Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)

27 de abril de 2023 *

«Reenvio prejudicial — Marca da União Europeia — Regulamento (UE) 2017/1001 — Artigo 125.º, n.º 5 — Competência internacional — Processo de infração — Competência dos órgãos jurisdicionais do Estado-Membro em cujo território a infração tenha sido cometida ou esteja em vias de ser cometida — Publicidade exibida por um motor de busca que utiliza um nome de domínio nacional de topo — Publicidade que não especifica a área geográfica de entrega — Elementos a tomar em conta»

No processo C-104/22,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo markkinaoikeus (Tribunal dos Assuntos Económicos, Finlândia), por Decisão de 14 de fevereiro de 2022, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 15 de fevereiro de 2022, no processo

Länen MCE Oy

contra

Berky GmbH,

Senwatec GmbH & Co. KG,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

composto por: E. Regan, presidente de secção, D. Gratsias, M. Ilešič (relator), I. Jarukaitis e Z. Csehi, juízes,

advogado-geral: M. Campos Sánchez-Bordona,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

– em representação da Länen MCE Oy, por E. Hodge e K. Tommila, asianajajat,

– em representação de Berky GmbH e Senwatec GmbH & Co. KG, por P. Eskola, asianajaja,

* Língua do processo: finlandês.

– em representação da Comissão Europeia, por P. Němečková, S. Noë, J. Ringborg e J. Samnadda, na qualidade de agentes,

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

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Länsnen MCE Oy (a seguir «Länsnen») às sociedades Berky GmbH e Senwatec GmbH & Co. KG, que fazem parte do mesmo grupo de empresas, a respeito da pretensa infração da marca da União Europeia *WATERMASTER*, de que a Länsnen é titular.

Quadro jurídico

Regulamento 2017/1001

3 O artigo 122.º do Regulamento 2017/1001, sob a epígrafe «Aplicação das normas da União em matéria de competência e de reconhecimento e execução de decisões em matéria civil e comercial», dispõe, no seu n.º 2:

«No que respeita aos processos resultantes das ações e pedidos referidos no artigo 124.º:

a) não são aplicáveis o artigo 4.º, o artigo 6.º, o artigo 7.º, pontos 1, 2, 3 e 5, e o artigo 35.º do Regulamento (UE) n.º 1215/2012 [do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO 2012, L 351, p. 1)];

[…]»

4 O artigo 123.º deste regulamento, sob a epígrafe «Tribunais de marcas da [União Europeia]», enuncia, no n.º 1:

«Os Estados-Membros designam no seu território um número tão limitado quanto possível de órgãos jurisdicionais nacionais de primeira e segunda instância, encarregados de desempenhar as funções que lhes são atribuídas pelo presente regulamento.»

5 O artigo 124.º do referido regulamento, sob a epígrafe «Competência em matéria de infração e de validade», dispõe:

«Os tribunais de marcas da [União Europeia] têm competência exclusiva:

a) Para todos os processos de infração e — se a lei nacional as admitir — de ameaça de infração de uma marca da [União Europeia];

b) Para as ações declarativas de não infração, se a lei nacional as admitir;

c) Para todas as ações intentadas na sequência dos factos referidos no artigo 11.º, n.º 2;

d) Para os pedidos reconvencionais de extinção ou de declaração de nulidade da marca da [União Europeia] referidos no artigo 128.º»

6 O artigo 125.º do Regulamento 2017/1001, sob a epígrafe «Competência internacional», enuncia:

«1. Sem prejuízo do disposto no presente regulamento bem como das disposições do Regulamento (UE) n.º 1215/2012 aplicáveis por força do artigo 122.º, os processos resultantes das ações e pedidos referidos no artigo 124.º são intentados nos tribunais do Estado-Membro em cujo território o réu tenha o seu domicílio ou, se este não se encontrar domiciliado num dos Estados-Membros, do Estado-Membro em cujo território o réu tenha um estabelecimento.

