Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)

5 de setembro de 2019*

«Reenvio prejudicial — Marca da União Europeia — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 97.º, n.º 5 — Competência judiciária — Ação de contrafação — Competência dos órgãos jurisdicionais do Estado-Membro em cujo território "a contrafação tenha sido cometida"— Anúncios e ofertas de venda publicados num sítio Internet e em plataformas de redes sociais»

No processo C-172/18,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pela Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Recurso (Inglaterra e País de Gales) (Secção Cível), Reino Unido], por Decisão de 12 de fevereiro de 2018, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 5 de março de 2018, no processo

AMS Neve Ltd.

Barnett Waddingham Trustees,

Mark Crabtree

contra

Heritage Audio SL,

Pedro Rodríguez Arribas,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

composto por: E. Regan, presidente de secção, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (relator) e I. Jarukaitis, juízes,

advogado-geral: M. Szpunar,

secretário: L. Carrasco Marco, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 17 de janeiro de 2019,

vistas as observações apresentadas:

– em representação da AMS Neve Ltd, da Barnett Waddingham Trustees e de M. Crabtree, por M. McGuirk e E. Cronan, solicitors, e por J. Moss, barrister,

* Língua do processo: inglês.

– em representação da Heritage Audio SL e de P. Rodríguez Arribas, por A. Stone e R. Crozier, solicitors, e por J. Reid, barrister,

– em representação do Governo alemão, inicialmente por T. Henze, M. Hellmann e J. Techert, e em seguida por M. Hellmann e J. Techert, na qualidade de agentes,

– em representação da Comissão Europeia, por J. Samnadda, É. Gippini Fournier e M. Wilderspin, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 28 de março de 2019,

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 97.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca [da União Europeia] (JO 2009, L 78, p. 1).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a AMS Neve Ltd, a Barnett Waddingham Trustees (a seguir «BW Trustees») e Mark Crabtree à Heritage Audio SL e a Pedro Rodríguez Arribas, a respeito de uma ação de contrafação devido à alegada violação de direitos conferidos, nomeadamente, por uma marca da União Europeia.

Quadro jurídico

3 O Regulamento n.º 207/2009, que revogou e substituiu o Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), foi alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), que entrou em vigor em 23 de março de 2016. Posteriormente, foi revogado e substituído, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2017, pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1). Todavia, tendo em conta a data de propositura da ação de contrafação em causa no processo principal, o presente reenvio prejudicial é examinado à luz do Regulamento n.º 207/2009, na sua versão inicial.

4 Nos termos do considerando 17 do Regulamento n.º 207/2009:

«Convém evitar que sejam proferidas sentenças contraditórias em ações em que estejam envolvidas as mesmas partes e que sejam instauradas pelos mesmos factos com base numa marca [da União Europeia] e em marcas nacionais paralelas. […]»

5 O artigo 9.º, n.os 1 e 2, deste regulamento dispunha:

«1. A marca [da União Europeia] confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

a) Um sinal idêntico à marca [da União Europeia] para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada;

b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca [da União Europeia] e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca [da União Europeia] e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

[…]

2. Pode nomeadamente ser proibido, se estiverem preenchidas as condições enunciadas no n.º 1:

[…]

b) Oferecer os produtos, colocá-los no comércio […] sob esse sinal;

[…]

d) Utilizar o sinal […] na publicidade.»

6 O artigo 94.º do Regulamento n.º 207/2009 estabelecia:

«1. Salvo se o presente regulamento dispuser em contrário, são aplicáveis aos processos relativos a marcas [da União Europeia] e a pedidos de marca [da União Europeia], assim como aos processos relativos a ações simultâneas ou sucessivas instauradas com base em marcas [da União Europeia] e em marcas nacionais, as disposições do Regulamento (CE) n.º 44/2001 [do Conselho, de 22 de dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO 2001, L 12, p. 1)].

