

O conteúdo deste arquivo provém originalmente do site na internet da Corte de Justiça da União Européia e estava armazenado sob o seguinte endereço no dia 10 de outubro de 2010: <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=C-235/09>

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
PEDRO CRUZ VILLALÓN
apresentadas em 7 de Outubro de 2010 (1)

Processo C-235/09

**DHL Express (France) SAS
contra
Chronopost SA**

[pedido de decisão prejudicial apresentado pela Cour de cassation (França)]

«Propriedade intelectual – Direito das marcas – Artigo 98.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 – Âmbito de aplicação territorial de uma proibição imposta por um tribunal de marcas comunitárias – Sanções pecuniárias compulsórias que acompanham uma proibição – Aplicação das sanções pecuniárias compulsórias no território de Estados-Membros diversos daquele ao qual pertence o tribunal que as impôs»

1. Com o presente pedido de decisão prejudicial, a Cour de cassation (tribunal supremo francês) coloca ao Tribunal de Justiça quatro questões que têm por objecto a interpretação do artigo 98.º do Regulamento (CE) n.º 40/94, sobre a marca comunitária (2). Como é sabido, o referido preceito refere-se à proibição de prosseguir os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção proferida por um tribunal nacional de marcas comunitárias, bem como às medidas adequadas para garantir o respeito desta proibição.

2. Visto de uma perspectiva mais geral, este processo torna patente a dificuldade interpretativa suscitada pelas disposições respeitantes à competência judiciária que constam do Regulamento (CE) n.º 40/94, especialmente no tocante aos efeitos jurídicos das decisões que constataam a contrafacção ou ameaça de contrafacção de uma marca comunitária. No essencial, o que se pretende saber é se um tribunal nacional de marcas comunitárias, quando decide das pretensões das partes, adopta decisões, incluídas as medidas acessórias, com efeitos em todo o território da União ou limitados a um só ou a vários Estados-Membros.

I – Quadro jurídico

3. O Regulamento (CE) n.º 40/94 introduziu um regime comum de marca comunitária, com o objectivo de conferir um título de propriedade intelectual uniforme em todo o território da União. Para assegurar a uniformidade, o Regulamento prevê

um título cujos efeitos se aplicam em todo o território da União, simultaneamente prevendo uma jurisdição especializada, confiada aos tribunais dos Estados-Membros.

4. Em 2009 foi adoptado o Regulamento (CE) n.º 207/2009 sobre a marca comunitária (3), o qual codifica as disposições até então existentes na matéria. Para efeitos dos presentes autos, e uma vez que os factos relevantes ocorreram antes da entrada em vigor do novo regulamento, ao longo destas conclusões referir-me-ei exclusivamente ao Regulamento (CE) n.º 40/94.

5. Os considerandos décimo quinto e décimo sexto do Regulamento (CE) n.º 40/94 exprimem bem a relevância que se confere não só à uniformidade do título, mas também aos efeitos das decisões dos tribunais de marcas comunitárias:

«Considerando que é indispensável que as decisões sobre a validade e a contrafacção das marcas comunitárias produzam efeitos em toda a Comunidade e a ela sejam extensivas, única maneira de evitar decisões contraditórias dos tribunais e do instituto e de respeitar o carácter unitário das marcas comunitárias; que, salvo derrogação prevista no presente regulamento, as regras da Convenção de Bruxelas relativa à competência judiciária e à execução das decisões em matéria civil e comercial são aplicáveis a todas as acções judiciais relativas às marcas comunitárias;

Considerando que convém evitar que sejam proferidas sentenças contraditórias em acções em que estejam envolvidas as mesmas partes e que sejam instauradas pelos mesmos factos com base numa marca comunitária e em marcas nacionais paralelas; que, para o efeito, quando as acções forem instauradas no mesmo Estado-Membro, os meios para atingir o objectivo em questão devem ser extraídos das normas processuais nacionais, que o presente regulamento não prejudica, ao passo que, quando as acções forem instauradas em Estados-Membros diferentes, se justifica recorrer a disposições inspiradas nas normas de litispendência e conexão da Convenção de Bruxelas acima referida.»

6. Nas disposições do regulamento, o seu artigo 1.º, n.º 2, confirma o carácter uniforme da protecção que a marca comunitária confere ao seu titular:

«A marca comunitária tem carácter unitário. A marca comunitária produz os mesmos efeitos em toda a Comunidade: só pode ser registada, transferida, ser objecto de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido, para toda a Comunidade. Este princípio é aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento.»

7. Caso um tribunal de marcas comunitárias declare verificada a violação ou ameaça de violação da marca, o artigo 98.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 dispõe a imposição de uma proibição, e de medidas complementares, nos seguintes termos:

«1. Sempre que um tribunal da marca comunitária verifique que o réu contrafez ou ameaçou contrafazer uma marca comunitária, proferirá, salvo se tiver razões especiais para não o fazer, uma decisão proibindo-o de prosseguir os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção. Tomará igualmente, nos termos da lei nacional, as medidas adequadas para garantir o respeito dessa proibição.

2. Por outro lado, o tribunal da marca comunitária aplicará a lei, incluindo o direito internacional privado, do Estado-Membro em que tiverem sido cometidos os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção.»

8. Por fim, a Directiva 2004/48/CE, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (4), prevê expressamente, no seu artigo 11.º, um regime harmonizado para as medidas que poderão conceder os tribunais nacionais que constatem uma infracção:

«Medidas inibitórias

Os Estados-Membros devem garantir que, nos casos em que tenha sido tomada uma decisão judicial que constate uma violação de um direito de propriedade intelectual, as autoridades judiciais competentes possam impor ao infractor uma medida inibitória da continuação dessa violação. Quando esteja previsto na legislação nacional, o incumprimento de uma medida inibitória deve, se for caso disso, ficar sujeito à aplicação de uma sanção pecuniária compulsória, destinada a assegurar a respectiva execução. Os Estados-Membros devem garantir igualmente que os titulares dos direitos possam requerer uma medida inibitória contra intermediários cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual, sem prejuízo do n.º 3 do artigo 8.º da Directiva 2001/29/CE.»

II – Os factos e a tramitação no processo principal

9. A sociedade Chronopost é titular das marcas francesa e comunitária «WEBSHIPPING», respectivamente, desde 27 de Abril e 28 de Outubro de 2000. O registo abrange vários serviços relacionados com a logística e a transmissão de informações, principalmente a recolha e a entrega e outros serviços de correio.

