

Processo C-35/21**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:**

19 de janeiro de 2021

Órgão jurisdicional de reenvio:

Varhoven kasatsionen sad (Supremo Tribunal de Cassação, Bulgária)

Data da decisão de reenvio:

29 de dezembro de 2020

Recorrente em cassação:

«Konservinvest» OOD

Recorrida em cassação:

«Bulkons Parvomay» OOD

Objeto do processo principal

Litígio quanto à admissibilidade de uma indicação geográfica de produtos agrícolas ou de géneros alimentícios ser registada apenas com base nas disposições legais de um Estado-Membro e gozar exclusivamente da proteção conferida pelo direito civil nacional, sem prejuízo do regime de proteção a nível da União estabelecido pelo Regulamento n.º 1151/2012.

Objeto e fundamento jurídico do pedido de decisão prejudicial

Interpretação do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios, com base no artigo 267.º, primeiro parágrafo, alínea b), e terceiro parágrafo, TFUE.

Questão prejudicial

O artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios, permite um regime nacional de registo e proteção das indicações geográficas de produtos agrícolas e de géneros alimentícios abrangidas pelo âmbito de aplicação deste regulamento, fora das situações de proteção transitória reguladas nesta disposição, e permite aos Estados-Membros aplicarem outras disposições que vigoram simultaneamente a nível nacional (de modo semelhante ao regime paralelo das marcas) para regular os litígios relativos a violações do direito a uma indicação geográfica desse tipo entre operadores locais que produzem e comercializam produtos agrícolas e géneros alimentícios abrangidos pelo Regulamento n.º 1151/2012 no território do Estado-Membro em que a indicação geográfica foi registada?

Disposições de direito da União invocadas

Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (JO L 343, de 14 de dezembro de 2012, p. 1, a seguir «Regulamento n.º 1151/2012»), artigos 2.º, 5.º e 9.º

Jurisprudência invocada

Acórdão do Tribunal de Justiça de 8 de setembro de 2009, Budějovický Budvar (C-478/07, ECLI:EU:C:2009:521, n.ºs 114 a 117)

Acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de novembro de 2000, Warsteiner Brauerei (C-312/98, ECLI:EU:C:2000:599, n.º 50)

Acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de maio de 1997, Jacques Pistre e o. (processos apensos C-321/94, C-322/94, C-323/94, C-324/94, ECLI:EU:C:1997:229, n.º 1 da parte decisória)

Disposições de direito nacional invocadas

Zakon za markite i geografskite oznachenia [Lei Relativa às Marcas e às Denominações Geográficas, publicada no DV n.º 81, de 14 de setembro de 1999, revogada, a seguir: «ZMGO» (revogada)], artigos 51.º, 53.º, 57.º-a e 76.º

Prehodni i zaklyuchitelni razporedbi kam Zakona za izmenenie i dopalnenie na zakona za markite i geografskite oznachenia (disposições temporárias e finais da Lei que altera e completa a Lei Relativa às Marcas e às Denominações Geográficas, publicadas no DV n.º 61 de 2018, a seguir: «PZR ZID ZMGO»), § 8

Zakon za prilagane na Obshtata organizatsia na pazarite na zemedelski produkti na Evropeiskia sayuz (Lei de Execução da Organização Comum dos Mercados dos Produtos Agrícolas da União Europeia, publicada no DV n.º 96, de 28 de novembro de 2006, a seguir: «ZPOOPZPES»), artigos 1.º, 24.º e 25.º