2. No que respeita aos processos resultantes das ações e pedidos referidos no artigo 96.º:

a) Não são aplicáveis o artigo 2.º, o artigo 4.º, os pontos 1, 3, 4 e 5 do artigo 5.º e o artigo 31.º do Regulamento (CE) n.º 44/2001;

[…]»

7 Nos termos do artigo 95.º, n.º 1, deste regulamento:

«Os Estados-Membros designarão no seu território um número tão limitado quanto possível de órgãos jurisdicionais nacionais de primeira e segunda instância, a seguir denominados "tribunais de marcas [da União Europeia]", encarregados de desempenhar as funções que lhes são atribuídas pelo presente regulamento.»

8 O artigo 96.º do referido regulamento dispunha:

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

a) Para todas as ações de contrafação e — se a lei nacional as admitir — de ameaça de contrafação de uma marca da [União Europeia];

[…]»

9 O artigo 97.º do mesmo regulamento enunciava:

«1. Sem prejuízo do disposto no presente regulamento bem como das disposições do Regulamento (CE) n.º 44/2001 aplicáveis por força do artigo 94.º, os processos resultantes das ações e pedidos referidos no artigo 96.º serão intentados nos tribunais do Estado-Membro em cujo território o réu tenha o seu domicílio ou, se este não se encontrar domiciliado num dos Estados-Membros, do Estado-Membro em cujo território o réu tenha um estabelecimento.

[…]

5. Os processos resultantes das ações e pedidos referidos no artigo 96.º, com exceção das ações declarativas de não contrafação de uma marca [da União Europeia], podem ser igualmente intentados nos tribunais dos Estados-Membros em cujo território a contrafação tenha sido cometida, ou esteja em vias de ser cometida […]»

10 Nos termos do artigo 98.º do Regulamento n.º 207/2009:

«1. Um tribunal de marcas [da União Europeia] cuja competência se fundamente nos n.os 1 a 4 do artigo 97.º é competente para decidir sobre:

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

[…]

2. Um tribunal de marcas [da União Europeia] cuja competência se fundamenta no n.º 5 do artigo 97.º apenas é competente para decidir sobre os atos cometidos ou em vias de serem cometidos no território do Estado-Membro em que esse tribunal estiver situado.»

11 O artigo 109.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 dispunha:

«Quando ações de contrafação penderem pelos mesmos factos entre as mesmas partes perante órgãos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, tendo sido submetida a um desses órgãos uma ação com base numa marca [da União Europeia] e ao outro uma ação com base numa marca nacional:

a) O órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação deve, mesmo oficiosamente, declarar-se não competente a favor do tribunal onde foi intentada a primeira ação, quando as marcas em causa forem idênticas e válidas para produtos ou serviços idênticos. O órgão jurisdicional que deveria declarar-se não competente pode sobrestar na decisão se for impugnada a competência do outro órgão jurisdicional;

b) O órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação pode sobrestar na decisão sempre que as marcas em causa sejam idênticas e válidas para produtos ou serviços similares e sempre que as marcas em causa sejam similares e válidas para produtos ou serviços idênticos ou similares.»

12 A redação dos artigos 9.º, 94.º a 98.º e 109.º do Regulamento n.º 207/2009 foi, no essencial, reproduzida nos artigos 9.º, 122.º a 126.º e 136.º do Regulamento 2017/1001. O artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001 corresponde ao artigo 97.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 e ao artigo 93.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

13 O Regulamento n.º 44/2001, a que se referem os artigos 94.º e 97.º do Regulamento n.º 207/2009, foi substituído pelo Regulamento (UE) n.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO 2012, L 351, p. 1). Nos termos do artigo 66.º, n.º 1, deste

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

Litígio no processo principal e questão prejudicial

14 A AMS Neve é uma sociedade com sede no Reino Unido que fabrica e comercializa equipamentos de áudio. A BW Trustees, igualmente com sede no Reino Unido, é a fiduciária do regime de reformas dos dirigentes da AMS Neve. M. Crabtree é administrador da AMS Neve.

15 A Heritage Audio é uma sociedade com sede em Espanha que comercializa equipamentos de áudio. P. Rodríguez Arribas, com domicílio em Espanha, é o administrador único da Heritage Audio.

