Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Décima Secção)

2 de julho de 2020*

«Reenvio prejudicial — Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 5.º, n.º 1 — Uso, na vida comercial, de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca de um terceiro para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais essa marca foi registada — Alcance da expressão "faça uso" — Anúncio colocado em linha num sítio Internet, por ordem de uma pessoa que opera na vida comercial, depois retomado noutros sítios Internet»

No processo C-684/19,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha), por Decisão de 9 de setembro de 2019, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 17 de setembro de 2019, no processo

mk advokaten GbR

contra

MBK Rechtsanwälte GbR,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Décima Secção),

composto por: I. Jarukaitis, presidente de secção, M. Ilešič (relator) e C. Lycourgos, juízes,

advogado-geral: M. Szpunar,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

considerando as observações apresentadas:

– em representação de MBK Rechtsanwälte GbR, por M. Boden, Rechtsanwalt,

– em representação do Governo alemão, por J. Möller, M. Hellmann e U. Bartl, na qualidade de agentes,

– em representação da Comissão Europeia, por É. Gippini Fournier e W. Mölls, na qualidade de agentes,

vista a decisão tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,

* Língua do processo: alemão.

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a mk advokaten GbR à MBK Rechtsanwälte GbR a propósito de uma proibição imposta à mk advokaten de fazer uso do grupo de letras «mbk» na vida comercial.

Quadro jurídico

3 Nos termos do artigo 5.º da Diretiva 2008/95:

«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos aqueles para os quais a marca foi registada;

b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista um risco de confusão, no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca.

2. Qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas nos n.os 1 e 2:

a) Apor o sinal nos produtos ou na respetiva embalagem;

b) Oferecer os produtos para venda ou colocá-los no mercado ou armazená-los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o sinal;

c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;

d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.»

[…]»

4 A Diretiva 2008/95 foi revogada e substituída, com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019, pela 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 (JO 2015, L 336, p. 1). O

conteúdo do artigo 5.º da Diretiva 2008/95 figura, desde então, no essencial, com as modificações, no artigo 10.º da Diretiva 2015/2436. Todavia, atendendo à data dos factos na origem do litígio no processo principal, o presente reenvio prejudicial deve ser examinado à luz da Diretiva 2008/95.

Litígio no processo principal e questão prejudicial

5 A sociedade de advogados MBK Rechtsanwälte, com sede em Mönchengladbach (Alemanha), é titular de uma marca alemã constituída pela sua denominação «MBK Rechtsanwälte». Esta marca foi registada para serviços jurídicos.

6 A mk advokaten, com sede em Kleve (Alemanha), é também uma sociedade de advogados. Inicialmente, exercia as suas atividades sob a denominação «mbk rechtsanwälte» e sob a denominação correspondente em língua neerlandesa «mbk advokaten». Todavia, na sequência de uma ação por contrafação intentada pela MBK Rechtsanwälte, o Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemanha), por Decisão de 17 de outubro de 2016, proibiu à mk advokaten, sob a cominação de uma coima, de fazer uso do grupo de letras «mbk», na vida comercial, para serviços jurídicos. Esta decisão tem força de caso julgado.

7 Posteriormente, verificou-se que, no caso de utilização do motor de busca gerido pela sociedade Google, a pesquisa da expressão «mbk Rechtsanwälte» levava a vários sítios Internet de referenciamento de empresas, tais como o sítio Internet www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com, que divulgavam um anúncio de serviços jurídicos da mk advokaten.

8 Considerando estar assim provado que a proibição imposta pelo Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf) não estava a ser cumprida, a MBK Rechtsanwälte pediu a esse tribunal que aplicasse uma coima à mk advokaten.

9 Em sua defesa, a mk advokaten argumentou que, relativamente a anúncios na Internet, a única iniciativa que tinha tomado fora a de se inscrever no anuário em linha *Das Örtliche* e que, a partir da Decisão de 17 de outubro de 2016 do Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf), tinha retirado essa inscrição para qualquer sinal que contivesse o grupo de letras «mbk». Em seu entender, não impendia sobre si nenhuma outra obrigação, uma vez que nunca tinha pedido para figurar noutros sítios Internet.

10 O Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf) admitiu o pedido da MBK Rechtsanwälte. Este tribunal constatou que o anúncio posto em linha nos sítios Internet em causa beneficiava a mk advokaten e tinha por base aquele que esta tinha feito inserir no anuário *Das Örtliche*. O tribunal aplicou uma coima à mk advokaten, uma vez que, após a Decisão de 17 de outubro de 2016, esta se tinha limitado a apagar o anúncio aparecido nesse anuário.

