Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
MACIEJ SZPUNAR
apresentadas em 2 de junho de 2022 [1]

Processos apensos C-148/21 e C-184/21

Christian Louboutin
contra
Amazon Europe Core Sàrl,
Amazon EU Sàrl,
Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21)
[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Primeira Instância do Luxemburgo, Luxemburgo)]
e
Christian Louboutin
contra
Amazon.com, Inc.,
Amazon Services LLC (C-184/21)

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal das Empresas de Língua Francesa de Bruxelas, Bélgica)]

«Reenvios prejudiciais — Propriedade intelectual — Direito das marcas — Efeitos da marca da União Europeia — Direitos conferidos pela marca — Direito de proibir o uso da marca por um terceiro, de um sinal idêntico ou semelhante, para produtos ou serviços idênticos ou afins — Conceito de "uso"»

I. Introdução

1. Embora a questão da responsabilidade dos intermediários não seja, em si mesma, nova, renova-se, em contrapartida, permanentemente, à medida que vão surgindo novas formas de intermediação no domínio da Internet. Isto é demonstrado pela diversidade de processos relativos à atividade das plataformas na Internet que o Tribunal de Justiça tem sido chamado a apreciar ao longo dos últimos anos [2], processos na sequência dos quais se inscrevem os presentes pedidos de decisão prejudicial submetidos no âmbito dos litígios que opõem Christian Louboutin

[1] Língua original: francês.

[2] V., nomeadamente, Acórdãos de 20 de dezembro de 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981); de 19 de dezembro de 2019, Airbnb Ireland (C-390/18, EU:C:2019:1112); e de 22 de junho de 2021, YouTube e Cyando (C-682/18 e C-683/18, EU:C:2021:503).

à Amazon Europe Core Sàrl, à Amazon EU Sàrl e à Amazon Serviços Europe Sàrl (processo C-148/21), bem como à Amazon.com, Inc., e à Amazon Serviços LLC (a seguir, individualmente ou em conjunto, «Amazon») (processo C-184/21).

2. Esta situação não é surpreendente. A Internet ocupa um lugar cada vez mais importante na nossa sociedade, de uma perspetiva social mas também económica, e os intermediários que nela operam desempenham um papel essencial a este respeito. Permitem que os utilizadores encontrem, troquem, partilhem e produzam conteúdos, comprem e vendam produtos e serviços, bem como criem e se expressem na Internet [3]. Facilitam, genericamente, o acesso dos utilizadores a um determinado conteúdo. Embora possam, em certa medida, representar a réplica virtual dos intermediários tradicionais, o domínio da Internet, que se caracteriza por uma evolução tecnológica constante, favorece sobretudo a criação de novos modelos de intermediação que não encontram equivalente no mundo real [4] e cuja importância prática não pode ser ignorada, justificando assim a intervenção do Direito.

3. Com efeito, o papel crescente dos intermediários da Internet implica necessariamente que a sua atividade se sobreponha à dos restantes operadores, e pode, em certa medida, constituir uma ameaça aos seus direitos. É o que sucede com os operadores titulares de direitos de propriedade intelectual, designadamente de uma marca, direitos esses que podem ser violados, por exemplo, nas plataformas de comércio eletrónico, de modo que se suscita a questão da responsabilização dos intermediários da Internet que exploram essas plataformas. O desenvolvimento da atividade das plataformas de comércio eletrónico e a evolução tecnológica que a acompanha aumentam a acessibilidade dos produtos para os consumidores e favorecem a respetiva comercialização. O volume dos produtos no mercado aumenta assim automaticamente. Isto é igualmente válido para os produtos contrafeitos [5].

4. Invocar a responsabilidade do intermediário que explora uma plataforma de comércio eletrónico devido à venda de produtos contrafeitos através dessa plataforma é facilmente compreensível do ponto de vista do titular de marca que foi objeto de violação nessa plataforma. É efetivamente certo que a violação consiste, antes de mais, no facto de o vendedor utilizar a plataforma de comércio eletrónico para colocar à venda produtos contrafeitos. No entanto, em regra, só dificilmente esses vendedores serão identificáveis, podendo a sua localização, além disso, constituir um obstáculo à sua responsabilização [6].

5. O intermediário, por sua vez, torna tecnicamente possível que esse terceiro viole aquele direito e domina a sua plataforma. Por conseguinte, pode, pelo menos em princípio, fazer cessar a essa violação. Para o titular de uma marca afigura-se assim mais eficaz responsabilizar o intermediário

[3] Ulrich, C., *Unlawful Content Online, Towards a New Regulatory Framework for Online Platforms*, Luxemburger Juristische Studien, Nomos, Baden-Baden, 2021, p. 32.

[4] Marsoof, A., *Internet Intermediaries and Trademark Rights*, Routledge Research in Intellectual Property, Routledge, Abingdon, 2019, p. 2.

[5] Atualmente, o volume dos produtos contrafeitos colocados em circulação em todo o mundo representa cerca de 2,5 % do comércio mundial. V. OECD/EUIPO, *Global Trade in Fakes, A Worrying Threat*, Illicit Trade, OECD Publishing, Paris, 2021, p. 61.

[6] Van Eecke, P., «Online service providers and liability: A plea for a balanced approach», *Common Market Law Review*, 2011, n.º 48, vol. 5, p. 1455.

do que o terceiro vendedor [7], independentemente de estar em causa a sua responsabilidade direta, enquanto infrator, ou a sua responsabilidade indireta, devido à atuação de terceiros através dos seus serviços [8].

6. O interesse dos titulares de uma marca em invocar a responsabilidade dos intermediários não pode, todavia, ser interpretado isoladamente, e não pode, por si só, justificar que os intermediários sejam sempre responsabilizados pelas violações dos direitos desses titulares praticadas nas suas plataformas. Com efeito, este interesse deve ser ponderado com outros interesses antagónicos [9].

7. Em primeiro lugar, o alcance da responsabilidade dos intermediários da Internet pode obrigá-los virtualmente a uma vigilância geral de qualquer potencial infração ao direito das marcas nas suas plataformas. Em segundo lugar, e do mesmo modo, reconhecer que os intermediários da Internet podem ser diretamente responsabilizados pelas violações dos direitos dos titulares de marcas praticadas na sua plataforma pode dificultar o desenvolvimento de novas atividades no domínio da Internet e, de um modo geral, o de qualquer tipo de inovação nesta matéria.

8. A necessidade de conciliar estes interesses divergentes levou o legislador da União a adotar medidas para proteger, em certa medida, os intermediários de Internet quanto à sua responsabilização devido ao comportamento de terceiros nas respetivas plataformas, ou seja, a título da sua responsabilidade indireta. Com efeito, embora a responsabilidade indireta não seja objeto de um regime harmonizado no direito da União, a Diretiva 2000/31 [10] prevê, todavia, casos de isenção de responsabilidades que os Estados-Membros são obrigados a prever. Nomeadamente, os intermediários da Internet não podem ser responsabilizados pelos comportamentos ilegais dos utilizadores da sua plataforma no âmbito da sua atividade de transmissão de informações numa rede de comunicações e de facultamento de acesso a essa rede, da sua atividade de armazenagem temporária denominada «*caching*» ou, ainda, da sua atividade de armazenagem em servidor [11]. Por outro lado, no âmbito destas mesmas atividades, a estes intermediários não pode ser imposta uma obrigação geral de vigiar as informações que transmitam ou armazenem ou de procurar ativamente factos ou circunstâncias que indiciem ilicitudes [12].

9. Além disso, embora a Diretiva 2004/48/CE [13] preveja que os Estados-Membros zelem para que os titulares desses direitos possam requerer uma medida inibitória contra intermediários cujos serviços estejam a ser utilizados por um terceiro para violar direitos de propriedade intelectual [14], estas medidas inibitórias que visam fazer cessar essa violação são, todavia, independentes da

7 A respeito das justificações teóricas e económicas da responsabilização dos intermediários da Internet, v. Marsoof, A., *op. cit.*, pp. 5 a 10; Ulrich, C., *op. cit.*, pp. 104 a 108; e Ohly, A., «The Liability of Intermediaries for Trademark Infringement», *Research Handbook on Trademark Law Reform*, Dinwoodie, G. B. e Janis, M. D. (EE.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2021, pp. 396 a 430.

8 A respeito da distinção entre a responsabilidade a título principal e a responsabilidade indireta, v. Conclusões do advogado-geral N. Jääskinen no processo L'Oréal e o. (C-324/09, EU:C:2010:757, n.º 54 e segs.), ou ainda Kur, A., e Senftleben, M., *European Trade Mark Law: A Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 691, e Ulrich, C., *op. cit.*, pp. 356 e segs.

