ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

25 de Março de 2010 *

No processo C-278/08,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pelo Oberster Gerichtshof (Áustria), por decisão de 20 de Maio de 2008, entrado no Tribunal de Justiça em 26 de Junho de 2008, no processo

Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH

contra

Günter Guni,

trekking.at Reisen GmbH,

* Língua do processo: alemão.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: A. Tizzano, presidente de secção, exercendo funções de presidente da Primeira Secção, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (relator) e J.-J. Kasel, juízes,

advogado-geral: M. Poiares Maduro,
secretário: K. Malacek, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 7 de Maio de 2009,

vistas as observações apresentadas:

— em representação de Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH, por W. Wetzl, Rechtsanwalt,

— em representação de G. Guni e da trekking.at Reisen GmbH, por M. Wukoschitz, Rechtsanwalt,

— em representação do Governo francês, por G. de Bergues e B. Cabouat, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo italiano, por I. Bruni, na qualidade de agente, assistida por F. Arena, avvocato dello Stato,

— em representação do Governo português, por L. Inez Fernandes e R. Solnado Cruz, na qualidade de agentes,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por H. Krämer, na qualidade de agente,

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

profere o presente

Acórdão

1 O presente pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 5.º, n.º 1, da Primeira Directiva 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 sociedade Die Berg-Spechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH (a seguir «Berg-Spechte») à sociedade trekking.at Reisen GmbH (a seguir «trekking.at Reisen») e ao gerente desta última, G. Guni, a propósito da apresentação na Internet de links promocionais a partir de palavras-chave idênticas ou semelhantes a uma marca.

Quadro jurídico

3 O artigo 5.º da Directiva 89/104, intitulado «Direitos conferidos pela marca», dispõe, no seu n.º 1:

«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, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.»

4 A Directiva 89/104 foi revogada pela Directiva 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 (versão codificada) (JO L 299, p. 25), que entrou em

vigor em 28 de Novembro de 2008. No entanto, o presente litígio continua a reger-se pela Directiva 89/104, atendendo à data dos factos.

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

Serviço de referenciamento «AdWords»

5 Quando um internauta faz uma pesquisa a partir de uma ou de várias palavras no motor de busca Google, este apresenta os sítios *web* que parecem corresponder o melhor possível a estas palavras por ordem decrescente de pertinência. São os resultados da pesquisa designados «naturais».

6 Por outro lado, o serviço de referenciamento a título oneroso «AdWords» da Google permite aos operadores económicos, mediante a selecção de uma ou de várias palavras-chave, obter um link promocional para o seu sítio *web*, em caso de concordância entre esta ou estas palavras-chave e a palavra ou palavras constantes do pedido dirigido pelo internauta ao motor de busca. Este link promocional aparece na rubrica «links comerciais», que surge no lado direito do ecrã, à direita dos resultados naturais, ou na parte superior do ecrã, por cima dos referidos resultados.

7 O referido link promocional é acompanhado de uma breve mensagem comercial. Este link e esta mensagem constituem, juntos, o anúncio apresentado na mencionada rubrica.

Uso de palavras-chave no caso do processo principal

8 A BergSpechte é titular da marca figurativa e nominativa austríaca representada da forma seguinte:



9 Esta marca foi registada para as classes 25, relativa, designadamente, a vestuário, 39, que se refere, nomeadamente, a organização de viagens, e 41 (Educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais) na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado.

10 A trekking.at Reisen, tal como a BergSpechte, organiza viagens designadas «outdoor» (*trekking*, viagens de aventura, expedições às montanhas).

11 Em 17 de Agosto e 25 de Setembro de 2007, quando um internauta introduzia as palavras «Edi Koblmüller» como termos de pesquisa no motor de busca Google,

aparecia um anúncio da trekking.at Reisen na rubrica «links comerciais», sob o título «Trekking- und Naturreisen» (*trekking* e viagens na natureza).

12 Em 29 de Agosto e 25 de Setembro de 2007, quando um internauta introduzia a palavra «Bergspechte» como termo de pesquisa no referido motor de busca, aparecia um anúncio da trekking.at Reisen na rubrica «links comerciais», sob a epígrafe «Äthiopien mit dem Bike» («A Etiópia de bicicleta»).

