CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL

PAOLO MENGGOZZI

apresentadas em 13 de Setembro de 2007¹

1. No presente pedido de decisão prejudicial o órgão jurisdicional de reenvio submete ao Tribunal de Justiça uma questão relativa à interpretação do artigo 4.º da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas².

2. Essa questão teve origem num processo intentado pelo titular de uma marca registada espanhola contra o anterior utente de uma marca não registada, semelhante à primeira e usada para os mesmos serviços, para obter a declaração de que o demandado violou os direitos decorrentes da marca registada, bem como a cessação dos actos constitutivos da violação e do prejuízo sofrido.

1 — Língua original: italiano.

2 — JO 1989, L 40, p. 1.

I — Contexto normativo da questão prejudicial

A — Regulamentação internacional

3. Assinada em Paris em 20 de Março de 1883 por onze Estados, Convenção de Paris³ para a Protecção da Propriedade Industrial (a seguir «Convenção de Paris») foi a primeira grande convenção multilateral celebrada na matéria e é actualmente a que tem o maior número de adesões (171 Estados contratantes⁴, entre os quais se encontram todos os Estados-Membros da Comunidade). Nos termos do seu artigo 1.º, n.º 1, a referida convenção institui entre os países em que é aplicável uma União, dotada de personalidade jurídica distinta da dos seus membros

3 — A Convenção de Paris, com as sucessivas alterações introduzidas de 1883 até hoje, é constituída, na realidade, por uma série de convenções incorporadas nos textos elaborados pelas Conferências de revisão previstas no artigo 14.º, denominadas «Actos» a partir da Conferência de Washington de 1911. O texto actualmente em vigor resultou da revisão operada por ocasião da Conferência de Estocolmo de 1967.

4 — V. <http://www.wipo.int>.

(a seguir «países da União») e de órgãos próprios⁵, que tem por objectivo a protecção da propriedade industrial em todos os seus aspectos⁶.

4. O artigo 6.º *bis*, introduzido no texto da convenção pela Conferência de revisão da Haia de 1925⁷, dispõe, no n.º 1, o seguinte:

«Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar, quer officiosamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido de quem nisso tiver interesse, o registo e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, susceptíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registo ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa a quem a presente Convenção aproveita e usada para produtos idênticos ou semelhantes. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constituir reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação susceptível de estabelecer confusão com esta».

5 — Esses órgãos são: a Assembleia da União (artigo 13.º), a Comissão Executiva (artigo 14.º), a Secretaria Internacional da Propriedade Intelectual (artigo 15.º, a seguir «Secretaria Internacional»), as Conferências de revisão (artigo 18.º, n.º 2) e o Tribunal Internacional de Justiça (artigo 28.º).

6 — Nos termos do artigo 1.º, n.º 2, da Convenção, essa protecção tem por objecto 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. Uma convenção análoga em matéria de direitos de autor foi assinada em Berna em 1886 (Convenção de Berna para a Protecção das Obras Literárias e Artísticas).

7 — Esse artigo foi sucessivamente alterado pelas Conferências de revisão de Londres, de 1934, de Lisboa, de 1958 e de Estocolmo, de 1967.

5. O artigo 16.º, n.ºs 1 e 2, do Acordo TRIPS (Acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio) da Organização Mundial do Comércio⁸ dispõe o seguinte:

«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. (...).

2. O disposto no artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos serviços. A fim de determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros terão em conta o conhecimento da marca entre o público directamente interessado, incluindo o conhecimento existente no Membro em questão que tenha resultado da promoção da marca».

6. Com o objectivo de «clarificar, unificar e completar» as disposições internacionais

8 — Anexo 1 C do Acordo que cria a organização mundial do comércio.

relativas à protecção das marcas notoriamente conhecidas contidas nos já referidos artigos 6.º *bis* da Convenção de Paris e 16.º do Acordo TRIPS, o Comité Permanente sobre o Direito das Marcas da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)⁹, durante a sessão que teve lugar em Genebra de 8 a 12 de Junho de 1999, emitiu uma resolução¹⁰ para a adopção de uma recomendação conjunta relativa às disposições sobre a protecção das marcas notoriamente conhecidas. Essa recomendação foi adoptada na sessão conjunta da Assembleia da União de Paris e da Assembleia da OMPI de 20 a 29 de Setembro de 1999.

«1. [Factores a tomar em consideração]

a) Para determinar se uma marca é notoriamente conhecida, a autoridade competente toma em consideração qualquer circunstância da qual se possa inferir que a marca é notoriamente conhecida.

b) Em especial, a autoridade competente toma em consideração as informações que lhe são comunicadas relativamente aos factores que permitam deduzir que a marca é ou não notoriamente conhecida, designadamente, mas não unicamente, as informações relativas:

7. O artigo 2.º da recomendação em causa define as orientações a seguir para determinar se uma marca é notoriamente conhecida num Estado membro da União de Paris ou da OMPI:

i) ao grau de conhecimento ou de reconhecimento da marca no sector pertinente do público;