Apresentação sucinta dos factos e do processo principal

- 1 Por Decisão do Presidente do Instituto de Patentes da República da Bulgária, de 3 de julho de 2013, a «Bulkons Parvomay» AD foi registada, nos termos da ZMGO (revogada), como utilizadora de uma indicação geográfica, a saber, a indicação geográfica «Lyutenitsa Parvomai», para os produtos «Lyutenitsa». Nos termos de uma certificação relativa aos utilizadores registados de uma indicação geográfica registada emitida pelo Instituto Nacional de Patentes, a «Bulkons Parvomay» OOD é a única utilizadora registada desta indicação geográfica.
- 2 A «Konservinvest» OOD pediu o registo de marcas próprias nacionais, entre as quais a marca composta «K Konservinvest Parvomayska lyutenitsa» (registada no Instituto Nacional de Patentes em 12 de fevereiro de 1999 para produtos da Classe 29 – Lyutenitsa), bem como da marca composta Marke «Parvomayska lyutenitsa Rachenitsa» (registo pedido em 15 de maio de 2003 e registada em 3 de maio de 2005). Em ambas as marcas, não são suscetíveis de proteção os termos «parvomayska lyutenitsa» inscritos em minúsculas.
- 3 Na sequência da oposição apresentada pela «Konservinvest» OOD, foi aberto um processo administrativo para declaração da nulidade da decisão (de 3 de julho de 2013) relativa ao registo da indicação geográfica «Lyutenitsa Parvomay». A oponente alegou que o Presidente do Instituto de Patentes da Bulgária não tem competência para o registo de uma indicação geográfica de produtos agrícolas ou géneros alimentícios abrangidos pelo âmbito de aplicação do Regulamento n.º 1151/2012. Segundo este regulamento, o registo de uma indicação geográfica para estes produtos agrícolas só é permitido ao nível da União Europeia mediante o procedimento previsto no regulamento e não nos termos do direito nacional.
- 4 Neste processo, o Instituto de Patentes e a «Bulkons Parvomay» OOD contestaram o pedido, com o fundamento de que a decisão relativa ao registo da indicação geográfica «Lyutenitsa Parvomay» constitui um ato administrativo válido e que o Instituto de Patentes da Bulgária, por força da legislação nacional, tem competência para proceder ao registo de uma indicação geográfica para produtos agrícolas ou géneros alimentícios.
- 5 Por Acórdão de 12 de julho de 2017, o Varhoven administrativen sad (Supremo Tribunal Administrativo, Bulgária) negou provimento ao pedido de anulação da decisão relativa ao registo da indicação geográfica da recorrente formulado pela «Konservinvest» OOD, com o fundamento de que o Presidente do Instituto de Patentes da Bulgária tem efetivamente competência para o registo de uma indicação geográfica ao nível nacional. O Regulamento n.º 1151/2012 não é

aplicável ao litígio, porque as partes não procuraram a proteção conferida por este regulamento.

- 6 Posteriormente, a «Bulkons Parvomay» OOD intentou ações no Sofiyski gradski sad (Tribunal da cidade de Sófia, Bulgária) contra a «Konservinvest» OOD, pedindo a proteção judicial de direito civil da indicação geográfica em questão ao abrigo do ordenamento jurídico nacional. A «Bulkons Parvomay» OOD pediu especificamente que o tribunal: (i) declarasse que a demandada infringiu os direitos da demandante à indicação geográfica registada «Lyutenitsa Parvomay» ao utilizar comercialmente as denominações «Parvomayska Lyutenitsa», «Domashna edrosmlyana» e «Parvomayska lyutenitsa Rachenitsa» para designar o produto «Lyutenitsa», que é o mesmo que o produto para o qual a indicação geográfica está registada; (ii) condenasse a demandada a por termo à infração; (iii) ordenasse a apreensão e a destruição do produto que é objeto da infração, condenando a demandada nas custas; (iv) condenasse a demandada na reparação dos danos patrimoniais sofridos e lucros cessantes da demandante relativamente ao período de 1 de novembro de 2013 a 30 de setembro de 2014; (v) ordenasse a publicação, a expensas da demandada, da parte decisória do acórdão em dois jornais diários e no tempo de emissão de uma estação de televisão com cobertura nacional.
- 7 As ações foram julgadas improcedentes pelo Tribunal de Primeira Instância. O acórdão deste tribunal foi revogado em 28 de fevereiro de 2019 pelo Tribunal de Recurso [Sofiyski apelativen sad (Tribunal de Recurso de Sófia, Bulgária)], que julgou os pedidos procedentes na totalidade.
- 8 A «Konservinvest» OOD impugnou o acórdão proferido sobre o recurso, alegando a sua inadmissibilidade, no Varhoven kasatsionen sad (Supremo Tribunal de Cassação, Bulgária, a seguir: «VKS»). Por Decisão de 14 de abril de 2020, o VKS admitiu o recurso de cassação para fiscalização da admissibilidade do acórdão proferido pelo tribunal de recurso. Além disso, o VKS entende que o pedido formulado no recurso de cassação, de que seja solicitada uma decisão prejudicial ao Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a interpretação do Regulamento n.º 1151/2012 é fundado e apresenta o pedido de decisão prejudicial já mencionado. No entender do VKS, a resposta à questão apresentada é importante para a decisão a proferir sobre a admissibilidade das ações.

Argumentos essenciais das partes no processo principal

- 9 No processo em primeira instância que decorreu no Sofiyski gradski sad (Tribunal da cidade de Sófia), a demandante «Bulkons Parvomay» OOD alegou que é a única utilizadora da indicação geográfica registada a seu favor, a indicação geográfica «Lyutenitsa Parvomay». Uma vez que a demandada não está registada como utilizadora desta indicação geográfica, violou as disposições da ZMGO (revogada), na medida em que designou os produtos por ela produzidos («Parvomayska lyutenitsa», «Domashna edrosmlyana», «Parvomayska lyutenitsa»

e «Parvomayska lyutenitsa Rachenitsa») como «Parvomayska lyutenitsa». A demandada utiliza ilegalmente a indicação geográfica registada a favor da demandante, induzindo desse modo os consumidores em erro quanto à verdadeira origem dos produtos. As ações são admissíveis e fundadas, uma vez que a ZMGO (revogada), o Regulamento n.º 1151/2012 e a ZPOOPZPES regulavam relações jurídicas diferentes, que não se excluem mutuamente nem concorrem entre si, pelo que estas disposições legais garantiam uma proteção paralela de direitos diferentes.