9 Ohly, A., *op. cit.*, p. 397.

10 Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos aspetos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrónico, no mercado interno (Diretiva sobre o comércio eletrónico) (JO 2000, L 178, p. 1; a seguir «Diretiva sobre o Comércio Eletrónico»).

11 Artigos 12.º a 14.º da Diretiva sobre o Comércio Eletrónico.

12 Artigo 15.º da Diretiva sobre o Comércio Eletrónico.

13 Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO 2004, L 157, p. 45; retificação no JO 2004, L 195, p. 16).

14 Artigo 11.º da Diretiva 2004/48.

eventual responsabilidade do intermediário nos factos controvertidos [15], pelo que a questão do tratamento dos intermediários por força de factos praticados por terceiros através dos respetivos serviços é amplamente omitida nesta diretiva.

10. Além da questão da sua responsabilidade indireta, há ainda que determinar se os intermediários da Internet podem ser responsabilizados diretamente pelas violações dos direitos dos titulares de marca, nomeadamente quando estejam em causa operadores de sítios de comércio eletrónico, devido à existência de ofertas de venda de produtos contrafeitos na sua plataforma. Ao contrário da responsabilidade indireta dos intermediários da Internet, que se rege pelo direito nacional, sob reserva das isenções de responsabilidade previstas na Diretiva sobre o Comércio Eletrónico, a responsabilidade direta dos operadores de sítios de comércio eletrónico devido a uma violação dos direitos de titular de marcas neles ocorrida é efetivamente abrangida pelo direito da União e, em especial, pelas disposições do Regulamento (UE) 2017/1001 [16].

11. Por conseguinte, cabe ao próprio Tribunal de Justiça proceder à ponderação dos interesses em presença, delimitando uma fronteira entre as situações nas quais pode ser invocada a responsabilidade direta do operador de um sítio de comércio eletrónico e aquelas em que esse operador não pode ser diretamente responsabilizado por uma violação dos direitos de um titular de marca ocorrida na plataforma que explora. A jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à interpretação do artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001 [17], permitiu, em certa medida, ao precisar o conceito de «uso» da marca no decurso de operações comerciais, delimitar semelhante fronteira [18], na medida em que esse conceito visa determinar os comportamentos que o titular de uma marca pode proibir a um terceiro.

12. No entanto, as constantes inovações no domínio da Internet, cuja necessidade de salvaguarda justificou uma proteção alargada da atividade dos intermediários nesta matéria, conduziram igualmente a uma evolução considerável do modelo dos sítios de comércio eletrónico. A Amazon, em especial, não pode ser considerada um sítio de comércio eletrónico tradicional.

13. Com efeito, conforme salientado pelos órgãos jurisdicionais de reenvio, a Amazon é simultaneamente um distribuidor de prestígio e um operador de um sítio de comércio eletrónico. A Amazon publica simultaneamente no seu sítio de comércio eletrónico anúncios relativos aos seus próprios produtos, que vende e envia em seu nome, e anúncios provenientes de vendedores terceiros. O seu modo de funcionamento permite, além disso, que a expedição dos produtos colocados à venda na sua plataforma por vendedores terceiros possa ser assegurada por estes ou pela Amazon, que armazena esses produtos nos seus centros de distribuição e os expedia aos compradores a partir das suas próprias instalações.

14. Estes elementos, que fazem do modelo desta empresa um modelo «híbrido» [19], constituem um novo quadro de análise da questão de saber se o operador desse sítio de comércio eletrónico pode ser diretamente responsabilizado pela violação dos direitos de titulares de uma marca na sua plataforma, por ter utilizado essa marca na aceção do artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001, e estão na origem das questões prejudiciais submetidas nos presentes processos.

15 V. Acórdão de 7 de julho de 2016, Tommy Hilfiger Licensing e o. (C-494/15, EU:C:2016:528, n.º 22). Sobre esta questão, v., igualmente, Husovec, M., *Injunctions against Intermediaries in the European Union, Accountable but not Liable*?, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, pp. 62 e segs.

16 Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1).

17 Ou, antes deste, o Regulamento (CE) n.º 207/2009, do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO 2009, L 78, p. 1).

18 V. análise desta jurisprudência nos n.os 49 e segs. das presentes conclusões.

19 Ohly, A., *op. cit.*, p. 413.

15. Os presentes processos proporcionam assim ao Tribunal de Justiça a oportunidade de precisar este conceito de «uso» e, consequentemente, os princípios que devem reger a questão da responsabilidade direta dos intermediários na Internet quando uma violação do direito das marcas que ocorra na respetiva plataforma.

II. Quadro jurídico

A. Regulamento 2017/1001

16. O considerando 13 do Regulamento 2017/1001 enuncia:

«Pode existir confusão quanto à origem comercial dos produtos ou serviços se uma empresa utilizar como designação comercial o mesmo sinal, ou um sinal semelhante, de tal forma que seja possível estabelecer um nexo entre a designação da empresa e os respetivos produtos ou serviços. Por conseguinte, a violação de uma marca da UE deverá incluir igualmente a utilização do sinal enquanto designação comercial ou designação semelhante, desde que a utilização seja feita para fins de distinção dos produtos ou serviços.»

17. O artigo 9.º do Regulamento 2017/1001, sob a epígrafe «Direitos conferidos por uma marca da [União Europeia]», prevê, nos n.os 1 a 3:

«1. O registo de uma marca da [União Europeia] confere ao seu titular direitos exclusivos.

2. Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca da [União Europeia], o titular dessa marca da [União Europeia] fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, façam uso, no decurso de operações comerciais, de qualquer sinal em relação aos produtos ou serviços caso o sinal seja:

a) Idêntico à marca da [União Europeia] e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca da [União Europeia] foi registada;

b) Idêntico ou semelhante à marca da [União Europeia] e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca da [União Europeia] foi registada, se existir risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

c) Idêntico ou semelhante à marca da [União Europeia], independentemente de ser utilizado para produtos ou serviços idênticos, ou afins àqueles para os quais a marca da [União Europeia] foi registada, sempre que esta última goze de prestígio na União e que a utilização injustificada do sinal tire indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca da [União Europeia] ou lhe cause prejuízo.

3. Ao abrigo do n.º 2, pode ser proibido, nomeadamente:

[…]

b) Oferecer os produtos, colocá-los no mercado ou armazená-los para esses fins, ou oferecer ou prestar serviços sob o sinal;

[…]

d) Utilizar o sinal como designação comercial ou denominação social, ou como parte dessa designação ou denominação;

e) Utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade;

f) Utilizar o sinal na publicidade comparativa, de forma contrária à Diretiva 2006/114/CE [20].»

B. Diretiva 2004/48

18. O artigo 11.º da Diretiva 2004/48, sob a epígrafe «Medidas inibitórias», prevê:

«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 infrator 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 respetiva 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 Diretiva 2001/29/CE [21].»

19. O artigo 13.º desta diretiva, sob a epígrafe «Indemnizações por perdas e danos», prevê:

«1. Os Estados-Membros devem assegurar que, a pedido da parte lesada, as autoridades judiciais competentes ordenem ao infrator que, sabendo-o ou tendo motivos razoáveis para o saber, tenha desenvolvido uma atividade ilícita, pague ao titular do direito uma indemnização por perdas e danos adequada ao prejuízo por este efetivamente sofrido devido à violação.

[…]

2. Quando, sem o saber ou tendo motivos razoáveis para o saber, o infrator tenha desenvolvido uma atividade ilícita, os Estados-Membros podem prever a possibilidade de as autoridades judiciais ordenarem a recuperação dos lucros ou o pagamento das indemnizações por perdas e danos, que podem ser pré-estabelecidos.»

[20] Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa (JO 2006, L 376, p. 21).

[21] Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação (JO 2001, L 167, p. 10).

C. Diretiva sobre o Comércio Eletrónico

20. O considerando 48 da Diretiva sobre o Comércio Eletrónico enuncia:

«A presente diretiva não afeta a possibilidade de os Estados-Membros exigirem dos prestadores de serviços, que acolham informações prestadas por destinatários dos seus serviços, que exerçam deveres de diligência que podem razoavelmente esperar-se deles e que estejam especificados na legislação nacional, no sentido de detetarem e prevenirem determinados tipos de atividades ilegais.»

21. O artigo 14.º desta diretiva, sob a epígrafe «Armazenagem em servidor», dispõe, no seu n.º 1:

«Em caso de prestação de um serviço da sociedade da informação que consista no armazenamento de informações prestadas por um destinatário do serviço, os Estados-Membros velarão por que a responsabilidade do prestador do serviço não possa ser invocada no que respeita à informação armazenada a pedido de um destinatário do serviço, desde que:

a) O prestador não tenha conhecimento efetivo da atividade ou informação ilegal e, no que se refere a uma ação de indemnização por perdas e danos, não tenha conhecimento de factos ou de circunstâncias que evidenciam a atividade ou informação ilegal

   ou

b) O prestador, a partir do momento em que tenha conhecimento da ilicitude, atue com diligência no sentido de retirar ou impossibilitar o acesso às informações.»

