

**Processo C-112/21**

**Pedido de decisão prejudicial**

**Data de entrada:**

25 de fevereiro de 2021

**Órgão jurisdicional de reenvio:**

Hoge Raad der Nederlanden (Supremo Tribunal, Países Baixos)

**Data da decisão de reenvio:**

19 de fevereiro de 2021

**Recorrente:**

X BV

**Recorridos:**

Classic Coach Company vof

Y

Z

---

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (Supremo Tribunal, Países Baixos)

SECÇÃO CÍVEL

[*Omissis*]

**Data:** 19 de fevereiro de 2021

ACÓRDÃO

No processo

X B.V. [recorrente],

com sede em [sede],

RECORRENTE em sede de cassação [*omissis*], a seguir [recorrente],

[*Omissis*]

contra

1. V.O.F. CLASSIC COACH COMPANY, com sede em Almere,

2. Y [recorrido 2],

residente em [local de residência],

3. Z [recorrido 3],

residente em [local de residência],

RECORRIDOS em sede de cassação [*omissis*], a seguir conjuntamente:  
«CCC e o.»

[*Omissis*]

## **1. Tramitação processual**

[*Omissis*] [dados processuais]

## **2 Pressupostos e matéria de facto**

### **2.1**

Em sede de recurso de cassação, pode dar-se por provado o seguinte.

(i) No período compreendido entre 1968 e 1977, os irmãos [particular 2] (a seguir «particular 2») e [particular 3] (a seguir «[particular 3]») foram sócios de uma sociedade em nome coletivo com sede em Amersfoort que explorava uma empresa de autocarros sob a denominação «Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort's Bloei» (a seguir «Amersfoort's Bloei 1968»).

(ii) A Amersfoort's Bloei 1968 prestou serviços de transporte de passageiros no período compreendido entre 1969 ou 1970 e 1977 em autocarros com a menção «[B]». O [particular 1]), pai do [particular 2] e do [particular 3], prestou de forma irregular serviços de transporte de passageiros em autocarro desde 1935 e até à sua morte em 1971.

(iii) Em 1975, o [particular 2] constituiu a sociedade por quotas [recorrente]. A [recorrente] que tem sede em [sede] e explora uma empresa de autocarros. Utiliza, desde 1975 ou 1978, as denominações comerciais «[A]» e/ou «[recorrente]».

(iv) Em 1977, o [particular 2] deixou a Amersfoort's Bloei 1968 e o [particular 3] prosseguiu as atividades da empresa, com a esposa como sócia, sob a forma de sociedade de sociedade por quotas denominada «Reis en

Touringcarbedrijf Amersfoort's Bloei B.V.», com sede em Amersfoortd (a seguir «Amersfoort's Bloei B.V. 1977»).

(v) Em 1991, por motivos fiscais, o [particular 3] constituiu com a esposa a sociedade em nome coletivo «V.O.F. Amersfoort's Bloei», com sede em Amersfoort (a seguir «Amersfoort's Bloei 1991»). A Amersfoort's Bloei B.V. 1977 e a Amersfoort's Bloei 1991 coexistiram.

(vi) No período compreendido entre 1977 e 1997, a Amersfoort's Bloei B.V. 1977 e a Amersfoort's Bloei 1991 utilizaram nos autocarros denominações que incluíam o nome «[particular 3]».

(vii) Em 1995, após a morte do [particular 3], as atividades da empresa Amersfoort's Bloei 1991 foram prosseguidas por dois filhos do [particular 3] sob a denominação «V.O.F. Classic Coach Company» (a seguir «CCC»). A CCC foi inicialmente estabelecida em Amersfoort, a partir de 1996 em Diemen e a partir de 2006 também em Almere.

(viii) A CCC utiliza a designação «[C]» para o transporte de passageiros pelo menos desde 2001. Desde há vários anos, é utilizada a designação «[D] [particular 3]» na traseira dos autocarros da CCC.

(ix) A [recorrente] é titular da marca nominativa Benelux [recorrente], registada em 15 de janeiro de 2008 com o número [006] para, designadamente, serviços da classe 39, incluindo os serviços prestados por uma empresa de autocarros.

