarkenG]. Neste contexto, colocam-se questões relativas à interpretação do artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva 2008/95, bem como dos artigos 54.º, n.ºs 1 e 2, e 111.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.
- 10 O artigo 54.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 prevê que o titular de uma marca da União que, durante cinco anos consecutivos, tenha tolerado a utilização de uma marca UE posterior na União, 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 da União posterior tenha sido efetuado de má-fé.

- 11 O uso do sinal posterior, no sentido do § 21, n.ºs 1 e 2, da MarkenG, bem como dos artigos 54.º, n.ºs 1 e 2, e 111.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, implica ainda a utilização no seu âmbito de proteção, uma vez que, por força destas disposições, a prescrição só pode ocorrer no âmbito de proteção do sinal posterior, mas não para atos fora desse âmbito. Uma marca conforme registada deve, portanto, ser utilizada para identificar os produtos e os serviços abrangidos pela sua proteção.
- 12 Segundo as constatações do órgão jurisdicional de recurso, a primeira recorrida utilizou as suas marcas, pelo menos desde 6 de maio de 2009, nos limites do respetivo âmbito de proteção, de maneira correspondente à invocada nos pedidos.
- 13 A recorrente também tinha conhecimento da utilização do sinal pela primeira recorrida, que é requisito da prescrição. Com efeito, a recorrente obteve esse conhecimento através de uma carta da primeira recorrida, de 6 de maio de 2009. Não foi demonstrada a má-fé da primeira recorrida.
- 14 No que respeita a cada uma das questões submetidas, o órgão jurisdicional de reenvio refere:
- 15 Questão 1: Quanto à tolerância no sentido do artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva 2008/95/CE e dos artigos 54.º, n.ºs 1 e 2, 111.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, coloca-se a questão de saber se a tolerância prevista nestas disposições pode ser excluída não só por um recurso para uma autoridade administrativa ou judicial mas também por um comportamento adotado sem a intervenção de uma autoridade administrativa ou judicial.
- 16 Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à Diretiva 89/104, o conceito de tolerância, na aceção do artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 89/104, que não é definido no direito da União codificado, constitui um conceito autónomo do direito da União que deve ser interpretado de maneira uniforme. O Tribunal de Justiça acrescentou que o verbo «tolerar» tem vários significados na linguagem corrente, entre os quais figuram «permitir que continue» ou «não impedir», e distingue-se assim do «consentimento» referido no artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 89/104, que deve ser expresso de uma forma que traduza inequivocamente a vontade de renunciar a um direito. Quem tolera demonstra passividade, não tomando as medidas ao seu alcance para sanar uma situação de que tem conhecimento e que não é necessariamente desejada. O conceito de «tolerância» implica que quem tolera se mantém inativo perante uma situação a que teria possibilidade de se opor. O conceito de tolerância, na aceção do artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 89/104, deve assim ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca anterior não pode ser considerado como tendo tolerado o uso honesto comprovado e por um longo período, de que tem conhecimento desde há muito, por parte de um terceiro, de uma marca posterior idêntica à desse titular, se estava privado de qualquer possibilidade de se opor a esse uso (v. Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, n.ºs 37 e 42 a 49).

- 17 Neste contexto, o órgão jurisdicional de reenvio refere uma eventual imprecisão na versão alemã desse acórdão (n.º 49). Indica-se aí que qualquer ação administrativa ou judicial intentada pelo titular da marca anterior durante o período previsto no artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 89/104 tem por efeito interromper o prazo de preclusão por tolerância. Do ponto de vista da língua alemã, os «außergerichtliche Rechtsbehelfe» incluem igualmente um comportamento adotado sem a intervenção de uma autoridade administrativa ou de um órgão jurisdicional. Todavia, a versão da língua do processo (inglês) tem o seguinte teor:

«[...] the effect of any administrative action or court action initiated by the proprietor of the earlier trade mark within the period prescribed in Article 9 (1) of Directive 89/104 is to interrupt the period of limitation in consequence of acquiescence.»