III. Litígios no processo principal, questões prejudiciais e tramitações processuais no Tribunal de Justiça

22. C. Louboutin é um *designer* de calçado francês, cujos produtos mais conhecidos são sapatos de salto alto para senhora. Desde meados da década de 1990 que aplica nos seus sapatos uma sola exterior pintada na cor vermelha, que no catálogo de cores Pantone corresponde ao código 18-1663TP.

23. Esta cor, aplicada na sola de um sapato de salto alto, está registada como marca Benelux, sob o número 0874489, e como marca da União Europeia, sob o número 8845539[22]. Esta marca é protegida para: «Sapatos de salto alto (com exceção de sapatos ortopédicos)».

24. A Amazon é uma empresa especializada no comércio eletrónico de bens e serviços variados, tanto diretamente por sua própria conta como indiretamente, enquanto plataforma de venda para vendedores terceiros.

25. Nos sítios Internet Amazon surgem regularmente anúncios relativos a sapatos de sola vermelha, que, segundo C. Louboutin, dizem respeito a produtos cuja comercialização não foi por si autorizada.

[22] De acordo com o registo, «[a] marca consiste na cor vermelha (código Pantone n.º 18.1663TP) aplicada na sola de um sapato tal como representado (o contorno do sapato não faz, por isso, parte da marca, tendo por objetivo evidenciar apenas o posicionamento da mesma)».

A. Processo C-148/21

26. Por ato realizado por intermédio de um oficial de justiça em 19 de setembro de 2019, C. Louboutin, invocando uma violação dos direitos exclusivos conferidos pela sua marca da União Europeia, as sociedades filiais da Amazon, com sede no Luxemburgo, foram citadas da propositura de um processo no tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Primeira Instância do Luxemburgo, Luxemburgo), em formação de tribunal de comércio. C. Louboutin requereu que seja declarado que a Amazon é responsável pela violação da sua marca, que deixe de utilizar, no decurso de operações comerciais, sinais idênticos a esta marca em todo o território da União, com exceção do território do Benelux abrangido por uma decisão do órgão jurisdicional belga, sob pena da aplicação de uma sanção pecuniária compulsória, bem como que seja declarado que é devedora de uma indemnização por perdas e danos a título de compensação do prejuízo sofrido devido às utilizações ilícitas controvertidas.

27. Os pedidos de C. Louboutin baseiam-se no artigo 9.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento 2017/1001. Com efeito, C. Louboutin alega que a Amazon utilizou, sem o seu consentimento, um sinal idêntico à marca de que C. Louboutin é titular para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta marca foi registada, designadamente pelo facto de terem sido exibidos, nos sítios de comércio eletrónico desta empresa, anúncios relativos a produtos que ostentam o sinal controvertido, bem como devido à detenção, à expedição e à entrega desses produtos. Segundo C. Louboutin, esta utilização é imputável à Amazon porque esta empresa desempenhou um papel ativo na prática dos atos que constituem a utilização e porque os anúncios relativos aos produtos contrafeitos faziam parte da sua própria comunicação comercial. A Amazon não pode assim ser considerada um simples fornecedor de armazenamento ou um intermediário neutro.

28. A Amazon contesta que a utilização da marca lhe possa ser imputada. Invoca vários acórdãos do Tribunal de Justiça relativos a outras plataformas, como a eBay, para alegar que, enquanto operador de um sítio de comércio eletrónico, não pode ser responsabilizada pelo uso feito pelos vendedores terceiros que recorrem à sua plataforma. Afirma que o modo de funcionamento do seu sítio de comércio eletrónico, ao qual têm acesso vendedores terceiros, não difere consideravelmente do dos outros sítios de comércio eletrónico e que a inclusão do seu logótipo nos anúncios desses vendedores terceiros nos seus sítios não implica que se aproprie desses anúncios. Segundo a Amazon, os serviços acessórios que oferece permitem justificar que se considere que as ofertas de terceiros falam parte integrante da sua própria comunicação. Salienta que o facto, para um prestador, de criar as condições técnicas necessárias para a utilização de um sinal e de ser remunerado por esse serviço não significa que quem presta esse serviço faça, ele próprio, uso desse sinal.

29. Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, há que determinar se do funcionamento específico das plataformas exploradas pela Amazon pode resultar a existência de um uso de um sinal idêntico à marca devido à integração de anúncios de vendedores terceiros na própria comunicação comercial desta empresa.

30. Em primeiro lugar, o órgão jurisdicional de reenvio refere-se ao Acórdão L'Oréal e o.[23] (a seguir «Acórdão eBay»), no qual o Tribunal de Justiça declarou que o «uso» de um sinal idêntico ou semelhante à marca do titular por parte de um terceiro, implica, pelo menos, que este último utilize o sinal no quadro da sua própria comunicação comercial, para concluir que um operador de um sítio de comércio eletrónico não fazia semelhante uso. No entanto, este órgão jurisdicional

[23] Acórdão de 12 de julho de 2011 (C-324/09, EU:C:2011:474).

alega que, na medida em que este acórdão dizia respeito à plataforma eBay, que intervém notoriamente na publicação dos anúncios dos respetivos utilizadores e não como vendedor e distribuidor mas unicamente como intermediário, esta jurisprudência não é, segundo aquele órgão jurisdicional, *ipso facto* transponível para o caso de uma plataforma que funciona de forma diferente.

31. A este respeito, o órgão jurisdicional de reenvio entende que não há que considerar isoladamente cada elemento das ofertas conforme são apresentadas nos sítios da Amazon, havendo que apreciar a estratégia na sua globalidade para determinar se o modelo de venda desenvolvido por esta empresa pode diferir do de um sítio de comércio eletrónico propriamente dito e se daí decorrerem, sendo caso disso, diferentes tipos de responsabilidades.

32. Este órgão jurisdicional alega que, não obstante uma abundante jurisprudência, o Tribunal de Justiça nunca se pronunciou sobre a questão de saber se se pode considerar que um distribuidor de produtos na Internet, que em simultâneo explora um sítio de comércio eletrónico, integra as ofertas de terceiros na sua própria comunicação comercial. Com efeito, esta jurisprudência parte da premissa de que os anúncios de terceiros não fazem parte da própria comunicação comercial do operador da plataforma, o que, no presente caso, conduz a considerar a Amazon unicamente como um operador de sítio de comércio eletrónico.

33. O órgão jurisdicional de reenvio observa que, no Acórdão Coty Germany[24], o Tribunal de Justiça abordou esta questão exclusivamente sob a perspetiva do armazenamento dos produtos, sem contemplar uma análise mais ampla do modelo comercial da Amazon, pelo que o Tribunal de Justiça não tomou posição sobre a questão que lhe foi submetida no presente processo, que não diz respeito apenas ao armazenamento pela Amazon de produtos vendidos por terceiros, suscitando também uma questão mais ampla, a de saber se se deve considerar que as ofertas de terceiros são integradas pela Amazon na sua própria comunicação comercial.

34. O órgão jurisdicional de reenvio acrescenta que o facto de esta questão mais ampla poder, eventualmente, encontrar uma solução sob a égide da legislação da União relativa ao comércio eletrónico não permite excluir com certeza uma responsabilidade do intermediário em matéria de proteção das marcas.

35. Em segundo lugar, este órgão jurisdicional questiona-se sobre a questão de saber se, no que se refere ao papel mais ou menos ativo desempenhado pelo operador do sítio de comércio eletrónico na publicação dos anúncios, a perceção do público pode ser importante. Além disso, questiona-se mais concretamente sobre se o facto de o público entender que um anúncio ou uma oferta de um terceiro faz parte da própria comunicação comercial de um operador de plataforma de vendas digital equivale a uma integração efetiva da oferta na sua comunicação comercial, o que implica que esse operador seja responsável ao abrigo do direito das marcas.

36. Por último, em terceiro lugar, o órgão jurisdicional de reenvio questiona-se sobre se se deve considerar que um operador usa um sinal quando expede produtos que ostentam o sinal controvertido. Considera que, no Acórdão Coty, o Tribunal de Justiça não se pronunciou sobre a expedição de produtos após o armazenamento, na medida em que, no processo que deu origem a este acórdão, a expedição foi efetuada por um prestador de serviços externo.

[24] Acórdão de 2 de abril de 2020 (C-567/18, a seguir «Acórdão Coty», EU:C:2020:267).

37. Nestas condições, o tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Primeira Instância do Luxemburgo) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Deve o artigo 9.º, n.º 2, do [Regulamento 2017/1001] ser interpretado no sentido de que a utilização de um sinal idêntico a uma marca num anúncio publicado num sítio Internet é imputável ao seu operador ou a entidades economicamente ligadas em virtude da mistura nesse sítio de ofertas próprias do operador ou de entidades economicamente ligadas e de ofertas de vendedores terceiros, através da integração desses anúncios na própria comunicação comercial do operador ou das entidades economicamente ligadas?

