

Processo C-322/24**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:**

30 de abril de 2024

Órgão jurisdicional de reenvio:

Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante (Tribunal de Comércio n.º 1 de Alicante, Espanha)

Data da decisão de reenvio:

27 de novembro de 2023

Demandante:

Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S. A.

Demandada:

Embutidos Monells, S. A.

Objeto do processo principal

Marca da União Europeia — Pedido de marca nacional posterior — Má-fé — Ação de declaração de nulidade — Vinculação por atos próprios — Princípio da boa-fé — Prescrição por tolerância — Interrupção — Medidas para pôr termo à violação do direito num prazo razoável — Conduta global do titular do direito anterior

Objeto e fundamento jurídico do pedido de decisão prejudicial

Pedido de decisão prejudicial de interpretação — Artigo 267.º TFUE — Regulamento (UE) 2017/1001 — Diretiva (UE) 2015/2436 — Ação de declaração de nulidade — Prescrição por tolerância

Questões prejudiciais

1) Devem os artigos 61.º do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, e 9.º da 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, ser interpretados no sentido de que o titular de um registo anterior, que, na interpelação extrajudicial fixa um prazo perentório para a propositura da ação de declaração de nulidade que coincide, de forma clara e inequívoca, com o prazo geral de 5 anos para intentar essa mesma ação, fica vinculado pelos seus próprios atos, uma vez que criou a expectativa no titular da marca posterior de que não será intentada contra ele uma ação pela eventual nulidade depois da data fixada? Neste sentido, o facto de no âmbito de um processo judicial posterior destinado a contornar a existência de um prazo de prescrição se invocar que o pedido de registo foi feito de má-fé, deve esse facto ser considerado uma conduta contrária à boa-fé se, à data de envio do referido *burofax* [comunicação eletrónica ou por telecópia, certificada por serviço postal], a parte já dispunha de todos os elementos necessários para considerar que aquele registo tinha sido pedido de má-fé?

2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, devem os artigos 61.º do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, e 9.º da 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, ser interpretados no sentido de que a conduta da demandante, que consiste em se opor ativamente ao registo de marcas da União Europeia que coincidam, em substância, com as marcas nacionais controvertidas e cujo registo acabou por ser recusado com base nessa oposição, constitui um esforço num prazo razoável para sanar a referida situação?

Disposições de direito da União invocadas

Tratado da União Europeia: artigo 6.º, n.º 3.

Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (codificação): artigos 59.º, n.º 1, e 61.º

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: artigo 9.º, n.º 1.

Acórdão de 19 de maio de 2022, HEITEC, C-466/20, EU:C:2022:400 (a seguir, «Acórdão HEITEC»).

Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605 (a seguir, «Acórdão Budějovický Budvar»)

Disposições de direito nacional invocadas

Legislação

Código Civil (Código Civil), artigo 7.º, n.º 1: «Os direitos devem ser exercidos em conformidade com os requisitos da boa-fé.»

Ley 17/2001 de Marcas (Lei 17/2001 relativa às Marcas), de 7 de dezembro de 2001:

Artigo 51.º, n.º 1, que regula as causas de nulidade absoluta. Nos termos desta disposição, o registo de uma marca pode ser declarado nulo, quer por violar uma proibição absoluta (artigo 5.º desta mesma lei), quer pela existência de má-fé do requerente no momento do pedido de registo da marca.

Artigo 52.º, que regula as causas de nulidade relativa. Nos termos do n.º 1 desta disposição, o registo de uma marca pode ser declarado nulo por violação de uma proibição relativa (artigos 6.º, 7.º, 8.º, 9.º e 10.º desta mesma lei). No entanto, no seu n.º 2, prevê que o titular de um direito anterior previsto nos artigos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º, n.º 1, da referida lei, que tenha tolerado a utilização de uma marca posterior registada durante um período de cinco anos consecutivos com conhecimento dessa utilização já não pode pedir a nulidade da marca posterior, com base nesta marca anterior relativamente aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior foi utilizada, a menos que o registo da marca posterior tenha sido requerido de má-fé.

Jurisprudência

Alguns acórdãos representativos do estado da jurisprudência nacional relativa ao princípio da boa-fé, à doutrina dos atos próprios e à caducidade de direitos em processos que não dizem respeito a questões de marcas:

Acórdão do Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1 [Supremo Tribunal (Espanha), Secção Cível, Secção 1], de 19 de outubro de 2020 (ROJ: STS 3414/2020 — ES:TS:2020:3): relativo à doutrina dos atos próprios de caráter geral.