10. Posteriormente ao mencionado registo, a DHL International, em cujos direitos está subrogada a DHL Express France, fez uso dos termos «web shipping» e «webshipping» a fim de designar um serviço de gestão de correio urgente, acessível principalmente através da Internet.

11. Em 9 de Novembro de 2007, o tribunal de Grande Instance de Paris proferiu a sua sentença no processo intentado pela Chronopost contra a DHL Express France por violação da marca comunitária. O referido órgão jurisdicional actuou na qualidade de tribunal de marcas comunitárias, decidindo a favor da demandante, tendo considerado que existiu violação da marca. De igual modo, este órgão jurisdicional impôs a proibição das actividades constitutivas da infracção e acompanhou a mesma de uma sanção pecuniária compulsória.

12. Tendo sido interposto recurso da decisão do tribunal de Grande Instance, a cour d'Appel de Paris, actuando na qualidade de tribunal da marca comunitária de segunda instância, confirmou a sentença controvertida. Porém, a cour d'Appel não acolheu a pretensão da Chronopost, de ver estendida a proibição imposta à DHL Express France a todo o território da Comunidade. Portanto, o seu acórdão confirmou a limitação dos efeitos da proibição exclusivamente ao território francês.

13. A DHL Express France interpôs recurso do acórdão da cour d'Appel de Paris para a Cour de cassation, tendo-lhe sido negado provimento. Por seu turno, a Chronopost interpôs recurso subordinado na matéria respeitante ao alcance territorial da proibição e da sanção pecuniária compulsória.

14. A partir dos argumentos expostos pela Chronopost, a Cour de cassation considerou que as questões suscitadas requeriam a interpretação do Tribunal de Justiça, motivando assim a apresentação de um pedido de decisão prejudicial.

III – O pedido de decisão prejudicial e a tramitação no Tribunal de Justiça

15. O pedido de decisão prejudicial deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 29 de Junho de 2009, submetendo-lhe as seguintes questões:

- «1) O artigo 98.º do Regulamento (CE) n.º 40/94, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, deve ser interpretado no sentido de que a proibição proferida por um tribunal da marca comunitária produz efeitos imediatos em todo o território da Comunidade?
- 2) Em caso de resposta negativa, o tribunal tem o direito de estender expressamente essa proibição ao território de outros Estados nos quais os factos de contrafacção são cometidos ou ameaçam ser cometidos?

- 3) Em qualquer caso, as medidas coercivas que o tribunal, em aplicação da sua legislação nacional, aditou à proibição que profere são aplicáveis no território dos Estados-Membros nos quais essa proibição produziria efeito?
- 4) No caso contrário, o tribunal pode proferir tal medida coerciva, semelhante ou diferente da que adopta em virtude da sua legislação nacional, em aplicação da legislação nacional dos Estados em que essa proibição produz efeito?»

16. Dentro do prazo previsto pelo artigo 23.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, apresentaram observações, para além da Chronopost, os Governos da França, da Alemanha, do Reino Unido e dos Países Baixos, bem como a Comissão.

17. A audiência foi realizada em 30 de Junho de 2010, tendo nesta participado os representantes da Chronopost, bem como os agentes dos Governos da França e da Alemanha e também da Comissão.

IV – Introdução: os tribunais de marcas comunitárias como órgãos jurisdicionais específicos da União integrados no poder judiciário dos Estados-Membros

18. A título preliminar, a solução dos presentes autos exige uma breve descrição do modelo jurisdicional traçado para a marca comunitária pelo Regulamento (CE) n.º 40/94, bem como dos objectivos que prossegue o diploma com a criação de um título de propriedade industrial com carácter supranacional.

19. Como vimos, o Regulamento (CE) n.º 40/1994 contempla um regime jurídico próprio para a marca comunitária que inclui a criação de um sistema jurisdicional especializado, embora dividido, por assim dizer, em dois níveis. O primeiro arranca, em sede não jurisdicional, do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI), cujas decisões são passíveis de recurso para o Tribunal General e, eventualmente, o Tribunal de Justiça. (5) A função específica desta jurisdição consiste essencialmente na fiscalização da legalidade das decisões do IHMI relativas ao registo da marca comunitária. O segundo destes níveis reside nos tribunais dos Estados-Membros, incumbindo-lhes conhecer das acções por infracção que podem intentar os titulares de uma marca comunitária. (6) Dito resumidamente, ao passo que o IHMI e os tribunais da União conhecem dos litígios *verticais* suscitados entre um particular e a administração encarregada da gestão do registo da marca comunitária, os tribunais nacionais assumem plenamente a competência a respeito dos litígios *horizontais* originados entre particulares (7).

20. Convém realçar a circunstância de os tribunais nacionais actuarem especificamente como tribunais de marcas comunitárias. Neste quadro, não se trata de os tribunais nacionais desempenharem funções como jurisdição de direito comum da União, algo que já realizam quando aplicam o ordenamento europeu no contexto dos litígios ordinários suscitados na sua jurisdição. A missão do juiz nacional como juiz da marca comunitária é diferente da que desempenha como juiz da União, apesar de, evidentemente, ambas terem pontos comuns. Diversamente do que se verifica no contexto convencional da aplicação jurisdicional do direito da União, um litígio sobre uma marca comunitária converte o tribunal nacional numa jurisdição *específica da União*, constituída a fim de tutelar os direitos derivados de um título de propriedade *específica da União*, no quadro de um sistema de competência judiciária da União pelo cujo correcto funcionamento devem zelar os Estados-Membros (8).

21. Neste sentido, não é por acaso que o Regulamento (CE) n.º 40/94, nos seus considerandos catorze e quinze, lembra aos Estados-Membros a conveniência de designar «um número tão limitado quanto possível de tribunais nacionais de primeira e segunda instância competentes em matéria de contrafacção e de validade da marca comunitária», sendo indispensável que as suas decisões «produzam efeitos em toda a Comunidade e a ela sejam extensivas, única maneira de evitar decisões contraditórias dos tribunais».

22. Cabe afirmar que, por meio desta competência, os tribunais nacionais da marca comunitária, enquanto órgãos jurisdicionais específicos da União, asseguram a prossecução dos seguintes objectivos.

23. Em primeiro lugar, os tribunais de marcas comunitárias garantem a uniformidade do regime substantivo da marca comunitária, entendida como um quadro jurídico, comum e autónomo, cujas disposições regulam a constituição, atribuição e eventualmente extinção de um título de propriedade da União, que convive com outros títulos de propriedade, a marca nacional, territorialmente limitada ao território de cada Estado-Membro (9). O Regulamento (CE) n.º 40/94 refere-se a esta ideia como «princípio da unicidade da marca comunitária» (10).