Esta integração é reforçada pelo facto de:

– os anúncios serem apresentados uniformemente no sítio Internet?

– os anúncios próprios do operador e de entidades economicamente ligadas e de vendedores terceiros serem publicados indistintamente no que se refere à sua origem, mas em que o logótipo do operador ou entidades economicamente ligadas é exibido de forma clara nas rubricas de publicidade de sítios Internet terceiros sob a forma de "pop-up"?

– o operador ou entidades economicamente ligadas oferecerem um serviço integral aos vendedores terceiros, incluindo assistência na elaboração dos anúncios e na fixação dos preços de venda, na armazenagem dos produtos e na sua expedição?

– o sítio Internet do operador e das entidades economicamente ligadas ser concebido de maneira a apresentar-se sob a forma de lojas e de etiquetas como "os mais vendidos", "os mais procurados" ou "os mais oferecidos", sem distinção aparente, à primeira vista, entre produtos próprios do operador e das entidades economicamente ligadas e produtos de vendedores terceiros?

2) Deve o artigo 9.º, n.º 2, do [Regulamento 2017/1001] ser interpretado no sentido de que a utilização de um sinal idêntico a uma marca num anúncio publicado num sítio Internet de vendas é, em princípio, imputável ao seu operador ou a entidades economicamente ligadas se, na perceção de um internauta normalmente informado e razoavelmente atento, este operador ou uma entidade economicamente ligada desempenhou um papel ativo na elaboração deste anúncio ou se este é entendido como fazendo parte da própria comunicação comercial deste operador?

Essa perceção é influenciada:

– pelo facto de este operador e/ou as entidades economicamente ligadas serem um distribuidor de prestígio de uma grande variedade de produtos, incluindo produtos da categoria dos promovidos no anúncio;

– ou pelo facto de o anúncio assim publicado ter um cabeçalho no qual é reproduzida a marca de serviço deste operador ou das entidades economicamente ligadas, sendo esta marca de prestígio uma marca de distribuidor;

– ou ainda pelo facto de este operador ou as entidades economicamente ligadas oferecerem, simultaneamente a esta publicação, serviços tradicionalmente oferecidos pelos distribuidores de produtos da mesma categoria que a do produto promovido no anúncio?

3) Deve o artigo 9.º, n.º 2, do [Regulamento 2017/1001] ser interpretado no sentido de que a expedição, no decurso de operações comerciais e sem o consentimento do titular de uma marca, ao consumidor final de um produto que ostenta um sinal idêntico à marca só constitui uma utilização imputável ao expedidor se este tiver conhecimento efetivo da aposição deste sinal no produto?

   Considera-se que esse expedidor é o utilizador do sinal em questão se ele próprio ou uma entidade economicamente ligada tiver anunciado ao consumidor final que efetuará esta expedição depois de ele próprio ou uma entidade economicamente ligada ter armazenado o produto para esse fim?

   Considera-se que esse expedidor é o utilizador do sinal em questão se ele próprio ou uma entidade economicamente ligada contribuiu, prévia e ativamente, para a publicação, no decurso de operações comerciais, de um anúncio do produto que ostenta este sinal ou registou a encomenda do consumidor final tendo em conta este anúncio?»

38. O pedido de decisão prejudicial deu entrada no Tribunal de Justiça em 8 de março de 2021. Apresentaram observações escritas as partes no processo principal, bem como o Governo alemão e a Comissão Europeia. As mesmas partes, com exceção do Governo alemão, participaram na audiência que se realizou em 22 de fevereiro de 2022.

B. Processo C-184/21

39. Em 4 de outubro de 2019, C. Louboutin intentou no tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal das Empresas de Língua Francesa de Bruxelas, Bélgica) uma ação inibitória da utilização da sua marca pela Amazon e um pedido de indemnização do prejuízo causado por essas utilizações.

40. Em apoio da sua ação, C. Louboutin invoca os mesmos argumentos que foram formulados no processo C-148/21, insistindo, nomeadamente, no facto de os anúncios controvertidos, por um lado, fazerem integralmente parte da comunicação comercial da Amazon, porque, no cabeçalho de cada anúncio, figura a marca semifigurativa da Amazon, que é uma marca de distribuidor de grande prestígio, e porque, por outro, na sua composição, se assemelham aos anúncios habituais dos grandes distribuidores. C. Louboutin alega também que, no âmbito do exame da questão de saber se um anúncio faz parte integrante da própria comunicação comercial de uma determinada pessoa, há que tomar em consideração a perceção do consumidor normalmente informado e razoavelmente atento que é destinatário do referido anúncio. Por outro lado, também alega que o ato de expedir a um comprador um produto com um sinal idêntico a uma marca constitui um ato de utilização desse sinal.

41. A Amazon contesta dizendo que as ofertas de sapatos alegadamente contrafeitos publicadas por vendedores terceiros nos seus sítios de venda na Internet e a expedição desses sapatos vendidos por estes últimos não constituem uma utilização de marca por parte da Amazon e que, segundo jurisprudência assente, não pode, enquanto operador de comércio eletrónico, ser responsabilizada pela utilização (não autorizada) de uma marca por terceiros. A este respeito, a Amazon refere-se a um acórdão recente da cour d'appel de Bruxelles (Tribunal de Recurso de Bruxelas, Bélgica)[25] no qual este órgão jurisdicional declarou que «a utilização da marca num

[25] Acórdão de 25 de junho de 2020, RG/2019/AR/1480.

anúncio de oferta de venda de produtos contrafeitos proveniente de um terceiro vendedor não é imputável ao operador do sítio de comércio eletrónico — ainda que a identidade deste último seja visível — porque não está abrangida pela sua própria comunicação comercial».

42. O órgão jurisdicional de reenvio considera que as questões de saber, por um lado, em que circunstâncias o uso de um sinal contrafeito num anúncio pode ser imputado ao operador de um sítio de comércio eletrónico que também é distribuidor, e, por outro, se e em que circunstâncias a perceção do público em relação a esse anúncio deve ser tomada em consideração para concluir pela imputabilidade dessa utilização, são pertinentes para a resolução do litígio que lhe foi submetido. Segundo este órgão jurisdicional, sucede o mesmo com a questão das circunstâncias associadas à expedição de um produto que ostenta um sinal que viola uma marca, que, em sua opinião, é necessária para delimitar a aplicação do artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001 no presente processo.

43. Foi nestas condições que o tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal das Empresas de Língua Francesa de Bruxelas) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Deve o artigo 9.º, n.º 2, do [Regulamento 2017/1001] ser interpretado no sentido de que a utilização de um sinal idêntico a uma marca num anúncio publicado num sítio Internet de vendas é, em princípio, imputável ao seu operador se, na perceção de um internauta normalmente informado e razoavelmente atento, este operador desempenhou um papel ativo na elaboração deste anúncio ou se este pode ser entendido pelo referido internauta como fazendo parte da própria comunicação comercial deste operador?

   Essa perceção é influenciada:

   – pelo facto de este operador ser um distribuidor de prestígio de uma grande variedade de produtos, incluindo produtos da categoria dos produtos promovidos no anúncio;

   – ou pelo facto de o anúncio assim publicado ter um cabeçalho no qual é reproduzida a marca de serviço deste operador, sendo esta marca de prestígio uma marca de distribuidor;

   – ou ainda pelo facto de este operador oferecer, simultaneamente a esta publicação, serviços tradicionalmente oferecidos pelos distribuidores de produtos da mesma categoria que a do produto promovido no anúncio?

2) Deve o artigo 9.º, n.º 2, do [Regulamento 2017/1001] ser interpretado no sentido de que a expedição, no decurso de operações comerciais e sem o consentimento do titular de uma marca, ao consumidor final de um produto que ostenta um sinal idêntico à marca só constitui uma utilização imputável ao expedidor se este tiver conhecimento efetivo da aposição deste sinal no produto?

   Considera-se que esse expedidor é o utilizador do sinal em questão se ele próprio ou uma entidade economicamente ligada tiver anunciado ao consumidor final que efetuará esta expedição depois de ele próprio ou uma entidade economicamente ligada ter armazenado o produto para esse fim?

Considera-se que esse expedidor é o utilizador do sinal em questão se ele próprio ou uma entidade economicamente ligada contribuiu, prévia e ativamente, para a publicação, no decurso de operações comerciais, de um anúncio do produto que ostenta este sinal ou registou a encomenda do consumidor final tendo em conta este anúncio?»

