Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)

3 de março de 2016*

«Reenvio prejudicial — Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 5.º, n.º 1 — Anúncios relativos a um terceiro acessíveis na Internet — Uso não autorizado da marca — Anúncios colocados em linha sem o conhecimento nem o consentimento desse terceiro ou mantidos em linha apesar da oposição do mesmo — Ação do titular da marca contra o referido terceiro»

No processo C-179/15,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Fővárosi Törvényszék (Hungria), por decisão de 3 de abril de 2015, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 21 de abril de 2015, no processo

Daimler AG

contra

Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

composto por: M. Ilešič (relator), presidente de secção, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal e E. Jarašiūnas, juízes,

advogado-geral: M. Wathelet,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

— em representação do Governo húngaro, por M. Z. Fehér, G. Szima e G. Koós, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo polaco, por B. Majczyna, na qualidade de agente,

— em representação da Comissão Europeia, por L. Havas 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

* Língua do processo: húngaro.

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 5.º, n.º 1, da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Daimler AG (a seguir «Daimler») à Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft. (a seguir «Együd Garage») a propósito da exibição na Internet de anúncios que identificam esta última como «oficina autorizada da *Mercedes-Benz*».

Quadro jurídico

3 A Diretiva 89/104 foi revogada pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 299, p. 25, e retificação no JO 2009, L 11, p. 86), que entrou em vigor em 28 de novembro de 2008.

4 O artigo 5.º da Diretiva 2008/95, com a epígrafe «Direitos conferidos pela marca», cujo teor reproduz, sem alterações, o do artigo 5.º da Diretiva 89/104, dispõe:

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

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

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

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

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

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

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

c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;

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

[...]»

5 A Diretiva 2008/95 foi revogada, com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019, pela Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 336, p. 1), que entrou em vigor em 12 de janeiro de 2016.

Litígio no processo principal e questão prejudicial

6 A Daimler, fabricante de veículos automóveis, é titular da marca figurativa internacional *Mercedes-Benz*, reproduzida abaixo, cuja proteção se estende igualmente à Hungria e abrange, nomeadamente, componentes de veículos automóveis.



7 A Együd Garage é uma sociedade de direito húngaro, cuja atividade consiste no comércio a retalho de veículos automóveis e peças de veículos automóveis, bem como na reparação e manutenção desses veículos. Esta sociedade é especializada na venda dos produtos da Daimler e nos serviços que lhes são relativos.

8 A partir de 2007, a Mercedes-Benz Hungaria Kft. (a seguir «Mercedes-Benz Hungaria»), filial da Daimler, que não é parte no litígio no processo principal, e a Együd Garage estiveram vinculadas por um contrato de prestação de serviços pós-venda, que terminou em 31 de março de 2012.

9 Ao abrigo desse contrato, a Együd Garage tinha, além do direito de usar a marca referida, o direito de utilizar a menção «felhatalmazott Mercedes-Benz szerviz» («oficina autorizada da *Mercedes-Benz*») nos seus próprios anúncios.

10 Quando o contrato de prestação de serviços pós-venda ainda estava em vigor, a Együd Garage encomendou à Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság (a seguir «MTT»), que oferece um serviço de anúncios em linha acessíveis no sítio Internet www.telefonkonyv.hu a publicação, durante o período relativo aos anos de 2011 a 2012, de um anúncio indicando esta sociedade como oficina autorizada da Mercedes-Benz.

11 Após a rescisão do referido contrato, a Együd Garage tentou pôr termo a toda e qualquer situação de utilização da marca em causa que pudesse levar o público a considerar que continuava a ter uma relação contratual com a Daimler.

12 Em especial, a Együd Garage pediu à MTT a alteração do anúncio para que deixasse de a indicar como oficina autorizada da *Mercedes-Benz*.

13 Acresce que a Együd Garage, por carta, solicitou aos operadores de vários outros sítios Internet a supressão dos anúncios em linha que tinham sido publicados sem o seu consentimento, nomeadamente sem que os tivesse encomendado, e que apresentavam esta sociedade como oficina autorizada da *Mercedes-Benz*.

