ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

8 de Julho de 2010 *

No processo C-558/08,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pelo Hoge Raad der Nederlanden (Países Baixos), por decisão de 12 de Dezembro de 2008, entrado no Tribunal de Justiça em 17 de Dezembro de 2008, no processo

Portakabin Ltd,

Portakabin BV

contra

Primakabin BV,

* Língua do processo: neerlandês.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

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

advogado-geral: N. Jääskinen,
secretário: C. Strömholm, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 26 de Novembro de 2009,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Portakabin Ltd e da Portakabin BV, por N. W. Mulder e A. Tsoutsanis, advocaten,

— em representação da Primakabin BV, por C. Gielen e M. G. Schrijvers, advocaten,

— em representação do Governo francês, por B. Beaupère-Manokha, na qualidade de agente,

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

— em representação do Governo polaco, por A. Rutkowska e A. Kraińska, na qualidade de agentes,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por H. Krämer e W. Roels, na qualidade de agentes,

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

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação dos artigos 5.º a 7.º 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), conforme alterada pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (EEE), de 2 de Maio de 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, a seguir «Directiva 89/104»).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe as sociedades Portakabin Ltd e Portakabin BV (a seguir, conjuntamente, «Portakabin») à Primakabin BV (a seguir «Primakabin») a propósito da apresentação na Internet de hiperligações promocionais a partir de palavras-chave idênticas ou semelhantes a uma marca.

Quadro jurídico

3 O artigo 5.º da Directiva 89/104, sob a epígrafe «Direitos conferidos pela marca», 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, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda 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 carácter 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 respectiva 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. Os n.os 1 a 4 não afectam as disposições aplicáveis num Estado-Membro relativas à protecção contra o uso de um sinal feito para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços, desde que a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.»

4 O artigo 6.º da Directiva 89/104, intitulado «Limitação dos efeitos da marca», dispõe:

«1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial:

a) Do seu próprio nome e endereço;

b) De indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços;

c) Da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes,

desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

[…]»

5 O artigo 7.º da Directiva 89/104 na sua versão inicial, sob a epígrafe «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca», enunciava:

«1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2. O n.º 1 não é aplicável sempre que existam motivos legítimos que justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado desses produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.»

6 Em conformidade com o artigo 65.º, n.º 2, do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992, lido em conjugação com o anexo XVII, ponto 4, deste acordo, o artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104 na sua versão inicial foi alterado para efeitos do mesmo acordo, tendo a expressão «na Comunidade» sido substituída pelos termos «no território de uma Parte Contratante».

7 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 litígio no processo principal continua a reger-se pela Directiva 89/104, atendendo à data dos factos.

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

Serviço de referenciamento «AdWords»

8 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 correspondem o melhor possível a essas palavras, por ordem decrescente de pertinência. São os resultados da pesquisa designados «naturais».

9 Por outro lado, o serviço de referenciamento remunerado «AdWords» do Google permite aos operadores económicos, mediante a selecção de uma ou de várias palavras-chave, obter uma hiperligação promocional para o seu sítio «web», em caso de concordância entre essa ou essas palavras-chave e a palavra ou palavras constantes do pedido dirigido pelo internauta ao motor de busca. Esta hiperligação promocional aparece na rubrica «hiperligações comerciais», que surge no lado direito do ecrã, à direita dos resultados naturais, ou na parte superior do ecrã, por cima dos referidos resultados.

10 A referida hiperligação promocional é acompanhada de uma breve mensagem comercial. Em conjunto, essa hiperligação e essa mensagem constituem o anúncio apresentado na mencionada rubrica.

Emprego de palavras-chave no processo principal

11 A Portakabin Ltd é produtora e fornecedora de construções móveis e titular da marca Benelux PORTAKABIN, registada para as classes 6 (construções, peças soltas e

materiais de construção metálicos) e 19 (construções, peças soltas e materiais de construção não metálicos) 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.

12 A Portakabin BV é uma filial da Portakabin Ltd e vende produtos do grupo ao abrigo de uma licença de exploração da marca PORTAKABIN.

13 A Primakabin vende e aluga construções móveis novas e usadas. Para além da produção e da comercialização dos seus próprios módulos, como abrigos para estaleiros de obras ou escritórios temporários, a Primakabin dedica uma parte da sua actividade à locação e à venda de módulos usados, incluindo os módulos fabricados pela Portakabin.

14 A Primakabin não faz parte do grupo Portakabin.

15 A Portakabin assim como a Primakabin colocam os seus produtos à venda nos respectivos sítios «web».

16 A Primakabin seleccionou, no âmbito do serviço de referenciamento «AdWords», as palavras-chave «portakabin», «portacabin», «portokabin» e «portocabin». Estas três últimas variantes foram seleccionadas de modo a evitar que os internautas que façam uma pesquisa sobre os módulos fabricados pela Portakabin não deixem de aceder ao anúncio da Primakabin pelo facto de cometerem pequenos erros de escrita ao digitar a palavra «portakabin».

17 Inicialmente, o título do anúncio da Primakabin que aparecia após ser digitada uma das referidas palavras-chave no motor de busca era «unidades novas e usadas». Mais tarde, esta mensagem foi alterada pela Primakabin para «portakabins usadas».

18 Em 6 de Fevereiro de 2006, a Portakabin intentou uma acção contra a Primakabin no voorzieningenrechter te Amsterdam (juiz das medidas provisórias de Amesterdão) para que esta última fosse, sob pena de multa, impedida de utilizar sinais correspondentes à marca PORTAKABIN, incluindo as palavras-chave «portakabin», «portacabin», «portokabin» e «portocabin».