11 A mk advokaten recorreu desta decisão para o órgão jurisdicional de reenvio, o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha).

12 Segundo esse órgão jurisdicional, o desfecho do litígio que lhe foi submetido depende, assim, da interpretação do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95.

13 O mesmo refere que decorre de jurisprudência constante alemã que, quando um anúncio posto em linha num sítio Internet prejudica o direito de terceiros, cabe à pessoa que deu a ordem para esse anúncio não só fazer tudo para o apagar nesse sítio mas também verificar, com a ajuda dos motores de busca usuais, que os gestores de outros sítios Internet não retomaram o referido anúncio e, se for o caso, atuar seriamente com vista a fazer apagar esses referenciamentos subsequentes.

14 Tal jurisprudência assenta na consideração de que qualquer visualização do anúncio beneficia a pessoa cujos produtos ou serviços são, assim, promovidos. Consequentemente, cabe a essa pessoa proceder, no caso de violação do direito de terceiros, às diligências necessárias para que todas as ocorrências do anúncio em questão sejam suprimidas.

15 O tribunal de reenvio tem dúvidas quanto à conformidade dessa jurisprudência alemã com os princípios que decorrem do Acórdão de 3 de março de 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), uma vez que o Tribunal de Justiça nele seguiu uma outra orientação no que toca aos anúncios que causam prejuízo à marca de um terceiro. Essa orientação pode ser aplicável ao litígio submetido ao órgão jurisdicional de reenvio.

16 É certo que, no processo que deu origem a este acórdão do Tribunal de Justiça, o anúncio objeto do litígio em causa nesse processo teve, num primeiro momento, caráter lícito, ao passo que, no presente processo, o anúncio da mk advokaten que ordenou a publicação em linha, desde o início que causou prejuízo à marca de um terceiro. Todavia, a relevância dessa diferença para a interpretação da expressão «faça uso», nos termos do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, não é evidente.

17 Nestas circunstâncias, o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Faz uso de uma marca, na aceção do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, um terceiro mencionado numa entrada publicada num sítio Internet onde figura um sinal idêntico à referida marca, se a entrada não tiver sido efetuada pelo próprio terceiro, mas obtida pelo operador do sítio Internet a partir de outra entrada efetuada pelo terceiro de maneira que violava a marca?»

Quanto à questão prejudicial

18 Com a sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que uma pessoa que opera na vida comercial e que fez publicar num sítio Internet um anúncio que prejudica a marca de um terceiro faz uso do sinal idêntico a essa marca quando gestores de outros sítios Internet retomam esse anúncio e o colocam em linha nesses outros sítios.

19 A esse respeito, cabe, antes de mais, recordar que o facto de se oferecerem para venda produtos ou serviços com um sinal idêntico ou semelhante a uma marca de um terceiro e de fazer publicidade a esses produtos ou serviços com esse sinal constitui um «uso» deste (v., neste sentido, Acórdão de 23 de março de 2010, Google France e Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.os 45 e 61 e jurisprudência referida).

20 Por outro lado, é jurisprudência assente que existe tal uso do sinal idêntico ou semelhante à marca de um terceiro quando esse sinal, escolhido pelo anunciante como palavra-chave no quadro de um serviço de referenciamento na Internet, é o meio que ele utiliza para provocar a visualização do seu anúncio, mesmo quando o referido sinal não aparece no próprio anúncio (v., neste sentido, Acórdão de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, n.os 30 e 31 e jurisprudência referida).

21 Por conseguinte, quando um operador, na vida comercial, ordene ao gestor de um sítio Internet de referenciamento a publicação de um anúncio cuja visualização contém ou é produzida por um sinal idêntico ou semelhante à marca de um terceiro, deve considerar-se que essa pessoa fez uso desse sinal, na aceção do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 (v., neste sentido, Acórdão de 3 de março de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, n.os 29 e 30).

22 Em contrapartida, na perspetiva do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, não podem ser imputados à referida pessoa os atos autónomos de outros operadores económicos, tais como os dos gestores de sítios Internet de referenciamento, com os quais não tem nenhuma relação direta ou indireta e que atuam, não por ordem ou por conta do anunciante mas por sua própria iniciativa e em seu próprio nome (v., por analogia, Acórdão de 3 de março de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, n.os 36 e 37).

23 Com efeito, a expressão «fazer uso» que consta do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 implica um comportamento ativo e um domínio, direto ou indireto, do ato que constitui o uso. Ora, não é esse o caso se o ato é realizado por um operador independente sem o consentimento do anunciante (Acórdão de 3 de março de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, n.º 39).