Acórdão do Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1 [Supremo Tribunal (Espanha), Secção Cível, Secção 1], de 17 de julho de 2008 (ROJ: STS 3954/2008 — ES:TS:2008:3954): relativo aos atos próprios e à prescrição adquirida.

Apresentação sucinta dos factos e do processo principal

- 1 SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. é titular das marcas da União Europeia:

2 **5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. DESDE 1879**, número 1.412.048, cujo registo foi pedido em 7 de dezembro de 1999 e efetuado em 4 de outubro de 2006, para a classe 29.



3 **5J**, número 9.335.662, cujo registo foi pedido em 26 de agosto de 2010 e efetuado em 5 de julho de 2015, para a classe 29.



4 Por sua vez, a empresa **EMBUTIDOS MONELLS, S. A.** é titular das marcas nacionais espanholas:

5 Marca espanhola **5Ms** n.º 3.003.995, cujo registo foi pedido em 31 de outubro de 2011 e efetuado em 9 de fevereiro de 2012, para a classe 29:



6 Marca espanhola **5Ps** n.º 3.014.970, cujo registo foi pedido em 26 de janeiro de 2012 e efetuado em 3 de maio de 2012, para a classe 29:



- 7 Em 3 de novembro de 2016, a demandante, através de um gabinete de profissionais especializados em direito das marcas, enviou à demandada uma interpelação extrajudicial, na qual afirmou
- 8 que a marca **5J**, número 9.335.662 é uma marca de prestígio.
1. que esse facto é do conhecimento da demandada, uma vez que, oportunamente, a empresa SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. já deduziu oposição ao registo na Oficina Espanhola de Patentes y Marcas (Instituto Espanhol de Marcas e Patentes; a seguir «OEPM») do sinal 5Cs, sinal cujo registo foi recusado pela OEPM em consequência da referida oposição, em 12 de julho de 2012.
- 9 e que verificaram que a demandada é titular de outras duas marcas com características análogas às do sinal 5Cs, marcas que são, respetivamente, a marca espanhola **5Ms** n.º 3.003.995 e a marca espanhola **5Ps** n.º 3.014.970, que são agora objeto da ação de declaração de nulidade intentada.
- 10 Relativamente à marca espanhola **5Ms** n.º 3.003.995, cujo registo foi pedido em 31 de outubro de 2011 e efetuado em 9 de fevereiro de 2012, para a classe 29, refere-se que «contra esta marca **ainda pode ser intentada uma ação de declaração de nulidade antes de 28 de fevereiro de 2017**». (O sublinhado consta do *burofax*).
- 11 Relativamente à marca espanhola **5Ps** n.º 3.014.970, cujo registo foi pedido em 26 de janeiro de 2012 e efetuado em 3 de maio de 2012, para a classe 29, refere-se que «contra esta marca **ainda pode ser intentada uma ação de declaração de nulidade antes de 18 de maio de 2017**». (O sublinhado consta do *burofax*).
- 12 Na sequência da receção do *burofax* pela demandada tiveram início negociações que terminaram, sem que houvesse acordo, em 28 de dezembro de 2016.
- 13 Em 9 de fevereiro de 2017, isto é, apenas 3 meses após a interpelação e 43 dias depois do termo das negociações, a demandada solicitou ao EUIPO o registo de duas marcas da União Europeia, que coincidem, em substância, com as marcas nacionais por ela registadas.

- 14 No âmbito de um processo de oposição instaurado pela demandante, o registo da marca 16.339.004  foi recusado em 2 de junho de 2018. No caso da marca 16.338.998 , o registo foi recusado em 2 de dezembro de 2020.
- 15 Em 2 de novembro de 2021, isto é, 11 meses depois do indeferimento do último registo de marca solicitado pela demandada, a empresa SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. intentou uma ação contra a EMBUTIDOS MONELLS, S. A., pedindo, nomeadamente, a declaração de nulidade das marcas nacionais posteriores da demandada. Esta contestou a ação em 14 de janeiro de 2022.