19 Por decisão de 9 de Março de 2006, o voorzieningenrechter te Amsterdam julgou improcedente o pedido da Portakabin. Considerou que a Primakabin não utilizava a palavra «portakabin» para distinguir produtos. Além disso, a Primakabin não retirava qualquer lucro injustificado de tal utilização. Com efeito, utilizava a palavra «portakabin» para encaminhar as pessoas para o seu sítio Internet, onde coloca à venda «portakabins usadas».

20 A Portakabin recorreu desta decisão para o Gerechtshof te Amsterdam. Por acórdão de 14 de Dezembro de 2006, este anulou a referida decisão e proibiu a Primakabin de utilizar publicidade com a expressão «portakabins usadas» bem como, no caso de utilização da palavra-chave «portakabin» e das suas variantes, de criar uma hiperligação directa para as páginas do seu sítio Internet diferentes daquelas em que os módulos fabricados pela Portakabin são colocados à venda.

21 Uma vez que o Gerechtshof te Amsterdam decidiu que a utilização da palavra-chave «portakabin» e das suas variantes não constituía uma forma de uso de produtos e serviços na acepção da legislação que transpõe o artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104, a Portakabin recorreu da referida decisão de 14 de Dezembro de 2006 para o Hoge Raad der Nederlanden. Este decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) a) Se um empresário que comercializa determinados [produtos] e serviços (a seguir 'anunciante') usar da possibilidade de indicar ao explorador de um motor de busca na Internet uma [palavra-chave] idêntica a uma marca registada por outra pessoa (a seguir 'titular da marca') para produtos ou serviços semelhantes, resultando da palavra de pesquisa indicada – sem que tal seja visível para o utilizador do motor de busca – que o utilizador da Internet que digite esta palavra encontra na lista de resultados do explorador do motor de busca uma [hiperligação] para o sítio Internet do anunciante, tal constitui [uma forma de] uso por esse anunciante da marca registada, [na acepção] do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva [89/104]?

b) É relevante para a resposta a esta questão o facto de a referência constar:

— da lista normal das páginas encontradas, ou

— de um bloco publicitário assim assinalado?

c) É relevante para a resposta a esta questão:

o facto de o anunciante já oferecer, de facto, produtos ou serviços idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, no anúncio para o qual é feita [a hiperligação] na página 'web' do explorador do motor de busca, ou

o facto de o anunciante já oferecer, de facto, na sua própria página 'web', à qual o utilizador da Internet […] pode aceder através do 'link' da página do explorador do motor de busca ('hiperligação'), produtos ou serviços idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada?

2) Se e na medida em que a resposta à primeira questão for afirmativa, o disposto no artigo 6.º da Directiva [89/104], nomeadamente no n.º 1, alíneas b) e c), desse artigo, implica que o titular da marca não possa proibir o uso referido na primeira questão? Em caso afirmativo, em que circunstâncias?

3) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, o artigo 7.º da Directiva [89/104] é aplicável [quando] a oferta do anunciante referida [na alínea a)] da primeira questão diga respeito a produtos comercializados na Comunidade pelo titular [da] marca referida na primeira questão [ou com o seu consentimento]?

4) As respostas dadas às questões anteriores também [são válidas quanto às palavras-chave] referidas na primeira questão, [registadas pelo anunciante, quando a] marca [esteja deliberadamente registada] com pequenos [erros], de modo a aumentar as possibilidades de pesquisa do público utilizador da Internet, [sendo] que, no sítio 'web' do anunciante, a marca está correctamente reproduzida?

5) Se e na medida em que resulte da resposta às questões anteriores que não há [qualquer uso] da marca na acepção do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva [89/104, podem] os Estados-Membros [conceder protecção, sem mais,] relativamente à utilização das [palavras-chave] em causa no presente processo, ao abrigo do artigo 5.º, n.º 5, da [dita directiva] e em conformidade com as disposições aplicáveis nesses Estados relativas à protecção contra o uso de um sinal [...] para [outros] fins [além de] distinguir os produtos ou serviços, [...] contra uma utilização, sem justo motivo, desse sinal, que, no entender dos órgãos jurisdicionais desses Estados-Membros, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio

da marca ou os prejudique, ou os órgãos jurisdicionais nacionais estão sujeitos a limites de direito comunitário, [apreciados conjuntamente] com as respostas às questões precedentes?»

Quanto às questões prejudiciais

22 Importa analisar desde já a primeira, quarta e quinta questões, na medida em que dizem respeito ao direito do titular de uma marca de proibir, em aplicação do artigo 5.º da Directiva 89/104, o uso, por um anunciante, de um sinal idêntico ou semelhante a esta marca enquanto palavra-chave no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet. A segunda e terceira questões, relativas aos artigos 6.º e 7.º da Directiva 89/104 e às hipóteses de excepções nas quais o titular da marca não pode exercer o direito enunciado no artigo 5.º desta directiva, serão examinadas em seguida.

Quanto à primeira, quarta e quinta questões, relativas ao artigo 5.º da Directiva 89/104

Quanto à primeira questão, alínea a)

23 O litígio no processo principal tem a sua origem no uso de sinais idênticos ou semelhantes a uma marca como palavras-chave no quadro de um serviço de referenciamento na Internet, sem que o titular da marca tenha dado o seu consentimento.

24 Com a primeira questão, alínea a), 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 referida marca está registada, a partir de uma palavra-chave idêntica a essa marca que este terceiro escolheu, sem o consentimento daquele titular, no quadro de um serviço de referenciamento na Internet.

25 Como decorre da decisão de reenvio, o referido órgão jurisdicional qualificou a palavra-chave «portakabin» como idêntica à marca PORTAKABIN. É pacífico, além disso, que o emprego da dita palavra-chave pela Primakabin tem por objecto e efeito promover a apresentação de anúncios a produtos idênticos àqueles para os quais a marca está registada, a saber, construções móveis.