24. Em segundo lugar, os tribunais de marcas comunitárias asseguram a uniformidade da tutela judiciária da marca comunitária. Convertendo os tribunais nacionais em órgãos jurisdicionais específicos da União, com normas processuais dotadas de primazia e efeito directo, bem como com regras de competência judiciária que determinam de modo específico a instância encarregada da solução do litígio, o Regulamento (CE) n.º 40/94 confere à tutela judiciária dos direitos do titular uma especial relevância. Em todo o caso, o Regulamento (CE) n.º 40/94 pretende evitar uma pluralidade de órgãos de julgamento que dificultem a obtenção de uma solução uniforme e desse modo contribuam para gerar uma insegurança jurídica (11).

25. Por último, e é especialmente isto que aqui importa sublinhar, os tribunais nacionais de marcas comunitárias devem tornar possível a efectividade e a eficácia do regime substantivo e processual. Com efeito, a marca comunitária não aspira a existir no vazio. Pelo contrário, é intrínseca à marca comunitária a sua utilidade prática a fim de conferir protecção aos profissionais e às empresas que legitimamente criam ou utilizam sinais para a sua actividade económica. Uma marca comunitária fragmentada, com regimes dispersos entre os Estados-Membros e susceptível de fomentar litígios em diversos órgãos jurisdicionais nacionais, seria um título de propriedade bem pouco atraente, que poderia *a posteriori* resultar mais dispendioso para o seu titular do que a constituição de várias marcas nacionais. Portanto, o objectivo do Regulamento (CE) n.º 40/94 é que a marca comunitária confira ao seu titular um título eficaz cuja utilização, como também a sua defesa, não imponha um encargo económico excessivo.

26. Em resumo, as regras de competência judiciária vertidas nos artigos 92.º a 96.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 integram-se num sistema no qual os tribunais nacionais actuam como órgãos específicos da União, chamados a aplicar as referidas regras de modo a garantir a uniformidade da marca, bem como da sua tutela, e isto sem gerar um custo excessivo para os que as invocam.

27. As anteriores considerações permitem enquadrar e abordar já a resposta que, em meu entender, deve ser dada às questões submetidas pela Cour de cassation no presente reenvio prejudicial. Antes, porém, impõe-se uma reflexão sobre o artigo 98.º do Regulamento (CE) n.º 40/94, cujos enunciados estabelecem as proibições e as medidas acessórias que está habilitado a adoptar o tribunal de marcas e a respeito dos quais, em definitivo, versam as perguntas formuladas pelo órgão jurisdicional de reenvio.

V – Conteúdo, funções e alcance do artigo 98.º do Regulamento (CE) n.º 40/94

28. O n.º 1 do artigo 98.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 prevê que o tribunal de marcas está obrigado, uma vez constatada uma violação à luz do artigo 9.º do referido regulamento, a proferir uma «decisão» «[para proibir ao infractor] de prosseguir os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção». Consequentemente, trata-se de uma decisão que o tribunal de marcas comunitárias **profere** quando constata uma violação da marca. A única excepção foi prevista para os casos em que existam, como diz a própria norma, «razões especiais para não o fazer» (12). De igual modo, a norma habilita o tribunal de marcas a tomar «as medidas adequadas para garantir o

respeito dessa proibição» (13). Como já referi, esta disposição suscita várias interrogações, a maioria das quais estão na origem dos presentes autos.

29. Antes de mais, há que esclarecer que, pese embora o facto de o artigo 98.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 ter por epígrafe o termo «Sanções», não são estas realmente o único objecto da norma, em especial do seu n.º 1. O que esta regula são sobretudo as medidas que toma um tribunal de marcas a fim de que uma decisão condenatória seja cumprida de modo efectivo. Diversamente do que sucede na maioria das acções cíveis ordinárias, nas quais uma decisão de condenação pode requerer uma execução forçada após ter sido proferida a sentença declarativa, o n.º 1 do artigo dispõe que o tribunal de marcas tomará quantas medidas sejam necessárias para impedir e prevenir condutas futuras. Para este efeito, a norma distingue entre dois grupos de medidas: a proibição, por um lado, e as medidas coercivas que garantem o seu respeito, por outro.

30. De igual modo, a decisão declarativa mediante a qual se confirma a contrafacção ou a ameaça de contrafacção da marca é uma premissa à qual naturalmente se segue a proibição. Como já expus, a proibição é a consequência natural que se retira a partir do momento em que se declara a violação. Acresce que a proibição será previsivelmente imposta no momento da referida declaração, pois só deste modo se garante que a sentença declarativa será plenamente efectiva. Se assim não fosse, e como realçou o Tribunal de Justiça no já referido acórdão Nokia, «o objectivo visado pelo artigo 98.º, n.º 1, do regulamento, que consiste em proteger de forma uniforme em todo o território da Comunidade o direito conferido pela marca comunitária contra o risco de contrafacção, não seria atingido» (14). O facto de a norma mencionar a «decisão» de forma autónoma, como se fosse uma decisão independente, não implica forçosamente que a proibição seja imposta em acto separado nem num momento temporal diferente. De certo modo, esta referência pode ser considerada uma expressão da autonomia da proibição relativamente à decisão de fundo, entendida a primeira como um mandado individualizado dirigido ao demandado, que se distingue de uma declaração respeitante a um direito subjectivo.

31. Até um certo ponto, o mesmo se diga no tocante às medidas coercivas a que se refere o dito artigo 98.º Com efeito, uma vez proferida a decisão que declara a contrafacção ou a ameaça de contrafacção da marca comunitária, o tribunal pode ser chamado a impor, para além da proibição antes mencionada, as medidas que garantam o seu cumprimento. Assim, embora se trate de uma medida facultativa que o tribunal de marcas comunitárias poderá impor se a julgar oportuna, é também certo que o momento em que será imposta será, muito frequentemente, o mesmo em que se profere a decisão declarativa e se impõe a proibição.

32. A proibição e as medidas coercivas que garantem o seu cumprimento encontram-se, pois, intimamente ligadas entre si. A primeira é, por assim dizer, um resultado natural e necessário do julgamento declarativo, incorporando à sentença uma obrigação adicional de *non facere* dirigida a quem violou a marca comunitária. Caso ocorra uma violação da proibição, entrará em jogo a medida acessória, como reacção ao comportamento infractor do demandado. Portanto, a função destas medidas é tanto preventiva como repressiva, ou seja, actuam como mecanismos dirigidos em primeiro lugar a desincentivar a violação da proibição prevista na decisão judicial e, simultânea e eventualmente, como medida punitiva.