- 10 A demandada «Konservinvest» OOD contesta as ações alegando que não cometeu nenhuma infração, porque exerceu o seu direito de designar a sua produção com as marcas registadas a seu favor. Além disso, a indicação geográfica não pode ser protegida pelo processo e pelas modalidades invocadas pela demandante, dado que é diretamente aplicável o artigo 14.º do Regulamento n.º 1151/2012 em virtude do registo anterior das suas marcas. A demandada alega que a indicação geográfica foi registada em violação dos pressupostos legais, porque se aplica diretamente ao registo de produtos agrícolas e géneros alimentícios, entre os quais se inclui o Lyutenitsa, o Regulamento n.º 1151/2012, que exclui a aplicação de uma norma nacional para o registo e consequentemente para a proteção das indicações geográficas destes produtos.
- 11 O Sofiyski gradski sad (Tribunal da cidade de Sófia) julgou as ações improcedentes. O Tribunal de Primeira Instância entendeu que a ZMGO estabelece um regime geral das indicações geográficas. No entender do tribunal, este caso concreto diz respeito a um produto específico (Lyutenitsa), ao qual é diretamente aplicável o Regulamento n.º 1151/2012. O regulamento exige o registo de indicações geográficas dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (incluindo Lyutenitsa) na Comissão Europeia; a proteção jurídica nos Estados-Membros (entre os quais a República da Bulgária) só pode ser garantida com indicações geográficas protegidas após a inscrição no registo europeu de produtos agrícolas e de géneros alimentícios. Este registo é assumido oficiosamente pelo Instituto de Patentes da República da Bulgária. O Tribunal de Primeira Instância refere que, nos termos do artigo 24.º, n.º 1, da ZPOOPZPES, a proteção jurídica dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios no âmbito de aplicação do Regulamento n.º 1151/2012 é garantida através do registo das especialidades tradicionais garantidas no registo europeu. Acresce que o artigo 25.º, n.º 1, desta lei proíbe a utilização de um sinal, de uma designação ou de uma denominação como indicação geográfica num produto agrícola ou um género alimentício que não esteja registado no registo europeu. As ações foram julgadas improcedentes por falta de legitimidade ativa material deduzida da falta de registo regular da indicação geográfica.
- 12 O Sofiyski apelativen sad (Tribunal de Recurso de Sófia) revogou o Acórdão do Sofiyski gradski sad (Tribunal da cidade de Sófia) e julgou os pedidos procedentes. Para isso, o tribunal de recurso entendeu que as ações são admissíveis. Em substância, considerou que a indicação geográfica da demandante foi validamente registada e que a ZMGO (revogada) (artigos 75.º a 77.º) regula a

proteção de direito civil das denominações geográficas registadas segundo o processo nacional, não tendo partilhado a apreciação feita pelo Tribunal de Primeira Instância de que o Regulamento n.º 1151/2012 exclui a proteção nacional. As ações foram julgadas procedentes, porque a demandada não foi registada como utilizadora da indicação geográfica no Instituto de Patentes da República da Bulgária, apesar de isso ter sido possível do ponto de vista processual; por isso, verifica-se a violação do direito da demandante à indicação geográfica registada. O tribunal não seguiu o entendimento de que o Regulamento n.º 1151/2012 exclui a proteção nacional e entendeu que as ações são admissíveis e procedentes, uma vez que a ZMGO (revogada), o Regulamento n.º 1151/2012 e a ZPOOPZPES regulavam relações jurídicas diferentes, que não se excluía mutuamente nem concorriam entre si, pelo que estas disposições legais asseguravam a proteção paralela de direitos diferentes.