Argumentos essenciais das partes no processo principal

- 16 A demandante considera que a demandada estava de má-fé quando pediu o registo das referidas marcas nacionais ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento 2017/1001 e do artigo 51.º, n.º 1, alínea b) da Lei 17/2001 relativa às Marcas, de 7 de dezembro.
- 17 Por sua vez, a demandada invoca a prescrição por tolerância, ao abrigo do artigo 61.º do Regulamento 2017/1001 e do artigo 52.º, n.º 2 da Lei 17/2001 relativa às Marcas, de 7 de dezembro.
- 18 Para esse efeito, alega que o registo das marcas controvertidas data de 2012, que a demandante tolerou longamente a utilização das referidas marcas por não ter intentado nenhuma ação judicial até 2 de novembro de 2021 e que a interpelação extrajudicial enviada em 3 de novembro de 2016 e recebida em 4 de novembro fixava um prazo perentório para a propositura da ação de declaração de nulidade: 28 de fevereiro de 2017.

Apresentação sucinta da fundamentação do pedido de decisão prejudicial

Considerações relativas aos factos

- 19 Da interpelação formulada em 28 de fevereiro de 2017 e do facto de a própria demandante fixar o *dies a quo* para a prescrição da ação na data de publicação da concessão, juntamente com o facto de constar que, àquela data, a demandante deduziu oposição ao registo de outras marcas nacionais semelhantes, decorre que esta teve uma oportunidade razoável de se opor ao registo das marcas nacionais.
- 20 Por outro lado, ficou provado que, em 2012, as marcas da demandante gozavam de prestígio no território de Espanha, pelo que, de acordo com os critérios referidos no Acórdão de 11 de junho de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), podia considerar-se que o pedido

de registo das marcas nacionais posteriores apresentado pela EMBUTIDOS MONELLS foi efetuado de má-fé.

- 21 À luz do exposto, suscitam-se dúvidas quanto à relevância da interpelação efetuada por *burofax* no qual os serviços jurídicos da demandante fixaram um prazo perentório para a propositura das ações de declaração de nulidade, uma vez que não podiam desconhecer que as circunstâncias existentes na data do pedido das marcas posteriores implicavam que o registo das marcas tinha sido efetuado de má-fé.
- 22 Por tal motivo, coloca-se a questão de saber se o facto de o titular de um registo anterior, apesar de alegar o prestígio da marca e o conhecimento de outros registos de marcas, não invocar na interpelação a existência de má-fé do titular das marcas posteriores e fixar, de forma clara e inequívoca, um prazo perentório de 5 anos para a propositura da ação de declaração de nulidade, devem ser considerados atos próprios que criam no titular da marca posterior a expectativa de que não será intentada contra ele uma ação pela eventual nulidade dos referidos registos posteriores.
- 23 Neste sentido, coloca-se a questão de saber se o titular, que tendo todos os elementos de facto necessários para verificar a eventual má-fé da demandada quando pediu o registo da marca, pode posteriormente invocar essa má-fé para contornar a aplicação do referido prazo de 5 anos.
- 24 Do mesmo modo, e para o caso de a demandante ficar vinculada pelos seus próprios atos e, portanto, não poder invocar a má-fé como fundamento de nulidade nem de imprescritibilidade, o órgão jurisdicional nacional deve decidir se se verifica a prescrição por tolerância, para o que devem ser tidos em consideração os princípios estabelecidos nos Acórdãos Budějovický Budvar e HEITEC.
- 25 Quanto ao pedido de registo de duas marcas da União Europeia apresentado pela demandada no EUIPO, que são praticamente idênticas às marcas nacionais posteriores objeto do presente litígio, coloca-se a questão de saber se a oposição deduzida pela demandante, que teve como consequência o indeferimento do pedido, pode ser considerada um ato de interrupção do prazo de prescrição.
- 26 Em especial, há que determinar se a oposição ativa ao registo das referidas marcas da União pelo titular das marcas anteriores constitui um esforço, num prazo razoável, para sanar a referida situação.

Quanto à pertinência das questões prejudiciais

- 27 O presente processo diz respeito à aplicação dos artigos 59.º e 61.º do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (codificação).
- 28 Em especial, o Tribunal de Justiça é questionado quanto à interação entre o princípio geral de direito da boa-fé e os referidos artigos. Trata-se de determinar

se uma conduta que pode ser considerada como «ato próprio» vincula a parte no sentido de lhe criar obrigações que determinam a prescrição da ação no caso de, decorrido o prazo que a própria parte impôs e que coincide com o prazo geral de 5 anos para a propositura da ação de declaração de nulidade, não ter tentado uma ação.