33. Posto isto, estamos em condições de abordar com maior segurança as questões submetidas pela Cour de cassation.º Por um lado, a proibição ocupa a atenção da primeira e segunda das questões colocadas pelo órgão de reenvio, ao passo que as medidas acessórias ligadas à proibição estão no centro das duas restantes. Assim, e apesar de o órgão de reenvio se ter dirigido ao Tribunal de Justiça suscitando quatro questões diferentes, entendo que se pode dar uma resposta em dois blocos, centrando o primeiro nas proibições e, seguidamente, analisando no segundo a natureza e o regime de aplicação das medidas coercivas que garantem o seu cumprimento.

VI – As duas primeiras questões: os efeitos territoriais das proibições impostas por um tribunal de marcas comunitárias

34. O Regulamento (CE) n.º 40/94 cria um sistema uniforme que prossegue, como antes expus, um quadro substantivo e processual comum, acompanhado de medidas que garantem a efectividade do sistema. De igual modo, o facto de os órgãos jurisdicionais nacionais adquirirem o papel de tribunais específicos da União, em termos que realçam os seus poderes em prol da uniformidade da marca, poderia legitimamente levar a pensar que as suas decisões judiciais produzem efeitos *ope legis*, e de forma automática e incondicional, em toda a União.

35. Efectivamente, esta abordagem, nos termos da qual qualquer decisão nacional nesta matéria se transforma numa decisão com efeitos em toda a União, pode parecer a mais coerente com o principal objectivo que inspira o Regulamento (CE) n.º 40/94. Contudo, não é esta a única linha interpretativa possível. Na realidade, existe outra, ligeiramente matizada, mas em todo o caso mais ajustada aos objectivos que prossegue o diploma, e, em meu entender, mais correcta.

36. Como ponto de partida, cabe realçar que ao tribunal de marcas comunitárias foi expressamente atribuída uma competência judiciária que, por força dos artigos 93.º e 94.º do Regulamento (CE) n.º 40/94, o habilita a se pronunciar sobre actos cometidos em territórios de outros Estados-Membros da União (15). Esta regra de competência judiciária tem por explicação os objectivos que inspiram a regulação da marca comunitária antes expostos, pois permite que um titular de uma marca comunitária se possa dirigir a um só tribunal, e não a uma pluralidade de órgãos jurisdicionais, chegado o momento de reclamar a cessação de actos de infracção em vários Estados-Membros. Portanto, desde que o tribunal de marcas seja competente com base no disposto no artigo 93.º do Regulamento (CE) n.º 40/94, a sua decisão a respeito da infracção, qualquer que seja o lugar onde tenha ocorrido, será acompanhada de uma proibição, bem como das medidas coercivas que assegurem o respeito da referida proibição (16).

37. A partir do anteriormente exposto, concordo com a Comissão quando afirma que, para resolver a questão aqui suscitada, se deve partir de uma distinção entre os efeitos da declaração judicial relativa ao direito subjectivo e os efeitos da própria decisão judicial. Com efeito, o Regulamento (CE) n.º 40/94 permite que um tribunal de marcas comunitárias formule uma declaração a respeito de um direito subjectivo conferido por um acto de direito derivado da União, que foi violado num ou em vários Estados-Membros. A decisão do tribunal de marcas comunitárias refere-se, portanto, a um direito subjectivo *outorgado pela União*, cuja tutela judiciária foi confiada a tribunais nacionais *específicos da União*. Por conseguinte, a decisão judicial atinente ao direito subjectivo produz, regra geral, efeitos no conjunto da União.

38. Não obstante, cada litígio obedecerá às circunstâncias factuais e jurídicas do caso concreto, pelo que haverá circunstâncias nas quais o demandante só reagirá perante uma infracção cometida num Estado-Membro e neste caso a decisão será limitada territorialmente (17). O mesmo sucederá quando a infracção só se produza num grupo determinado de Estados-Membros, como parece ocorrer no presente caso, no qual a existência de confusão se encontra numa relação de dependência com os usos linguísticos de cada território (18). Seguindo este raciocínio, se o demandante não tiver especificado o eventual alcance territorial da infracção, caberá ao demandado demonstrar que esta se encontra circunscrita a um espaço geográfico concreto. Caso contrário, o normal será que a decisão do tribunal de marcas comunitárias declaratória da infracção tenha uma eficácia indistinta em todo o território da União.

39. Donde se deduz que a única interpretação coerente com o anteriormente exposto consiste em corresponder o alcance territorial da proibição prevista no artigo 98.º, n.º 1, ao alcance atribuído à infracção ao direito subjectivo. Portanto, se o tribunal de marcas concordar em limitar a infracção a um território caracterizado pela unidade linguística, a proibição será igualmente imposta a respeito do referido espaço geográfico. Pelo contrário, se a declaração da infracção não contiver qualquer menção ao alcance territorial, os efeitos da proibição abarcam o conjunto da União.

40. Distintos dos efeitos que o regulamento confere ao direito subjectivo são, como já antes se antecipou, os efeitos que adquire a decisão judicial. Esta última não se

projecta automaticamente sobre o conjunto da União enquanto decisão de um poder público do Estado, mas, em princípio, produz efeitos unicamente no território do Estado no qual foi proferida, sem prejuízo de beneficiar de um regime ágil e eficaz de reconhecimento das decisões judiciais, como o previsto pelo Regulamento n.º 44/2001 (19). Portanto, a decisão judicial a respeito do mérito projecta-se territorialmente num espaço que pode ser superior ao do Estado do foro, ao passo que a sentença proferida, como acto judiciário conferido por um poder público nacional, tem os seus efeitos limitados ao interior deste Estado e está sujeita a um regime privilegiado de reconhecimento de tais efeitos.

41. Portanto, e em resposta à primeira questão colocada pela Cour de cassation, considero que o artigo 98.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 deve ser interpretado no sentido de que uma proibição proferida por um tribunal de marcas comunitárias produz, em princípio e salvo disposição expressa em sentido contrário, efeito de pleno direito no conjunto do território da União. Por conseguinte, não é necessário responder à segunda questão submetida pelo órgão jurisdicional de reenvio.