9 — Como é sabido, a OMPI é uma agência especializada da Nações Unidas, criada por uma convenção internacional assinada em Estocolmo em 1967, e tem por objectivo a protecção da propriedade intelectual através da cooperação entre os Estados e em colaboração com outras organizações internacionais. Teve origem nas estruturas criadas pelas Convenções de Paris e de Berna, cujas Secretarias Internacionais (uma para a propriedade industrial e a outra para os direitos de autor) se fundiram em 1893, dando lugar, primeiro, aos BIRPI (Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle), e, posteriormente, após a transferência da sede de Berna para Genebra em 1960, à OMPI.

ii) a duração, a extensão e o alcance geográfico de qualquer uso da marca;

10 — Essa resolução inscreve-se no quadro dos procedimentos introduzidos pela OMPI para acelerar a elaboração de normas e princípios internacionais comuns e organizados de modo a acompanhar a rápida evolução da propriedade industrial. Esses procedimentos são complementares relativamente ao método tradicional de definição das normas internacionais mediante tratados. Embora não sejam juridicamente vinculativas, as resoluções adoptadas pelo Comité Permanente sobre o direito das marcas constituem um importante instrumento de persuasão.

iii) a duração, a extensão e o alcance geográfico de qualquer promoção da marca, incluindo a publicidade ou a propaganda e a apresentação, em feiras ou exposições, dos produtos ou dos serviços a que a marca se aplica;

- iv) a duração e o alcance geográfico de qualquer registo, ou pedido de registo da marca, na medida em que reflectam a uso ou o reconhecimento da marca;
2. [Sector pertinente do público]
- a) Os sectores pertinentes do público incluem designadamente, mas não unicamente:
- v) a constância do exercício satisfatório dos direitos sobre a marca, em especial na medida em que a marca tenha sido reconhecida como notoriamente conhecida pelas autoridades competentes;
- i) os consumidores reais e/ou potenciais do tipo de produtos ou serviços a que a marca se aplica;
- vi) o valor associado à marca.
- ii) as pessoas que participam nos canais de distribuição do tipo de produtos ou serviços a que a marca se aplica;
- c) Os factores acima enumerados, que são indicações que visam auxiliar a autoridade competente a determinar se a marca é notoriamente conhecida, não são condições prévias à referida determinação. Pelo contrário, a determinação dependerá, em cada caso, das circunstâncias particulares do caso concreto. Em determinados casos, todos os factores poderão ser pertinentes. Noutros casos, alguns destes factores poderão ser pertinentes. Noutros casos ainda, poderá nenhum dos factores enumerados ser pertinente, e a decisão poderá basear-se em factores adicionais não enumerados na anterior alínea b). Os referidos factores adicionais poderão ser pertinentes de forma individual ou em conjunto com um ou mais factores enumerados na alínea b).
- iii) os circuitos comerciais que tenham actividades ligadas ao tipo de produtos ou serviços a que a marca se aplica.
- b) Quando se determine que uma marca é notoriamente conhecida pelo menos por um sector pertinente do público num Estado membro, a marca será considerada notoriamente conhecida pelo Estado membro.

c) Quando se determine que uma marca é conhecida pelo menos por um sector pertinente do público num Estado membro, a marca poderá ser considerada notoriamente conhecida pelo Estado membro.

marca ou apresentado um pedido de registo da marca, em qualquer área territorial, ou relativamente a qualquer área territorial que não seja a do Estado membro;

d) Um Estado membro pode determinar que uma marca é notoriamente conhecida, ainda que a marca não seja notoriamente conhecida ou, se os Estados membros aplicarem a alínea c), conhecida por qualquer sector pertinente do público desse Estado membro.

iii) que a marca seja notoriamente conhecida pelo público em geral no Estado membro.

3. [Factores que não podem ser tomados em consideração]

b) Não obstante o disposto na alínea a), ii), um Estado membro pode exigir, para efeitos da aplicação do n.º 2, alínea d), que a marca seja notoriamente conhecida numa ou mais áreas territoriais que não as do Estado membro.»

a) Um Estado membro não exigirá, como condição para determinar se uma marca é notoriamente conhecida:

B — *Regulamentação comunitária*

i) que a marca tenha sido utilizada, ou que a marca tenha sido registada ou que tenha sido apresentado um pedido de registo da marca no Estado membro ou por este Estado;

8. De acordo com o objectivo indicado nos seus considerandos, a Directiva 89/104 destina-se a aproximar as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas apenas no que diz respeito às disposições nacionais que têm uma incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno por entravarem a livre circulação dos produtos e a livre prestação de serviços ou distorcerem as condições de concorrência (v. primeiro e terceiro considerandos).

ii) que a marca seja notoriamente conhecida, ou que tenha sido registada a

9. Nessa perspectiva, a referida directiva sujeita desde logo a aquisição e a conservação do direito sobre a marca registada aos mesmos requisitos em todos os Estados-Membros, especificando os sinais susceptíveis de constituir uma marca (artigo 2.º), elencando de modo tendencialmente exaustivo os motivos de recusa de registo ou os fundamentos de nulidade inerentes à marca ou relativos a conflitos com direitos anteriores (artigos 3.º e 4.º), e de caducidade (artigo 12.º).