26 Por conseguinte, importa analisar a primeira questão à luz do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104. Esta disposição habilita o titular da marca a proibir o uso, sem o seu consentimento, de um sinal idêntico à referida marca, por um terceiro, quando esse uso ocorra na vida comercial, seja feito para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca está registada e prejudique ou possa prejudicar as funções da marca (v., designadamente, acórdãos de 11 de Setembro de 2007, Céline, C-17/06, Colect., p. I-7041, n.º 16; e de 18 de Junho de 2009, L'Oréal e o., C-487/07, Colect., p. I-5185, n.º 58).

27 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 como palavra-chave pelo anunciante no quadro de um serviço de referenciamento na Internet é o meio por ele utilizado para provocar a exibição do seu anúncio e, por conseguinte, é objecto de uso «na vida comercial», na acepção do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104.

28 Além disso, trata-se de uma forma de uso para produtos ou serviços do anunciante (acórdão Google France e Google, já referido, n.os 67 a 69). Esta asserção não é desmentida pela circunstância de, como explanado nas observações apresentadas ao Tribunal de Justiça, o sinal idêntico à marca – no caso concreto, o sinal «portakabin» – ser utilizado não apenas para produtos usados dessa marca – a saber, para a revenda de módulos fabricados pela Portakabin – mas igualmente para os produtos de outros fabricantes, tais como, no caso concreto, módulos fabricados pela Primakabin ou outros concorrentes da Portakabin. Pelo contrário, o uso por um anunciante de um sinal idêntico a uma marca de outrem para propor aos internautas uma alternativa em relação à oferta do titular da referida marca é uma forma de uso «de produtos ou serviços» na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 (acórdão Google France e Google, já referido, n.os 70 a 73).

29 Assim sendo, 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).

30 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 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).

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

32 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, e de 25 de Março de 2010, BergSpechte, C-278/08, Colect., p. I-2517, n.º 33).

33 Esta conclusão também se impõe no caso em apreço, 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».

34 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 (acórdãos, já referidos, Google France e Google, n.ºs 83 e 84, e BergSpechte, n.º 35).

35 A este respeito, 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, se deve concluir 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 saber, 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 ele, deve igualmente concluir-se que a referida função da marca é prejudicada (acórdãos, já referidos, Google France e Google, n.ºs 89 e 90, e BergSpechte, n.º 36).

36 É à luz destes elementos que compete ao órgão jurisdicional nacional apreciar se os factos do litígio no processo principal se caracterizam por uma violação, ou risco de violação, da função de indicação de origem.

Quanto à primeira questão, alínea b)

37 Com a primeira questão, alínea b), 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 à referida marca no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, seja ou não apresentado numa rubrica de anúncios identificada como tal.

38 É dado assente que o litígio no processo principal apenas respeita ao uso de sinais idênticos ou semelhantes a uma marca no quadro de um serviço de referenciamento na Internet que resulta na apresentação de anúncios na rubrica «hiperligações 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 «hiperligações comerciais» não tem nenhuma utilidade para a resolução do litígio (v., por analogia, acórdãos de 15 de Junho de 2006, Acereda Herrera, C-466/04, Colect. p. I-5341, n.º 48, e de 15 de Abril de 2010, E. Friz, C-215/08, Colect., p. I-2947, n.º 22).

39 Daqui resulta que não há que responder à primeira questão, alínea b).

Quanto à primeira questão, alínea c)

40 Com a primeira questão, alínea c), o órgão jurisdicional de reenvio pergunta em que medida, para determinar se o anunciante utiliza um sinal idêntico à marca que o respectivo titular está habilitado a proibir, se deve distinguir a situação em que os produtos ou serviços visados pelo anúncio são efectivamente colocados à venda através do anúncio tal como apresentado pelo fornecedor do serviço de referenciamento da situação em que essa oferta de venda figura apenas no sítio «web» do anunciante para o qual o internauta é encaminhado se clicar na hiperligação promocional.

41 Como referido nos n.os 9 e 10 do presente acórdão, a utilização de um sinal como palavra-chave no quadro de um serviço de referenciamento na Internet faz surgir a apresentação de um anúncio que consiste, por um lado, na hiperligação que encaminha o internauta, caso este decida clicar na mesma, para o sítio «web» do anunciante e, por outro, numa mensagem comercial.

42 As referidas hiperligação e mensagem comercial são concisas e não permitem, regra geral, ao anunciante formular ofertas precisas de venda ou apresentar uma descrição completa do tipo de produtos ou de serviços que comercializa. Esta circunstância nada muda, porém, ao facto de que o anunciante que seleccionou como palavra-chave um sinal idêntico a uma marca de outrem pretende que os internautas que digitem esta palavra como termo de busca cliquem na sua hiperligação promocional a fim de conhecer as suas ofertas de venda. Trata-se, por conseguinte, de uma forma de uso do referido sinal «para produtos ou serviços», na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 (v. acórdão Google France e Google, já referido, n.os 67 a 73).

43 Daqui resulta não ser pertinente analisar se os produtos ou serviços visados pelo anúncio são efectivamente colocados à venda no texto deste anúncio, tal como apresentado pelo fornecedor do serviço de referenciamento, ou se o são apenas no sítio Internet do anunciante para o qual o internauta é encaminhado se clicar na hiperligação promocional.