16 Em 15 de outubro de 2015, a AMS Neve, a BW Trustees e M. Crabtree intentaram contra a Heritage Audio e P. Rodríguez Arribas, na Intellectual Property and Enterprise Court (Tribunal da Propriedade Intelectual e da Empresa, Reino Unido), uma ação de contrafação de uma marca da União Europeia, da qual a BW Trustees e M. Crabtree são os titulares e para utilização da qual a AMS Neve detém uma licença exclusiva.

17 A sua ação tem ainda por objeto a alegada contrafação de duas marcas registadas no Reino Unido, de que a BW Trustees e M. Crabtree são igualmente titulares.

18 A marca da União Europeia invocada é constituída pelo número 1073 e foi registada para produtos da classe 9 na aceção 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. Os produtos referidos correspondem designadamente à seguinte descrição: «Equipamentos de gravação, mistura e processamento para estúdios de som».

19 Os réus no processo principal são acusados de terem disponibilizado para venda, a consumidores no Reino Unido, imitações de produtos da AMS Neve com um sinal idêntico ou semelhante a essa marca da União Europeia e a essas marcas nacionais, ou fazendo referência a esse sinal, e de ter feito publicidade a esses produtos.

20 Os autores no processo principal apresentaram documentos em apoio da sua ação, entre os quais, nomeadamente, os conteúdos do sítio Internet e das contas Facebook e Twitter da Heritage Audio, uma fatura emitida pela Heritage Audio a um particular residente no Reino Unido, bem como uma troca de mensagens de correio eletrónico entre a Heritage Audio e uma pessoa estabelecida no Reino Unido relativamente a eventuais entregas de equipamentos de áudio.

21 Os autores no processo principal forneceram designadamente impressões de ecrã provenientes desse sítio Internet nas quais apareciam ofertas de venda de equipamentos áudio com um sinal idêntico ou semelhante à referida marca da União Europeia. Sublinharam o facto de estas ofertas de venda estarem redigidas em língua inglesa e de uma rubrica intitulada «where to buy» («onde comprar») enumerar distribuidores estabelecidos em diferentes países, incluindo no Reino Unido. Além disso, resulta das condições gerais de venda que a Heritage Audio aceita encomendas provenientes de qualquer Estado-Membro da União Europeia.

22 Os réus no processo principal deduziram uma exceção de incompetência do tribunal onde foi intentada a ação.

23 Embora não excluindo que os produtos da Heritage Studio possam ter sido adquiridos, no Reino Unido, por intermédio de outras sociedades, afirmam que, eles próprios, não fizeram publicidade no Reino Unido nem realizaram vendas nesse Estado-Membro. Alegam, por outro lado, que nunca

designaram um distribuidor para o Reino Unido. Por último, alegam que os conteúdos publicados no sítio Internet da Heritage Audio e nas plataformas a que se referem os autores no processo principal já estavam obsoletos no período em causa na ação de contrafação e, por isso, não deviam ser tidos em conta.

24 Por Sentença de 18 de outubro de 2016, a Intellectual Property and Enterprise Court (Tribunal da Propriedade Intelectual e da Empresa) declarou que não tinha competência para conhecer dessa ação de contrafação, na medida em que esta se baseava na marca da União Europeia em causa.

25 Salienta que os autores no processo principal forneceram indícios suscetíveis de demonstrar que o sítio Internet da Heritage Audio visava nomeadamente o Reino Unido. Considera, por outro lado, que os factos do litígio lhe permitem concluir que P. Rodríguez Arribas é solidariamente responsável pelos comportamentos da Heritage Audio e que os órgãos jurisdicionais do Reino Unido são competentes para conhecer dos mesmos, na medida em que este litígio tem por objeto a proteção dos direitos nacionais de propriedade intelectual.