10. Para efeitos do presente processo, é especialmente realçado o artigo 4.º da directiva, intitulado «Outros motivos de recusa ou de nulidade relativos a conflitos com direitos anteriores», que enuncia, no artigo 1.º:

«O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efectuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo:

a) Se a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais o registo da marca for pedido ou a marca tiver sido registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está protegida;

b) Se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à

identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação com a marca anterior»¹¹.

11. O n.º 2, alínea d), do mesmo artigo, dispõe o seguinte:

Na acepção do n.º 1, entende-se por ‘marcas anteriores’:

(...)

d) As marcas que, à data da apresentação do pedido de registo ou, eventualmente, à data da prioridade invocada em apoio do pedido de registo, sejam notoriamente conhecidas no Estado-Membro em causa na acepção em que a expressão ‘notoriamente conhecida’ é empregue no artigo 6.º [bis] da Convenção de Paris»¹².

11 — O artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, contém uma disposição análoga.

12 — No mesmo sentido, v. artigo 8.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

12. O n.º 4, alínea b), prevê:

Estados-Membros concederem maior tutela às marcas que tenham adquirido notoriedade (v. nono considerando).

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

14. O artigo 6.º, intitulado «Limitação dos efeitos da marca», dispõe, no n.º 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».

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»¹³.

15. Há, por último, que recordar que o décimo segundo considerando da directiva enuncia a exigência de que as disposições da directiva estejam em harmonia completa com as da Convenção de Paris, de que todos os Estados-Membros são partes contratantes.

13. A Directiva 89/104 prevê, além disso, disposições destinadas a garantir que seja concedida a mesma tutela jurídica às marcas registadas em todos os ordenamentos nacionais, sem prejuízo da faculdade de os

C — Legislação nacional

16. O artigo 6.º, n.ºs 1 e 2, da Lei 17/2001, de 7 de Dezembro (lei das marcas), dispõe:

13 — V. artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento 40/94.

«1. Não poderão ser registados como marcas os sinais:

a) que sejam idênticos a uma marca anterior que designe produtos ou serviços idênticos.

b) que, por serem idênticos ou semelhantes a uma marca anterior e por os produtos ou serviços que designam serem idênticos ou similares, criem um risco de confusão no espírito do público, risco de confusão esse que inclui o risco de associação com a marca anterior.

2. Para efeitos do n.º 1, entende-se por ‘marcas anteriores’:

a) as marcas registadas cujo pedido de registo tenha uma data de apresentação ou de prioridade anterior ao do pedido objecto do exame, e que pertençam a uma das seguintes categorias:

i) marcas espanholas;

ii) marcas que tenham sido objecto de um registo internacional que produza efeitos em Espanha;

iii) marcas comunitárias.

b) as marcas comunitárias registadas para as quais, nos termos do seu regulamento, seja validamente invocada a antiguidade de uma das marcas referidas nos parágrafos ii) e iii) da alínea a), mesmo que esta última tenha sido objecto de renúncia ou se tenha extinguido.

c) os pedidos de marcas referidas nas alíneas a) e b), sob reserva do respectivo registo.

d) as marcas não registadas que, na data da apresentação ou na data da prioridade do pedido de registo da marca que é objecto de exame sejam ‘notoriamente conhecidas’ em Espanha, na acepção do artigo 6.º-bis da Convenção de Paris»¹⁴.

II — Processo principal e questão prejudicial

17. Os factos objecto do processo principal, tal como resultam da decisão de reenvio e dos autos, podem resumir-se do seguinte modo.

18. O demandante no processo principal, A. Nieto Nuño, é titular da marca nominativa espanhola FINCAS TARRAGONA, registada para serviços correspondentes à descrição: «negócios imobiliários: gestão de propriedade e compropriedade, arrendamento de imóveis, venda de imóveis, assistência jurídica, promoção imobiliária» e abrangidos pela classe 36 do Acordo de Nice¹⁵.

19. Leonci Monlleó Franquet é proprietário de uma agência imobiliária com sede em Tarragona que, desde 1978, data em que foi criada, presta serviços nos diversos sectores da mediação imobiliária, da compra e venda de imóveis e da gestão imobiliária, usando o sinal distintivo FINCAS TARRAGONA, em castelhano, ou FINQUES TARRAGONA, em catalão¹⁶.

15 — Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços aos quais se aplicam as marcas de fábrica ou de comércio, revisto em Estocolmo em 14 de Julho de 1967. A classe 36 abrange: «Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários».

16 — Leonci Monlleó Franquet tentou registar o sinal usado na vigência da anterior lei espanhola das marcas, de 1988, tendo no entanto o mesmo sido recusado.

20. Tendo sido demandado no tribunal de reenvio no âmbito de uma acção destinada a obter a cessação da uso do sinal FINCAS TARRAGONA (ou FINQUES TARRAGONA), com base na alegação de que essa uso violava os direitos decorrentes da marca do demandante, L. Monlleó Franque fez um pedido reconvenicional através do qual pediu o cancelamento do registo do demandante, que este cessasse de fazer qualquer uso do sinal abrangido pelo referido registo, bem como uma indemnização pelos danos sofridos.