## 2.2

No presente processo a [recorrente] pede, designadamente, que seja ordenada à CCC e o. a cessação imediata e para o futuro de qualquer violação da sua marca nominativa Benelux [recorrente] e das designações comerciais [A] e [recorrente].

Em apoio dos seus pedidos, a [recorrente] alegou que, ao utilizar a designação «[particular 3]», CCC e o. violaram os seus direitos de marca, conforme referido no artigo 2.20, n.º 1, proémio e alíneas b) e d) (antigo) [atualmente: artigo 2.20, n.º 2, proémio e alíneas b) e d)], da Convenção Benelux em matéria de propriedade intelectual (a seguir «Convenção Benelux») e os seus direitos de designação comercial, conforme referido no artigo 5.º da Lei das Designações Comerciais (Handelsnaamwet; a seguir «Hnw»).

## 2.3

CCC e o. contestaram a suposta violação da marca mediante invocação, nomeadamente, do (antigo) artigo 2.23, n.º 2, da Convenção Benelux. O (antigo) artigo 2.23, n.º 2, da Convenção Benelux estipula que o titular da marca não se pode opor ao uso, na vida comercial, de um sinal semelhante cuja proteção se baseie num direito anterior de alcance local, se e na medida em que tal direito for reconhecido pelas disposições legais de um dos países do Benelux.

Contra a suposta violação da designação comercial, CCC e o. invocaram, designadamente, a prescrição por tolerância.

2.4

O Rechtbank (Tribunal de Primeira Instância) julgou procedentes os pedidos da [recorrente].

2.5

O Gerechtshof (Tribunal de Recurso) anulou a decisão do Rechtbank (Tribunal de Primeira Instância) e negou provimento aos pedidos da [recorrente] <sup>1</sup>.

Para o efeito, o Gerechtshof Den Haag (Tribunal de Recurso de Haia, Países Baixos) considerou, na parte que releva em sede de cassação, o seguinte:

*Relativamente à suposta violação da marca*

A [recorrente] considera que o uso da designação [particular 3] nos autocarros da CCC que é impugnado constitui (parte do) uso de marca registada e (do) uso de designação comercial. CCC e o. afirmam que este uso deve ser qualificado exclusivamente de uso de designação comercial. Uma vez que as partes estão de acordo a este respeito, o Gerechtshof (Tribunal de Recurso) considera, em todo o caso, que o uso alegado da designação [particular 3] faz (parte do) uso de designação comercial. Tendo em conta o que é considerado a seguir, não se afigura necessário apreciar a questão de saber se também existe uso de marca registada. Se CCC e o. já usavam o nome [particular 3] da mesma forma ou de forma semelhante - pelo menos como (uma parte determinante de uma) designação comercial - na data da apresentação do pedido de registo da marca, em 15 de janeiro de 2008, a [recorrente] não pode opor-se a esse uso de «um direito anterior» com base no artigo 2.23, n.º 2, da Convenção Benelux. [Omissis]

O Gerechtshof (Tribunal de Recurso) deu como provado que, desde 2006, CCC assegurou o transporte de pessoas, inicialmente com um e mais tarde com dois autocarros modernos, nas traseiras dos quais era mencionado o nome [particular 3], com «www.[D].nl» por baixo ou a seguir. Este modo de uso do nome [particular 3] deve ser qualificado de uso de designação comercial. O que significa que a invocação por CCC e o. do artigo 2.23, n.º 2, da Convenção Benelux procede e que o pedido de que seja ordenada a cessação da violação da marca registada deve ser julgado improcedente. [Omissis]

*Relativamente à suposta violação da designação comercial*

Uma vez que CCC e o. alegam que a [recorrente] começou a usar a sua designação comercial em 1978 e que o uso da designação comercial pela CCC não

<sup>1</sup> Acórdão do Gerechtshof Den Haag (Tribunal de Recurso de Haia, Países Baixos) de 12 de fevereiro de 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530.

teve início antes de 1991, o Gerechtshof (Tribunal de Recurso) entende que a [recorrente] tem direitos de designação comercial mais antigos do que a CCC. O uso da designação comercial de CCC ([D] [particular 3]) que é impugnada pode suscitar confusão, no espírito do público, com as designações comerciais da [recorrente] ([A] e [recorrente]). Com efeito, todas essas designações comerciais têm como elemento distintivo o nome [recorrente] e as partes dedicam-se às mesmas atividades, em parte na mesma área e a partir de empresas vizinhas. [Omissis]