44. O pedido de decisão prejudicial deu entrada no Tribunal de Justiça em 24 de março de 2021. Apresentaram observações escritas as partes no processo principal e a Comissão. As mesmas partes participaram na audiência realizada em 22 de fevereiro de 2022.

IV. Análise

45. Devo referir que as questões prejudiciais submetidas ao Tribunal de Justiça nos processos C-148/21 e C-184/21 dizem todas respeito à interpretação do conceito de «uso», na aceção do artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001, e que os elementos apresentados em cada uma destas questões se sobrepõem em grande medida [26]. Assim, examiná-las-ei em conjunto.

46. Com as suas questões, os órgãos jurisdicionais de reenvio pretendem saber, em substância, se o artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001 deve ser interpretado no sentido de que se deve considerar que o operador de uma plataforma de comércio eletrónico faz uso de uma marca numa oferta de venda publicada por um terceiro nessa plataforma pelo facto de, por um lado, publicar uniformemente e em simultâneo as suas próprias ofertas e ofertas de terceiros, sem proceder a uma distinção em função da respetiva origem na exibição dos resultados, exibindo o seu próprio logótipo de distribuidor de prestígio nesses anúncios, e, por outro, oferecer aos vendedores terceiros serviços complementares de armazenamento e de expedição dos produtos colocados em linha na sua plataforma, informando os eventuais compradores de que assegurará estas últimas atividades. Além disso, os órgãos jurisdicionais de reenvio questionam o Tribunal de Justiça sobre se a perceção de um internauta normalmente informado e razoavelmente atento tem impacto na interpretação do conceito de «uso» na aceção desta disposição.

47. Para responder às questões prejudiciais, começarei por recordar a jurisprudência relativa ao conceito de «uso» da marca na aceção do artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001, para expor as razões pelas quais considero que decorre daquela jurisprudência que a aplicação deste conceito pressupõe que se tome em consideração a perceção de um utilizador da plataforma em causa. Analisarei, em seguida, as consequências da tomada em consideração desse facto quando houver que determinar se a Amazon, devido às especificidades do seu modo de funcionamento, conforme foram descritas pelos órgãos jurisdicionais de reenvio, usa uma marca que está presente numa oferta de venda publicada por um terceiro no seu sítio.

A. Determinação do quadro de análise

48. O artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001, que retoma a substância do artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, prevê que o titular de uma marca da União Europeia pode proibir que terceiros, sem o seu consentimento, *façam uso*, no decurso de operações comerciais de um sinal idêntico à marca se esse sinal for utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada. As disposições do Regulamento 2017/2001 não definem, todavia, o conceito de «uso», pelo que os princípios de interpretação deste conceito foram estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal de Justiça.

[26] V. n.os 90 e 91 das presentes conclusões.

1. Uma definição jurisprudencial atualmente insuficiente

49. O Tribunal de Justiça declarou que os termos «façam uso» que constam do artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001 implicam, por parte do terceiro, intermediário da Internet, um comportamento ativo e um domínio, direto ou indireto, do ato que constitui o uso [27].

50. Esta exigência de um comportamento ativo e do domínio do ato que constitui o uso decorre, por um lado, da sistemática do artigo 9.º do Regulamento n.º 2017/1001, uma vez que esta disposição, no seu n.º 3, enumera de forma não exaustiva os tipos de uso que o titular da marca pode proibir e refere apenas comportamentos ativos por parte do terceiro [28]. Resulta, por outro lado, da finalidade do artigo 5.º, n.º 1, deste regulamento, que tem por objetivo fornecer ao titular um instrumento legal que lhe permita proibir e, por conseguinte, fazer cessar, qualquer uso da marca por um terceiro sem o seu consentimento. Ora, só um terceiro que tenha o domínio do ato que constitui o uso estará efetivamente em condições de fazer cessar esse uso [29]. Esta exigência constitui assim a expressão do princípio segundo o qual ninguém pode ser legalmente obrigado ao impossível [30].

51. Além disso, o Tribunal de Justiça declarou de forma constante que o ato do uso realizado por um intermediário de Internet implica, «no mínimo, que este último faça uma utilização do sinal no âmbito da sua própria comunicação comercial» [31]. Este requisito, que se inscreve no prolongamento direto do requisito relativo à adoção de um comportamento ativo, constitui, na minha opinião, o ponto fulcral do conceito de «uso» quando esteja em causa um intermediário que opera na Internet. É um requisito necessário para o reconhecimento do uso de um sinal, uso que não se verifica na falta daquele.

52. Há que salientar que o requisito relativo à utilização do sinal por um intermediário de Internet na sua própria comunicação comercial conduziu sempre, aliás, até hoje que se concluísse pela existência de um uso por parte desse intermediário. Assim, o Tribunal de Justiça, no Acórdão Google, declarou que o prestador de um serviço de referenciamento não utiliza o sinal na sua própria comunicação comercial uma vez que apenas permite que os seus clientes façam, eles próprios, uso de sinais idênticos a uma marca, pelo que se limita a criar as condições técnicas necessárias para o uso de um sinal [32]. Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça declarou, no Acórdão eBay [33], que o operador de um sítio de comércio eletrónico não faz uma utilização do sinal em causa na sua própria comunicação comercial quando presta um serviço que consiste em permitir que os seus clientes exibam esse sinal na sua atividade comercial e no Acórdão Coty [34], que o armazenamento de produtos que ostentem o sinal em causa não constitui uma utilização desse sinal na própria comunicação comercial de um terceiro quando este não ofereça, ele próprio, os produtos em causa para venda nem os coloque no mercado.

27 Acórdãos de 3 de março de 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134, n.º 41), e de 2 de julho de 2020, mk advokaten (C-684/19, EU:C:2020:519, n.º 23).

28 Acórdão de 3 de março de 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134, n.º 40).

29 Acórdão de 3 de março de 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134, n.º 41).

30 V. Kur, A., Senftleben, M., *op. cit.*, p. 276.

31 Acórdão de 23 de março de 2010, Google France e Google (C-236/08 a C-238/08, a seguir «Acórdão Google», EU:C:2010:159, n.º 56); Acórdão eBay (n.º 102); e Acórdão Coty (n.º 39).

32 Acórdão Google (n.ºs 56 e 57).

33 N.º 102 deste acórdão.

34 N.º 47 deste acórdão. No que se refere à inexistência de uso de um sinal devido à não utilização do sinal por um intermediário na sua própria comunicação comercial fora de situações relativas a intermediários da Internet, v., igualmente, Acórdãos de 15 de dezembro de 2011, Frisdranken Industrie Winters (C-119/10, EU:C:2011:837), e de 16 de julho de 2015, TOP Logistics e o. (C-379/14, EU:C:2015:497).

53. No entanto, devo referir que este requisito nunca foi definido com mais profundidade na jurisprudência do Tribunal de Justiça e que a doutrina também não se deteve de forma mais pormenorizada sobre esta questão [35], de modo que não se afigura claro qual é o âmbito do conceito de «utilização de um sinal por um intermediário na sua própria comunicação comercial» [36]. A utilização deste requisito numa vertente exclusivamente negativa, que apenas serviu para demonstrar a inexistência de uso de um sinal inclusivamente no processo em que a sua descoberta foi suscitada, reforça a sua natureza imprecisa.

54. Embora, à primeira vista, não seja assim fácil determinar depois de ler a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o que significa uma vertente positiva do conceito de «utilização de um sinal por um intermediário sua própria comunicação comercial» e o modo como se pode demonstrar que este requisito é preenchido, uma análise mais atenta deste conceito permitirá, todavia, delimitar os seus contornos.

2. «Utilização de um sinal por um intermediário na sua própria comunicação comercial»: um conceito que integra necessariamente a perspetiva do utilizador da plataforma

55. A comunicação comercial de uma empresa designa geralmente qualquer forma de comunicação que visa promover a sua atividade, os seus bens ou serviços, ou indicar o exercício dessa atividade. Tem por destinatários terceiros para conhecer ou a dar visibilidade à atividade dessa empresa. Tem, assim, uma vocação puramente externa, sendo, aliás, o termo «comunicação» habitualmente definido como o ato de informar, de dar a conhecer uma coisa a uma pessoa [37].

56. A comunicação só se concebe então numa relação entre a empresa que faz uso do sinal e terceiros, e a utilização de um sinal por um intermediário da Internet na sua própria comunicação comercial pressupõe assim que o sinal em causa apareça, no exterior desta empresa, como fazendo parte integrante desta. Por outras palavras, o intermediário apropria-se do sinal a ponto de parecer que este sinal faz parte da sua atividade.

57. Esta ideia não é inédita. O Tribunal de Justiça declarou que existe uso de um sinal sempre que o terceiro «utilize esse sinal de tal modo que se estabelece um nexo entre o referido sinal e os produtos comercializados ou os serviços prestados pelo terceiro» [38]. Embora o requisito relativo à existência de tal nexo não tenha, desde então, sido expressamente reproduzido em relação a intermediários da Internet e tenha sido substituído pelo requisito relativo à utilização do sinal na própria comunicação comercial do intermediário, tal sucede porque este último requisito é subjacente a esta mesma lógica.