21. O demandado baseou o seu pedido de nulidade da marca do demandante em dois fundamentos. Através do primeiro invocou a anterioridade e o carácter de marca notoriamente conhecida do sinal distintivo usado pelo demandado na acepção do referido artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris para obter a protecção prevista no artigo 6.º, n.º 2, da lei das marcas, que transpôs para o direito espanhol o artigo 4.º da Directiva 89/104. Através do segundo fundamento invocou o artigo 51.º, n.º 1, alínea b), da lei das marcas, nos termos do qual o registo de uma marca pode ser declarado nulo e cancelado quando o requerente tenha agido de má fé no momento da apresentação do pedido de registo.

22. Resulta da decisão de reenvio estar assente, no processo principal, que o sinal

distintivo reclamado pelo demandado foi usado num âmbito territorial circunscrito à cidade de Tarragona e arredores. Essa decisão parece também implicar que o sinal em causa, na área geográfica em que foi usado, adquiriu notoriedade através do uso que dele foi feito.

23. Para a resolução do litígio, o órgão jurisdicional de reenvio considerou necessário submeter à apreciação do Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial, relativa ao primeiro fundamento de nulidade invocado pelo demandado e à interpretação do artigo 4.º da Directiva 89/104:

«O conceito de marca ‘notoriamente conhecida’ num Estado-Membro, referido no artigo 4.º[, alínea d),] da Primeira Directiva 89/104 [...] deve referir-se única e exclusivamente ao grau de conhecimento e implementação num Estado-Membro da União Europeia ou numa parte significativa do território do Estado, ou pode a notoriedade de uma marca ser associada a uma área territorial que não coincida com o território de um Estado mas com o de uma comunidade autónoma, região, comarca ou cidade, em função do produto ou do serviço relativo à marca e aos reais destinatários da marca; ou ainda em função do mercado no qual a marca se desenvolve?»

III — Tramitação processual no Tribunal de Justiça

24. Por força do disposto no artigo 23.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, apresentaram observações escritas no Tribunal de Justiça o demandado no processo principal, os Governos francês e italiano e a Comissão.

IV — Análise jurídica

A — Breves referências à decisão de reenvio e às observações apresentadas nos termos do artigo 23.º do Estatuto do Tribunal de Justiça

25. O órgão jurisdicional de reenvio parte do pressuposto de que o sinal distintivo em que se baseia o pedido de declaração de nulidade feito pelo demandado por via reconvenicional é subsumível à categoria de marca descrita no artigo 4.º, n.º 2, alínea d), da Directiva 89/104. Manifesta dúvidas quanto à interpretação do conceito de marcas «notoriamente conhecidas no Estado-Membro em causa na acepção [do ...] artigo 6.º [bis] da Convenção de Paris» utilizado na referida

disposição, especialmente no que diz respeito aos requisitos relativos à extensão territorial da notoriedade da marca. O referido órgão jurisdicional observa que, na jurisprudência espanhola, prevalece uma orientação segundo a qual, para efeitos da aplicação da disposição da lei das marcas que transpôs o artigo 4.º, n.º 2, alínea d), da Directiva 89/104, a notoriedade de uma marca deve ser necessariamente demonstrada em relação à totalidade ou a uma parte substancial do território do Estado, enquanto as orientações adoptadas pela OMPÍ preconizam uma abordagem mais flexível e articulada, que relaciona a notoriedade, mais do que com o território, com o mercado de produtos ou serviços em que a marca exerce a sua função.

26. O demandado no processo principal observa que exigir que a notoriedade de uma marca se estenda à totalidade ou a uma parte substancial do território de um Estado-Membro constituiria uma discriminação para as empresas que desenvolvem a sua actividade num âmbito geográfico mais restrito. Alega ainda que, para a resolução do litígio no processo principal, o Tribunal de Justiça deve pronunciar-se sobre a questão prejudicial submetida pelo órgão jurisdicional de reenvio tendo em conta a circunstância de, no caso em apreço, a marca registada ser usada no mesmo âmbito territorial de divulgação que a marca anterior e de o conflito entre as duas marcas em causa se verificar num contexto puramente local, circunscrito ao território de uma província espanhola.

27. Com uma argumentação em grande medida semelhante, os Governos francês e italiano e a Comissão propõem, por sua vez, ao Tribunal de Justiça que responda à questão submetida pelo órgão jurisdicional de reenvio no sentido de que o conceito de marca «notoriamente conhecida» que consta do artigo 4.º, n.º 2, alínea d), da Directiva 89/104 se refere ao grau de conhecimento da marca no território de um Estado-Membro (para o Governo francês) ou de uma parte substancial do mesmo (para o Governo italiano e para a Comissão).

B — *Apreciação*

28. O artigo 4.º, n.º 2, alínea d), da Directiva 89/104 remete, como foi acima referido, para o artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris. Ora, a referida remissão não implica apenas a adopção pela regulamentação comunitária de um conceito de notoriedade da marca elaborado em sede internacional — do qual, no entanto, o artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris não contém qualquer definição — mas também a referência a uma categoria bem definida de situações jurídicas às quais a disposição da convenção — e consequentemente a directiva — pretende assegurar protecção. Por outras palavras, a remissão prevista na referida disposição da directiva deve interpretar-se, a meu ver, no sentido de que se refere ao âmbito de aplicação material da norma internacional em causa, com o qual coincide o da norma comunitária que procede à remissão.