[…]

5. Os processos resultantes das ações e pedidos referidos no artigo 124.º, com exceção das ações declarativas de não infração de uma marca da [União Europeia], podem ser igualmente intentados nos tribunais dos Estados-Membros em cujo território a infração tenha sido cometida, ou esteja em vias de ser cometida, ou em cujo território tenha sido cometido um ato referido no artigo 11.º, n.º 2.»

7 O artigo 126.º desse regulamento, sob a epígrafe «Extensão da competência», prevê:

«1. Um tribunal de marcas [da União Europeia] cuja competência se fundamente no artigo 125.º, n.ºs 1 a 4, é competente para decidir sobre:

a) Os atos de infração cometidos ou em vias de serem cometidos nos territórios de qualquer Estado-Membro;

b) Os atos referidos no artigo 11.º, n.º 2, cometidos no território de qualquer Estado-Membro.

2. Um tribunal de marcas [da União Europeia] cuja competência se fundamenta no artigo 125.º, n.º 5, apenas é competente para decidir sobre os atos cometidos ou em vias de serem cometidos no território do Estado-Membro em que esse tribunal estiver situado.»

Regulamento n.º 1215/2012

8 O artigo 17.º, n.º 1, do Regulamento n.º 1215/2012 dispõe:

«Em matéria de contrato celebrado por uma pessoa, o consumidor, para finalidade que possa ser considerada estranha à sua atividade comercial ou profissional, a competência é determinada pela presente secção, sem prejuízo do disposto no artigo 6.o e no artigo 7.o, ponto 5, se se tratar de:

[…]

c) Em todos os outros casos, o contrato celebrado com uma pessoa com atividade comercial ou profissional no Estado-Membro do domicílio do consumidor ou que dirija essa atividade, por quaisquer meios, a esse Estado-Membro ou a vários Estados incluindo esse Estado-Membro, desde que o contrato seja abrangido por essa atividade.»

9 O artigo 66.º, n.º 1, deste regulamento enuncia:

«O presente regulamento aplica-se apenas às ações judiciais intentadas, aos instrumentos autênticos formalmente redigidos ou registados e às transações judiciais aprovadas ou celebradas em 10 de janeiro de 2015 ou em data posterior.»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

10 A Länsen, sociedade sediada na Finlândia, fabrica nomeadamente dragas anfíbias que comercializa sob a marca da União Europeia *WATERMASTER*, registada em 12 de julho de 2004 sob o número 003185758.

11 Em 28 de janeiro de 2020, esta sociedade intentou no markkinaoikeus (Tribunal dos Assuntos Económicos, Finlândia) um processo de infração contra a Berky e a Senwatec, duas sociedades sediadas na Alemanha e pertencentes ao mesmo grupo de empresas.

12 A Länsen acusa a Senwatec de ter cometido, na Finlândia, um ato de infração que consiste em recorrer ao referenciamento pago, num motor de busca na Internet que opera no domínio nacional de topo para este Estado-Membro, que, na sequência de uma pesquisa do termo «*Watermaster*», permite exibir no sítio Internet desse motor de busca um anúncio publicitário para os seus produtos. Assim, em agosto de 2016, a pesquisa, na Finlândia, do termo «*Watermaster*» no sítio www.google.fi, apresentava como primeiro resultado um anúncio publicitário Google Adwords para os produtos da Senwatec, separado dos outros resultados de pesquisa por uma linha e que continha a palavra «Publicidade».

13 O órgão jurisdicional de reenvio salienta que a hiperligação publicitária obtida através dessa pesquisa e o texto que a acompanha não continham nenhum elemento que fizesse especificamente referência à Finlândia ou à área geográfica de entrega dos produtos da Senwatec. No entanto, esse órgão jurisdicional indica que o sítio Internet da Senwatec para o qual conduzia a referida hiperligação publicitária continha, entre outros, um texto em língua inglesa que indicava que os produtos da Senwatec são utilizados no mundo inteiro, bem como um mapa do mundo no qual os países em que a Senwatec declarava ter uma atividade eram evidenciados através de uma coloração mais escura. A Finlândia não fazia parte desses países.