26 A Intellectual Property and Enterprise Court (Tribunal da Propriedade Intelectual e da Empresa) considera, pelo contrário, que o referido litígio, na medida em que tem por objeto a contrafação da marca da União Europeia, está abrangido, em conformidade com o artigo 97.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, pela competência dos tribunais do Estado-Membro em cujo território o réu tem o seu domicílio, no caso concreto, o Reino de Espanha. Esse órgão jurisdicional precisa que a competência dos órgãos jurisdicionais espanhóis decorre igualmente do n.º 5 deste artigo 97.º, por força do qual as ações de contrafação podem ser igualmente intentadas nos tribunais do Estado-Membro em cujo território a contrafação tenha sido cometida.

27 A este último respeito, a Intellectual Property and Enterprise Court (Tribunal da Propriedade Intelectual e da Empresa) considera que o órgão jurisdicional territorialmente competente para conhecer de uma ação intentada pelo titular de uma marca contra um terceiro que utilizou sinais idênticos ou semelhantes a essa marca em anúncios e ofertas de venda num sítio Internet ou em plataformas de redes sociais é o do local onde o terceiro tomou a decisão de fazer esses anúncios e disponibilizar para venda esses produtos nesse sítio ou nessas plataformas e estabeleceu as modalidades de execução dessa decisão.

28 Os autores no processo principal interpuseram recurso dessa sentença para a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Recurso (Inglaterra e País de Gales) (Secção Cível), Reino Unido].

29 O órgão jurisdicional de reenvio entende que o tribunal de primeira instância, apesar de ter mencionado na sua sentença alguns acórdãos do Tribunal de Justiça, como os de 19 de abril de 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), e de 5 de junho de 2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318), fez uma interpretação errada desses acórdãos e da jurisprudência do Tribunal de Justiça em geral.

30 O órgão jurisdicional de reenvio entende que tal interpretação levaria, em substância, a considerar que «o Estado-Membro em cujo território a contrafação tenha sido cometida», na aceção do artigo 97.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, é o Estado-Membro no território do qual o réu organizou o seu sítio Internet e as suas contas de redes sociais. Ora, resulta do teor, da finalidade e do contexto desta disposição que o território do Estado-Membro a que se refere é aquele em que residem os consumidores ou os profissionais a que se destinam a publicidade e as ofertas de venda.

31 O órgão jurisdicional de reenvio acrescenta que o Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal, Alemanha), no seu Acórdão de 9 de novembro de 2017, designado «Parfummarken» (I ZR 164/16), declarou que a interpretação dos termos «lei do país em que a violação tenha sido cometida», que figura no artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de

11 de julho de 2007, relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais (Roma II) (JO 2007, L 199, p. 40), efetuada no Acórdão de 27 de setembro de 2017, Nintendo (C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724), é transponível para o artigo 97.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009. Ora, o órgão jurisdicional de reenvio tem dúvidas sobre esta apreciação do referido órgão jurisdicional alemão.

32 Nestas circunstâncias, a Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Recurso (Inglaterra e País de Gales) (Secção Cível)] decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial, precisando na sua decisão que esta questão tem por objeto a interpretação do artigo 97.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009:

«Quando uma empresa estabelecida e com sede no Estado-Membro A tenha tomado medidas nesse território para anunciar e oferecer para venda produtos com um sinal idêntico ao de uma marca da União Europeia num sítio [Internet] destinado a comerciantes e consumidores no Estado-Membro B:

i) um tribunal de marcas da União Europeia no Estado-Membro B é competente para conhecer de uma ação de contrafação de uma marca da União Europeia relativa ao anúncio e oferta de venda dos produtos nesse território?

ii) em caso de resposta negativa à questão anterior, que outros critérios deve esse tribunal de marcas da União Europeia ter em conta para determinar se tem competência para conhecer dessa ação?

iii) na medida em que da resposta à questão ii) resulte a necessidade de o tribunal de marcas da União Europeia determinar se a empresa tomou medidas concretas no Estado-Membro B, que critérios devem ser tidos em conta para determinar se a empresa tomou essas medidas?»