29. Por conseguinte, debruçar-me-ei, antes de mais, sobre a norma convencional.

30. O artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris constitui uma excepção ao princípio da territorialidade — em que se baseia o modelo de protecção da convenção — com base no qual o direito à marca, adquirido num determinado ordenamento jurídico verificado o cumprimento das devidas formalidades, é apenas tutelado dentro dos limites do referido ordenamento¹⁷. A finalidade da disposição em causa é a de permitir ao titular de uma marca registada ou usada num Estado da União opor-se ao registo, ou invalidá-lo se já efectuado, e ao uso do mesmo noutro país da União em que a referida marca tenha adquirido notoriedade, embora não tenha ainda sido aí registada. Tal escopo baseia-se na ideia de que um direito à marca pode nascer, e deve consequentemente ser protegido, apenas por efeito da notoriedade adquirida no âmbito de determinado ordenamento nacional. A intenção é, em definitivo, a de desencorajar as práticas desleais induzidas pela notoriedade da marca, evitando que terceiros possam dela

apropriar-se através do seu registo ou uso num Estado em que não seja ainda objecto de tutela, e impedindo assim o respectivo titular de aceder ao mercado em causa ou levando-o a pagar para obter a transferência do direito sobre a marca.

31. A actual redacção do artigo 6.º *bis*, interpretado à luz do artigo 1.º, n.º 2, da convenção, refere-se exclusivamente às marcas de comércio, e não às dos serviços. Além disso, apesar de o uso da marca no Estado em que a protecção é requerida não estar expressamente previsto como uma das condições de aplicação, a disposição em causa não obriga os países da União a proteger as marcas notoriamente conhecidas que não tenham sido usadas no referido Estado¹⁸. Por último, a referida disposição não constitui uma derrogação ao princípio da especialidade (o da relatividade) nem uma norma destinada a proteger a marca contra uma possível diluição: o âmbito da tutela que garante é limitado aos casos de conflito entre marcas relativas a mercadorias idênticas ou semelhantes e a sua aplicação depende da existência de um risco de confusão¹⁹.

17 — A introdução do artigo em causa na convenção foi decidida na Conferência de revisão da Haia de 1925 precisamente com o objectivo de evitar os inconvenientes decorrentes de uma aplicação rígida desse princípio. Já no decurso da Conferência de revisão de Washington de 1905 se tinha discutido a necessidade de reconhecer aos cidadãos de um país da União o direito de continuar a usar o seu sinal distintivo noutro país da União ainda que um terceiro se tivesse apropriado desse sinal no referido Estado. Posteriormente, a questão foi objecto de uma recomendação do Comité Económico da Sociedade das Nações, inscrita no programa da Conferência de revisão da Haia de 1925. Na sua versão inicial, o artigo 6.º *bis* previa a obrigação de os países da União excluírem o registo de um sinal, ou de o invalidarem no caso de já ter ocorrido, quando esse sinal fosse notoriamente conhecido no Estado de registo como sinal de um terceiro que pudesse beneficiar da aplicação da convenção. Na sequência da Conferência de revisão de Lisboa de 1958, foi igualmente introduzida a possibilidade de impedir o uso do sinal do terceiro.

18 — Na Conferência de revisão de Lisboa de 1958 foi discutida e rejeitada uma proposta de alteração do artigo 6.º *bis* no sentido de este passar a ser também aplicável aos casos em que a marca não tivesse sido usada no Estado em que a protecção fosse invocada.

19 — O artigo 16.º, n.º 2, do Acordo TRIPS amplia substancialmente o âmbito de tutela das marcas notoriamente conhecidas em relação ao âmbito de aplicação do artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris. Com base nessa disposição, a referida tutela estende-se às marcas dos serviços, e é reconhecida nos casos de notoriedade da marca adquirida sem que tenha sido objecto de uso. Além disso, na acepção do n.º 3 do referido artigo, a tutela não é limitada pelo princípio da especialidade.

32. O artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris define, portanto, o conteúdo mínimo da tutela internacional atribuída às marcas notoriamente conhecidas.

33. Como vimos, foi concebido para se aplicar às marcas registadas ou usadas num país da União — ou de que sejam titulares sujeitos que possam beneficiar das disposições da convenção — cuja notoriedade ultrapasse as fronteiras do Estado de origem em consequência do uso que delas tenha sido feito noutros países da União, por exemplo através da comercialização de produtos que ostentem a marca, ou por efeito de campanhas de promoção.

34. Não é claro, pelo contrário, se o artigo 6.º *bis* e, de um modo mais geral, as disposições da convenção que, integrando o princípio do tratamento nacional²⁰, ditam os níveis mínimos de protecção dos produtos de propriedade industrial por si regulados, também são aplicáveis a situações *puramente internas*, em que a tutela é concedida por um país da

União a um seu cidadão²¹, como parece ser o caso no litígio pendente no órgão jurisdicional de reenvio.