13 Por despacho proferido a título de medidas provisórias, de 19 de Outubro de 2007, o Landesgericht Wels impôs à trekking.at Reisen uma medida cautelar que a proibia de remeter os utilizadores para a sua própria página de entrada através do link que constava das páginas de listas de resultados obtidos pelo uso de motores de busca na Internet com a introdução dos termos de pesquisa «Edi Koblmüller» e/ou «Bergspechte».

14 Em 7 de Dezembro de 2007, o Oberlandesgericht Linz alterou parcialmente o referido despacho de medidas provisórias. A BergSpechte, a trekking.at Reisen e G. Guni interpuseram recurso de «Revision» dessa decisão para o Oberster Gerichtshof.

15 Nestas condições, o Oberster Gerichtshof decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) O n.º 1 do artigo 5.º da [Directiva 89/104] deve ser interpretado no sentido de que uma marca é utilizada de uma forma reservada ao seu titular quando a marca ou

um sinal semelhante à mesma (designadamente, o elemento nominativo de uma marca nominativa e figurativa) é inscrit[o] como palavra-chave [*keyword*] num motor de busca e, por consequência, quando a marca ou sinal semelhante à marca é introduzido como termo de [pesquisa] no motor de busca, aparece no ecrã publicidade a produtos ou serviços idênticos ou semelhantes?

2) Se for dada resposta afirmativa à primeira questão:

a) O direito exclusivo do titular da marca é violado pelo uso de um termo de [pesquisa] idêntico à marca em publicidade a produtos ou serviços idênticos, independentemente de a publicidade surgir na lista de resultados ou num bloco publicitário separado da mesma e ser [apresentada] como "link [comercial]"?

b) No caso de uso de um sinal idêntico à marca para produtos ou serviços semelhantes ou no caso de uso de um sinal semelhante à marca para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, o risco de confusão deve ser desde logo excluído quando a publicidade é identificada como "link [comercial]" e/ou não surge na lista de resultados, mas num bloco publicitário separado da mesma?»

Quanto à primeira questão prejudicial

16 O litígio no processo principal diz respeito ao uso de sinais idênticos ou semelhantes a uma marca como palavras-chave num serviço de referenciamento na Internet, sem que o titular da marca tenha dado o seu consentimento.

17 Com a primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca pode proibir a um terceiro a apresentação de um anúncio para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca está registada, a partir de uma palavra-chave idêntica ou semelhante a essa marca, que este terceiro escolheu, sem o consentimento daquele titular, num serviço de referenciamento na Internet.

18 Como o Tribunal de Justiça concluiu nos n.os 51 e 52 do acórdão de 23 de Março de 2010, Google France e Google (C-236/08 a C-238/08, Colect., p. I-2417), o sinal seleccionado pelo anunciante num serviço de referenciamento na Internet como palavra-chave é o meio utilizado por ele para provocar a exibição do seu anúncio e, por conseguinte, é objecto de um uso no «contexto das actividades comerciais», na acepção do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104.

19 Além disso, trata-se de um uso para produtos ou serviços do anunciante, mesmo quando o sinal seleccionado como palavra-chave não aparece na própria publicidade (acórdão Google France e Google, já referido, n.os 65 a 73).

20 Apesar disso, o titular da marca não pode opor-se ao mencionado uso do sinal idêntico ou semelhante à sua marca se não estiverem reunidas todas as condições previstas para o efeito no artigo 5.º da Directiva 89/104 e na jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa a este artigo.

21 Na hipótese visada no artigo 5.º n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104, em que o terceiro faz uso de um sinal idêntico a uma marca para produtos ou serviços idênticos àqueles

para os quais a marca está registada, o titular da marca está habilitado a proibir esse uso, se ele for susceptível de prejudicar uma das funções da marca (acórdão Google France e Google, já referido, n.º 79).

22 Na outra hipótese referida no artigo 5.º n.º 1, alínea b), desta directiva, em que o terceiro utiliza um sinal idêntico ou semelhante a uma marca para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca está registada, o titular da marca só pode opor-se ao uso do mencionado sinal quando exista risco de confusão (acórdão Google France e Google, já referido, n.º 78 e jurisprudência aí referida).