Quanto à questão prejudicial

33 Com a sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 97.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca da União Europeia, que se considera lesado pela utilização sem o seu consentimento, por um terceiro, de um sinal idêntico a essa marca em anúncios e ofertas de venda publicados por via eletrónica relativamente a produtos idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a referida marca está registada, pode intentar uma ação de contrafação contra esse terceiro num tribunal de marcas da União Europeia do Estado-Membro em cujo território se encontram os consumidores e os profissionais a que se destinam esses anúncios ou essas ofertas de venda, não obstante o facto de o referido terceiro ter tomado as decisões e as medidas tendo em vista essa publicação eletrónica noutro Estado-Membro.

34 Em primeiro lugar, há que recordar que, não obstante o princípio da aplicação do Regulamento n.º 44/2001 — e, a partir de 10 de janeiro de 2015, do Regulamento n.º 1215/2012 — às ações judiciais relativas a uma marca da União Europeia, o artigo 94.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 exclui, no que respeita às ações de contrafação de tal marca, a aplicação de certas disposições do Regulamento n.º 44/2001, como a das regras previstas nos artigos 2.º e 4.º e no artigo 5.º, n.º 3, deste último. Tendo em conta esta exclusão, a competência dos tribunais de marcas da União Europeia previstos no artigo 95.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 para conhecer das ações de contrafação de uma marca da União Europeia resulta das regras previstas diretamente no Regulamento n.º 207/2009, as quais têm o caráter de uma *lex specialis* relativamente às regras enunciadas pelo Regulamento n.º 44/2001 (Acórdãos de 5 de junho de 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, n.ºs 26 e 27, e de 18 de maio de 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, n.º 26).

35 Em contrapartida, no que respeita às marcas nacionais, a 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 2008, L 299, p. 25), não instituiu regras específicas em matéria de competência

jurisdicional. O mesmo se passa relativamente à 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 2015, L 336, p. 1), que revogou e substituiu, com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019, a Diretiva 2008/95.

36 Por conseguinte, uma ação de contrafação como a intentada pelos autores no processo principal em 15 de outubro de 2015, na medida em que tenha por objeto marcas nacionais, está abrangida pelas regras de competência jurisdicional enunciadas pelo Regulamento n.º 1215/2012 e, na medida em que tenha por objeto uma marca da União Europeia, pelas regras de competência jurisdicional enunciadas pelo Regulamento n.º 207/2009.

37 Por força do artigo 97.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, quando o réu tenha domicílio num Estado-Membro, o autor intenta a sua ação nos tribunais deste último.

38 Não obstante, o n.º 5 deste artigo enuncia que o autor pode «igualmente» intentar a sua ação nos tribunais do Estado-Membro «em cujo território a contrafação tenha sido cometida, ou esteja em vias de ser cometida».

39 O artigo 98.º deste regulamento precisa, no seu n.º 1, que, quando um tribunal de marcas da União Europeia for chamado a pronunciar-se com base no artigo 97.º, n.º 1, do referido regulamento, dispõe de competência para decidir sobre os atos de contrafação cometidos ou em vias de ser cometidos nos territórios de qualquer Estado-Membro, e, no seu n.º 2, que, quando esse tribunal for chamado a pronunciar-se com base no artigo 97.º, n.º 5, do mesmo regulamento, só pode decidir sobre os factos cometidos ou em vias de serem cometidos no território do Estado-Membro a que pertence.

40 Resulta desta distinção que o autor, consoante decida intentar uma ação de contrafação no tribunal de marcas da União Europeia do domicílio do réu ou no do território no qual a contrafação tenha sido cometida ou esteja em vias de ser cometida, determina o alcance do âmbito de competência territorial do tribunal onde a ação foi intentada. Com efeito, quando a ação de contrafação se baseia no n.º 1 desse artigo 97.º, visa potencialmente os atos de contrafação cometidos em todo o território da União, ao passo que, quando se baseia no n.º 5 do referido artigo, está limitada aos atos de contrafação cometidos ou em vias de ser cometidos no território de um único Estado-Membro, a saber, aquele a que pertence o tribunal onde foi intentada a ação.