VII – As terceira e quarta questões: regime e alcance das medidas acessórias tomadas por um tribunal de marcas comunitárias para garantir o cumprimento da proibição

42. Dificuldades adicionais suscitam, como seguidamente exponho, a imposição e o alcance das medidas coercivas que garantem o cumprimento das referidas proibições, o que o artigo 98.º, n.º 1, qualifica de «medidas adequadas para garantir o respeito d[a] proibição». Surge aqui concretamente a dúvida de saber se tais medidas devem ser objecto de um tratamento uniforme ou se a norma remete nesta matéria para o ordenamento processual de cada Estado-Membro. A resposta a esta interrogação condiciona igualmente a resposta à questão a respeito dos efeitos das medidas acessórias e não é de balde que a Cour de cassation se dirige ao Tribunal de Justiça procurando uma resposta para ambas as questões.

43. A leitura atenta do artigo 98.º do Regulamento (CE) n.º 40/94, comparando o seu n.º 1 com o seu n.º 2, mostra que o legislador da União se pronuncia sobre diferentes tipos de medidas. Por um lado, o n.º 1 refere-se às «medidas adequadas para garantir o respeito d[a] proibição» e, por outro, o n.º 2 alude de um modo mais indeterminado a outras medidas, em geral, que podem ser tomadas. A respeito das primeiras, o preceito determina que o tribunal de marcas comunitárias aplicará a «lei nacional», ao passo que as restantes, evocadas no n.º 2, serão tomadas nos termos da «lei [...] do Estado-Membro em que tiverem sido cometidos os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção».

44. Foi este tratamento diferente que levou a Cour de cassation a colocar as terceira e quarta perguntas, mas, no essencial, ambas as questões partem de uma apreensão comum: uma sanção pecuniária compulsória, enquanto medida coerciva para imposição do cumprimento ligada à infracção de uma proibição, rege-se em todos os seus particulares pela lei do foro ou também pela lei do lugar no qual se produziu a infracção? Por outras palavras, uma sanção pecuniária compulsória é uma «medida adequada para garantir o respeito d[a] proibição» e, na afirmativa, a «lei nacional» a que se refere o artigo 98.º, n.º 1, é a lei do foro e aplica-se a todas as fases da sanção pecuniária compulsória?

45. A resposta a estas dúvidas infere-se do regulamento e das finalidades que o sustentam, mas também atendendo às específicas estrutura e natureza das sanções pecuniárias compulsórias.

A – A sanção pecuniária compulsória e a sua natureza à luz do artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 40/94

46. As sanções pecuniárias compulsórias, particularmente em matéria de marcas, são medidas conhecidas na maioria dos Estados-Membros. A sua função, como é sabido, consiste em assegurar o cumprimento de uma obrigação, que no caso que aqui

nos ocupa é a proibição a que se refere o artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 40/94, já antes exposta em pormenor. Embora possa ser objecto de especificidades em cada ordenamento nacional, a sanção pecuniária compulsória opera, em linhas gerais, como uma sanção pecuniária cujo montante se liquida em função do número de dias que dure a infracção. No caso das sanções pecuniárias compulsórias impostas ao abrigo do referido artigo 98.º, n.º 1, a sanção recai sobre a parte demandada que faz caso omissis da proibição que consta da sentença de condenação.

47. Pois bem, não se pode negar que a sanção pecuniária compulsória é uma figura caracterizada por um considerável grau de complexidade, o qual, além disso, se intensifica quando a medida deva ser adoptada num contexto transfronteiriço. Com efeito, a sanção pecuniária compulsória tem, dito em termos mais expressivos, três momentos possíveis, cada um deles sujeito a um regime separado, mas ligados entre si. Num primeiro momento, produz-se a configuração da sanção pecuniária compulsória, indicando-se um pressuposto de facto (a infracção da proibição, como cabe supor) e uma consequência jurídica punitiva (a sanção pecuniária a determinar em função da duração da infracção, expressa normalmente em números de dias). Num segundo instante, caso se verifique efectivamente a infracção da proibição, há que efectuar a liquidação (do montante) da sanção pecuniária, aplicando a regra de cálculo que se tenha previsto para o efeito. Num terceiro e último passo possível, cabe levar a cabo a execução, voluntária ou forçada, em virtude da qual o sujeito infractor responde com o seu património à sanção pecuniária que lhe foi imposta.

48. Como se pode observar, cada uma destas fases temporais no decurso da aplicação de uma sanção pecuniária compulsória pode ficar sujeita a regras e procedimentos diferentes. Pois bem, esta complexidade agrava-se quando a infracção tem um elemento transnacional, dado que nesse caso entram em jogo diversos ordenamentos jurídicos, cuja aplicação à sanção pecuniária compulsória pode ser pertinente em alguma ou algumas das fases antes aludidas. É este precisamente o contexto no qual se suscitam as duas últimas questões, incumbindo ao Tribunal de Justiça esclarecer em que medida uma proibição, das que estão previstas no referido artigo 98.º do Regulamento (CE) n.º 40/94, condiciona os efeitos territoriais e as normas aplicáveis a uma sanção pecuniária compulsória imposta ao abrigo do referido preceito. Todavia, e antes de avançar no seu exame, impõem-se duas considerações adicionais.

49. Em primeiro lugar, não se deve esquecer que, apesar da diversidade normativa nacional existente a respeito das medidas coercivas para garantir o cumprimento, o legislador da União introduziu normas harmonizadoras sobre esta matéria que contribuem para aproximar os regimes nacionais. O artigo 11.º da Directiva 2004/48/CE, relativa ao que aí se designa por «medidas inibitórias», prevê, a respeito das marcas nacionais objecto de harmonização pelo referido texto, que «[q]uando esteja previsto na legislação nacional, o incumprimento de uma medida inibitória deve, se for caso disso, ficar sujeito à aplicação de uma sanção pecuniária compulsória, destinada a assegurar a respectiva execução» (20). Esta norma indica que, no estado actual da transposição, os Estados-Membros previram já por via legislativa a possibilidade de os seus tribunais imporem sanções pecuniárias compulsórias, embora seja também certo que nada há que impeça que se tenha previsto (outras) medidas alternativas ou adicionais.

50. Precisamente porque existe a possibilidade de os Estados-Membros preverem no seu ordenamento medidas adicionais ou diferentes das sanções pecuniárias compulsórias, o já referido artigo 98.º, n.º 1, não fala delas em concreto, mas menciona de forma genérica as «medidas adequadas para garantir o respeito d[a] proibição». Tal é o caso britânico, como teve oportunidade de expor o Reino Unido nas suas observações escritas, que desconhece as sanções pecuniárias compulsórias e no qual está firmemente arraigado o *contempt of court*, uma medida, como é conhecido, de carácter penal.