35. A essa questão é dada, na doutrina, uma resposta diferente consoante a natureza e as finalidades que se atribuem à Convenção de Paris. Segundo alguns, esta última pretende realizar uma harmonização mínima das legislações dos países da União na sua esfera de aplicação material e estabelece, por conseguinte, normas jurídicas uniformes aplicáveis independentemente da nacionalidade dos sujeitos que invocam a protecção dela decorrente. Segundo outros, pelo contrário, trata-se de uma convenção internacional que tem exclusivamente por objecto os estrangeiros, garantindo-lhes uma tutela mínima que ultrapassa o princípio do tratamento nacional.

36. De acordo com a primeira orientação, os países da União estão obrigados, por força das obrigações internacionais a que se vincularam, a alterar a sua legislação interna de modo a garantir também a aplicação das disposições da convenção que definem os níveis mínimos de protecção aos seus cidadãos. Se se seguisse esta orientação, o motivo de recusa do registo e o fundamento de nulidade previstos no artigo 4.º, n.º 2, alínea d), da Directiva 89/104 seriam igualmente aplicáveis no caso de a marca notoriamente conhecida invocada como direito anterior pertencer a um cidadão do Estado em que foi requerida a tutela (denominado «país de protecção»).

20 — O artigo 2.º, n.º 1, da Convenção de Paris impõe que os cidadãos de cada país da União beneficiem em todos os outros países das vantagens que as respectivas legislações garantem ou venham a garantir aos seus cidadãos. É neste princípio, que implica o fim do princípio da reciprocidade, que se baseia todo o sistema da convenção.

21 — Como já vimos, nos termos dos artigos 2.º e 3.º da convenção, o seu âmbito de aplicação *ratione personarum* é definido em função do critério da nacionalidade (ou do domicílio ou do estabelecimento no caso dos cidadãos de países que não façam parte da União).

37. Com base na segunda orientação, pelo contrário, os países da União estariam apenas obrigados a conceder o denominado «tratamento da União» aos cidadãos de outros países da União ou de países terceiros quando ocorressem as situações previstas no artigo 3.º da convenção. Nessa perspectiva, esta última desempenharia apenas o papel de motor de propulsão do processo de harmonização legislativa dentro da União, incentivando os países que dela fazem parte, mas não os obrigando, a estender aos seus cidadãos os direitos de que beneficiam os estrangeiros *ex jure conventionis*, com o objectivo de evitar que os primeiros fossem discriminados.

38. Não considero apropriado que o tribunal comunitário se pronuncie, ainda que apenas implicitamente, sobre a questão acima descrita, uma vez que se trata, no essencial, de determinar as obrigações que incumbem aos Estados-Membros por força de uma convenção de direito internacional de que a Comunidade não é parte contratante, e isto apesar de a opção por umas das teses em confronto depender, em última instância, por força da remissão para a norma internacional nela contida, do âmbito de aplicação de uma disposição de direito comunitário derivado. Compete, com efeito, a cada Estado-Membro, na falta de uma indicação clara em sede convencional, determinar se e a que título — em conformidade com uma obrigação decorrente da convenção ou por força de uma

opção legislativa destinada a evitar discriminações «inversas»²² — deve conceder o «tratamento da União», e portanto a especial protecção prevista no artigo 6.º *bis* da convenção, aos seus cidadãos.

39. Aliás, não considero que se possa afirmar, independentemente do âmbito de aplicação que se queira reconhecer ao artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris, que a obrigação de proteger igualmente as marcas notoriamente conhecidas na acepção dessa disposição em situações puramente internas se imponha aos Estados-Membros por força do direito comunitário, uma vez que a regulamentação das marcas não registadas, categoria a que pertencem as marcas em causa, não foi até ao presente objecto de harmonização.

22 — Diversos Estados-Membros, ao ratificarem a Convenção de Paris, ou posteriormente, estenderam expressamente a sua aplicação aos seus cidadãos, demonstrando assim que consideravam que o âmbito de aplicação da mesma está limitado aos estrangeiros. No que mais precisamente diz respeito ao ordenamento espanhol, com base na conjugação das disposições dos n.ºs 1 e 3 do artigo 3.º da lei das marcas, as pessoas singulares ou colectivas que tenham a cidadania espanhola ou que residam habitualmente ou tenham um estabelecimento industrial ou comercial estável e efectivo em território espanhol ou que beneficiem das vantagens concedidas pela Convenção de Paris podem exigir que lhes sejam directamente aplicadas as disposições da referida convenção sempre que estas lhes sejam mais favoráveis do que as da lei das marcas. Todavia, há que assinalar que, no preâmbulo da lei das marcas, é expressamente indicada a intenção do legislador, quanto à tutela dos nomes comerciais não registados, de «[resolver] o problema da equiparação de tratamento dos estrangeiros que podem invocar o artigo 8.º da Convenção de Paris (...) ou o princípio da reciprocidade àqueles a quem a lei concede a mesma protecção» («se resuelve así el problema de la equiparación de trato de los extranjeros que puedan invocar el artículo 8 des Convenio de París (...) par la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883, o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma protección»).