44 Em princípio, já não é necessário proceder a tal análise no contexto da apreciação da questão de saber se a utilização de sinal idêntico à marca como palavra-chave é susceptível de prejudicar as funções da marca, designadamente a sua função de indicação de origem. Como se recordou nos n.os 34 a 36 do presente acórdão, cabe ao órgão jurisdicional nacional apreciar, tendo em conta a apresentação do anúncio no seu todo, se este permite ou não ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber se o anunciante é um terceiro relativamente ao titular da marca ou se, pelo contrário, está economicamente ligado a ele. A presença ou ausência de uma oferta efectiva de venda dos produtos ou dos serviços em causa no anúncio não é, regra geral, um elemento determinante no contexto desta apreciação.

Quanto à quarta questão

45 Com a quarta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o titular da marca está habilitado, nas mesmas condições que as aplicáveis em caso de uso por um terceiro de uma palavra-chave idêntica à marca, a proibir um terceiro de utilizar palavras-chave que reproduzam a marca com «pequenos erros».

46 Esta questão coloca-se devido ao facto de, como explanado no n.º 16 do presente acórdão, a Primakabin ter seleccionado não só a palavra-chave «portakabin» mas também as palavras-chave «portacabin», «portokabin» e «portocabin».

47 A este respeito, importa recordar que 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, e BergSpechte, já referido, n.º 25).

48 Quanto às palavras-chave que reproduzem uma marca com pequenos erros, é pacífico que não reproduzem todos os elementos constitutivos da marca. Poder-se-ia, contudo, considerar que apresentam diferenças tão insignificantes que podem passar despercebidas aos olhos do consumidor médio, na acepção da jurisprudência referida no número anterior do presente acórdão. Compete ao órgão jurisdicional nacional apreciar, tendo em conta todos os elementos de que dispõe, se o referido sinal deve ser qualificado deste modo.

49 No caso de o referido órgão jurisdicional nacional concluir pela inexistência de identidade entre a marca e as palavras-chave que a reproduzem com pequenos erros, cabe-lhe verificar ainda se as palavras-chave são semelhantes à dita marca na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104.

50 Nesta última hipótese, em que o terceiro utiliza um sinal semelhante a uma marca para produtos ou serviços idênticos 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 (acórdãos, já referidos, Google France e Google, n.º 78, e BergSpechte, n.º 22).

51 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).

52 Daqui resulta que, no 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 a um 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 a ele economicamente ligada ou, pelo contrário, de um terceiro (acórdão BergSpechte, já referido, n.º 39).

53 São aplicáveis, por analogia, as precisões feitas no n.º 35 do presente acórdão.

54 Em face do exposto, cabe responder à primeira e quarta questões que o artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca está habilitado a proibir a um anunciante de, a partir de uma palavra-chave idêntica ou semelhante a essa marca que esse anunciante seleccionou no quadro de um serviço de referenciamento na Internet sem o consentimento do mencionado titular, fazer publicidade a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a dita marca está registada, quando a mesma publicidade não permita ou permita apenas dificilmente ao internauta médio saber se os produtos ou os serviços visados pelo anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa a ele economicamente ligada ou, pelo contrário, de um terceiro.

Quanto à quinta questão

55 Tendo a quinta questão sido colocada apenas na hipótese de o Tribunal de Justiça decidir que o emprego por um anunciante de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca de outrem como palavra-chave no contexto de um serviço de referenciamento na Internet não pode constituir uma forma de uso na acepção do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104, em face das respostas dadas à primeira e quarta questões, não há que responder a esta questão.

Quanto à segunda questão, relativa ao artigo 6.º da Directiva 89/104

56 Com a segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se um anunciante pode invocar a excepção enunciada no artigo 6.º da Directiva 89/104, em particular a enunciada no n.º 1, alíneas b) e c), desse artigo, para utilizar um sinal idêntico ou semelhante a uma marca como palavra-chave no quadro de um serviço de referenciamento na Internet ainda que se trate de uma forma de uso abrangida pelo artigo 5.º da dita directiva.

57 Através de uma limitação dos efeitos dos direitos que o titular de uma marca retira do artigo 5.º da Directiva 89/104, o artigo 6.º, n.º 1, desta directiva visa conciliar os interesses fundamentais da protecção dos direitos de marca com os da livre circulação de mercadorias e da livre prestação de serviços no mercado comum (acórdãos de 23 de Fevereiro de 1999, BMW, C-63/97, Colect., p. I-905, n.º 62; de 17 de Março de 2005, Gillette Company e Gillette Group Finland, C-228/03, Colect., p. I-2337, n.º 29; e Adidas e Adidas Benelux, já referido, n.º 45).

58 Em particular, o referido artigo 6.º, n.º 1, estabelece que o titular de uma marca não pode proibir a um terceiro o uso, na vida comercial, «a) do seu próprio nome e endereço», «b) de indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características deste», ou «c) da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes». Esta disposição precisa, no entanto, que esta regra vale apenas na medida em que o uso pelo terceiro «seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial».

59 Uma vez que não é contestado que o artigo 6.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 é desprovido de pertinência para a resolução do processo principal, cumpre, desde logo, examinar se a disposição do referido artigo 6.º, n.º 1, alínea b), é eventualmente aplicável.

60 Sobre este ponto, há que ter presente, como observou a Comissão das Comunidades Europeias, que, regra geral, o uso de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca de outrem como palavra-chave no quadro de um serviço de referenciamento na Internet não visa fornecer uma indicação relativa a uma das características dos produtos ou dos serviços oferecidos pelo terceiro que faz esse uso e, consequentemente, não está abrangido pelo artigo 6.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104.