- 18 Logo, é preciso determinar se as medidas que obstam à tolerância podem incluir não só qualquer ação perante uma autoridade administrativa ou judicial («administrative action or court action») mas também um comportamento adotado sem a intervenção de uma autoridade administrativa ou judicial.
- 19 Questão 2: Em caso de resposta afirmativa à questão 1, há que esclarecer se uma interpelação pela qual o titular do sinal anterior, antes de intentar uma ação judicial, exige ao titular do sinal posterior que renuncie ao uso do sinal e que se comprometa a pagar uma penalidade em caso de infração, advertindo-o de que na falta de acordo, enveredará pela via judicial, constitui um comportamento que exclui a tolerância na aceção do artigo 9.º, n.ºs 2 e 1, da Diretiva 2008/95 e dos artigos 54.º, n.ºs 1 e 2, e 111.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.
- 20 Questão 3: Há que determinar se, para efeitos do cálculo do período de tolerância de cinco anos previsto no artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva 2008/95, bem como nos artigos 54.º, n.ºs 1 e 2, e 111.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, no caso de propositura de uma ação judicial, é determinante o momento da interposição da ação no órgão jurisdicional ou o momento da notificação dessa ação à parte contrária e se, neste contexto, é relevante o facto de a notificação à parte contrária se atrasar, por causa imputável ao titular da marca anterior, ultrapassando o prazo de cinco anos.
- 21 O Tribunal de Justiça decidiu que qualquer ação administrativa ou judicial intentada pelo titular da marca anterior durante o período previsto no artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 89/104 tem por efeito interromper o prazo de preclusão por tolerância (Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, n.º 49). Coloca-se, portanto, a questão de saber se a propositura de uma ação se refere à sua entrada no órgão jurisdicional ou à sua notificação à parte contrária e se, neste contexto, há que atribuir importância ao facto de um atraso imputável ao titular da marca anterior implicar que a parte contrária só seja notificada após o termo do prazo de cinco anos.

- 22 O órgão jurisdicional de reenvio considera que, após uma interpelação infrutífera na fase pré-contenciosa, o titular só pode obstar à tolerância se defender seriamente o seu direito em juízo e, sendo a ação julgada improcedente, também interpuser recurso. Caso contrário, o titular poderia subtrair-se à prescrição dos seus direitos através de interpelações reiteradas de cinco em cinco anos. Esta é a razão pela qual, no caso em apreço, as comunicações da recorrente posteriores à interpelação e dirigidas aos recorridos, indicando que insiste em exercer os seus direitos e que propôs uma ação, podem não ser suficientes para excluir a tolerância.
- 23 Além disso, segundo o órgão jurisdicional de reenvio, no caso em apreço, embora o titular ainda tenha proposto a ação dentro do prazo de cinco anos após a interpelação, como a notificação só ocorreu após o termo do prazo de cinco anos por atraso imputável ao titular, há que concluir pela existência de uma tolerância na aceção do artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva 2008/95, bem como do artigo 54.º, n.ºs 1 e 2, e do artigo 111.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.
- 24 Questão 4: Importa determinar os direitos aos quais se estende a prescrição prevista no artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva 2008/95/CE, bem como nos artigos 54.º, n.ºs 1 e 2, 111.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.
- 25 Nos termos do artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 e do artigo 54.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento n.º 207/2009, o titular do sinal anterior não pode, em caso de prescrição, pedir a anulação da marca posterior nem «opor-se à utilização» desta. Por conseguinte, são visados principalmente direitos à cessação do uso. Ora, é pacífico na doutrina alemã que estão igualmente abrangidos pela prescrição direitos subsequentes baseados no direito das marcas, como por exemplo os direitos de indemnização por perdas e danos, de informação e destruição. Para o órgão jurisdicional de reenvio, esta questão deve ser respondida pela afirmativa.