40. Por outro lado, parece-me que uma resposta à questão acima exposta no n.º 34 não é sequer estritamente necessária para responder à questão submetida pelo juiz de reenvio, tendo em conta os objectivos e do sistema da Directiva 89/104.

41. A esse propósito, deve recordar-se, a título preliminar, que o artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris, pelo menos no amplo âmbito de aplicação que lhe é reconhecido pelo artigo 16.º do Acordo TRIPS, é aplicável quer a marca se tenha tornado notoriamente conhecida na sequência do seu uso no território do Estado em que é requerida a tutela²³, quer a notoriedade tenha sido adquirida não tendo havido uso em sentido estrito, mas sim por efeito de campanhas promocionais no território do referido Estado de protecção ou fora do mesmo (denominado «spill-over advertisement») ou, de modo mais simples, em consequência da notoriedade da marca adquirida no estrangeiro²⁴.

23 — Compete ao Estado interessado determinar o que se deve entender por uso no seu território: poder-se-ia, por exemplo, qualificar como tal um uso da marca em conexão com produtos destinados à exportação e, portanto, na falta de escoamento no mercado nacional, no caso de a marca ser aposta no Estado em causa. A simples actividade promocional promovida no território de um Estado também pode ser considerada «uso».

24 — A mobilidade e as modernas tecnologias de comunicação contribuem, evidentemente, para a difusão transnacional do escoamento, pelo menos nas relações entre países tecnologicamente avançados.

42. No primeiro caso, a marca em causa é uma marca usada no território do Estado mas aí não registada.

43. Essas marcas (denominadas «marcas de facto») são objecto de uma disposição específica da Directiva 89/104, o artigo 4.º, n.º 4, alínea b), nos termos da qual os Estados-Membros podem prever que a existência de direitos a uma marca anterior não registada seja um motivo de recusa do registo de uma marca posterior ou um fundamento de nulidade da mesma quando o ordenamento do Estado em causa reconhece direitos exclusivos ao seu titular.

44. No sistema instituído pela directiva, uma marca não registada num Estado-Membro mas aí usada pode, portanto, constituir um motivo de recusa do registo ou ter poder invalidante deste último, simultaneamente enquanto marca notoriamente conhecida, na acepção do artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris, em conformidade, quando se verificarem os respectivos pressupostos de aplicação²⁵, com o artigo 4.º, n.º 2, alínea d), e enquanto marca não registada, na acepção do artigo 4.º, n.º 4, alínea b), quando a legislação do Estado-Membro em causa

25 — Relativos à nacionalidade do titular no caso de se perfilar a tese que limita o âmbito de aplicação das disposições da convenção ao tratamento dos estrangeiros e à notoriedade no Estado de protecção.

reconheça direitos exclusivos a essa categoria de marcas.

mesma, se a legislação do referido Estado-Membro assim dispuser²⁶.

45. Ora, nos termos do artigo 4.º, n.º 4, alínea b), da Directiva 89/104, e coerentemente com o exposto no seu quarto considerando, nos termos do qual a mesma directiva «não retira aos Estados-Membros a faculdade de continuar a proteger as marcas adquiridas pelo uso», os Estados-Membros são livres não só de conceder protecção às marcas não registadas, reconhecendo assim o uso de um sinal como facto constitutivo de um direito exclusivo, mas também de definir os contornos, o alcance e os pressupostos dessa protecção.

46. A tutela pode, por exemplo, ser sujeita à condição de a marca ter atingido um certo nível de notoriedade ou de o seu uso ter atingido uma determinada dimensão geográfica, ou então prescindir completamente de qualquer requisito relacionado com um nível mínimo de conhecimento do sinal junto do público ou com o âmbito territorial da sua utilização.

47. Por conseguinte, em princípio, também uma marca anterior não registada que, para efeitos do respectivo uso, tenha adquirido notoriedade num Estado-Membro a nível puramente local pode constituir um motivo válido de recusa do registo de uma marca posterior, ou um fundamento de nulidade da

48. Nestas circunstâncias, parece-me possível concluir que, quando os tribunais de um Estado-Membro interpretem a disposição nacional que transpôs o artigo 4.º, n.º 2, alínea d), da Directiva 89/104 no sentido de que uma marca anterior *usada* no território do referido Estado *também* pode constituir um motivo válido de recusa do registo de uma marca posterior ou ser fundamento de nulidade da mesma marca quando a referida marca anterior não for notoriamente conhecida na totalidade ou numa parte substancial do território do Estado mas num âmbito territorial mais restrito, essa interpretação não é incompatível com o sistema e com os objectivos da directiva, dada a margem de manobra de que dispõem os Estados-Membros na determinação dos conteúdos da

26 — A meu ver, o facto de o artigo 6.º, n.º 2, da directiva apenas reconhecer ao titular da marca, no caso de se verificar um uso anterior de alcance local, o direito de continuar a usá-la não permite chegar a uma conclusão diversa, uma vez que a referida disposição se limita a legitimar a limitação ao direito exclusivo conferido ao titular da marca registada no caso de a legislação de um Estado-Membro permitir que esta coexista com um direito anterior de alcance local, mas não limita a faculdade reconhecida aos Estados-Membros pelo artigo 4.º, n.º 4, alínea b) de proteger uma marca anterior não registada, ainda que de alcance puramente local, nos casos de conflito com uma marca posterior depositada ou registada. Por outro lado, se a directiva pretendesse excluir a possibilidade de um Estado-Membro também atribuir poder invalidante a uma marca não registada de alcance local, não faria sentido a especificação prevista no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94, segundo a qual para que uma oposição a um pedido de registo de um sinal como marca comunitária possa proceder, tem que ser deduzida pelo titular de uma marca anterior não registada protegida num Estado-Membro cujo *alcance não seja apenas local*.

protecção das denominadas marcas de facto nos respectivos ordenamentos²⁷.