61 Pode, no entanto, impor-se a conclusão inversa em circunstâncias particulares, que devem ser apreciadas pelo órgão jurisdicional nacional. Cabe, por isso, ao órgão jurisdicional de reenvio verificar, com base num exame completo do caso sobre o qual é chamado a pronunciar-se, se, com a utilização que fez de sinais idênticos ou semelhantes à marca PORTAKABIN como palavras-chave, a Primakabin usou indicações descritivas na acepção da referida disposição da Directiva 89/104. No contexto desta apreciação, o órgão jurisdicional de reenvio deve ter em conta o facto de, segundo as

informações dadas pela Primakabin quando da audiência no Tribunal de Justiça, o termo «portakabin» não ter sido utilizado como designação genérica.

62 No que diz respeito, em seguida, ao caso visado no artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Directiva 89/104, a saber, o uso da marca «sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes», foi defendido na maior parte das observações apresentadas ao Tribunal de Justiça que é improvável que a utilização de sinais idênticos ou semelhantes à marca PORTAKABIN pela Primakabin possa ser qualificada deste modo. No entanto, uma vez que o quadro jurídico e factual é determinado pelo órgão jurisdicional de reenvio e que este não exclui a presença, no processo principal, da hipótese visada pela referida disposição da Directiva 89/104, há que fornecer indicações a este respeito.

63 Como o Tribunal de Justiça já sublinhou, o destino dos produtos «sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes» só é indicado pelo legislador a título de exemplo, por se tratar, ao que parece, de uma situação corrente em que é necessário usar uma marca para indicar o destino de um produto. A aplicação do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Directiva 89/104 não está, por conseguinte, limitada a esta situação (acórdão Gillette Company e Gillette Group Finland, já referido, n.º 32).

64 As situações abrangidas pelo âmbito de aplicação do dito artigo 6.º, n.º 1, alínea c), devem, todavia, cingir-se às que correspondem ao objectivo desta disposição. Ora, como fizeram notar com razão a Portakabin e a Comissão, o objectivo do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Directiva 89/104 é permitir aos fornecedores de produtos ou de serviços que são complementares de produtos ou serviços de um titular de uma marca de utilizar essa marca para informar o público sobre a relação utilitária entre os seus produtos ou serviços e os do referido titular da marca (v., neste sentido, acórdão Gillette Company e Gillette Group Finland, já referido, n.ºs 33 e 34).

65 Cabe ao órgão jurisdicional de reenvio examinar se o uso do sinal idêntico à marca PORTAKABIN pela Primakabin, no que respeita aos produtos por esta oferecidos aos internautas, se enquadra ou não na hipótese visada no referido artigo 6.º, n.º 1, alínea c), tal como foi acima descrita.

66 No caso de o órgão jurisdicional de reenvio concluir que, no processo principal, é feita uma das formas de uso previstas no artigo 6.º, n.º 1, alíneas b) ou c), da Directiva 89/104, cabe-lhe, por fim, verificar se o requisito que impõe que esse uso seja feito em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial ou comercial está preenchido.

67 Este requisito é a expressão de um dever de lealdade relativamente aos interesses legítimos do titular de uma marca. A questão de saber se é respeitado deve ser apreciada tendo em conta, designadamente, a medida em que o uso por um terceiro leva o público visado, ou pelo menos uma parte significativa desse público, a estabelecer uma ligação entre os produtos ou serviços do terceiro e os do titular da marca ou de uma pessoa habilitada a usá-la e a medida em que o terceiro deveria estar consciente disso (acórdãos de 16 de Novembro de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Colect., p. I-10989, n.ºs 82 e 83, e Céline, já referido, n.ºs 33 e 34).

68 Ora, como foi recordado em resposta à primeira e quarta questões prejudiciais, o uso, por um anunciante, de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca no quadro de um serviço de referenciamento na Internet está abrangido pelo artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104 quando é feito de maneira a que um internauta normalmente informado e razoavelmente atento não possa ou possa apenas dificilmente saber se os produtos ou os serviços visados pelo anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa a ele economicamente ligada ou, pelo contrário, de um terceiro.

69 Verifica-se, assim, que as circunstâncias em que o titular de uma marca está habilitado, em aplicação do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104, a proibir o uso, por um anunciante, de um sinal idêntico ou semelhante à dita marca como palavra-chave podem facilmente corresponder, tendo em conta a jurisprudência referida no n.º 67 do presente acórdão, a uma situação em que o anunciante não pode pretender que está a agir em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial ou comercial e não pode, por isso, invocar utilmente a excepção enunciada no artigo 6.º, n.º 1, da referida directiva.

70 A este respeito, importa ter presente, por um lado, que uma das características da situação visada no n.º 68 do presente acórdão reside precisamente no facto de o anúncio ser susceptível de levar ao menos uma parte significativa do público-alvo a estabelecer uma ligação entre os produtos ou os serviços visados e os do titular da marca ou das pessoas habilitadas a usá-la e, por outro, que, no caso de o órgão jurisdicional nacional verificar que o anúncio não permite ou permite apenas dificilmente ao internauta saber se os produtos ou os serviços visados pelo anúncio provêm do titular da marca ou de um terceiro, é pouco provável que o anunciante possa seriamente afirmar não estar consciente da ambiguidade suscitada pelo seu anúncio. Com efeito, foi o próprio anunciante que, no quadro da sua estratégia promocional e com plena consciência do sector económico em que opera, seleccionou uma palavra-chave correspondente a uma marca de outrem e que, sozinho ou com a assistência do fornecedor do serviço de referenciamento, redigiu o anúncio e determinou, assim, a respectiva apresentação.