14 Apesar destas diligências, os anúncios em linha contendo essa menção continuaram a ser difundidos na Internet. Além disso, a inserção das palavras-chave «együd» e «oficina» no motor de busca Google conduzia a uma lista de resultados em que apareciam esses anúncios, cuja primeira linha de texto, funcionando como hiperligação, qualificava a Együd Garage de «oficina autorizada da *Mercedes-Benz*».

15 Foi neste contexto que a Daimler propôs uma ação no órgão jurisdicional de reenvio destinada, por um lado, a que fosse declarado, nomeadamente, que a Együd Garage tinha violado a marca *Mercedes-Benz* por meio desses anúncios e, por outro, a que esta última fosse condenada a suprimir os anúncios em causa, a abster-se de todo qualquer nova infração, bem como a publicar uma retificação em jornais nacionais e regionais.

16 A Együd Garage defendeu-se sublinhando que, com exceção do anúncio publicado no sítio www.telefonkonyv.hu, não colocou nenhum outro anúncio na Internet e os que estão em causa foram publicados e continuam a aparecer independentemente da sua vontade, sem que possa ter qualquer influência no seu conteúdo, publicação ou supressão.

17 Neste contexto, a Együd Garage recorreu a um perito privado para demonstrar que foi vítima de uma prática comercial muito difundida que consiste, em substância, em certos prestadores de serviços de anúncios na Internet reproduzirem anúncios publicados noutros sítios de anúncios, sem o conhecimento nem o consentimento do anunciante, com o objetivo de criarem a sua própria base de dados de informações disponíveis gratuitamente ou mediante o pagamento de uma contrapartida.

18 Nestas condições, o Fővárosi Törvényszék (Tribunal de Budapeste) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Deve o artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da [Diretiva 89/104] ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca pode agir contra um terceiro designado num anúncio da Internet, em que figura um sinal que se pode confundir com a marca, referente a um serviço do referido terceiro idêntico aos produtos ou serviços para os quais a marca está registada, de modo a poder causar no público a impressão errada de que existe uma relação comercial oficial entre a empresa desse terceiro e o titular da marca, mesmo quando o anúncio não tenha sido colocado na Internet pela pessoa que nele figura nem por sua conta, ou se possa aceder a esse anúncio na Internet apesar de a pessoa nele designada ter agido do modo razoavelmente exigível para o suprimir, sem que o tenha conseguido?»

Quanto à questão prejudicial

19 A título preliminar, importa salientar que o litígio no processo principal tem origem no facto de, mesmo após a rescisão do contrato de prestação de serviços pós-venda que vinculava a Mercedes-Benz Hungaria à Együd Garage e permitia, nomeadamente, a esta última utilizar a marca *Mercedes-Benz* e a menção «oficina autorizada da *Mercedes-Benz*» nos seus próprios anúncios publicitários, continuarem a ser difundidos na Internet anúncios associando esta menção ao nome e ao endereço da Együd Garage. Tendo o referido contrato terminado em 31 de março de 2012, ou seja, após a revogação da Diretiva 89/104 pela Diretiva 2008/95, há que constatar que o presente litígio é regulado por esta última diretiva, pelo que há que compreender a questão prejudicial como sendo relativa à interpretação desta última diretiva.

20 Além disso, embora esta questão se refira ao artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 89/104, cuja redação foi retomada pela Diretiva 2008/95, e que abrange a hipótese de os sinais em questão e/ou os produtos ou os serviços para os quais esses sinais são utilizados serem apenas semelhantes, afigura-se numa primeira abordagem, como defende a Comissão Europeia, que o processo principal se enquadra antes na hipótese prevista no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), destas diretivas, concretamente, a hipótese da «dupla identidade», segundo a qual o uso por um terceiro de um sinal idêntico à marca é feito para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca está registada.

21 Com efeito, por um lado, afigura-se que os anúncios que contêm a menção «oficina autorizada da *Mercedes-Benz*» utilizam um sinal que é, em substância, idêntico à marca figurativa *Mercedes-Benz*.