41 A faculdade conferida ao autor de escolher um ou outro fundamento, que resulta do uso do termo «igualmente» que figura no artigo 97.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, não pode ser entendida no sentido de que o autor pode, relativamente aos mesmos atos de contrafação, cumular ações baseadas nos n.ºs 1 e 5 deste artigo, mas exprime apenas, como salientou o advogado-geral no n.º 31 das suas conclusões, o caráter alternativo do foro indicado no referido n.º 5, em relação aos foros indicados nos outros números do referido artigo.

42 Ao prever esse foro alternativo e ao delimitar, no artigo 98.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, a competência territorial associada a esse foro, o legislador da União permite ao titular da marca da União Europeia intentar, se o desejar, ações específicas tendo cada uma por objeto atos de contrafação cometidos no território de um único Estado-Membro. Como o Tribunal de Justiça já salientou, quando várias ações de contrafação entre as mesmas partes são relativas à utilização do mesmo sinal, mas não respeitam ao mesmo território, não têm o mesmo objeto e não estão abrangidas pelas regras de litispendência (v., neste sentido, Acórdão de 19 de outubro de 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, n.º 42). Assim, os órgãos jurisdicionais de diferentes Estados-Membros chamados a decidir não podem proferir «sentenças contraditórias», na aceção do considerando 17 do Regulamento n.º 207/2009, uma vez que as ações que o autor intentou são relativas a territórios distintos.

43 É à luz destes elementos que importa responder às interrogações do órgão jurisdicional de reenvio quanto ao alcance dos termos «território [do Estado-Membro em que] a contrafação tenha sido cometida», que figura no artigo 97.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.

44 Chamado a pronunciar-se sobre um pedido de interpretação do artigo 93.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, o Tribunal de Justiça salientou que o critério de competência jurisdicional expresso por esses termos diz respeito a um comportamento ativo do autor da alegada contrafação (Acórdão de 5 de junho de 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, n.º 34).

45 O Tribunal de Justiça deduziu daí que, no caso de uma venda e de uma entrega de um produto contrafeito no território de um Estado-Membro, seguidas de uma revenda pelo adquirente noutro Estado-Membro no território do qual o próprio vendedor inicial não agiu, este critério não permite estabelecer a competência jurisdicional do tribunal de marcas da União Europeia deste último Estado-Membro para conhecer de uma ação de contrafação intentada contra o vendedor inicial. Tal competência jurisdicional basear-se-ia num efeito da contrafação cometida por esse vendedor inicial e não no alegado ato ilícito cometido por este, o que iria contra os termos «território [do Estado-Membro em que] a contrafação tenha sido cometida» (v., neste sentido, Acórdão de 5 de junho de 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, n.ºs 34, 37 e 38).

46 Em conformidade com essa jurisprudência e com os elementos recordados nos n.ºs 40 a 42 do presente acórdão, um tribunal de marcas da União Europeia em que tenha sido intentada uma ação de contrafação com fundamento no artigo 97.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 deve, ao controlar a sua competência jurisdicional para decidir da existência de uma contrafação no território do Estado-Membro ao qual pertence, assegurar-se de que os atos imputados ao réu foram cometidos nesse território.

47 Quando os atos imputados ao réu consistem em anúncios e ofertas de venda publicados por via eletrónica relativamente a produtos com um sinal idêntico ou similar a uma marca da União Europeia sem o consentimento do titular dessa marca, importa, como decorre do n.º 63 do Acórdão de 12 de julho de 2011, L'Oreal e o. (C-324/09, EU:C:2011:474), considerar que esses atos, que estão abrangidos pelo artigo 9.º, n.º 2, alíneas b) e d), do Regulamento n.º 207/2009, foram cometidos no território em que se encontram os consumidores ou os profissionais a que se destinam esses anúncios e essas ofertas, não obstante o facto de o réu estar estabelecido noutro território, de o servidor da rede eletrónica que utiliza se encontrar noutro território, ou ainda de os produtos objeto dos referidos anúncios e ofertas se situarem noutro território.