[35] É o que alguns autores referem. V. Marsoof, A., *op. cit.*, p. 37, e Ulrich, C., *op. cit.*, p. 358.

[36] A respeito da natureza vaga do conceito de «uso», v. Kur, A., e Senftleben, M., *op. cit.*, p. 275.

[37] O termo «comunicação» evoca, para quem está familiarizado com o direito da propriedade intelectual, o conceito de «comunicação ao público», na aceção do artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital e que altera as Diretivas 96/9/CE e 2001/29/CE (JO 2019, L 130, p. 92). Contudo, não irei referir a jurisprudência relativa à interpretação deste conceito para definir o conceito de «comunicação comercial» conforme resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa ao uso de um sinal. Com efeito, o conceito de «comunicação ao público» é um conceito autónomo do direito da União que opera num contexto diferente, no qual o facto de tornar acessível uma obra constitui sempre, por si só, uma potencial violação de um direito de propriedade intelectual, ao passo que a qualificação de um uso apenas pode ocorrer no decurso de operações comerciais e pressupõe uma análise mais aprofundada.

[38] Despacho de 19 de fevereiro de 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, n.º 47).

58. Com efeito, o requisito relativo à utilização do sinal na comunicação comercial pressupõe que o intermediário da Internet utilize esse sinal de tal forma que o destinatário dessa comunicação estabelece um nexo particular entre o intermediário e o sinal em causa [39], resultando essa ligação particular da apropriação desse sinal pelo intermediário.

59. Por conseguinte, este requisito deve ser analisado do ponto de vista do utilizador do sítio de comércio eletrónico, destinatário da comunicação comercial do operador deste sítio de comércio eletrónico, para se poder determinar se o sinal em causa é apreendido por esse utilizador como estando integrado nesta comunicação comercial, no sentido de que o intermediário da Internet se apropriou do referido sinal.

60. Devo salientar que a necessidade de adotar o ponto de vista desse utilizador já foi, aliás, sublinhada pelo advogado-geral M. Campos Sánchez Bordona nas suas conclusões apresentadas no processo Coty Germany [40], nas quais indicou «concentrar[-se] na perspetiva de um consumidor final» e salientou que, «[n]a medida em que o consumidor pode pensar que é [o operador do sítio de comércio eletrónico] que coloca os produtos no mercado», há que deduzir «que existe um uso».

61. Parece-me assim que é inerente ao requisito da utilização do sinal por um terceiro na sua própria comunicação comercial que esta última seja avaliada do ponto de vista dos destinatários desta comunicação, a saber, o internauta utilizador da plataforma em causa.

62. Há ainda que precisar qual o utilizador do sítio de comércio eletrónico que há que tomar por referência para determinar se, segundo a sua perceção, o sinal em causa é integrado pelo operador na sua própria comunicação comercial. Os órgãos jurisdicionais de reenvio sugerem que se adote a posição de um «internauta normalmente informado e razoavelmente atento».

63. Esta expressão resulta do padrão adotado para determinar se o uso de um sinal por um terceiro viola uma das funções essenciais da marca. No âmbito deste exame, o Tribunal de Justiça verifica, com efeito, se é permitido ao «internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber se os produtos ou os serviços [que ostentam a marca] provêm do titular da marca ou […] de um terceiro» [41].

64. É certo, como a Comissão e a Amazon referem, que a questão de saber se o operador de um sítio de comércio eletrónico faz uso de uma marca e a de saber se esse uso é suscetível de violar uma das funções da marca são duas questões diferentes.

65. No que se refere a esta segunda questão, a análise centra-se no produto ou no serviço que ostenta o sinal em causa, para determinar se um consumidor normalmente informado e razoavelmente atento pode erradamente considerar que aquele sinal provém do titular de uma marca. A primeira questão, por seu lado, não pressupõe que se examine o produto ou o serviço que ostenta o sinal em causa, mas apenas a comunicação comercial do operador para determinar se o sinal em causa é apreendido pelos utilizadores da plataforma como sendo utilizado diretamente por este último operador no âmbito da sua atividade.

[39] Conforme a advogada-geral J. Kokott já referiu nas suas conclusões no processo Frisdranken Industrie Winters (C-119/10, EU:C:2011:258, n.º 28).

[40] C-567/18, EU:C:2019:1031, n.º 53.

[41] Acórdão Google (n.º 84).

66. Além disso, estes dois exames respondem a lógicas diferentes. Com efeito, a questão da violação de uma das funções da marca, designadamente a sua função de origem, contém uma dimensão protetora, não apenas dos direitos do titular da marca mas também dos interesses dos consumidores [42]. Ao invés, a questão da determinação do uso de uma marca só diz respeito às relações entre o titular da marca em questão e um alegado infrator, uma vez que visa determinar se este terceiro exerce, através do seu comportamento, uma prerrogativa exclusiva do titular da marca.

67. Contudo, estes elementos não podem justificar que a perceção de um internauta normalmente informado e razoavelmente atento não possa também ser tida em consideração para determinar se o sinal em questão é integrado na comunicação comercial de uma plataforma de comércio eletrónico. Pelo contrário, sou da opinião que tal internauta, enquanto destinatário da comunicação comercial do operador da plataforma, é necessariamente o ponto de referência para determinar se um intermediário se apropriou do sinal através da sua utilização na sua própria comunicação comercial.

68. A existência de semelhante quadro de análise da utilização de um sinal por um intermediário na sua própria comunicação comercial, e, por conseguinte, do conceito de «uso» desse sinal pelos intermediários da Internet, não é posta em causa pelo argumento apresentado pela Amazon e pela Comissão, segundo o qual o Tribunal de Justiça não mencionou expressamente a necessidade de tomar em consideração a perceção dos internautas a este respeito.

69. Em primeiro lugar, conforme referi nos n.os 52 e 53 das presentes conclusões, o conceito de «utilização de um sinal por intermédio da sua própria comunicação comercial» só foi usado na vertente negativa, em situações nas quais o Tribunal de Justiça declarou que o intermediário não fez semelhante utilização do sinal em causa. Por conseguinte, não se pode retirar semelhante conclusão pelo facto de não ter sido referida a perceção de um internauta para demonstrar que o sinal em causa fazia parte integrante da comunicação comercial do intermediário, em situações em que isso não se verificava, na medida em que a análise da perceção do internauta só é pertinente se existir uma dúvida quanto à utilização do sinal por intermédio da sua própria comunicação comercial.

70. Em segundo lugar, tanto assim é que a solução adotada pelo Tribunal de Justiça nesses acórdãos pode, seja como for, ser justificada pelo facto de o sinal em causa não ser visto por um internauta normalmente informado e razoavelmente atento como sendo utilizado pelos operadores na sua própria comunicação comercial. Deste modo, o Tribunal de Justiça considerou, no Acórdão Google [43], que o prestador de um serviço de referenciamento quando armazena, por conta de alguns dos seus clientes, sinais idênticos a marcas como palavras-chave e organiza a exibição de anúncios a partir destes exerce apenas a sua atividade habitual e não é visto, por um internauta normalmente informado e razoavelmente atento, como fazendo ele próprio uso desses sinais em questão no âmbito da sua própria comunicação comercial. Da mesma forma, o Tribunal de Justiça considerou, no Acórdão eBay [44], que o operador do sítio de comércio eletrónico, na medida em que fornece um serviço que consiste em permitir que os seus clientes exibam no seu sítio Internet, no âmbito das suas atividades comerciais como as suas ofertas de venda, sinais que correspondem a marcas, não sai, do ponto de vista do utilizador normalmente informado e razoavelmente atento, do seu papel de intermediário e não faz ele próprio uma utilização desses sinais no âmbito da sua própria comunicação comercial.

[42] Sobre as funções essenciais da marca, v. Kur, A., e Senftleben, M., *op. cit.*, p. 6.

[43] N.º 53 deste acórdão.

[44] N.º 102 deste acórdão.

71. Em terceiro lugar, o Tribunal de Justiça reconheceu, no Acórdão eBay[45], sem todavia mencionar o requisito da utilização de um sinal pelo operador do sítio de comércio eletrónico na sua própria comunicação comercial, que é feita uma utilização de uma marca pelo operador quando seleciona, junto do operador do motor de pesquisa Google, palavras-chave que correspondem a uma marca para fazer aparecer uma hiperligação *promocional* e uma mensagem que refere a possibilidade de comprar no seu sítio produtos da marca objeto da pesquisa. Ora, nesta situação, é efetivamente pelo facto de as mensagens e as hiperligações que a eBay exibe também constituírem um anúncio para o sítio de comércio eletrónico enquanto tal e, consequentemente, pelo facto de a marca em causa ser percecionada por um internauta normalmente informado e razoavelmente atento como fazendo parte da própria comunicação comercial da eBay que o Tribunal de Justiça declarou que existia um uso dessa marca por parte da eBay.