- 13 No recurso de cassação, a recorrente («Konservinvest» OOD) alega a inadmissibilidade das ações, que decorre do § 8 PZR ZID ZMGO (DV n.º 61/2018). Segundo esta disposição, os titulares de direitos a indicações geográficas registadas para produtos agrícolas e géneros alimentícios abrangidos pelo âmbito de aplicação do Regulamento n.º 1151/2012 não podem intentar ações por infrações dos direitos a indicações geográficas cometidas antes da entrada em vigor da lei e não seria possível a instauração de processos de contraordenação por infrações dos direitos a indicações geográficas registadas para produtos agrícolas e géneros alimentícios no âmbito de aplicação do Regulamento (UE) n.º 1151/2012.
- 14 A recorrente no recurso de cassação alega, em substância, que as ações também são improcedentes por força da aplicação direta do Regulamento (UE) n.º 1151/2012, que exclui a proteção nacional de uma indicação geográfica registada apenas segundo o processo nacional.
- 15 O litígio entre as partes limita-se basicamente à questão de saber se a indicação geográfica «Lyutenitsa Parvomay», que foi registada, na vigência do Regulamento n.º 1151/2012, apenas ao abrigo da ZMGO (revogada) no Instituto de Patentes da República da Bulgária, pode beneficiar da proteção de direito civil conferida pelo ordenamento jurídico búlgaro, quando a infração em causa tenha sido cometida no território da República da Bulgária e o infrator seja um comerciante registado segundo a lei búlgara. Dito de outro modo, há que apreciar se é admissível que uma indicação geográfica para um produto agrícola ou um género alimentício (como o Lyutenitsa) só seja registado num determinado Estado-Membro segundo a legislação nacional desse Estado e apenas seja protegido de acordo com o respetivo ordenamento jurídico nacional e não de acordo com o regime de proteção estabelecido a nível da União e previsto no Regulamento n.º 1151/2012.

Apresentação sucinta da fundamentação do pedido de decisão prejudicial

- 16 Em primeiro lugar, o VKS recorda que, segundo o ordenamento jurídico nacional búlgaro, a designação geográfica, em concreto a indicação geográfica para, entre outros, produtos agrícolas e géneros alimentícios goza da proteção nacional se tiver sido regularmente registada na autoridade competente. Há, por conseguinte, a possibilidade de recorrer aos tribunais para impedir a sua utilização não autorizada por outra entidade jurídica, independentemente da sua nacionalidade. Deste modo garante-se, por um lado, uma elevada qualidade ao consumidor e determina-se a especificação do produto e, por outro, cria-se um obstáculo à deterioração desta qualidade através da produção do mesmo produto por produtores não registados em conformidade com este processo.
- 17 O VKS refere em seguida que a matéria da proteção jurídica das denominações geográficas dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios evoluiu a nível comunitário desde o primeiro ato legislativo comunitário, o Regulamento (CEE) n.º 2081/92 do Conselho, de 14 de julho de 1992, até ao Regulamento (UE) n.º 1151/2012, atualmente em vigor, que revogou e substituiu o Regulamento (CE) n.º 509/2006. Este ato jurídico atualmente em vigor reflete a evolução constante do entendimento para a criação de mecanismos de proteção uniformes através do registo das indicações geográficas a nível da União.
- 18 A evolução deste fundamento normativo para regular o registo das indicações geográficas dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios cuja qualidade e singularidade são associadas a certas regiões europeias sugere (nomeadamente à luz do artigo 9.º do Regulamento n.º 1151/2012, conjugado com os considerandos 15 e 24 deste regulamento), a exclusão do registo nacional e da proteção jurídica nacional desses produtos.
- 19 No entender do VKS, a possibilidade de registo, apenas a nível nacional, de produtos agrícolas e de géneros alimentícios abrangidos pelo Regulamento n.º 1151/2012, apesar desta tendência na evolução da matéria regulada por este regulamento, não está expressamente excluída. Do mesmo modo, a possibilidade de uma proteção concreta no território de um Estado-Membro não está expressamente excluída quando se trata de um litígio que opõe fabricantes locais de um mesmo produto agrícola a respeito de uma indicação geográfica registada unicamente a nível nacional e as infrações alegadas foram cometidas exclusivamente no interior desse Estado-Membro.
- 20 O órgão jurisdicional de reenvio salienta que, por um lado, não há nenhuma regra expressa do direito da União sobre a admissibilidade do registo nacional paralelo de uma indicação geográfica dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios e da proteção que daí decorre apenas no território do Estado-Membro de registo. O VKS entende que milita a favor desta conclusão o facto de o artigo 9.º do Regulamento n.º 1151/2012 não excluir expressamente o registo nacional e a proteção nacional das indicações geográficas dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios visados por este regulamento. Por outro lado, esta disposição,

interpretada à luz dos considerandos 15 e 24 do referido regulamento, leva a concluir que uma regulamentação nacional da proteção a nível nacional não é autorizada fora dos casos de proteção transitória previstos pela disposição em causa.

- 21 Pelas razões que precedem, o VKS considera necessário interpretar de forma útil o artigo 9.º do Regulamento n.º 1151/2012 para apreciar se o regime de proteção instituído por este regulamento exclui a possibilidade de proteção nacional ao abrigo da ZMGO nos casos em que as indicações geográficas dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios nele referidos são registadas unicamente no território da República da Bulgária em conformidade com o procedimento da ZMGO e a proteção é pedida contra um infrator do mesmo Estado-Membro que utiliza uma denominação semelhante à indicação geográfica registada.