14 A Länsen acusa a Berky de ter infringido a sua marca ao recorrer, entre 2005 e 2019, ao referenciamento natural das imagens de máquinas desta sociedade, livremente acessíveis no sítio Internet de partilha de fotografias Flickr.com, através de uma etiqueta de metadados (*meta tag*) que continha a palavra-chave «*Watermaster*», que se destinava a permitir aos motores de busca na Internet uma melhor identificação dessas imagens. Assim, a pesquisa, na Finlândia, do termo «*Watermaster*» no sítio Internet www.google.fi exibia uma hiperligação para uma página que apresentava imagens de máquinas da Berky.

15 O órgão jurisdicional de reenvio sublinha que a hiperligação obtida como resultado da pesquisa não era uma hiperligação publicitária, mas um resultado de pesquisa denominada de «orgânica». As legendas das imagens que se encontravam no serviço em linha Flickr.com indicavam, em língua inglesa, os nomes das máquinas e, também, os números dos modelos. Além disso, estas imagens eram acompanhadas do logótipo da Berky. Cada imagem era acompanhada de várias etiquetas de metadados correspondentes a palavras-chave, em língua inglesa e noutras línguas, nomeadamente o termo «*Watermaster*».

16 Segundo a Länsen, a Berky e a Senwatec realizaram atividades de promoção comercial na Internet que visavam o território da República da Finlândia e que eram visíveis pelos consumidores ou profissionais nesse Estado-Membro. Os produtos daquelas empresas são vendidos no mundo inteiro. Segundo a Länsen, a publicidade em questão, redigida em língua inglesa, dirige-se a um público internacional e destina-se a todos os países em que essa publicidade é visível.

17 Em sua defesa, a Berky e a Senwatec contestam a competência do órgão jurisdicional de reenvio, com o fundamento de que os atos de infração alegados não foram cometidos na Finlândia.

18 Sustentam que as suas atividades de promoção comercial não visaram a Finlândia, Estado-Membro onde os seus produtos não estão à venda e em cujo mercado não se encontram presentes. Segundo a Berky e a Senwatec nem o resultado de uma pesquisa no sítio Internet www.google.fi nem a utilização de uma etiqueta de metadados (*meta tag*) que emprega a palavra-chave «*Watermaster*» permitem demonstrar que as suas atividades visavam a Finlândia. Assim, para determinar a competência do órgão jurisdicional de reenvio, não importa que o conteúdo pretensamente ilícito seja visível em linha na Finlândia, mas antes que esse conteúdo tenha uma ligação pertinente com este Estado-Membro.

19 O órgão jurisdicional de reenvio indica que as partes estão em desacordo quanto à questão de saber se o mapa que figura no sítio Internet da Senwatec demonstra que a área de entrega dos produtos desta sociedade está limitada a uma zona geográfica da qual a Finlândia parece estar excluída. No entender da Senwatec, este mapa constitui um dos elementos que indica que a Finlândia não faz parte do mercado no qual a Senwatec comercializa os seus produtos, ao passo que, segundo a Länsen, o mercado dos produtos da Senwatec é mundial e estende-se além das áreas abrangidas pelo referido mapa.

20 No âmbito da verificação da competência de um órgão jurisdicional que foi chamado a pronunciar-se com base no lugar em que a infração foi cometida, o órgão jurisdicional de reenvio considera que, para determinar os territórios dos Estados-Membros onde se encontram os consumidores ou os profissionais aos quais a publicidade exibida num sítio Internet se destina, importa ter em conta, nomeadamente, as áreas geográficas de entrega dos produtos em questão.