71 Tendo em conta estes elementos, deve concluir-se que, na situação descrita nos n.ºs 54 e 68 do presente acórdão, o anunciante não pode, em princípio, afirmar ter agido em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial ou comercial. Incumbe, todavia, ao órgão jurisdicional nacional proceder à apreciação global de todas as circunstâncias pertinentes de modo a verificar a eventual existência de elementos que justifiquem uma conclusão inversa (v., neste sentido, acórdãos de 7 de Janeiro de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Colect., p. I-691, n.º 26, e Anheuser-Busch, já referido, n.º 84 e jurisprudência referida).

72 Em face das considerações precedentes, há que responder à segunda questão que o artigo 6.º da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que, quando o uso, por anunciantes, de sinais idênticos ou semelhantes a marcas como palavras-chave no quadro de um serviço de referenciamento na Internet é susceptível de ser proibido em aplicação do artigo 5.º da referida directiva, esses anunciantes não podem, regra geral, invocar a excepção enunciada neste artigo 6.º, n.º 1, para se subtrair a tal proibição. Cabe, todavia, ao órgão jurisdicional nacional verificar, tendo em conta as circunstâncias próprias do caso concreto, se não há efectivamente nenhuma forma de uso na acepção do referido artigo 6.º, n.º 1, alíneas b) ou c), que possa ser considerada conforme com as práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

Quanto à terceira questão, relativa ao artigo 7.º da Directiva 89/104

73 Com a terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se um anunciante pode, em circunstâncias como as do processo principal, invocar a excepção prevista no artigo 7.º da Directiva 89/104 para utilizar um sinal idêntico ou semelhante a uma marca como palavra-chave no quadro de um serviço de referenciamento na Internet, ainda que se trate de uma forma de uso abrangida pelo artigo 5.º da referida directiva.

74 O artigo 7.º da Directiva 89/104 contém uma excepção ao direito exclusivo do titular da marca enunciado no artigo 5.º desta directiva, na medida em que prevê que o direito do referido titular de proibir a qualquer terceiro o uso da sua marca se esgota no que respeita aos produtos comercializados no EEE sob a marca por esse titular ou com o seu consentimento, a menos que existam motivos legítimos que justifiquem que o referido titular se oponha à comercialização posterior dos referidos produtos (v., designadamente, acórdãos BMW, já referido, n.º 29; de 20 de Novembro de 2001,

Zino Davidoff e Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, Colect., p. I-8691, n.º 40; e de 23 de Abril de 2009, Copad, C-59/08, Colect., p. I-3421, n.º 41).

75 Antes de mais, como resulta da decisão de reenvio, a publicidade feita pela Primakabin com recurso a palavras-chave idênticas ou semelhantes à marca da Portakabin tem, em larga medida, por objecto a revenda de construções móveis usadas, inicialmente fabricadas por esta última sociedade. É igualmente evidente que estes produtos foram comercializados no EEE pela Portakabin, sob a marca PORTAKABIN.

76 Não se pode, em seguida, contestar que a revenda por um terceiro de produtos usados que haviam sido inicialmente comercializados pelo titular da marca ou por uma pessoa por ele habilitada sob essa marca consubstancia uma comercialização posterior de produtos na acepção do artigo 7.º da Directiva 89/104 e que o uso da referida marca para efeitos desta revenda pode, portanto, apenas ser proibida pelo referido titular quando motivos legítimos na acepção do n.º 2 deste artigo justifiquem que se oponha a essa comercialização (v., por analogia, acórdão BMW, já referido, n.º 50).

77 É jurisprudência assente que, quando produtos de marca são comercializados no mercado no EEE pelo titular dessa marca ou com o seu consentimento, um revendedor tem, para além da faculdade de revender desses produtos, a de usar a marca para anunciar ao público a posterior comercialização dos referidos produtos (acórdãos de 4 de Novembro de 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Colect., p. I-6013, n.º 38, e BMW, já referido, n.º 48).

78 Decorre destes elementos que o titular de uma marca não está habilitado a proibir um anunciante de, a partir de uma palavra-chave idêntica ou semelhante à referida marca

que esse anunciante seleccionou num serviço de referenciamento na Internet sem o consentimento do mencionado titular, fazer publicidade à revenda de produtos usados inicialmente comercializados no mercado no EEE sob esta marca pelo seu titular ou com o seu consentimento, a menos que existam motivos legítimos, na acepção do artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104, que justifiquem que o referido titular se lhe oponha.

79 Tal motivo legítimo existe, nomeadamente, quando o uso pelo anunciante de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca prejudica seriamente o prestígio desta última (acórdãos, já referidos, Parfums Christian Dior, n.º 46, e BMW, n.º 49).

80 Há igualmente um motivo legítimo na acepção do artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104 quando, com o seu anúncio feito a partir do sinal idêntico ou semelhante à marca, o revendedor dá a impressão de que existe uma relação económica entre ele e o titular da marca, nomeadamente que a empresa do revendedor pertence à rede de distribuição do titular dessa marca ou que existe uma relação especial entre as duas empresas. Com efeito, um anúncio susceptível de causar tal impressão não é necessário para assegurar a comercialização posterior de produtos colocados no mercado sob a marca pelo titular ou com o seu consentimento e, portanto, para garantir o objectivo da regra do esgotamento prevista no artigo 7.º da Directiva 89/104 (v., neste sentido, acórdãos BMW, já referido, n.ºs 51 e 52, e de 26 de Abril de 2007, Boehringer Ingelheim e o., C-348/04, Colect., p. I-3391, n.º 46).

81 Daqui decorre que as circunstâncias, referidas no n.º 54 do presente acórdão, em que o titular de uma marca está habilitado, em aplicação do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104, a proibir o uso, por um anunciante, de um sinal idêntico ou semelhante à referida marca como palavra-chave, isto é, aquelas em que o uso do referido sinal pelo anunciante não permite ou permite apenas 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 a ele economicamente ligada ou, pelo contrário, de um terceiro, correspondem a uma situação em que o artigo 7.º, n.º 2, desta directiva se aplica e na qual, por conseguinte, o anunciante não pode

invocar a regra que prevê o esgotamento do direito conferido pela marca, enunciada no artigo 7.º, n.º 1, da referida directiva.