51. Em segundo lugar, e como se infere de todo o anteriormente exposto, as medidas a que se refere o artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 40/94 são

específica e exclusivamente as que têm por objecto garantir o cumprimento da proibição. Ao abrigo desta norma, o tribunal de marcas comunitárias profere uma ordem de cessação e, sendo caso disso, toma as medidas oportunas unicamente para efeitos de garantir o cumprimento da referida ordem. Portanto, são estas as medidas que, em conformidade com o referido n.º 1, são tomadas nos termos da «lei nacional», e não quaisquer outras que possa o tribunal adoptar. Caso devam ser tomadas medidas diferentes, mas cujo fim *não* seja assegurar o cumprimento da proibição, a norma aplicável é a que consta do n.º 2 do já tantas vezes referido artigo 98.º

52. Efectivamente, e face à heterogeneidade normativa existente entre os Estados-Membros, o Regulamento (CE) n.º 40/94 distingue acertadamente entre as medidas para garantir o cumprimento da proibição e as restantes medidas que, eventualmente, admita cada ordenamento nacional. A Comissão insistiu neste ponto específico, apoiando-se num argumento gramatical que merece ser atendido, pois é certo que o n.º 2 do artigo 98.º começa com um «por outro lado» que, visto à luz de outras versões linguísticas, marca uma forte linha divisória entre as medidas do n.º 1 e as do n.º 2 (21). E na medida em que o n.º 2 do artigo 98.º se refere a medidas *diferentes*, cabe concluir que este número, uma vez reguladas as proibições e as medidas para garantir o seu cumprimento no n.º 1, tem por objecto as medidas punitivas em general e distintas das anteriores (22).

53. Visto o anteriormente exposto, não cabe dúvida de que uma sanção pecuniária compulsória como a imposta no caso dos autos pelo tribunal de Grande Instance de Paris é uma decisão destinada a garantir o cumprimento da proibição proferida na sentença de condenação, na acepção do n.º 1 do artigo 98.º do Regulamento (CE) n.º 40/94. Consequentemente, o tribunal de Grande Instance de Paris estava obrigado a tomar a medida «nos termos da lei nacional».

54. Por conseguinte, passo agora a examinar a que se refere exactamente o n.º 1 do referido artigo 98.º quando remete para a «lei nacional» e que consequências práticas acarreta a resposta que proponho ao Tribunal de Justiça.

B – Lei aplicável e efeitos das «medidas adequadas para garantir o respeito d[a] proibição»

55. Uma vez reconhecida a competência do tribunal de marcas comunitárias para tomar medidas que garantam o cumprimento da proibição, o n.º 1 do referido artigo 98.º acrescenta uma regra para a determinação da lei aplicável um tanto ambígua, aludindo à lei «nacional», mas sem especificar nem os efeitos nem a fase na aplicação da sanção pecuniária compulsória na qual tal lei será aplicável, nem sequer uma lei de um Estado preciso.

56. Numa primeira aproximação, uma interpretação poderia levar-nos a responder no sentido de que a normativa aplicável é a *lex loci delicti commissi*, na medida em que o trecho imediatamente anterior do preceito se refere aos «actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção [da marca]». Posto que o tribunal de marcas comunitárias pode ser competente, nos termos dos artigos 93.º e 94.º do Regulamento (CE) n.º 40/94, para conhecer das contrafacções cometidas no seu território, bem como no território de outros Estados-Membros, poderia chegar-se à conclusão de que o último período do referido n.º 1, em linha de continuidade com o que exprime precisamente logo antes, remete o tribunal para o ordenamento do Estado-Membro onde se produza a referida contrafacção. Esta interpretação permitiria adaptar a solução às especificidades de cada sistema jurídico nacional em causa e, eventualmente, facilitar o reconhecimento da decisão no Estado cujo direito foi aplicado. Não obstante, esta leitura choca com várias objecções, não só jurisprudenciais, mas também de interpretação gramatical e de fundo.

57. Com efeito, no já referido acórdão Nokia, o Tribunal de Justiça declarou, embora num *obiter dicta*, que «a natureza das medidas visadas no artigo 98.º, n.º 1, segundo período, do regulamento é determinada pela lei nacional do Estado-Membro do tribunal de marcas comunitárias em que tenha sido intentada a acção, como

decorre do reenvio expresso efectuado para esta lei pela referida disposição» (23). De onde se depreende que a lei do foro é, em princípio, a norma relevante para efeitos da adopção da sanção pecuniária compulsória. Não obstante, há também que realçar que a declaração se refere à lei aplicável à «natureza» das medidas, parecendo deixar a questão parcialmente em aberto.

58. Mas se subsistissem dúvidas sobre o alcance desta declaração, seriam dissipadas com um argumento sistemático. Assim, se o legislador da União tivesse pretendido que a lei aplicável às medidas coercivas que garantem o cumprimento da proibição fosse a mesma que a prevista para o resto das medidas a adoptar, o n.º 2 do artigo 98.º seria supérfluo, pois é essa precisamente a função do preceito, que só se entende se anteriormente tiver sido disposto algo diferente. O referido número especifica muito claramente que o direito aplicável às medidas distintas e que acrescem às que garantem o cumprimento é «a lei, incluindo o direito internacional privado, do Estado-Membro em que tiverem sido cometidos os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção.» A vaga menção à «lei nacional» que consta do n.º 1 contrasta sugestivamente com a referência do n.º 2 à *lex loci delicti commissi*, pelo que há que concluir que se referem a normas de conflito diferentes.

59. Por fim, há que proceder a outras avaliações, embora de ordem prática e teleológica.

60. Efectivamente, um sistema de *dépeçage* destinado a determinar de maneira separada a lei aplicável a uma medida de garantia do cumprimento de uma proibição pode deparar-se com problemas operativos, muito especialmente quando a medida em questão seja uma sanção pecuniária compulsória. Como já exposto anteriormente, a sanção pecuniária compulsória é um instrumento tanto preventivo como repressivo, exigindo nesta segunda vertente ulteriores medidas de aplicação a fim de liquidar um montante pecuniário determinado. Neste contexto, o critério do lugar do cometimento da infracção é problemático, porque o tribunal de marcas comunitárias pode ver-se confrontado com mais de um território: em primeiro lugar, o território no qual se realizou a contrafacção da marca que conduziu ao pedido inicial de declaração da infracção; e, em segundo, o território no qual se infringe a proibição de continuar a cometer actos de violação, que pode não coincidir com o anterior. Acresce que há que ter em conta que o tribunal não pode conhecer de antemão onde será infringida a proibição, se o for, levando-o, assim, a prever tantas sanções pecuniárias compulsórias quanto os Estados-Membros em causa. No caso usual de a decisão sobre o mérito produzir efeitos na totalidade do território da União, o tribunal de marcas comunitárias deveria adoptar vinte e sete medidas diferentes nos termos de vinte e sete ordenamentos.