21 Esse órgão jurisdicional considera, porém, que outros elementos se podem revelar pertinentes para efeitos dessa verificação, como resulta das conclusões do advogado-geral M. Szpunar no processo AMS Neve e o. (C-172/18, EU:C:2019:276), sem que, no entanto, seja claro quais poderiam ser esses outros elementos, uma vez que o Tribunal de Justiça não se pronunciou sobre esse aspeto.

22 O órgão jurisdicional de reenvio interroga-se, especialmente, sobre se, para determinar a sua competência em aplicação do artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001, se pode ter em conta o Estado-Membro do domínio nacional de topo sob o qual opera o sítio Internet do motor de busca que dá acesso aos anúncios que constituem os atos de infração alegados.

23 Nessas condições, o markkinaoikeus (Tribunal dos Assuntos Económicos, Finlândia) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«A empresa A está estabelecida no Estado-Membro X, onde tem a sua sede e utilizou, numa página Internet, numa publicidade ou como palavra-chave, um sinal idêntico a uma marca da União Europeia da empresa B.

1. Na situação acima referida, pode considerar-se que a publicidade se destina a consumidores ou profissionais do Estado-Membro Y, no qual a empresa B tem a sua sede e que o tribunal de marcas da União Europeia do Estado-Membro Y tem competência, ao abrigo do artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001, para apreciar [um processo de infração] de uma marca da União Europeia, se a publicidade realizada por via eletrónica, ou a página Internet do anunciante que contém a hiperligação que encaminha para esta, não especificar expressamente, pelo menos, a área geográfica de entrega dos produtos, nem excluir expressamente um Estado-Membro da zona de entrega? Pode ter-se em conta, para este efeito, o tipo de produtos objeto da publicidade e o facto de o mercado dos produtos da empresa A ser alegadamente mundial e, por conseguinte, abranger todo o território da União Europeia, incluindo o Estado-Membro Y?

2. Pode considerar-se que a publicidade acima referida se destina a consumidores ou profissionais do Estado-Membro Y, se a publicidade for exibida numa página Internet de um motor de busca operado sob o domínio nacional de topo do Estado-Membro Y?

3. Em caso de resposta afirmativa à primeira ou à segunda questões prejudiciais: que outras circunstâncias devem eventualmente ser tidas em conta para decidir a questão de saber se a publicidade se destina a consumidores ou a profissionais do Estado-Membro Y?»

Quanto às questões prejudiciais

24 Com as suas três questões, que importa abordar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca da União Europeia que se considere lesado pela utilização, sem o seu consentimento, por um terceiro, de um sinal idêntico a essa marca em anúncios ou ofertas de venda publicados por via eletrónica para produtos idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a referida marca está registada, pode intentar um processo de infração contra esse terceiro num tribunal de marcas da União Europeia do Estado-Membro em cujo território se encontram consumidores e profissionais visados por esses anúncios ou por

essas ofertas de venda, não obstante o facto de o referido terceiro não enumerar de forma explícita e unívoca esse Estado-Membro entre os territórios para os quais seria possível fazer uma entrega dos produtos em causa.

25 Há que recordar que, não obstante o princípio, previsto no artigo 66.º, n.º 1 do Regulamento n.º 1215/2012, que prevê a aplicação desse regulamento a partir de 10 de janeiro de 2015 às ações judiciais relativas a uma marca da União Europeia, o artigo 122.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001, exclui, no que respeita aos processos de infração dessas marcas, a aplicação de certas disposições do Regulamento n.º 1215/2012, como é o caso da aplicação dos artigos 4.º , 6.º, 7.º, n.ºs 1, 2, 3 e 5, e do artigo 35.º, deste último. Tendo em conta esta exclusão, a competência dos tribunais de marcas da União Europeia previstos no artigo 123.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001 para conhecer dos processos de infração de uma marca da União Europeia resulta das regras previstas diretamente no Regulamento 2017/1001 as quais têm caráter de *lex specialis* relativamente às regras enunciadas pelo Regulamento 1215/2012 (v., por analogia, Acórdão de 5 de setembro de 2019, AMS Neve e o., C-172/18, EU:C:2019:674, n.º 34 e jurisprudência referida).