82 Como foi sublinhado nos n.os 34 a 36 e 52 e 53 do presente acórdão, é ao órgão jurisdicional nacional que incumbe apreciar se os anúncios da Primakabin, tal como se apresentavam em caso de pesquisa efectuada pelos internautas a partir dos termos «portakabin», «portacabin», «portokabin» e «portocabin», permitiam ou não ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber se a Primakabin é um terceiro relativamente à Portakabin ou, pelo contrário, está economicamente ligado a esta.

83 No entanto, cumpre fornecer indicações, na verdade não exaustivas, ao órgão jurisdicional de reenvio a fim de que este se possa pronunciar de forma adequada a este respeito, tendo em conta as especificidades da venda de produtos usados. Estas indicações têm por objecto três elementos que as partes no processo principal evidenciaram nas suas observações perante o Tribunal de Justiça, a saber, em primeiro lugar, o interesse dos operadores económicos assim como dos consumidores em que as vendas de produtos usados na Internet não sejam indevidamente restringidas, em segundo lugar, a necessidade de uma comunicação transparente sobre a origem desses produtos e, em terceiro lugar, o facto de que o anúncio da Primakabin identificado como «portakabins usadas» encaminhava o internauta não apenas para ofertas de revenda de produtos fabricados pela Portakabin mas igualmente para ofertas de revenda de produtos de outros fabricantes.

84 Quanto ao primeiro destes elementos, convém ter em conta o facto de que a venda de produtos usados de marca é uma forma de comércio bem estabelecida, com que o consumidor médio está familiarizado. Por conseguinte, não se pode concluir, com base no simples facto de um anunciante utilizar a marca de outrem juntamente com termos que indicam que o produto em causa é objecto de revenda, tais como

«em segunda mão» ou «usado», que o anúncio deixa subentender a existência de ligação económica entre o revendedor e o titular da marca ou que prejudica seriamente o prestígio dessa marca.

85 Quanto ao segundo dos referidos elementos, a Portakabin chamou a atenção para o facto de ter retirado das construções móveis usadas que vendia a menção da marca PORTAKABIN e de a ter substituído pela menção «Primakabin». Como fundamento desta alegação, a Portakabin juntou às suas observações escritas um documento do qual resulta que aos internautas que clicassem na hiperligação do anúncio «portakabins usadas» eram mostradas construções móveis com a menção «Primakabin». Na audiência, em resposta a uma questão do Tribunal de Justiça, a Primakabin confirmou esta prática de substituição de etiquetas, sublinhando contudo que apenas tinha recorrido a ela num número limitado de casos.

86 A este respeito, impõe-se concluir que, quando, sem o consentimento do titular de uma marca, o revendedor retira a menção dessa marca nos produtos (etiquetagem) e a substitui por uma etiqueta com o seu nome, de modo que a marca do fabricante dos produtos em causa é inteiramente dissimulada, o titular da marca está habilitado a opor-se a que o revendedor utilize a referida marca para anunciar essa revenda. Com efeito, em tal caso, há um prejuízo da função essencial da marca, que é indicar e garantir a origem do produto, e impede-se o consumidor de distinguir os produtos que provêm do titular da marca dos produtos provenientes do revendedor ou de outros terceiros (v., neste sentido, acórdãos de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot, C-349/95, Colect., p. I-6227, n.º 24, e Boehringer Ingelheim e o., já referido, n.ºs 14, 32 e 45 a 47).

87 Quanto ao terceiro dos elementos mencionados no n.º 83 do presente acórdão, é pacífico entre as partes no processo principal que o anúncio «portakabins usadas» que a Primakabin exibia quando os internautas digitavam os termos «portakabin», «portacabin», «portokabin» ou «portocabin» no motor de busca os encaminhava, quando

clicavam nessa hiperligação promocional, para as páginas «web» em que a Primakabin colocava à venda, para além dos produtos inicialmente fabricados e comercializados pela Portakabin, produtos de outras marcas.

88 A Portakabin considera que, nestas circunstâncias, a hiperligação promocional estabelecida pela Primakabin a partir de sinais idênticos ou semelhantes à marca PORTAKABIN foi enganosa. Além disso, a Primakabin retirou do prestígio da marca PORTAKABIN benefícios que vão além do necessário e prejudicou gravemente esse prestígio.

89 Ora, como o Tribunal de Justiça já referiu, o simples facto de um revendedor beneficiar com o uso da marca de outrem porque a publicidade à venda dos produtos abrangidos por essa marca, de resto correcta e leal, confere à sua própria actividade uma aura de qualidade não constitui um motivo legítimo na acepção do artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104 (acórdão BMW, já referido, n.º 53).

90 A este respeito, há que considerar que um revendedor que comercializa produtos usados de uma marca de outrem e que é especializado na venda desses produtos dificilmente pode comunicar essa informação aos seus clientes potenciais sem fazer uso dessa marca (v., por analogia, acórdão BMW, já referido, n.º 54).

91 Nestas circunstâncias caracterizadas por uma especialização na revenda de produtos de uma marca de outrem, não pode ser proibido ao revendedor fazer uso dessa marca para anunciar ao público as suas actividades de revenda que incluem, além da venda de produtos usados da referida marca, a venda de outros produtos usados, a menos que a revenda desses outros produtos comporte o risco, tendo em conta o seu volume, a sua apresentação ou a sua má qualidade, de afectar gravemente a imagem que o titular conseguiu criar em torno da sua marca.