23 No litígio no processo principal, os sinais «Edi Koblmüller» e «Bergspechte» foram usados para serviços idênticos àqueles para os quais a marca da BergSpechte está registada, a saber, serviços de organização de viagens.

24 Por isso, para saber se se deve aplicar a regra prevista no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 ou a prevista no n.º 1, alínea b), do mesmo artigo, há que determinar se os sinais «Edi Koblmüller» e «Bergspechte» são idênticos ou semelhantes à marca da BergSpechte.

25 A este propósito, não pode deixar de concluir-se que o sinal «Edi Koblmüller», que reproduz apenas uma parte restrita da marca da BergSpechte, não pode considerar-se idêntico à referida marca. Com efeito, um sinal só é idêntico a uma marca quando reproduz, sem alterar nem acrescentar, todos os elementos que constituem a marca ou quando, considerado no seu conjunto, contém diferenças tão insignificantes

que podem passar despercebidas aos olhos de um consumidor médio (acórdão de 20 de Março de 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Colect., p. I-2799, n.º 54).

26 Todavia, compete ao órgão jurisdicional nacional apreciar se o sinal «Edi Koblmüller» é semelhante à marca da BergSpechte.

27 Quanto ao sinal «Bergspechte», é pacífico que também não reproduz todos os elementos constitutivos da marca. No entanto, poderia considerar-se que apresenta diferenças tão insignificantes que podem passar despercebidas aos olhos do consumidor médio, na acepção da jurisprudência mencionada no n.º 25 do presente acórdão. Compete ao órgão jurisdicional nacional, tendo em conta todos os elementos de que dispõe, apreciar se o referido sinal deve ser qualificado deste modo.

28 No caso de o mesmo órgão jurisdicional concluir que não há identidade entre o sinal «Bergspechte» e a marca da BergSpechte, parece adequado concluir que o referido sinal é semelhante à dita marca, sem prejuízo da verificação a fazer pelo órgão jurisdicional nacional.

Quanto à violação ou risco de violação de uma das funções da marca [artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104]

29 O direito exclusivo previsto no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 foi concedido com o objectivo de permitir ao titular da marca proteger os seus interesses específicos como titular dessa marca, ou seja, assegurar que esta possa cumprir as

suas funções próprias. Assim, o exercício deste direito deve ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro prejudica ou é susceptível de prejudicar as funções da marca (v., designadamente, acórdãos de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Colect., p. I-10273, n.º 51; de 18 de Junho de 2009, L'Oréal e o., C-487/07, Colect., p. I-5185, n.º 58; e Google France e Google, já referido, n.º 75).

30 Resulta desta jurisprudência que o titular da marca não se pode opor ao uso de um sinal idêntico à marca, se esse uso não for susceptível de prejudicar nenhuma das funções daquela (acórdãos, já referidos, L'Oréal e o., n.º 60, e Google France e Google, n.º 76).

31 Entre estas funções 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 igualmente as suas outras funções, como, designadamente, garantir a qualidade desse produto ou desse serviço, ou as funções de comunicação, de investimento ou de publicidade (acórdãos, já referidos, L'Oréal e o., n.º 58, e Google France e Google, n.º 77).

32 Quanto ao uso de sinais idênticos a marcas como palavras-chave num serviço de referenciamento, o Tribunal de Justiça já decidiu, no n.º 81 do acórdão Google France e Google, já referido, que as funções pertinentes a examinar são as de indicação de origem e de publicidade.

33 No que respeita à função de publicidade, o Tribunal de Justiça declarou no mesmo acórdão que o uso de um sinal idêntico a uma marca de outrem, no âmbito de um serviço de referenciamento como o «AdWords», não é susceptível de constituir uma violação da função de publicidade da marca (acórdão Google France e Google, já referido, n.º 98).

34 Esta conclusão também se impõe no caso vertente, já que o processo principal se refere à selecção de palavras-chave e à apresentação de anúncios no contexto do mesmo serviço de referenciamento «AdWords».