72. Por conseguinte, entendo que a perceção de um internauta utilizador de uma plataforma de comércio eletrónico normalmente informado e razoavelmente atento é um elemento pertinente para determinar a utilização de um sinal na comunicação comercial do operador dessa plataforma. Semelhante padrão que pressupõe um grau de informação normal e uma atenção razoável do utilizador parece-me tanto mais justificado porque para uma parte dos utilizadores das plataformas de comércio eletrónico, a identidade do vendedor não é importante e o único critério para a aquisição é o produto e o respetivo preço. Tais internautas não podem assim servir de bitola para determinar se um sinal é apreendido não apenas como sendo utilizado pelo terceiro vendedor mas como fazendo parte integrante da comunicação comercial do operador dessa plataforma. Por conseguinte, parece-me que é necessário atender a um utilizador que tenha um comportamento médio, para o qual essa informação é relevante.

73. Finalmente, em último lugar, há ainda que precisar que o reconhecimento do uso de um sinal, na aceção do artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001, pelo vendedor de um produto através de uma plataforma de comércio eletrónico não exclui que o intermediário operador dessa plataforma também possa, em teoria, fazer uso desse sinal, quando este último utiliza o sinal em causa na sua própria comunicação comercial.

74. É com base nestas considerações que irei agora proceder à análise da atividade de um operador de uma plataforma de comércio eletrónico, conforme foi descrita pelos órgãos jurisdicionais de reenvio, para determinar se se pode considerar que este operador faz uso da marca em causa, na aceção do artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001, por utilizar esta última marca no âmbito da sua própria comunicação comercial.

B. Quanto ao impacto do modo de funcionamento da Amazon no reconhecimento do «uso» da marca na aceção do artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001

75. Com a primeira e terceira questões no processo C-148/21 e a segunda questão no processo C-184/21, os órgãos jurisdicionais de reenvio pretendem saber, em substância, se o artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001 deve ser interpretado no sentido de que se deve considerar que o operador de uma plataforma de comércio eletrónico faz uso de uma marca numa oferta de venda publicada por um terceiro nessa plataforma pelo facto de, por um lado, publicar uniformemente e em simultâneo as suas próprias ofertas e ofertas de terceiros sem proceder a uma distinção em função da respetiva origem na exibição dos resultados, exibindo o seu próprio logótipo de distribuidor de prestígio nesses anúncios, tanto no seu sítio Internet como nas rubricas de

[45] N.os 84 e 85 deste acórdão.

publicidade de sítios Internet terceiros, e, por outro, oferecer aos vendedores terceiros serviços complementares de assistência, de armazenamento e de expedição dos produtos colocados em linha na sua plataforma, informando os eventuais compradores de que assegurará a prestação desses serviços.

1. Delimitação do âmbito das questões prejudiciais

76. Antes de mais, parece-me importante recordar que as questões mencionadas no número anterior visam unicamente a hipótese da responsabilidade direta do operador de uma plataforma de comércio eletrónico, por ter feito uso de um sinal idêntico a uma marca, na aceção do artigo 9.º do Regulamento 2017/1001. Conforme evoquei nos n.ºs 8 e 10 das presentes conclusões, esta questão é distinta da responsabilidade indireta dos intermediários da Internet, devido a comportamentos de terceiros através dos seus serviços.

77. Assim, a análise que proponho não prejudica a possibilidade de os órgãos jurisdicionais de reenvio, na medida em que um operador tenha tornado possível o uso de uma marca por outro operador, examinarem o impacto de regras jurídicas diferentes da prevista no artigo 9.º do Regulamento 2017/1001.

78. Com efeito, o facto de um sinal não ser integrado na comunicação comercial do operador de uma plataforma de comércio eletrónico não significa que este operador nunca seja responsabilizado pela violação dos direitos dos titulares de marcas, significando apenas que essa responsabilidade, enquanto responsabilidade secundária, deve ser investigada com base no direito nacional.

79. Nesta hipótese, incumbe aos órgãos jurisdicionais de reenvio determinar, com base no direito nacional, se o intermediário da Internet pode eventualmente ser responsabilizado a título de responsabilidade indireta, considerando-se que essa responsabilidade deve ser conciliada com as isenções de responsabilidade enunciadas na Diretiva sobre o Comércio Eletrónico.

80. Além disso, o arsenal de medidas de proteção dos direitos de um titular de uma marca que podem ser tomadas contra o intermediário da Internet que tenha permitido a um terceiro fazer uso de um sinal por intermédio dos seus serviços não se limita à responsabilização desse intermediário, independentemente de ser direta ou indireta. O artigo 11.º, terceira frase, da Diretiva 2004/48 prevê, assim, que pode ser imposta uma medida inibitória a intermediários cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual.

81. Feitas estas precisões, irei agora proceder a uma exposição das razões pelas quais em meu entender o operador de uma plataforma eletrónica como a Amazon não faz uso de um sinal na aceção do artigo 9.º do Regulamento 2017/1001, no exercício da sua atividade, nos termos em que esta é descrita pelos órgãos jurisdicionais de reenvio.

2. Quanto à especificidade do modelo da Amazon

82. A primeira questão prejudicial no processo C-148/21 tem principalmente por objeto a atividade de um operador de um sítio de comércio eletrónico que consiste na publicação de ofertas de vendedores terceiros no seu sítio, quando essas ofertas de venda exibam um sinal idêntico a uma marca. Conforme expus no n.º 52 das presentes conclusões, e conforme a Amazon referiu, o Tribunal de Justiça já declarou que esta atividade não constitui um uso desse sinal, na

aceção do artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001 [46].

83. No entanto, como foi referido pelo órgão jurisdicional de reenvio no processo C-148/21, a atividade do operador de uma plataforma de comércio eletrónico como a Amazon é diferente da do operador do sítio de comércio eletrónico objeto do Acórdão eBay. Este órgão jurisdicional de reenvio insiste no facto de, atendendo à sua exibição, as ofertas de vendedores terceiros não podem ser diferenciadas das da Amazon. Além disso, refere que no âmbito de mensagens publicitárias, o logótipo da Amazon, distribuidor de prestígio, aparece sistematicamente em todas as ofertas de venda, tanto no sítio de comércio eletrónico como nos sítios Internet de terceiros. O mesmo órgão jurisdicional sublinha, por último, que a própria Amazon integra essas ofertas de venda em determinadas lojas no seu sítio ou em listas de produtos.

84. Contudo, nenhum destes elementos me parece pôr em causa a conclusão a que o Tribunal de Justiça chegou no Acórdão eBay. Com efeito, sou da opinião que estes elementos não são suscetíveis de conduzir os internautas normalmente informados e razoavelmente atentos a apreenderem os sinais presentes nos anúncios de vendedores terceiros no sentido de que fazem parte integrante da comunicação comercial do operador da plataforma de comércio eletrónico.

85. No que se refere à inexistência de distinção entre as ofertas de vendedores terceiros e as da Amazon, é efetivamente certo que estas ofertas são apresentadas uniformemente e que todas incluem o logótipo da Amazon, distribuidor de prestígio. Contudo, como resulta dos exemplos de ofertas referidos no pedido de decisão prejudicial no processo C-148/21, devo salientar que é sempre especificado nos anúncios se os produtos são vendidos por vendedores terceiros ou diretamente pela Amazon.

86. Além disso, embora a Amazon seja um distribuidor de grande prestígio, esta empresa também goza desse prestígio a título da sua atividade de sítio de comércio eletrónico. Por conseguinte, os utilizadores da plataforma sabem que são colocados em linha tanto anúncios de produtos vendidos diretamente pela Amazon como anúncios publicados por vendedores terceiros. Assim, a mera presença do logótipo Amazon também pode indicar ao consumidor que está na presença de um anúncio publicado por um terceiro vendedor. Nestas condições, o mero facto de os anúncios da Amazon e de os anúncios de vendedores terceiros coexistirem não pode conduzir a que um internauta normalmente informado e razoavelmente atento possa apreender os sinais publicados nos anúncios de vendedores terceiros no sentido de que fazem parte da comunicação comercial da Amazon.

87. Aplica-se o mesmo raciocínio em relação aos anúncios publicitários publicados em sítios Internet de terceiros, que contêm o logótipo da Amazon e que remetem para ofertas de vendas publicadas no sítio desta empresa por vendedores terceiros.