92 Em face de todas as considerações que precedem, há que responder à terceira questão que o artigo 7.º da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca não está habilitado a proibir um anunciante de, a partir de um sinal idêntico ou semelhante à referida marca que esse anunciante seleccionou como palavra-chave no quadro de um serviço de referenciamento na Internet sem o consentimento do respectivo titular, fazer publicidade à revenda de produtos fabricados por esse titular e comercializados pelo mesmo no EEE ou com o seu consentimento, a menos que exista um motivo legítimo, na acepção do n.º 2 do referido artigo, que justifique que o dito titular se lhe oponha, tal como uma forma de uso do referido sinal que deixe subentender a existência de uma ligação económica entre o revendedor e o titular da marca, ou uma forma de uso que prejudique seriamente o prestígio da marca.

93 O órgão jurisdicional nacional, ao qual cabe apreciar se existe ou não um motivo legítimo dessa natureza no processo que é chamado a decidir:

— não pode concluir, com base no simples facto de um anunciante utilizar uma marca de outrem juntamente com termos que indicam que os produtos em causa são objecto de revenda, tais como «em segunda mão» ou «usados», que o anúncio deixa subentender a existência de uma ligação económica entre o revendedor e o titular da marca ou que prejudica seriamente o prestígio dessa marca;

— deve concluir que existe um motivo legítimo dessa natureza quando, sem o consentimento do titular da marca que utilizou na publicidade às suas actividades de revenda, o revendedor tenha retirado a menção dessa marca nos produtos fabricados e comercializados pelo referido titular e substituído essa menção por uma etiqueta com o seu nome, dissimulando assim a referida marca; e

— deve considerar que não pode ser proibido a um revendedor especializado na venda de produtos usados de uma marca de outrem fazer uso dessa marca para

anunciar ao público actividades de revenda que incluem, além da venda de produtos usados da referida marca, a venda de outros produtos usados, a menos que a revenda desses outros produtos comporte o risco, tendo em conta o seu volume, a sua apresentação ou a sua má qualidade, de afectar gravemente a imagem que o titular conseguiu criar em torno da sua marca.

Quanto às despesas

94 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 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:

1) 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, conforme alterada pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992, deve ser interpretado no sentido que o titular de uma marca está habilitado a proibir um anunciante de, a partir de uma palavra-chave idêntica ou semelhante a essa marca que esse anunciante seleccionou no quadro de um serviço de referenciamento na Internet sem o consentimento do mencionado titular, fazer publicidade a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a dita marca está registada, quando a

mesma publicidade não permita ou permita apenas dificilmente ao internauta médio saber se os produtos ou os serviços visados pelo anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa a ele economicamente ligada ou, pelo contrário, de um terceiro.

2) O artigo 6.º da Directiva 89/104, conforme alterada pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992, deve ser interpretado no sentido de que, quando o uso, por anunciantes, de sinais idênticos ou semelhantes a marcas como palavras-chave no quadro de um serviço de referenciamento na Internet é susceptível de ser proibido em aplicação do artigo 5.º da referida directiva, esses anunciantes não podem, regra geral, invocar a excepção enunciada neste artigo 6.º, n.º 1, para se subtrair a tal proibição. Cabe, todavia, ao órgão jurisdicional nacional verificar, tendo em conta as circunstâncias próprias do caso concreto, se não há efectivamente nenhuma forma de uso na acepção do referido artigo 6.º, n.º 1, que possa ser considerada conforme com as práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

3) O artigo 7.º da Directiva 89/104, conforme alterada pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992, deve ser interpretado no sentido de que o titular da marca não está habilitado a proibir um anunciante de, a partir de um sinal idêntico ou semelhante à referida marca que esse anunciante seleccionou como palavra-chave no quadro de um serviço de referenciamento na Internet sem o consentimento do respectivo titular, fazer publicidade à revenda de produtos fabricados por esse titular e comercializados pelo mesmo no EEE ou com o seu consentimento, a menos que exista um motivo legítimo, na acepção do n.º 2 do referido artigo, que justifique que o dito titular se lhe oponha, tal como uma forma de uso do referido sinal que deixe subentender a existência de uma ligação económica entre o revendedor e o titular da marca, ou uma forma de uso que prejudique seriamente o prestígio da marca.

O órgão jurisdicional nacional, ao qual cabe apreciar se há ou não um motivo legítimo dessa natureza no processo que é chamado a decidir:

— **não pode concluir, com base no simples facto de um anunciante utilizar uma marca de outrem juntamente com termos que indicam que os produtos em causa são objecto de revenda, tais como «em segunda mão» ou «usados», que o anúncio deixa subentender a existência de uma ligação económica entre o revendedor e o titular da marca ou que prejudica seriamente o prestígio dessa marca;**

— **deve concluir que existe um motivo legítimo dessa natureza quando, sem o consentimento do titular da marca que utilizou na publicidade às suas actividades de revenda, o revendedor tenha retirado a menção dessa marca nos produtos comercializados pelo referido titular e substituído essa menção por uma etiqueta com o seu nome, dissimulando assim a referida marca; e**

— **deve considerar que não pode ser proibido a um revendedor especializado na venda de produtos usados de uma marca de outrem fazer uso dessa marca para anunciar ao público actividades de revenda que incluem, além da venda de produtos usados da referida marca, a venda de outros produtos usados, a menos que a revenda desses outros produtos comporte o risco, tendo em conta o seu volume, a sua apresentação ou a sua má qualidade, de afectar gravemente a imagem que o titular conseguiu criar em torno da sua marca.**

Assinaturas