22 Por outro lado, a formulação da questão prejudicial parece sugerir que o órgão jurisdicional de reenvio parte da premissa de que os produtos e serviços propostos pela Együd Garage são idênticos àqueles para os quais aquela marca está registada. A este respeito, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a utilização em anúncios de uma marca de automóveis para informar o público de que um terceiro efetua o serviço de reparação e de manutenção dos automóveis autênticos dessa marca deve, em princípio, ser analisada à luz do referido artigo 5.º, n.º 1, alínea a), mesmo que a referida marca não tenha sido registada para esse serviço (v., neste sentido, acórdão BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, n.ºs 33, 34 e 37 a 39).

23 No entanto, embora resulte do pedido de decisão prejudicial que o órgão jurisdicional de reenvio pretende obter esclarecimentos sobre o conceito de «fazer uso», mencionado no mesmo artigo 5.º, n.º 1, das Diretivas 89/104 e 2008/95 e que se refere indistintamente às hipóteses contempladas no mesmo n.º 1, alíneas a) e b), não é necessário, para dar uma resposta útil, determinar em definitivo qual das duas hipóteses se aplica ao caso em apreço.

24 Assim, há que considerar que, com a sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 5.º, n.º 1, alíneas a) e b), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que um terceiro, mencionado num anúncio publicado num sítio Internet, que contém um sinal idêntico ou semelhante a uma marca de modo a dar a impressão de que existe uma relação comercial entre esse terceiro e o titular da marca, faz um uso desse sinal suscetível de ser proibido por esse titular ao abrigo desta disposição, mesmo que esse anúncio não tenha sido colocado pelo referido terceiro ou por sua conta ou que este tenha agido do modo razoavelmente exigível para o suprimir, sem que o tenha conseguido.

25 Os Governos húngaro e polaco e a Comissão consideram que a esta questão deve ser dada resposta negativa.

26 Em aplicação do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2008/95, o titular da marca fica habilitado a proibir o uso por um terceiro, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico à referida marca quando esse uso foi feito na vida comercial para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada, e lesa ou é suscetível de lesar as funções da marca, entre as quais figuram não apenas a função essencial da marca, que é garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço (a seguir «função de indicação de origem»), mas também as suas outras funções, nomeadamente a que consiste em garantir a qualidade deste produto ou deste serviço, ou as de comunicação, investimento ou publicidade (v., neste sentido, acórdãos L'Oréal e o., C-487/07, EU:C:2009:378, n.º 58; Google France e Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.ºs 49, 77 e 79; e Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, n.º 38).

27 Em contrapartida, quando os sinais em questão e/ou os produtos ou os serviços para os quais estes sinais são utilizados são apenas semelhantes, o titular da marca só pode, com fundamento no artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95, proibir esse uso do sinal se, devido à existência de um risco de confusão no espírito do público, este lesar ou for suscetível de lesar a função de indicação da origem (v., designadamente, acórdão Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, n.º 25 e jurisprudência referida).

28 Importa recordar que o Tribunal de Justiça já declarou que o uso de uma marca por um terceiro, sem a autorização do titular, para anunciar ao público que esse terceiro efetua a reparação e a manutenção de produtos com esta marca, ou que é especializado ou especialista em tais produtos, constitui, em certas circunstâncias, um uso da marca na aceção do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2008/95, o qual pode ser proibido pelo titular da marca, a menos que seja aplicável o artigo 6.º desta diretiva, relativo à limitação dos efeitos da marca, ou o seu artigo 7.º, relativo ao esgotamento dos direitos conferidos pela mesma (v. acórdão BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, n.ºs 42 e 45).

29 Relativamente aos anúncios em causa no processo principal, que indicam a Együd Garage como «oficina autorizada da *Mercedes-Benz*», há que declarar que, ao encomendar à MTT um anúncio com este conteúdo para que fosse posto em linha no sítio Internet www.telefonkonyv.hu durante o período relativo aos anos de 2011 a 2012, a Együd Garage fez um uso da marca, na aceção do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95.