26 Por conseguinte, na medida em que tem por objeto uma marca da União Europeia, um processo de infração intentado em 28 de janeiro de 2020 está abrangido pelas regras de competência jurisdicional enunciadas no Regulamento 2017/1001.

27 Por força do artigo 125.º, n.º 1, deste regulamento, quando o réu tenha domicílio num Estado-Membro, o autor intenta o seu processo nos tribunais deste.

28 Dito isto, o artigo 125.º, n.º 5, do referido regulamento enuncia que o autor pode «igualmente» intentar o seu processo nos tribunais do Estado-Membro «em cujo território a infração tenha sido cometida, ou esteja em vias de ser cometida».

29 O artigo 126.º do Regulamento 2017/1001 precisa, no seu n.º 1, que, quando um tribunal de marcas da União Europeia for chamado a pronunciar-se com fundamento no artigo 125.º, n.º 1, deste regulamento, é competente para decidir sobre os atos de infração cometidos ou em vias de serem cometidos nos territórios de qualquer Estado-Membro, e, no seu n.º 2, que, quando esse tribunal for chamado a pronunciar-se com fundamento no artigo 125.º, n.º 5, do mesmo regulamento, apenas é competente para decidir sobre os atos cometidos ou em vias de serem cometidos no território do Estado-Membro em que esse tribunal estiver situado.

30 Resulta desta distinção que, consoante decida intentar um processo de infração no tribunal de marcas da União Europeia do domicílio do réu ou no do território no qual a infração tenha sido cometida ou esteja em vias de ser cometida, o autor determina o alcance do âmbito de competência territorial do tribunal em que o processo tenha sido intentado. Com efeito, quando o processo de infração se baseia no artigo 125.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001, o mesmo visa potencialmente os atos de infração cometidos em todo o território da União, ao passo que, quando se baseia no n.º 5 do referido artigo, está limitado aos atos de infração cometidos ou em vias de serem cometidos no território de um único Estado-Membro, a saber, aquele a que pertence o tribunal em que o processo foi intentado (v., por analogia, Acórdão de 5 de setembro de 2019, AMS Neve e o., C-172/18, EU:C:2019:674, n.º 40).

31 A faculdade conferida ao autor de escolher um ou outro fundamento, que resulta do uso do termo «igualmente» que figura no artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001, não pode ser entendida no sentido de que, relativamente aos mesmos atos de infração, o autor pode cumular processos baseados nos n.ºs 1 e 5 deste artigo, mas apenas no sentido de que exprime o caráter alternativo

do foro indicado no referido n.º 5, em relação aos foros indicados nos outros números do referido artigo (v., por analogia, Acórdão de 5 de setembro de 2019, AMS Neve e o., C-172/18, EU:C:2019:674, n.º 41).

32 Ao prever esse foro alternativo e ao delimitar, no artigo 126.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001, a competência territorial associada a esse foro, o legislador da União permite ao titular da marca da União Europeia intentar, se o desejar, processos específicos que tenham por objeto, cada uma deles, atos de infração cometidos no território de um único Estado-Membro (v., por analogia, Acórdão de 5 de setembro de 2019, AMS Neve e o., C-172/18, EU:C:2019:674, n.º 42).

33 No caso em apreço, sem prejuízo das verificações que incumbem ao órgão jurisdicional de reenvio, resulta dos autos de que o Tribunal de Justiça dispõe que os atos de infração alegados pelo titular da marca da União Europeia se prendem com a exibição em linha de conteúdos relativos aos produtos de concorrentes deste titular, através de referenciamentos pagos e naturais a partir de um sinal idêntico a essa marca, na única medida em que essa exibição se destina a consumidores ou a profissionais situados na Finlândia.