O Gerechtshof (Tribunal de Recurso) considera que CCC e o. tinham expectativas legítimas de que a [recorrente] não se oporia à utilização por CCC da designação comercial [D] [particular 3] nos seus autocarros. Para o efeito, o Gerechtshof (Tribunal de Recurso) tem em consideração o facto de a [recorrente] ter tolerado, no período compreendido entre 1977 e 1997, que as entidades Amersfoort's Bloei e a CCC utilizassem autocarros com designações comerciais cujo elemento distintivo ou pelo menos determinante para a imagem global era o nome [recorrente]; que a CCC podia razoavelmente partir do princípio de que, desde 2007, a [recorrente] tinha tolerado que a CCC assegurasse (de novo) o transporte de passageiros em autocarros com a designação comercial [particular 3] www.[D].nl / [D] [particular 3], que as entidades Amersfoort's Bloei e a [recorrente] colaboraram durante cerca de vinte anos, e que a origem do nome [recorrente] como (parte de uma) designação comercial está na empresa do avô comum dos particulares em causa. Nestas circunstâncias, seria inaceitável, segundo critérios de razoabilidade e de equidade, que a [recorrente] pudesse opor-se a tal uso no final de 2015, com fundamento nos seus direitos de designação comercial mais antigos. A consideração de que CCC e o. tinham expectativas legítimas de que a [recorrente] não se oporia ao uso da designação [particular 3] nos seus autocarros é por maioria de razão válida uma vez que a [recorrente] tolerou durante muito tempo o uso da designação [C] em autocarros antigos utilizados para o transporte de passageiros por CCC. CCC e o. alegam que assim foi desde 1991. A [recorrente] reconheceu, ou pelo menos não contestou, que a CCC tinha dois autocarros antigos em 1997 e quatro em 2006, que a indicação [C] aparecia nesses autocarros antigos pelo menos desde 2001 e que a [recorrente] tinha conhecimento desse facto. A [recorrente] tolerou, portanto, esse uso durante pelo menos catorze anos. [Omissis]

Mesmo que se partisse do princípio de que a [recorrente] não sabia, desde 2007, que a CCC usava designações comerciais [da recorrente] nos seus autocarros e que tal desconhecimento também não lhe era imputável, as demais circunstâncias do processo (a tolerância das designações comerciais [da recorrente] nos autocarros no período compreendido entre 1977 a 1997 e nos autocarros antigos desde 2001, a cooperação de longa data entre as partes e o avô comum na origem das designações comerciais) são suficientes para admitir que a CCC tinha expectativas legítimas de que a [recorrente] não se oporia à utilização pela CCC da designação comercial [D] [particular 3] nos seus autocarros. [Omissis]

Resulta do acima exposto que a exceção invocada por CCC e o. da prescrição por tolerância contra os pedidos relativos às designações comerciais deve proceder e que os pedidos devem ser julgados improcedentes. [*Omissis*]

### **3 Apreciação do fundamento do recurso principal**

#### 3.1

As partes III a VIII do fundamento contestam o entendimento do *Gerechtshof* (Tribunal de Recurso) e a respetiva justificação [*omissis*] de que procede a exceção invocada por CCC e o. da prescrição por tolerância contra os pedidos relativos às designações comerciais da [recorrente].

As alegações apresentadas nestas partes do fundamento não procedem em sede de cassação. [*Omissis*] [disposição processual]

#### 3.2

A parte I do fundamento visa o entendimento do *Gerechtshof* (Tribunal de Recurso) de que é procedente a invocação por CCC e o. do (antigo) artigo 2.23, n.º 2, da Convenção de Bruxelas.