30 Com efeito, ao encomendar esse anúncio publicitário no contexto das suas atividades comerciais, o anunciante faz um «uso» da marca «na vida comercial» e «para produtos e serviços» que oferece aos seus clientes, sendo, de resto, esta utilização para fins publicitários expressamente prevista no artigo 5.º, n.º 3, alínea d), da Diretiva 2008/95. Esse uso, quando é feito sem o consentimento do titular da marca, é suscetível de prejudicar a função de indicação de origem da marca, quando o anúncio sugira a existência de uma ligação económica entre esse anunciante e o titular (v., neste sentido, acórdão Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, n.º 45 e jurisprudência referida).

31 No entanto, na medida em que o contrato de prestação de serviços pós-venda concluído entre a Mercedes-Benz Hungaria e a Együd Garage permitia expressamente esse uso, deve considerar-se que este foi feito com o consentimento do titular da marca e que, em aplicação do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, este titular não estava assim, na vigência do contrato, habilitado a proibir a publicação do anúncio em questão no sítio Internet www.telefonkonyv.hu.

32 Todavia, está assente que, mesmo depois da rescisão desse contrato, continuaram a ser publicados anúncios indicando a Együd Garage como «oficina autorizada da *Mercedes-Benz*», tanto no sítio Internet www.telefonkonyv.hu como noutros sítios Internet de referenciamento de empresas, sendo esses anúncios que constituem o objeto do litígio no processo principal.

33 No que respeita, por um lado, à publicação desse anúncio no sítio Internet www.telefonkonyv.hu após a rescisão do referido contrato, o órgão jurisdicional de reenvio deu como provado que a Együd Garage pediu à MTT a alteração do anúncio inicialmente encomendado para que deixasse de a indicar como «oficina autorizada da *Mercedes-Benz*», mas, apesar deste pedido, o anúncio com essa menção continuou a ser exibido durante um certo tempo no referido sítio Internet.

34 Ora, se a colocação em linha num sítio Internet de referenciamento de um anúncio publicitário, que menciona uma marca de terceiro, é imputável ao anunciante que encomendou este anúncio e sob cuja instrução o prestador do serviço atuou (v., por analogia, acórdãos Google France e Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.ºs 51 e 52, e Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, n.º 36), não se pode, em contrapartida, imputar a esse anunciante os atos ou omissões desse prestador, o qual, deliberadamente ou por negligência, ignora as instruções expressamente dadas pelo anunciante, destinadas, precisamente, a evitar esse uso da marca. Assim, quando o referido prestador não dá seguimento ao pedido do anunciante para a supressão do anúncio em causa ou da menção à marca que nele figura, a indicação dessa menção no sítio Internet de referenciamento não pode continuar a ser analisada como um uso da marca por parte do anunciante.

35 Por outro lado, relativamente à publicação do anúncio em questão noutros sítios Internet de referenciamento de empresas, o órgão jurisdicional de reenvio assinala que este facto pode ser explicado pela prática de certos operadores dos referidos sítios, que consiste em reproduzir anúncios publicados noutros sítios Internet — sem o conhecimento nem o consentimento do anunciante — para promover a utilização dos seus próprios sítios Internet, de modo fazer crer a potenciais utilizadores dispostos a pagar que estão a lidar com um sítio Internet popular e com uma base sólida.

36 A este respeito, há que reconhecer que não podem ser imputados a um anunciante os atos autónomos de outros operadores económicos, como os das entidades que exploram sítios Internet de referenciamento, com os quais o anunciante não tem nenhuma relação direta ou indireta, e que atuam, não por ordem ou por conta do anunciante, mas por sua própria iniciativa e em seu próprio nome.

37 Resulta dos n.os 34 e 36 do presente acórdão que, nas duas hipóteses aí contempladas, o titular da marca não está habilitado, ao abrigo do artigo 5.º, n.º 1, alíneas a) ou b), da Diretiva 2008/95, a atuar contra o anunciante para o proibir de colocar em linha o anúncio que comporta a menção da sua marca.