- 29 Essa questão não foi objeto de decisão anterior no âmbito do direito da União Europeia.
- 30 No entanto, as partes põem em causa a pertinência da questão prejudicial. A demandante considera que as normas que estabelecem os prazos para a propositura das ações de declaração de nulidade relativa não são supletivas, mas sim imperativas, pelo que não estão na livre disponibilidade das partes. Deste modo, o facto de ter enviado um *burofax* no qual se estabelece um prazo perentório para a propositura da ação de declaração de nulidade não vincula a parte relativamente a um processo judicial posterior no caso de o registo ter sido pedido de má-fé. Considera que as atuações levadas a cabo durante os anos de 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, tanto administrativa como judicialmente, devem ser consideradas um esforço razoável para impedir que a situação da marca controvertida se consolide.
- 31 Por sua vez, a demandada alega que não é necessário submeter a questão prejudicial, uma vez que existe jurisprudência assente do Tribunal de Justiça da União Europeia que dá resposta às questões submetidas. Neste sentido, refere, em relação à primeira questão, os Despachos de 25 outubro de 2007, Nijts/Tribunal de Cuentas (C-495/06 P, EU:C:2007:644, n.ºs 54 a 56, e de 24 junho 2010, Kronopoly/Comissão (C-117/09 P, EU:C:2010:370). Em especial, refere que deve ser tido em consideração o Despacho do Tribunal de Justiça de 13 de fevereiro de 2014, Marszałkowski/OAMI (C-177/13 P, EU:C:2014:183). Considera, assim, que a parte se encontra vinculada pelos seus próprios atos e, portanto, dado que foi fixado um prazo para a propositura de uma ação, não pode essa ação ser intentada após o respetivo termo. Quanto à segunda questão prejudicial, considera que a mesma já se encontra decidida no Acórdão HEITEC.
- 32 No entanto, os argumentos das partes não contestam a abordagem efetuada pelo órgão jurisdicional de reenvio enquanto órgão jurisdicional de primeira instância. Efetivamente, as partes discordam quanto à aplicação do referido princípio, o que significa que a resposta não é evidente.
- 33 Neste sentido, há que ter em conta que a interpretação da demandante sobre a natureza dos prazos para a propositura de ações de declaração de nulidade relativa se baseia na interpretação da legislação nacional e não da legislação da União à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia.
- 34 Ora, para esse efeito não é necessário explicar a prescrição sob o ponto de vista do direito nacional, uma vez que a questão é exclusivamente do direito da União,

pelo que é irrelevante a interpretação da prescrição que possa ter sido feita pelos órgãos jurisdicionais nacionais à luz do direito espanhol.

35 Por outro lado, pede-se ao Tribunal de Justiça que esclareça a sua jurisprudência constante dos Acórdãos Budějovický Budvar e HEITEC. Esta questão é relevante dado que o conceito da prescrição por tolerância é um conceito autónomo do direito da União Europeia cuja natureza e limites diferem dos conceitos nacionais semelhantes, em especial do direito nacional espanhol (prescrição e caducidade), existindo diferentes conceções nos diversos Estados-Membros. Por tal motivo, considera-se necessária uma delimitação necessariamente casuística que assegure a aplicação uniforme do referido conceito pelos diversos Estados-Membros.

36 Neste sentido, não se pode considerar que existe um *acte claire* ou um *acte éclairé* na jurisprudência recente do Tribunal de Justiça, dado que pode existir uma resposta diferente dos juízes dos diversos Estados-Membros. Isto é, não se trata de uma resposta evidente para todos os juízes em matéria de marcas da União Europeia em todos os Estados-Membros.

Quanto à primeira questão prejudicial

37 O princípio da boa-fé é um princípio geral de direito comum a todos os Estados-Membros. É também um princípio geral do direito da União. Daqui resulta que não se vislumbram razões para que o mesmo não deva ser tido em consideração como parâmetro de apreciação da conduta das partes.

38 Neste sentido, o envio de uma interpelação extrajudicial por parte do titular de um registo anterior na qual se fixa um prazo perentório para a propositura da ação de declaração de nulidade deve vincular a parte remetente, tendo em conta o princípio *nemo potest contra factum proprium venire*. Especialmente, quando esse prazo é igual ao prazo geral de 5 anos previsto para a propositura da ação de declaração de nulidade.