48 Com efeito, como resulta do mesmo número do referido acórdão, deve evitar-se que o terceiro que dirige anúncios e ofertas de venda aos consumidores da União utilizando um sinal idêntico ou semelhante a uma marca da União Europeia para produtos idênticos ou semelhantes àqueles para os quais essa marca foi registada possa escapar à aplicação do artigo 9.º do Regulamento n.º 207/2009 e, assim, prejudicar o efeito útil do mesmo invocando o facto de que esses anúncios e essas ofertas foram colocados em linha fora da União.

49 De modo análogo, deve evitar-se que o terceiro que fez uso de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca da União Europeia sem o consentimento do titular dessa marca para produtos idênticos ou semelhantes àqueles para os quais esta última se encontra registada se possa opor à aplicação do artigo 97.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, e prejudicar, assim, o efeito útil desta disposição invocando o lugar da colocação em linha dos seus anúncios e das suas ofertas, a fim de excluir a competência jurisdicional de qualquer tribunal diferente do tribunal desse lugar e do seu estabelecimento.

50 Se os termos «território [do Estado-Membro em que] a contrafação tenha sido cometida», que figuram no artigo 97.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, devessem ser interpretados no sentido de que se referem ao Estado-Membro em cujo território o autor dos referidos atos comerciais organizou o seu

sítio Internet e desencadeou a publicação dos seus anúncios e das suas ofertas de venda, bastaria aos contrafatores estabelecidos na União, que operam por via eletrónica e que queiram impedir os titulares das marcas da União Europeia contrafeitas de dispor de um foro alternativo, fazer coincidir o território da colocação em linha com o do seu estabelecimento. Desta maneira, no caso de os anúncios e as ofertas se destinarem aos consumidores de outros Estados-Membros, o referido artigo 97.º, n.º 5, ficaria privado de qualquer alcance alternativo relativamente à regra de competência jurisdicional enunciada no n.º 1 do mesmo artigo.

51 Uma interpretação dos termos «território [do Estado-Membro em que] a contrafação tenha sido cometida» no sentido de que visam o lugar onde o réu tomou as decisões e as medidas técnicas para desencadear a publicação na Internet seria ainda mais inadequada na medida em que, em numerosos casos, pode revelar-se excessivamente difícil, ou até impossível, para o autor conhecer esse lugar. Com efeito, contrariamente às situações em que um litígio já está pendente, a situação em que o titular da marca da União Europeia se encontra antes da propositura da ação judicial caracteriza-se pela impossibilidade de obrigar o réu a divulgar o referido lugar, uma vez que nenhum tribunal foi chamado a decidir nesta fase.

52 A fim de preservar o efeito útil do foro alternativo previsto pelo legislador da União, é necessário, em conformidade com a jurisprudência segundo a qual os termos de uma disposição do direito da União que não comporte uma remissão expressa para o direito dos Estados-Membros para determinar o seu sentido e o seu alcance devem ser interpretados tendo em conta o contexto dessa disposição e os objetivos prosseguidos pela regulamentação de que faz parte (v., designadamente, Acórdãos de 3 de setembro de 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, n.º 14, e de 18 de maio de 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, n.º 22), dar aos termos «território [do Estado-Membro em que] a contrafação tenha sido cometida» uma interpretação que seja coerente com as outras disposições do Regulamento n.º 207/2009 em matéria de contrafação.

53 Entre essas disposições figura, em especial, o artigo 9.º deste regulamento, que enuncia os atos de contrafação aos quais o titular de uma marca da União Europeia se pode opor.

54 Assim, a expressão «contrafação» deve ser entendida no sentido de que diz respeito aos atos, previstos nesse artigo 9.º, que o autor imputa ao réu, como, no caso em apreço, os atos previstos no n.º 2, alíneas b) e d), do referido artigo, que consistem em anúncios e propostas de venda sob um sinal idêntico à marca em causa, e esses atos devem ser considerados «praticados» no território em que adquiriram o seu caráter publicitário e de oferta para venda, ou seja, aquele em que o conteúdo comercial foi efetivamente tornado acessível aos consumidores e aos profissionais a que se destinava. A questão de saber se, em seguida, esses anúncios e essas ofertas tiveram como efeito provocar a compra dos produtos do réu é, em contrapartida, irrelevante.