38 Esta conclusão é corroborada pelo teor, a economia e a finalidade do artigo 5.º da Diretiva 2008/95.

39 No que respeita, em primeiro lugar, ao teor desse artigo 5.º, n.º 1, importa salientar a título de exemplo que, segundo o seu sentido habitual, a expressão «zu benutzen», «using», «faire usage», «usare», «het gebruik», «használ», empregue, respetivamente, nas versões desta disposição nas línguas alemã, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa e húngara, implica um comportamento ativo e um domínio, direto ou indireto, do ato que constitui o uso. Ora, não é esse o caso se o ato é realizado por um operador independente sem o consentimento do anunciante, ou mesmo contra a vontade expressa deste último.

40 Em seguida, relativamente à economia do artigo 5.º da Diretiva 2008/95, há que declarar que este artigo 5.º, n.º 3, que contém uma enumeração não exaustiva dos tipos de uso que o titular da marca pode proibir (v. acórdão Google France e Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.º 65 e jurisprudência referida), menciona exclusivamente os comportamentos ativos do terceiro, como «apor» o sinal nos produtos e o seu acondicionamento ou «utilizá-lo» em documentos comerciais e na publicidade, «oferecer» os produtos, «colocá-los no comércio», «detê-los» para esses fins, «importá-los» ou «exportá-los» ou ainda «disponibilizar» ou «fornecer» serviços com este sinal.

41 Por último, quanto à finalidade do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, resulta claramente desta disposição que o seu objetivo é fornecer ao titular um instrumento legal que lhe permita proibir, bem como fazer cessar, qualquer uso da sua marca que seja feito por um terceiro sem o seu consentimento. No entanto, só um terceiro que tenha o domínio, direto ou indireto, do ato que constitua o uso está efetivamente em condições de o fazer cessar e, desse modo, de se conformar com essa proibição.

42 Nestas condições, há que declarar que uma interpretação do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 que permitisse ao titular da marca, numa situação como a que está em causa no processo principal, proibir ao anunciante o uso controvertido unicamente pelo facto de esse uso poder eventualmente proporcionar ao anunciante um benefício económico seria contrária à finalidade desta disposição e ao princípio *impossibilium nulla obligatio est*.

43 Esta constatação não afeta a possibilidade de o titular reclamar eventualmente ao anunciante a restituição desse benefício económico com fundamento no direito nacional, nem de agir contra quem explora os sítios Internet de referenciamento aqui em questão.

44 Atendendo às considerações precedentes, há que responder à questão submetida que o artigo 5.º, n.º 1, alíneas a) e b), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que um terceiro, mencionado num anúncio publicado num sítio Internet, que contém um sinal idêntico ou semelhante a uma marca de modo a dar a impressão de que existe uma relação comercial entre esse terceiro e o titular da marca, não faz um uso desse sinal suscetível de ser proibido por esse titular ao abrigo desta disposição quando esse anúncio não tenha sido colocado pelo terceiro ou por sua conta ou, na hipótese de o anúncio ter sido colocado pelo terceiro ou por sua conta com o consentimento do titular, quando o terceiro tiver expressamente exigido ao operador desse sítio Internet, ao qual tinha encomendado o anúncio, que o suprimisse ou suprimisse a menção à marca que nele figura.

Quanto às despesas

45 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 (Segunda Secção) declara:

O artigo 5.º, n.º 1, alíneas a) e b), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que um terceiro, mencionado num anúncio publicado num sítio Internet, que contém um sinal idêntico ou semelhante a uma marca de modo a dar a impressão de que existe uma relação comercial entre esse terceiro e o titular da marca, não faz um uso desse sinal suscetível de ser proibido por esse titular ao abrigo desta disposição quando esse anúncio não tenha sido colocado pelo terceiro ou por sua conta ou, na hipótese de o anúncio ter sido colocado pelo terceiro ou por sua conta com o consentimento do titular, quando o terceiro tiver expressamente exigido ao operador desse sítio Internet, ao qual tinha encomendado o anúncio, que o suprimisse ou suprimisse a menção à marca que nele figura.

Assinaturas