34 Assim, para determinar se esta exibição em linha se destinava efetivamente a consumidores ou a profissionais situados na Finlândia, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, especialmente, se a natureza dos produtos em questão, a extensão do mercado em causa e o facto de essa exibição ocorrer no sítio Internet de um motor de busca que opera no domínio nacional de topo desse Estado-Membro são elementos pertinentes para verificar a sua competência internacional nos termos do artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001 e, sendo caso disso, se devem ser tidos em conta outros elementos para esse efeito.

35 A este respeito, embora os atos de infração alegados contra cada uma das sociedades demandadas no processo principal que fazem parte do mesmo grupo de empresas, sejam diferentes, foi intentado um único processo judicial no órgão jurisdicional de reenvio.

36 Por conseguinte, há que determinar se os atos de infração alegados contra estas duas sociedades permitem estabelecer, em cada um dos dois casos, um elemento de conexão suficiente com o Estado-Membro do órgão jurisdicional onde foi intentado o processo de infração, ao abrigo do artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001.

37 Por outro lado, importa recordar que a verificação da competência do órgão jurisdicional em que foi intentado um processo de infração não equivale a uma análise do mérito desse processo (v., por analogia, Acórdão de 16 de junho de 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, n.º 44 e jurisprudência referida).

38 Seria excessivo exigir que o órgão jurisdicional chamado a pronunciar-se num processo de infração procedesse, na fase da verificação da sua competência internacional nos termos do artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001, a uma análise aprofundada destes elementos de facto e de direito complexos.

39 Por conseguinte, elementos que permitam razoavelmente supor que os atos de infração podem ter sido cometidos ou estão em vias de serem cometidos no território de um Estado-Membro são suficientes para que o tribunal de marcas da União Europeia desse Estado-Membro seja competente ao abrigo do artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001.

40 Neste contexto, importa observar que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o critério de competência jurisdicional expresso pelos termos «território [do Estado-Membro no qual] a infração tenha sido cometida, ou esteja em vias de ser cometida», que figura no artigo 125.º, n.º 5, desse regulamento, diz respeito a um comportamento ativo do autor dessa infração (v., por analogia, Acórdão de 5 de setembro de 2019, AMS Neve e o., C-172/18, EU:C:2019:674, n.º 44 e jurisprudência referida).

41 Em especial, no que respeita à obrigação de um tribunal de marcas da União Europeia, no contexto da verificação da sua competência jurisdicional para decidir da existência de uma infração no território do Estado-Membro no qual se situa, ao abrigo do referido artigo 125.º, n.º 5, se assegurar que os atos imputados ao réu foram cometidos nesse mesmo território, o Tribunal de Justiça declarou que, quando esses atos consistem em anúncios ou ofertas de venda publicados por via eletrónica relativamente a produtos com um sinal idêntico ou similar a uma marca da União Europeia sem o consentimento do titular dessa marca, importa considerar que esses atos foram cometidos no território em que se encontram os consumidores ou os profissionais a que se destinam esses anúncios e essas ofertas de venda (v., por analogia, Acórdão de 5 de setembro de 2019, AMS Neve e o., C-172/18, EU:C:2019:674, n.ºs 46 e 47 e jurisprudência referida).

42 Assim, quando a exibição de conteúdos em linha é, ainda que potencialmente, destinada a consumidores ou a profissionais situados no território de um Estado-Membro, sabendo-se que as precisões quanto às áreas geográficas de entrega dos produtos em causa constituem um indício dotado de especial importância para efeitos dessa apreciação (v., neste sentido, Acórdão de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o., C-324/09, EU:C:2011:474, n.º 65), o titular de uma marca da União Europeia dispõe da faculdade de, com fundamento no artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001, intentar neste Estado-Membro um processo destinado a obter a declaração da violação da sua marca nesse Estado-Membro. Com efeito, os tribunais de marcas da União Europeia do Estado-Membro de residência dos consumidores ou dos profissionais aos quais esses anúncios e essas ofertas de venda se dirigem estão especialmente aptos para avaliar se a infração alegada existe (v., por analogia, Acórdão de 5 de setembro de 2019, AMS Neve e o., C-172/18, EU:C:2019:674, n.º 57).