49. Não me parece que a remissão operada pelo artigo 4.º, n.º 2, alínea d), da directiva para o artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris baste para infirmar a conclusão precedente, uma vez que a referida disposição — mesmo que devesse ser interpretada como exclusivamente respeitante a marcas notoriamente conhecidas a nível nacional ou inter-regional — se limita, como vimos, a prever um nível mínimo de tutela²⁸.

27 — Compete, pois, aos referido tribunais apreciar se essa interpretação é compatível com as opções do legislador nacional em sede de definição do sistema interno de tutela das marcas, especialmente no que diz respeito às modalidades de aquisição do direito à marca. No que à Espanha diz respeito, a aprovação da nova lei das marcas parece assentar numa aplicação rígida do princípio do registo. Todavia, há que referir que a regulamentação das marcas notoriamente conhecidas se posicionava diversamente no seio do sistema normativo da anterior lei espanhola das marcas (Lei n.º 32/1988, de 10 de Novembro de 1988), especialmente o artigo 3.º, inserido no título «Disposições gerais», que definia as modalidades de aquisição do direito à marca. Em particular, o n.º 1 do referido artigo dispunha que esse direito «se adquiria por meio do registo» («El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley»), enquanto o n.º 2 reconhecia às marcas anteriores notoriamente conhecidas em Espanha pelo sector de público pertinente poder invalidante relativamente ao registo posterior de uma marca susceptível de criar risco de confusão («Sin embargo, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible»). Por outro lado, verifica-se que esta última disposição, formulada em termos gerais, não fazia qualquer menção específica ao artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris.

28 — Segundo as orientações adoptadas pela OMPI, por outro lado, para efeitos da tutela a conceder às marcas notoriamente conhecidas, a própria dimensão territorial da notoriedade acaba por perder relevância, quando se afirma que os Estados podem igualmente conceder a tutela prevista no artigo 6.º *bis* da Convenção nos casos em que a marca em causa não seja notoriamente conhecida no território nacional mas apenas no estrangeiro (v. *supra*, n.º 7).

50. Também não considero que seja suficiente, para contestar essa conclusão, a consideração de que a mesma é um obstáculo a uma interpretação e a uma aplicação uniforme das causas de recusa do registo ou de nulidade de uma marca, uma vez que é a mesma directiva que permite a verificação desse resultado quando permite que os Estados-Membros definam a esfera de tutela a conceder às marcas não registadas no caso de conflito com marcas depositadas ou registadas. Parece-me, pelo contrário, que rejeitar aprioristicamente, através da adopção de uma interpretação uniforme a nível comunitário, uma interpretação no âmbito nacional que permita aplicar igualmente o motivo de recusa e o fundamento de nulidade previstos na disposição em causa a *marcas de facto*²⁹ notoriamente conhecidas numa parte não substancial do território nacional acaba por não levar em devida conta os limites da harmonização legislativa instituída pela Directiva 89/104.

51. Decorre do exposto, a meu ver, que, à luz do sistema e dos objectivos prosseguidos pela Directiva 89/104, o artigo 4.º, n.º 2, alínea d), da mesma não impede que, em sede de interpretação e de aplicação da disposição nacional que transpôs esse artigo,

29 — Isto não vale, portanto, como decorre já das considerações precedentes, para o caso de o referido motivo de recusa ou fundamento de nulidade serem invocados em benefício de uma marca anterior notoriamente conhecida no Estado-Membro em causa *não tendo a referida marca sido usada no território do Estado*.

se considere notoriamente conhecida, na aceção do artigo 6.º *bis* da Convenção de Paris, no Estado-Membro em causa, uma marca usada nesse Estado cuja notoriedade não se estenda à totalidade ou a uma parte substancial do território do mesmo Estado, mas se mantenha circunscrita a um âmbito geográfico mais restrito.

V — Conclusões

52. À luz das considerações precedente, sugiro que o Tribunal de Justiça responda à questão prejudicial submetida pelo Juzgado Mercantil 3 de Barcelona nos seguintes termos:

«O artigo 4.º, n.º 2, alínea d), da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que não obsta a que o motivo de recusa do registo ou o fundamento de nulidade de uma marca aí contemplados se apliquem também quando a marca anterior em causa, usada mas não registada num Estado-Membro, seja notoriamente conhecida não na totalidade ou numa parte substancial no território de um Estado, mas num âmbito territorial mais restrito.»