



Nulidade do registo de uma marca pedido de má-fé

Dalila Simões,
Advogada Associada do Departamento de Propriedade Intelectual



Em 29 de janeiro de 2020 o Tribunal de Justiça da União Europeia (abreviadamente TJUE) proferiu Acórdão no processo C-371/18, conhecido como o caso **Sky v. SkyKick** uma das decisões recentes mais importantes em matéria de direitos de propriedade industrial (de ora em diante designado apenas por "Acórdão").

Contexto

O TJUE foi chamado a pronunciar-se sobre as questões prejudiciais que lhe foram colocadas pelo High Court of England and Wales (o órgão jurisdicional de reenvio), num processo em que as sociedades Sky tentaram uma ação de infração das suas marcas registadas contra as sociedades SkyKick e estas últimas, por sua vez, apresentaram um pedido reconvenicional de declaração de nulidade das marcas invocadas alegando que as mesmas "foram registadas para bens e serviços que não especificados de forma suficientemente clara e precisa" e alegando ainda que as marcas em causa no processo principal foram registadas de má-fé na medida em que as sociedades Sky "não tinham intenção de as utilizar para todos os produtos e para todos os serviços objeto do registo daquelas marcas".

Questões colocadas

O órgão jurisdicional de reenvio, no que toca à má fé, colocou ao TJUE as seguintes questões:

"3) Pode constituir má-fé o mero pedido do registo de uma marca sem qualquer intenção de a utilizar em relação aos produtos e serviços especificados?"

4) Em caso de resposta afirmativa à questão (3), é possível concluir que o requerente depositou o pedido parcialmente de boa-fé e parcialmente de má-fé se e na medida em que o requerente tenha tido a intenção de utilizar a marca em relação a alguns dos produtos ou serviços especifi-

cados mas não tenha tido intenção de a utilizar em relação a outros produtos ou serviços especificados?"

A decisão do TJUE

As respostas do TJUE às questões referidas nos números 3 e 4 foram analisadas à luz das normas legais aplicáveis ao caso (artigo 51.º, n.º 1 alínea b) do Regulamento n.º 40/94 do Conselho de 20/12/93 e artigo 3.º, n.º 2, alínea d) da Diretiva n.º 89/104/CEE do Conselho de 21/12/88, que preveem que uma marca pode ser declarada nula quando o requerente tenha agido de má-fé no momento do depósito do pedido de marca.

O Acórdão entendeu que o conceito de má-fé é um conceito autónomo da União e que neste contexto pressupõe "**a existência de um estado de espírito ou de uma intenção desonesta**" que visam **falsear o sistema de concorrência prejudicando, de forma não conforme aos usos e práticas honestas, os interesses de terceiros ou, ainda que não vise um terceiro em particular, visando obter um direito exclusivo para outros fins que não aqueles que constituem a função de uma marca** (nomeadamente o propósito de indicação de origem).

Em suma, o TJUE concluiu que um pedido de marca efetuado sem qualquer intenção de usar a marca com relação a bens ou serviços abrangidos na especificação pode constituir má-fé. Não obstante o referido, o TJUE também clarificou que só existirá má-fé se houver "**indícios objetivos, pertinentes e concordantes**" de que, ao tempo em que o pedido de registo foi apresentado, o requerente agiu com má-fé nos termos a que aludimos no parágrafo precedente.

Em resposta à pergunta n.º 4 o TJUE con-

cluiu que a nulidade só deve ser declarada para os produtos e serviços relativamente aos quais o motivo de nulidade disser concretamente respeito.

A redação atual do Código da Propriedade Industrial (CPI) português, introduzida pelo Decreto-Lei n.º 110/2018 de 10 de dezembro.

O artigo 259.º, n.º 1, que por sua vez remete para o disposto no n.º 6 do artigo 231.º prevê agora exatamente que um registo de marca possa ser declarado nulo quando o pedido de registo foi efetuado de má-fé.

Conclusão

Como em qualquer outro caso que implica prova da má-fé, este não será caminho fácil de trilhar por qualquer terceiro interessado em invocar a nulidade de um registo de marca, dadas as dificuldades inerentes ao tipo de prova de intenções, sendo certo que estas, tal como indica o TJUE devem estar consubstanciadas em "**indícios objetivos, pertinentes e concordantes**".

Todavia, o TJUE também adianta no Acórdão que "**a má-fé do requerente de uma marca não pode ser presumida com base numa simples constatação de que, no momento do depósito do seu pedido de registo, esse requerente não tinha uma atividade económica que correspondia aos produtos e aos serviços objetos do referido pedido**".

Importará por isso seguir com atenção as decisões dos juízes nacionais dos tribunais dos Estados-membros que serão convocados a decidir os casos concretos, zelando pela aplicação do direito nacional e da União, decidindo de acordo com o princípio da interpretação conforme o direito da União Europeia.