43 No caso em apreço, cabe constatar, sem prejuízo das verificações que incumbem ao órgão jurisdicional de reenvio, que as áreas geográficas de entrega dos produtos em questão não são mencionadas no anúncio publicitário referido no n.º 12 do presente acórdão. Por outro lado, o mapa que figura no sítio Internet da Senwatec, que, segundo a Länsnen, prova a dimensão geográfica global do mercado dessa sociedade, não pode, por si só, estabelecer um elemento de conexão à Finlândia, dado que o contexto em que se integra esse mapa não permite concluir que a Senwatec dirige a sua atividade para o mercado finlandês.

44 Na falta de elementos precisos quanto às áreas geográficas de entrega dos produtos em causa, o elemento de conexão ao Estado-Membro em questão, concretamente a Finlândia, deve ser estabelecido à luz de outros elementos para que a demandante possa, com fundamento no artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001, intentar um processo de infração num órgão jurisdicional desse Estado-Membro.

45 É certo que, como foi recordado no n.º 25 do presente acórdão, as disposições do Regulamento 2017/1001 relativas aos processos de infração de marcas da União Europeia têm caráter de *lex specialis* relativamente às regras enunciadas no Regulamento n.º 1215/2012. Todavia, tal não tem

por efeito privar este regulamento de pertinência para clarificar e interpretar o sentido dos conceitos análogos que o mesmo prevê e que, uma vez que são visados pelo Regulamento 2017/1001, são necessários para a interpretação desse regulamento.

46 A este respeito, no atinente à interpretação do artigo 17.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 1215/2012, o Tribunal de Justiça declarou que podem constituir indícios que permitem considerar que um comerciante dirige a sua atividade ao Estado-Membro do domicílio do consumidor, a saber, nomeadamente, a natureza internacional da atividade, a utilização de uma língua ou moeda diferentes das habitualmente utilizadas no Estado-Membro em que o comerciante está estabelecido, a menção de números de telefone com a indicação de um indicativo internacional, a realização de despesas num serviço de referenciamento na Internet para facilitar aos consumidores domiciliados noutros Estados-Membros o acesso ao sítio do comerciante ou a um sítio do seu intermediário, a utilização de um nome de domínio de topo diferente do do Estado-Membro em que o comerciante está estabelecido e a menção de uma clientela internacional constituída por clientes domiciliados em diferentes Estados-Membros (v., por analogia, Acórdão de 7 de dezembro de 2010, Pammer e Hotel Alpenhof, C-585/08 e C-144/09, EU:C:2010:740, n.º 93).

47 Esta lista, sem ser exaustiva, contém elementos que podem ser pertinentes para efeitos da aplicação do artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001. No caso em apreço, é pertinente a disponibilização de anúncios e de ofertas de venda num sítio Internet com um domínio de topo diferente do do Estado-Membro onde o comerciante está estabelecido.

48 Todavia, há que precisar que a simples possibilidade de acesso a um sítio Internet no território protegido pela marca não é suficiente para concluir que as propostas de venda aí exibidas se destinam a consumidores situados neste território (Acórdão de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o., C-324/09, EU:C:2011:474, n.º 64 e jurisprudência referida).

49 Decorre das considerações precedentes que faz parte do referido comportamento ativo o facto de uma empresa pagar ao operador do sítio Internet de um motor de busca com um domínio nacional de topo de um Estado-Membro, diferente daquele em que está estabelecida, para que este exiba uma hiperligação para o sítio dessa empresa, destinada ao público desse Estado-Membro, permitindo assim que um público especificamente visado aceda à oferta dos seus produtos.

50 Por conseguinte, tal referenciamento pago constitui um elemento de conexão suficiente, nos termos do artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001, com o Estado-Membro cujo público é assim visado.