Neste fundamento refere-se, nomeadamente, que o *Gerechtshof* (Tribunal de Recurso) cometeu um erro de direito ao decidir [*omissis*] que CCC e o. podiam invocar o (antigo) artigo 2.23, n.º 2, da Convenção de Bruxelas desde que já usassem a designação comercial [particular 3] antes ou na data da apresentação do pedido de registo, em 15 de janeiro de 2008. Nesta parte do fundamento sustenta-se que CCC e o. só podiam invocar a restrição prevista no (antigo) artigo 2.23, n.º 2, da Convenção de Bruxelas se tivessem uma designação comercial mais antiga do que a da [recorrente]. Uma vez que o *Gerechtshof* (Tribunal de Recurso) decidiu que os direitos de designação comercial da [recorrente] eram mais antigos do que os de CCC e o. e que existia um risco de confusão das designações comerciais da [recorrente] com as de CCC e o., refere-se, nesta parte do fundamento, que não está em causa um «direito anterior» de CCC e o. na aceção do (antigo) artigo 2.23, n.º 2, da Convenção de Bruxelas.

#### 3.3.1

A questão central suscitada na parte I do fundamento consiste em saber se existe um «direito anterior» na aceção do (antigo) artigo 2.23, n.º 2, da Convenção de Bruxelas. A referida disposição tem o seguinte teor:

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

### 3.3.2

O (antigo) artigo 2.23, n.º 2, da Convenção de Bruxelas transpôs o artigo 6.º, n.º 2, das já revogadas Diretivas 89/104/CEE<sup>2</sup> e 2008/95/CE<sup>3</sup> em matéria de marcas. Nesta última diretiva, a referida disposição tinha o seguinte teor:

«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.»

### 3.3.3

O artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva Marcas 2008/95/CE manteve-se praticamente inalterado no artigo 14.º, n.º 3, da Diretiva Marcas (UE) 2015/2436<sup>4</sup>. A referida disposição foi transposta para o atual artigo 2.23, n.º 2, da Convenção de Bruxelas, que também é praticamente idêntico ao (antigo) artigo 2.23, n.º 2, da Convenção de Bruxelas em causa do presente processo.

### 3.3.4

O presente processo teve origem no final de 2015 (quando a [recorrente] solicitou a CCC e o. que cessassem a violação da marca registada). É, por conseguinte, regulado pela Diretiva Marcas 2008/95/CE<sup>5</sup>.

### 3.3.5

No entender do Hoge Raad, a resposta à questão de saber quando é que se pode presumir que existe um «direito anterior» na aceção do artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva Marcas 2008/95/CE revogada suscita dúvidas razoáveis. O Tribunal de Justiça ainda não se pronunciou a este respeito.

### 3.3.6

É possível que, para a presunção de um «direito anterior» na aceção desta disposição, seja suficiente que, antes da apresentação do pedido de registo da

<sup>2</sup> Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 40 de 11.2.1989, p. 40).

<sup>3</sup> 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 (Versão codificada) (JO L 299, p. 25).

<sup>4</sup> Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (reformulação) (JO L 336, p. 1).

<sup>5</sup> Acórdão do Tribunal de Justiça de 3 de março de 2016, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134 (Daimler), n.º 19.

marca, um terceiro tenha feito uso, na vida comercial, de um direito reconhecido na legislação do Estado-Membro em causa, como decidido pelo *Gerechthshof* (Tribunal de Recurso).

### 3.3.7

Também é possível que, para a presunção de um «direito anterior», se exija que o uso da marca pelo titular possa ser proibido ao abrigo da legislação nacional aplicável [*omissis*] com fundamento nesse direito anterior.

Refira-se, a este respeito, que o texto inicialmente proposto pela delegação italiana para o artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva Marcas 89/104/CEE tinha o seguinte teor <sup>6</sup>:

«The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade, an earlier right which only applies in a particular locality if such use is confined to the territory where that right is recognized by the laws of the Member State in question, *even though that right may no longer be invoked against the later registered trade mark*» [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 uso se limitar ao território onde esse direito for reconhecido pelas leis do Estado-Membro em questão, mesmo que esse direito já não possa ser invocado contra a marca registada posterior]. [itálico do Hoge Raad]

O texto em itálico acabou por não ser incluído no artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva Marcas 89/104/CEE.

Refira-se ainda que o artigo 4.º, n.º 4, proémio e alínea c), da Diretiva Marcas 2008/95/CE e o artigo 5.º, n.º 4, proémio e alínea b) da Diretiva Marcas 2015/2436 estipulam que os Estados-Membros podem ainda prever que o pedido de registo de uma marca seja recusado ou, tendo sido efetuado, que o registo de uma marca fique passível de ser declarado nulo sempre que e na medida em que a utilização da marca possa ser proibida por força de um direito anterior <sup>7</sup>.