39 O facto de o registo do sinal posterior poder ter sido feito de má-fé é irrelevante uma vez que o titular do sinal anterior dispunha, à data do envio do referido *burofax*, de todos os elementos necessários para determinar se esse registo tinha sido feito de má-fé.

40 Ao mesmo tempo, também é irrelevante o facto de a interpelação ser efetuada pelo próprio titular do sinal anterior ou pelos seus serviços jurídicos. É indubitável que o facto de ser efetuado pelos seus serviços jurídicos, especialistas em direito das marcas, exige que a parte fique vinculada pelos seus próprios atos por ter criado na parte contrária a expectativa de que não será intentada posteriormente uma ação de declaração de nulidade.

41 Por este motivo, invocar, num processo judicial posterior iniciado 4 anos após o envio do referido *burofax*, a existência de má-fé no pedido de registo, para contornar a aplicação do prazo geral de 5 anos para a propositura da ação, deve considerar-se uma conduta contrária à boa-fé.

42 Por todas estas razões, o órgão jurisdicional de reenvio sugere ao Tribunal de Justiça que responda afirmativamente à primeira questão. Ou seja, que os artigos 61.º do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017 e 9.º da 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, devem ser interpretados no sentido de que o titular de um registo anterior que, na interpelação extrajudicial fixa um prazo perentório para a propositura da ação de declaração de nulidade, fica vinculado pelos seus próprios atos, por ter criado no titular da marca posterior a expectativa de que não será intentada contra ele uma ação pela eventual nulidade depois da data fixada, de modo que a má-fé do titular do sinal posterior à data do registo será irrelevante se o titular do sinal anterior dispunha de todos os elementos necessários para considerar que aquele tinha procedido de boa-fé.

Quanto à segunda questão prejudicial

43 Há que considerar que, embora a demandante não tenha chegado a intentar a ação de declaração de nulidade no prazo assinalado, não se verificou a prescrição por tolerância na aceção da legislação europeia.

44 O Tribunal de Justiça referiu, no seu acórdão HEITEC que «se o titular da marca anterior ou de outro direito anterior, embora tendo manifestado a sua oposição ao uso da marca posterior através de uma interpelação, não tiver, depois de ter constatado a recusa do destinatário dessa interpelação em respeitá-la ou em iniciar negociações, prosseguido os seus esforços num prazo razoável para sanar essa situação, eventualmente através da propositura de uma ação administrativa ou judicial, deve daí deduzir-se que esse titular se absteve de tomar as medidas ao seu alcance para pôr termo à alegada violação dos seus direitos» (n.º 55).

45 Ora, esta afirmação não pode ser interpretada no sentido de que a ação administrativa deve incidir única e exclusivamente no registo de marca impugnado, mas que deve ser tida em conta a conduta global do titular do registo anterior.

46 Deste modo, considera-se relevante o facto de a demandada ter pedido o registo no EUIPO de duas marcas da União Europeia que coincidiam, em substância, com a marca nacional registada, uma vez que o elemento nominativo distintivo e dominante se manteve inalterado, e o facto de esses registos terem sido recusados precisamente porque o titular do sinal anterior não se conformou e deduziu oposição.

47 Neste sentido, embora a demandante não tenha tomado medidas para pôr termo à violação dos seus direitos em relação às marcas nacionais controvertidas no âmbito do processo judicial posterior, fê-lo relativamente às marcas semelhantes nos pedidos de registo apresentados no EUIPO.

48 Na sequência da oposição que deduziu a estes novos registos e da consequente recusa dos mesmos, a demandante intenta a ação de declaração de nulidade contra

as marcas nacionais em 2 de novembro de 2021, isto é, 11 meses depois do indeferimento do último pedido de registo de marca apresentado pela demandada.

- 49 Por todas estas razões, o órgão jurisdicional de reenvio sugere que o Tribunal de Justiça responda à segunda questão indicando que os artigos 61.º do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, e 9.º da 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, devem ser interpretados no sentido de que a conduta da demandante, ao opor-se ativamente ao registo de marcas da União Europeia que coincidem, em substância, com as marcas nacionais controvertidas e cujo registo acabou por ser recusado com base nessa oposição, constitui um esforço, num prazo razoável, para sanar a referida situação, uma vez que a ação judicial foi intentada no prazo de 11 meses após o indeferimento do último pedido de registo de marca apresentado pela demandada.

DOCUMENTO DE TRABALHOS