51 Quanto à utilização do sinal registado como marca, enquanto etiqueta de metadados (*meta tag*), num serviço de partilha em linha de fotografias de um domínio de topo genérico, importa considerar que, para efeitos da apreciação da condição de existência de um comportamento ativo que vise o território do Estado-Membro em que a infração tenha sido cometida ou esteja em vias de ser cometida, a mesma é diferente de um referenciamento pago. Com efeito, nesse caso de referenciamento natural, esta condição não parece estar preenchida, uma vez que, por um lado, um sítio Internet com um domínio de topo genérico não se destina ao público de nenhum Estado-Membro específico e, por outro, a etiqueta de metadados (*meta tag*) destina-se apenas a permitir aos motores de busca identificar melhor as imagens contidas nesse sítio Internet e, deste modo, aumentar a sua acessibilidade.

52 Nestas condições, na falta de outros elementos que permitam provar que esse referenciamento natural se destina a um público situado na Finlândia, o órgão jurisdicional de reenvio não se pode declarar competente, com base no artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001.

53 No que respeita à natureza dos produtos em questão e à extensão do mercado geográfico, incumbe ao órgão jurisdicional perante o qual foi intentado o processo de infração apreciar caso a caso em que medida esses elementos são pertinentes para concluir que um referenciamento acessível no território protegido pela marca se destina a consumidores situados neste território (v., neste sentido, Acórdão de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o., C-324/09, EU:C:2011:474, n.º 61).

54 Tendo em conta todos os elementos precedentes, há que responder às questões submetidas que o artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca da União Europeia que se considere lesado pela utilização, sem o seu consentimento, por um terceiro, de um sinal idêntico a essa marca em anúncios e ofertas de venda em linha para produtos idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a referida marca está registada, pode intentar um processo de infração contra esse terceiro num tribunal de marcas da União Europeia do Estado-Membro em cujo território se encontram os consumidores e os profissionais visados por esses anúncios ou essas ofertas de venda, não obstante o facto de o referido terceiro não enumerar, de forma explícita e unívoca, esse Estado-Membro entre os territórios nos quais os produtos em causa podem ser entregues, se esse mesmo terceiro tiver usado esse sinal através de um referenciamento pago no sítio Internet de um motor de busca que utiliza um nome de domínio nacional de topo desse Estado-Membro. Em contrapartida, não é esse o caso se o terceiro em questão só tiver procedido a um referenciamento natural das imagens dos seus produtos num serviço de partilha em linha de fotografias abrangido por um domínio nacional genérico de topo, com recurso a etiquetas de metadados que utilizam a marca em questão como palavra-chave.

Quanto às despesas

55 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 (Quinta Secção) declara:

O artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia,

deve ser interpretado no sentido de que:

o titular de uma marca da União Europeia que se considere lesado pela utilização, sem o seu consentimento, por um terceiro, de um sinal idêntico a essa marca em anúncios e ofertas de venda em linha para produtos idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a referida marca está registada, pode intentar um processo de infração contra esse terceiro num tribunal de marcas da União Europeia do Estado-Membro em cujo território se encontram os consumidores e os profissionais visados por esses anúncios ou essas ofertas de venda, não obstante o facto de o referido terceiro não enumerar, de forma explícita e unívoca, esse Estado-Membro entre os territórios nos quais os produtos em causa podem ser entregues, se

esse mesmo terceiro tiver usado esse sinal através de um referenciamento pago no sítio Internet de um motor de busca que utiliza um nome de domínio nacional de topo desse Estado-Membro. Em contrapartida, não é esse o caso se o terceiro em questão só tiver procedido a um referenciamento natural das imagens dos seus produtos num serviço de partilha em linha de fotografias abrangidas por um domínio nacional genérico de topo, com recurso a etiquetas de metadados que utilizam a marca em questão como palavra-chave.

Assinaturas