### 3.3.8

É ainda possível que, para a presunção de um «direito anterior» de um terceiro, seja relevante a questão de saber se o titular da marca tem um direito ainda mais antigo (reconhecido na legislação do Estado-Membro em causa) relativamente ao sinal registado como marca e, em caso afirmativo, se o uso do suposto «direito

<sup>6</sup> Nota 9377/86 de 15 de outubro de 1986, p. 12, nota de rodapé 26:  
<https://www.cipil.law.cam.ac.uk/projectseuropean-travaux/trade-marks-directive>.

<sup>7</sup> Ver também o artigo 8.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (versão codificada), JO 2009 L 78/1, e o artigo 8.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (codificação), JO 2017, L 154/1.

anterior» desse terceiro pode ser proibido com fundamento no referido direito ainda mais antigo (v., relativamente ao processo em apreço, o ponto 3.3.9 a seguir).

### 3.3.9

No presente processo, o Gerechtshof (Tribunal de Recurso) decidiu que, relativamente ao sinal registado «[recorrente]», a titular da marca [recorrente] tem direitos de designação comercial mais antigos do que CCC e o. [Omissis] Contudo, segundo o Gerechtshof (Tribunal de Recurso), o direito da [recorrente] de proibir, com fundamento nestes direitos de designação comercial mais antigos, o uso por CCC e o. da designação comercial [particular 3] – o suposto «direito anterior» de CCC e o. – já prescreveu [omissis].

Nos termos do direito holandês, pode-se presumir a prescrição sempre que o titular do direito se comporte de forma incompatível, segundo os critérios da razão e da equidade, com o posterior exercício desse direito ou faculdade. O mero lapso do tempo não é suficiente para o efeito. Devem verificar-se circunstâncias especiais que fundamentem a confiança legítima da outra parte de que o titular do direito já não exercerá o seu direito, ou que levem a um agravamento ou a uma deterioração desproporcionados da posição da outra parte se o direito ou a faculdade forem ainda exercidos <sup>8</sup>.

Tendo em conta o acima exposto no ponto 3.1, deve-se partir do princípio de que a exceção invocada por CCC e o. da prescrição por tolerância contra os pedidos relativos à designação comercial da [recorrente] deve proceder. O que significa que a [recorrente] não pode proibir o uso por CCC e o. da designação comercial [particular 3] (o suposto «direito anterior» de CCC e o.) com fundamento nos seus direitos de designação comercial ainda mais antigos.

### 3.3.10

Uma vez que a resposta à questão de saber como deve ser interpretado o conceito de «direito anterior» previsto no artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95/CE revogada é importante, no presente processo, para a apreciação da parte I do fundamento de recurso, e que a resposta a esta questão não está isenta de dúvidas razoáveis, o Hoge Raad submete a questão, a título prejudicial, ao Tribunal de Justiça.

## 3.4

[Omissis] [processo nacional]

<sup>8</sup> [Omissis]

#### **4. Descrição da matéria de facto dada como provada à qual deve aplicar-se a interpretação do Tribunal de Justiça**

O Hoge Raad refere a matéria de facto dada como provada, acima mencionada nos pontos 2.1-2.5 e 3.3.9 e que deve ser tomada em consideração para responder às questões prejudiciais.

Além disso, deve-se partir do pressuposto de que as designações comerciais «[A]» e «[recorrente]» da [recorrente] e a designação comercial «[particular 3]» de CCC e o. são direitos reconhecidos nos Países Baixos, conforme referido no artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva Marcas 2008/95/CE revogada.

#### **5 Questões de interpretação**

1. Para determinar se existe um «direito anterior» de um terceiro, na aceção do artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95/CE revogada:

a) É suficiente que, antes do registo da marca, esse terceiro tenha feito uso, na vida comercial, de um direito reconhecido pela legislação do Estado-Membro em causa; ou

b) É necessário que o terceiro, com base nesse direito anterior, possa, ao abrigo da legislação nacional aplicável [omissis], proibir o uso da marca pelo seu titular?

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

#### **6 Decisão**

[Omissis] [O Hoge Raad submete a questão acima referida, suspensão da instância]

[Omissis] [assinatura]