24 Por conseguinte, esta disposição não pode ser interpretada no sentido de que uma pessoa pode, independentemente do seu comportamento, ser considerada como autora do uso de um sinal idêntico ou semelhante à marca de um terceiro unicamente pelo facto de esse uso lhe poder eventualmente proporcionar um benefício económico (v., neste sentido, Acórdão de 3 de março de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, n.º 42).

25 Nos termos dessa jurisprudência do Tribunal de Justiça, incumbe, no caso em apreço, ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar se resulta de um comportamento da mk advokaten, no quadro de uma relação direta ou indireta entre esta e os gestores dos sítios Internet em causa, que esses gestores tenham colocado os anúncios em linha por ordem e por conta da mk advokaten. Na ausência de tal comportamento, há que concluir que a MBK Rechtsanwälte não tem fundamento, em virtude do direito exclusivo previsto no artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, para agir contra a mk advokaten devido à publicação em linha do anúncio noutros sítios Internet além do anuário *Das Örtliche*.

26 Tal não afeta a possibilidade de a MBK Rechtsanwälte reclamar eventualmente à mk advokaten a restituição desse benefício económico, com fundamento no direito nacional, nem de agir contra os gestores dos sítios Internet em causa (v., por analogia, Acórdão de 3 de março de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, n.º 43).

27 A este último propósito, cabe observar que, na hipótese de retoma de um anúncio, por parte dos gestores de sítios Internet, por sua própria iniciativa e em seu próprio nome, não se pode considerar que o operador económico cujos produtos ou serviços obtêm, assim, uma promoção publicitária seja cliente daqueles. Por conseguinte, a jurisprudência do Tribunal de Justiça segundo a qual o gestor de um sítio Internet de referenciamento não faz ele próprio uso de sinais idênticos ou semelhantes às marcas de um terceiro que estão contidos nos anúncios dos seus clientes ou que provocam a visualização desses anúncios (v., designadamente, Acórdãos de 23 de março de 2010, Google France e Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.º 56, e de 2 de abril de 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, n.os 39 e 40) não se aplica em semelhante hipótese.

28 Nesse caso, os referidos gestores dos sítios Internet fazem uso, na aceção do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, de sinais idênticos ou semelhantes às marcas de um terceiro que estão contidos nas ofertas de venda ou nos anúncios que exibem ou que provocam a visualização desses anúncios (v., por analogia, Acórdão de 2 de abril de 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, n.º 48). Os titulares dessas marcas podem, por conseguinte, atuar contra esses gestores em virtude do direito exclusivo previsto no referido artigo 5.º, n.º 1, quando essas propostas ou anúncios promovam produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais as referidas marcas foram registadas.

29 Semelhante interpretação desta disposição é conforme com o seu objetivo, que consiste em fornecer ao titular de uma marca um instrumento legal que lhe permita proibir, e assim fazer cessar, qualquer uso da sua marca que seja feito por um terceiro sem o seu consentimento (Acórdão de 2 de abril de 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, n.º 38).

30 No que toca, por fim, à circunstância, recordada na decisão de reenvio, de que, no processo que deu origem ao Acórdão de 3 de março de 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), o anúncio que causou prejuízo a uma marca de um terceiro era inicialmente lícito, ao passo que o anúncio em causa no processo principal causou prejuízo, desde o início, a uma marca de um terceiro, basta salientar que essa circunstância é irrelevante tratando-se da única questão examinada no âmbito do presente reenvio prejudicial, que é a de saber quem é, no caso da retoma de um anúncio que causa prejuízo à marca de um terceiro, o autor do uso do sinal idêntico ou semelhante a essa marca.

31 Atentas as considerações anteriores, há que responder à questão colocada que o artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que uma pessoa que opera na vida comercial e que fez publicar num sítio Internet um anúncio que causa prejuízo à marca de um terceiro não faz uso do sinal idêntico a essa marca quando os gestores de outros sítios Internet retomam esse anúncio colocando-o, por sua própria iniciativa e em seu próprio nome, em linha nesses outros sítios.

Quanto às despesas

32 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Décima Secção) declara:

O artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que uma pessoa que opera na vida comercial e que fez publicar num sítio Internet um anúncio que causa prejuízo à marca de um terceiro não faz uso do sinal idêntico a essa marca quando os gestores de outros sítios Internet retomam esse anúncio colocando-o, por sua própria iniciativa e em seu próprio nome, em linha nesses outros sítios.

Assinaturas