61. Em última análise, depreende-se de todo o anteriormente exposto que a resposta mais acertada se obtém, pois, associando a «lei nacional» a que se refere o artigo 98.º, n.º 1, à lei do tribunal de marcas comunitárias que conhece do mérito. Numa palavra, entendendo a «lei nacional» como *lex fori*.

62. Chegado a este ponto, a resposta às perguntas terceira e quarta traduz-se na determinação da possível intervenção do tribunal de marcas comunitárias, com efeitos no território a que respeita a declaração de infracção e a conseqüente proibição, nos distintos momentos ou fases de imposição da sanção pecuniária compulsória.

63. O primeiro destes momentos é, evidentemente, o da formulação ou configuração da sanção pecuniária compulsória. Como se expôs no n.º 47 destas conclusões, neste primeiro estágio, o tribunal de marcas comunitárias formula a sanção pecuniária compulsória em conformidade com o seu direito nacional. Portanto, o titular da marca ostentará um título jurídico, a decisão judicial, por força da qual se declara a contrafacção ou ameaça de contrafacção, constituindo simultaneamente um mandado e uma norma com efeitos, sendo caso disso, em todo o território da União. O mandado em que consiste a proibição irá acompanhado de um elemento normativo que corresponde à configuração da sanção pecuniária compulsória, como medida punitiva destinada a assegurar o cumprimento da proibição.

64. Pois bem, o facto de um tribunal de marcas comunitárias formular a sanção pecuniária compulsória não implica necessariamente que, sendo caso de tal, a sua liquidação ou execução tenha que ser decidida por este mesmo tribunal. Manifestamente, todos os passos na aplicação da sanção pecuniária compulsória serão realizados perante um mesmo tribunal quando a proibição seja infringida no Estado do foro. Porém, tal não será o caso quando a infracção da proibição seja cometida num ou em vários Estados-Membros diversos do Estado do foro. Com efeito, em tal caso, a competência judiciária do tribunal de marcas comunitárias é limitada, pois intervém um poder, o punitivo, que exige certa modulação ao tipo de resposta que, como linha geral, parece impor o Regulamento (CE) n.º 40/94.

65. Uma interpretação desta natureza conduz a que, em caso de infracção da proibição num Estado-Membro diverso do Estado do foro, as fases de liquidação e de execução tenham que ser levadas a cabo no Estado no qual se tenha produzido a referida infracção. Assim, ao passo que o tribunal de marcas comunitárias que se pronunciou sobre o mérito dos autos deve, em caso de condenação, impor a sanção pecuniária compulsória, a sua posterior liquidação e execução cabe ao tribunal do Estado no qual ocorra a infracção da proibição, e isto nos termos das normas de reconhecimento previstas no Regulamento (CE) n.º 44/2001.

66. Entendo que este resultado é o que melhor se ajusta ao teor do tantas vezes referido artigo 98.º, n.º 1, bem como ao carácter punitivo da sanção pecuniária compulsória. Efectivamente, a competência de um tribunal de marcas comunitárias é ampla e permite-lhe, nos termos do artigo 93.º do Regulamento (CE) n.º 40/94, pronunciar-se a respeito de contrafacções ou de ameaças de contrafacções cometidas no território de outros Estados-Membros. Porém, esta competência esgota-se na determinação da contrafacção ou da ameaça de contrafacção, pois o Regulamento (CE) n.º 40/94 nada diz a respeito da competência para liquidar sanções pecuniárias compulsórias cujo pressuposto de facto (a infracção da proibição) ocorra num Estado-Membro diverso do Estado do foro. E além do mais, este resultado é também coerente com a natureza da sanção pecuniária compulsória, que responde mais a uma função punitiva do que à de protecção da marca. As medidas desta natureza, pelo menos na formulação do seu conteúdo e técnicas de aplicação, devem ajustar-se às especificidades de cada ordenamento jurídico e, portanto, o tribunal encarregado de liquidar e executar a sanção pecuniária compulsória terá que dar cumprimento à decisão judicial originária através, sendo esse o caso, das medidas equivalentes previstas no seu ordenamento que dêem cumprimento efectivo à proibição inicialmente imposta.

67. Deste modo, o tribunal competente do Estado no qual ocorreu o cometimento da infracção limitar-se-á a reconhecer a decisão inicial do tribunal de marcas comunitárias e, se o seu direito interno o permitir, a aplicar ao caso concreto a sanção pecuniária compulsória. Pelo contrário, caso o seu direito interno não preveja uma medida desta natureza, deverá prosseguir o objectivo repressivo nos termos das disposições internas que garantem o cumprimento da proibição. Para estes efeitos, é importante assinalar que estas medidas foram objecto de harmonização pela Directiva 2004/48, de modo que todos os Estados contam ou devem presentemente contar com normas para este efeito, as quais darão pleno cumprimento, eventualmente mediante medidas equivalentes, à sanção pecuniária compulsória.

68. Portanto, e como resposta às terceira e quarta perguntas submetidas pela Cour de cassation, considero que o artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 40/94 deve ser interpretado no sentido de que as medidas coercivas formuladas por um tribunal de marcas comunitárias para garantir o respeito de uma proibição abarcam o mesmo território a respeito do qual foi declarada a ocorrência da infracção e consequentemente foi formulada uma proibição. O tribunal do Estado no qual tenha sido infringida a proibição está obrigado a reconhecer os efeitos da sanção pecuniária compulsória formulada pelo tribunal de marcas comunitárias, a fim de proceder à sua liquidação e, sendo caso de tal, à sua execução, nos termos das disposições previstas no Regulamento (CE) n.º 44/2001, bem como no seu ordenamento interno. Caso o seu direito interno não preveja uma medida desta natureza, deverá prosseguir o

objectivo repressivo nos termos das disposições internas que garantem o cumprimento da proibição.

VIII – Conclusão

69. Vistas as precedentes considerações, proponho que o Tribunal de Justiça responda do seguinte modo às questões prejudiciais submetidas pela Cour de cassation:

1) Em resposta à primeira questão, o artigo 98.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 deve ser interpretado no sentido de que uma proibição proferida por um tribunal de marcas comunitárias produz, em princípio e salvo disposição expressa em sentido contrário, efeito de pleno direito no conjunto do território da Comunidade.