88. Sucede o mesmo quanto à integração pela Amazon de anúncios de vendedores terceiros em lojas na sua plataforma ou em listas referentes aos produtos mais vendidos ou mais publicitados. Conforme a Comissão refere, esta integração resulta, na realidade, da organização da plataforma desta empresa. Além disso, a Amazon salientou, na audiência, que essa organização é operada automaticamente, agrupando os anúncios de produtos semelhantes, e com base nos produtos mais procurados ou mais vendidos. Por conseguinte, esta organização faz parte integrante do papel de um intermediário da Internet como a Amazon, enquanto operador de um sítio de

[46] V. Acórdão eBay.

comércio eletrónico, e só é apreendida pelos internautas normalmente informados e razoavelmente atentos como uma medida relativa à apresentação e funcionamento da sua plataforma.

89. O órgão jurisdicional de reenvio no processo C-148/21 pergunta igualmente o Tribunal de Justiça, através da sua primeira questão, se o facto de a Amazon oferecer um serviço «integral», que inclui uma assistência na elaboração dos anúncios, bem como o armazenamento e a expedição de determinados produtos, tem um impacto na qualificação de um uso de um sinal constante desses anúncios por parte da Amazon.

90. Esta questão coincide, em substância, com a terceira questão no processo C-148/21 e com a segunda questão no processo C-184/21, que visam determinar se o armazenamento e a expedição de produtos que ostentem um sinal idêntico a uma marca, em relação aos quais a Amazon também contribuiu ativamente para a elaboração e para a publicação das ofertas de venda, constituem um uso da marca, na aceção do artigo 9.º, n.º 2, do 2017/1001.

91. Para responder a estas questões, há que, conforme o Governo alemão refere, analisar de forma global as atividades da Amazon para determinar se o envolvimento desta sociedade, desde a publicação do anúncio que ostenta o sinal controvertido até à expedição do produto em causa, é suscetível de qualificar um uso desse sinal. Creio que não.

92. É certo que esse envolvimento, característico do funcionamento da Amazon, é suscetível, pelo menos, em princípio, de conferir a esta empresa um maior domínio sobre a venda de um produto que viola uma marca. No entanto, este envolvimento, que se destina a beneficiar o consumidor porquanto visa, na realidade, assegurar uma entrega rápida e uma garantia pós-venda dos produtos e, consequentemente, reforçar a reputação da plataforma de comércio eletrónico, não é suficiente, em meu entender, para demonstrar uma utilização do sinal em causa na própria comunicação comercial da Amazon.

93. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou, no Acórdão Coty [47], que não se pode considerar que o sinal foi utilizado no âmbito da própria comunicação comercial do operador de um sítio de comércio eletrónico quando este armazena produtos que ostentam um sinal por conta de um terceiro vendedor sem que ele próprio prossiga a finalidade que consiste em oferecer esses produtos ou em colocá-los no mercado. Não vejo por que motivo se imporia uma conclusão diferente nos casos em que esse operador expedia esses produtos por conta de um terceiro. Nesta situação, não há dúvida, para os internautas normalmente informados e razoavelmente atentos, de que só o terceiro vendedor pretende oferecer os produtos e colocá-los no mercado [48].

94. Esta conclusão não é infirmada pelo facto de ser a própria Amazon a publicar os anúncios em causa. Com efeito, como já referi, entendo que a publicação destes anúncios não constitui um ato de uso, na aceção do artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001 [49]. Dois atos não constitutivos de um uso, na aceção desta disposição, não podem, na minha opinião, merecer uma apreciação diferente pela simples razão de serem objeto de uma análise global.

95. Nestas condições, entendo que há que responder às questões prejudiciais colocadas pelos órgãos jurisdicionais de reenvio nos processos C-148/21 e C-184/21 que o artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001 deve ser interpretado no sentido de que não se pode considerar que o

47 N.os 45 a 47 deste acórdão.

48 Acórdão Coty (n.º 47).

49 V. n.os 84 e segs. das presentes conclusões.

operador de uma plataforma de comércio eletrónico faz uso de uma marca numa oferta de venda publicada por um terceiro nessa plataforma pelo facto de, por um lado, publicar uniformemente e em simultâneo as suas próprias ofertas e ofertas de terceiros, sem proceder a uma distinção em função da respetiva origem na exibição dos resultados, exibindo o seu próprio logótipo de distribuidor de prestígio nesses anúncios, tanto no seu sítio como nas rubricas de publicidade de sítios Internet terceiros, e, por outro, oferecer aos vendedores terceiros serviços complementares de assistência, de armazenamento e de expedição dos produtos colocados em linha na sua plataforma, informando os eventuais compradores de que assegurará a prestação desses serviços, desde que esses elementos não conduzam o internauta normalmente informado e razoavelmente atento a apreender a marca em causa como fazendo parte integrante da comunicação comercial do operador.

3. Especificidade do direito das marcas

96. Semelhante solução implica que não haja impacto da especificidade do modelo de operador de uma plataforma de comércio eletrónico como a Amazon que procedeu à integração de um conjunto de serviços desde a publicação de ofertas de venda até à expedição dos produtos em causa no conceito de «uso», na aceção do artigo 9.º do Regulamento 2017/2011.

97. Contudo, esta abordagem continua limitada à interpretação deste conceito e não pode ser alargada a outros domínios. Por outras palavras, embora a integração de diferentes serviços pelo operador de uma plataforma de comércio eletrónico não implique, em si mesma, que se possa considerar que este operador faz uso de um sinal, inclusivamente se essa integração puder conduzir a um papel mais ativo, tal não significa, no entanto, que a mesma não tenha nenhum impacto na qualificação dos serviços prestados por esse operador noutros domínios do direito.

98. Tenho em mente, designadamente, a abordagem adotada pelo Tribunal de Justiça nos processos que deram origem aos Acórdãos Asociación Profesional Elite Taxi [50] e Uber France [51]. Com efeito, resulta de cada um destes acórdãos que a integração de vários serviços prestados por uma empresa, que lhe permitem exercer um controlo sobre todos os aspetos relevantes de um serviço de transporte urbano, implica que esse serviço não deve ser considerado como um simples serviço de intermediação para estabelecer relações entre passageiros e motoristas, mas como uma prestação de serviços única pelos quais essa empresa é responsável. Por outras palavras, um maior domínio, por parte da empresa, de todos os aspetos de um serviço tem indubitavelmente impacto no papel de intermediário dessa empresa, designadamente sob a perspetiva das normas de direito da União relativas ao comércio eletrónico.

99. Não se pode, todavia, transpor este raciocínio para a interpretação do conceito de «uso», como o que está em causa no presente caso. No âmbito de tal interpretação, não está em causa qualificar o serviço prestado pelo operador de uma plataforma de comércio eletrónico, mas determinar se a sua atividade se pode traduzir em que surja como utilizador de um sinal no âmbito da sua própria comunicação comercial. Estas duas questões encontrarão assim necessariamente as suas respostas no termo de raciocínios diferentes.

100. Respondem, além disso, a lógicas diferentes. A qualificação do serviço prestado por um prestador de serviços na Internet pode ter um impacto na sua responsabilidade face ao utilizador da plataforma que opera. Facilmente se compreenderá que quanto mais esse prestador de serviços

[50] Acórdão de 20 de dezembro de 2017 (C-434/15, EU:C:2017:981).

[51] Acórdão de 10 de abril de 2018 (C-320/16, EU:C:2018:221).

exercer um controlo sobre o serviço prestado, maior será a sua responsabilidade. Não é o caso quando estiver em causa a questão de saber se o referido prestador de serviços faz uso de uma marca na aceção do Regulamento 2017/1001, porquanto esta questão visa apenas a proteção dos direitos do titular da marca em causa.

V. Conclusão

101. À luz de todas as considerações que precedem, proponho ao Tribunal de Justiça que responda às questões prejudiciais colocadas pelo tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Primeira Instância do Luxemburgo, Luxemburgo), no processo C-148/21, e pelo tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal das Empresas de Língua Francesa de Bruxelas, Bélgica), no processo C-184/21, que o artigo 9.º, n.º 2, 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 não se pode considerar que o operador de uma plataforma de comércio eletrónico faz uso de uma marca numa oferta de venda publicada por um terceiro nessa plataforma pelo facto de, por um lado, publicar uniformemente e em simultâneo as suas próprias ofertas e ofertas de terceiros, sem proceder a uma distinção em função da respetiva origem na exibição dos resultados, exibindo o seu próprio logótipo de distribuidor de prestígio nesses anúncios, tanto no seu sítio como nas rubricas de publicidade de sítios Internet terceiros, e, por outro, oferecer aos vendedores terceiros serviços complementares de assistência, de armazenamento e de expedição dos produtos colocados em linha na sua plataforma, informando os eventuais compradores de que assegurará a prestação destes serviços, desde que esses elementos não conduzam o internauta normalmente informado e razoavelmente atento a apreender a marca em causa como fazendo parte integrante da comunicação comercial do operador.