35 Quanto à função de indicação de origem, O Tribunal de Justiça considerou que a questão de saber se esta função é prejudicada quando é mostrado aos internautas, a partir de uma palavra-chave idêntica a uma marca, um anúncio de um terceiro depende, em especial, da maneira como esse anúncio é apresentado. Verifica-se uma violação da função de indicação de origem da marca quando o anúncio não permite ou permite dificilmente ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber se os produtos ou os serviços objecto do anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente ligada a este ou, pelo contrário, de um terceiro (acórdão Google France e Google, já referido, n.os 83 e 84).

36 A este propósito, o Tribunal de Justiça precisou também que, quando o anúncio do terceiro sugere a existência de uma relação económica entre esse terceiro e o titular da marca, deve concluir-se que a função de indicação de origem é prejudicada. Do mesmo modo, quando o anúncio, embora não sugira a existência de uma relação económica, é de tal forma vago sobre a origem dos produtos ou dos serviços em causa que um internauta normalmente informado e razoavelmente atento não consegue determinar, com base no *link* publicitário e na correspondente mensagem comercial, se o anunciante é um terceiro relativamente ao titular da marca ou, pelo contrário, se está economicamente ligado a este, deve igualmente concluir-se que a referida função da marca é prejudicada (v. acórdão Google France e Google, já referido, n.os 89 e 90).

37 É à luz destes elementos que compete ao órgão jurisdicional nacional apreciar se, em caso de ser aplicável a regra prevista no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104, os factos do litígio no processo principal se caracterizam por uma violação, ou risco de violação, da função de indicação de origem.

Quanto ao risco de confusão [artigo 5, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104]

38 Segundo jurisprudência assente, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas (v., designadamente, acórdãos de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 17; de 6 de Outubro de 2005, Medion, C-120/04, Colect., p. I-8551, n.º 26; e de 10 de Abril de 2008, adidas e adidas Benelux, C-102/07, Colect., p. I-2439, n.º 28).

39 Daqui resulta que, em caso de ser aplicável no processo principal a regra prevista no artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104, compete ao órgão jurisdicional nacional concluir que há risco de confusão quando se mostra aos internautas, a partir de uma palavra-chave semelhante a uma marca, um anúncio de um terceiro que não permite ou permite dificilmente ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber se os produtos ou os serviços visados pelo anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente a si ligada ou, pelo contrário, de um terceiro.

40 São aplicáveis, por analogia, as precisões feitas no n.º 36 do presente acórdão.

41 Em face do exposto, deve responder-se à primeira questão que O artigo 5.º, n.º 1, da Primeira Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca está habilitado a proibir que um anunciante, a partir de uma palavra-chave idêntica ou semelhante a tal marca, que esse anunciante, sem o consentimento do referido titular, seleccionou no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, faça publicidade a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca está registada, quando tal publicidade não permite ou permite dificilmente ao internauta médio determinar se os produtos ou os serviços objecto do anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente a este ligada ou, pelo contrário, de um terceiro.

Quanto à segunda questão prejudicial

42 Com a segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se a protecção concedida por uma marca ao seu titular pode ter um alcance diferente consoante o anúncio de um terceiro apresentado a partir de uma palavra-chave idêntica ou semelhante à referida marca seja apresentado na rubrica «links comerciais» ou noutro lugar.

43 Constata-se que o litígio no processo principal apenas respeita ao uso de sinais idênticos ou semelhantes a uma marca num serviço de referenciamento na Internet, que resulta na apresentação de anúncios na rubrica «links comerciais» do motor de busca gerido pelo fornecedor do mencionado serviço. Nestas condições, a apreciação da protecção concedida pela marca ao seu titular em caso de apresentação de anúncios de terceiros fora da rubrica «links comerciais» não tem nenhuma utilidade para a resolução do litígio.

44 Daqui resulta que não há que responder à segunda questão.

Quanto às despesas

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

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

O artigo 5.º, n.º 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca está habilitado a proibir que um anunciante, a partir de uma palavra-chave idêntica ou semelhante a tal marca, que esse anunciante, sem o consentimento do referido titular, seleccionou no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, faça publicidade a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca está registada, quando tal publicidade não permite ou permite dificilmente ao internauta médio determinar se os produtos ou os serviços

objecto do anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente a este ligada ou, pelo contrário, de um terceiro.

Assinaturas