2) Em resposta à terceira questão, o artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 40/94 deve ser interpretado no sentido de que

- As medidas coercivas formuladas por um tribunal de marcas comunitárias para garantir o respeito de uma proibição abarcam o mesmo território a respeito do qual foi declarada a ocorrência da infracção e conseqüentemente foi formulada uma proibição.
- O tribunal do Estado no qual tenha sido infringida a proibição está obrigado a reconhecer os efeitos da sanção pecuniária compulsória formulada pelo tribunal de marcas comunitárias, a fim de proceder à sua liquidação e, sendo caso de tal, à sua execução, nos termos das disposições previstas no Regulamento (CE) n.º 44/2001, bem como no seu ordenamento interno.
- Caso o direito interno do tribunal do Estado no qual tenha sido infringida a proibição não preveja uma medida desta natureza, deverá prosseguir o objectivo repressivo nos termos das disposições internas que garantem o cumprimento da proibição.

1 – Língua original: espanhol.

2 – Regulamento (CE) do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993 (JO L 11, de 14.1.01994, pp. 1 a 36).

3 – Regulamento (CE) do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009 (JO L 78, de 24.03.2009, pp. 1 a 42).

4 – Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004 (JO L 157, p. 45, e rectificação no JO 2004, L 195, p. 16).

5 – V., designadamente, os Títulos III e VII, bem como os artigos 125.º e seguintes do Regulamento (CE) n.º 40/94.

6 – V., designadamente, o artigo 91.º do Regulamento (CE) n.º 40/94.

7 – Sobre a estrutura da divisão jurisdicional em matéria de marcas comunitárias, e para uma crítica construtiva da mesma, v. conclusões do advogado-geral Ruiz-Jarabo Colomer apresentadas no processo Mülhens/IHMI (acórdão de 23 de Março de 2006, C-206/04 P, Colect., p I-2717, n.ºs 60 a 69).

8 – V. Wadlow, Ch., *Enforcement of Intellectual Property*, em *European and International Law*, Ed. Sweet & Maxwell, Londres, 1998, pp. 255 e segs.

9 – O segundo considerando do Regulamento (CE) n.º 40/94 exprime-o com a máxima clareza: «essa acção consiste no estabelecimento de um regime comunitário de marcas que confira às empresas o direito de adquirirem, segundo um procedimento único, marcas comunitárias que gozem de protecção uniforme e produzam efeitos em todo o território da Comunidade.»

10 – V. artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 40/94, que declara no seu primeiro travessão que «[a] marca comunitária tem carácter unitário.»

11 – *Ibidem*.

12 – Sobre a obrigação de adoptar a proibição e a definição das «razões especiais» que permitem uma excepção a essa obrigação, v. acórdão de 14 de Dezembro de 2006, Nokia Corp (C-316/05, Colect., p. I-0000, n.ºs 47 a 52).

13 – Sobre a obrigação, e não a faculdade, de adoptar as medidas coercivas, v. também o acórdão Nokia, já referido, n.ºs 59 a 62.

14 – Acórdão já referido, n.º 60.

15 – A única excepção a esta regra, como especifica o artigo 94.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 40/94, é a que parte do pressuposto de que o tribunal de marcas comunitárias fundamenta a sua competência no artigo 93.º, n.º 5, do referido regulamento, segundo o qual «[o]s processos resultantes das acções e pedidos referidos no artigo 92.º, com excepção das acções declarativas de não contrafacção de uma marca comunitária, podem ser igualmente intentados nos tribunais dos Estados-Membros em cujo território a contrafacção tenha sido cometida, ou esteja em vias de ser cometida, ou em cujo território tenha sido cometido um acto referido no n.º 3 do artigo 9.º»

16 – V. n.ºs 30 e 31 destas conclusões.

17 – A advogada-geral Sharpston defendeu a possibilidade da limitação territorial de uma proibição como a prevista no referido artigo 98.º nas suas conclusões de 30 de Abril de 2009 apresentadas no processo na origem do acórdão de 6 de Outubro de 2009, PAGO (C-301/07, Colect., p. I-0000), embora o Tribunal de Justiça não se tenha pronunciado a esse respeito. Segundo a advogada-geral, «[s]erá raramente adequado, se é que alguma vez será, que um órgão jurisdicional profira uma decisão em termos mais amplos do que os necessários. Quando a contrafacção da marca estiver confinada a um único Estado-Membro (neste caso, a Áustria), será, em princípio, suficiente que a decisão de proibição da contrafacção em causa também esteja confinada a esse Estado-Membro singular. Não vejo nada no Regulamento que possa impedir um órgão jurisdicional competente de proferir uma decisão limitada nesses termos» (n.º 57).

18 – V., designadamente, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 10 de Outubro de 2006, Armacell Enterprise GmbH / IHMI – nmc SA (T-172/05, Colect., p. II-4061, n.ºs 65 e segs.); de 14 de Outubro de 2003, Phillips – Van Heusen/IHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T-292/01, Colect., p. II-4335, n.º 50), e de 6 de Julho de 2004, Grupo El Prado Cervera/IHMI – Herederos Debuschewitz (CHUFAPIT) (T-117/02, Colect., p. II-2073, n.º 48).

19– Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO 2001, L 12, p. 1).

20 – Esta disposição constitui um importante progresso relativamente à legislação comunitária anterior, concretamente a Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, primeira directiva que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), cujas disposições «processuais» nada diziam sobre as sanções pecuniárias compulsórias ou outras medidas equivalentes.

21 – Embora a versão francesa se assemelhe mais à espanhola («par ailleurs»), as versões alemã («in bezug auf alle andere Fragen»), italiana («negli altri casi») e inglesa («in all other respects») confirmam definitivamente que o n.º 2 aborda um pressuposto *diferente* do previsto no n.º 1.

22 – V. também o comentário de Desantes Real, M., «Artículo 98» em Casado Cerviño, A. y Llobregat Hurtado, M.L., Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria, Ed. La Ley, Madrid, 2000, p. 7. Efectivamente, cada ordenamento nacional oferecerá uma variedade específica de medidas neste sentido, cujo objecto não será o de garantir o cumprimento da proibição, mas sim do próprio julgamento. Tal é o caso de uma ordem de destruição de mercadorias, uma condenação no pagamento de uma indemnização acrescida de juros, ou da publicação da sentença ou de outras medidas que imponham uma obrigação *de facere* ao demandado. Portanto, o mais frequente é que sejam medidas tomadas e decididas no próprio momento da decisão judicial, que não exigem, diversamente da sanção pecuniária compulsória, uma ulterior decisão judicial a fim de liquidar um determinado montante.

23 – V. acórdão Nokia, já referido.