55 Sem prejuízo da verificação pelo órgão jurisdicional de reenvio, resulta dos autos de que dispõe o Tribunal de Justiça e da questão submetida que os autores no processo principal visam, pela ação de contrafação intentada nesse órgão jurisdicional, os anúncios e as ofertas de venda publicados pelos réus num sítio Internet e em plataformas de redes sociais na única medida em que esses anúncios e essas ofertas se destinavam a consumidores e/ou profissionais no Reino Unido.

56 Assim, em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, embora resulte dos conteúdos do sítio Internet e das plataformas em causa apresentados pelos autores no processo principal que os anúncios e as ofertas de venda que incluíam se destinavam a consumidores ou a profissionais situados no Reino Unido e estavam plenamente acessíveis a estes, o que incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar em função, nomeadamente, das precisões constantes desse sítio e dessas plataformas quanto às zonas geográficas de entrega dos produtos em causa (Acórdão de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o., C-324/09, EU:C:2011:474, n.ºs 64 e 65), esses autores dispõem da

faculdade de intentar, com base no artigo 97.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, a sua ação de contrafação num órgão jurisdicional do Reino Unido, a fim de obter a declaração de uma violação da marca da União Europeia nesse Estado-Membro.

57 Esta interpretação é corroborada pelo facto de os tribunais de marcas da União Europeia do Estado-Membro de residência dos consumidores ou dos profissionais aos quais se dirigem esses anúncios e essas ofertas de venda estarem especialmente aptos para avaliar se a alegada contrafação existe. Nos n.os 28 e 29 do Acórdão de 19 de abril de 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), o Tribunal de Justiça já teve em conta esse elemento de proximidade, ao interpretar os termos «lugar onde ocorreu […] o facto danoso», que figura no artigo 5.º, n.º 3, do Regulamento n.º 44/2001, no sentido de que o titular de uma marca nacional pode intentar uma ação de contrafação nos tribunais do Estado-Membro no qual a marca nacional está registada, uma vez que esses órgãos jurisdicionais são, à luz dos critérios de apreciação em matéria de contrafação estabelecidos nos Acórdãos de 23 de março de 2010, Google France e Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159), e de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o. (C-324/09, EU:C:2011:474), os que estão em melhores condições para avaliar se a marca foi lesada. O tribunal do lugar onde ocorreu o facto danoso está particularmente apto para decidir devido à proximidade do litígio e à facilidade de administração das provas (Acórdão de 17 de outubro de 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C-194/16, EU:C:2017:766, n.º 27 e jurisprudência referida).

58 O artigo 97.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, na sua qualidade de *lex specialis* em relação às ações de contrafação de marcas da União Europeia, deve, é certo, ter uma interpretação autónoma relativamente à interpretação do artigo 5.º, n.º 3, do Regulamento n.º 44/2001 seguida pelo Tribunal de Justiça para as ações de contrafação de marcas nacionais (Acórdão de 5 de junho de 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, n.º 31). No entanto, a interpretação dos conceitos de «território [do Estado-Membro em que] a contrafação tenha sido cometida» e de «lugar onde ocorreu […] o facto danoso», que figuram nessas disposições, deve apresentar uma certa coerência para reduzir, em conformidade com o objetivo enunciado no considerando 17 do Regulamento n.º 207/2009, ao máximo os casos de litispendência que resultam da propositura de ações, em diferentes Estados-Membros, que implicam as mesmas partes e o mesmo território, baseadas uma numa marca da União Europeia e a outra em marcas nacionais paralelas (v., neste sentido, Acórdão de 19 de outubro de 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, n.os 30 a 32).

59 Com efeito, se a regra de competência jurisdicional enunciada no artigo 97.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 devesse ser interpretada no sentido de que essa disposição não permite, ao contrário do artigo 5.º, n.º 3, do Regulamento n.º 44/2001, aos titulares de marcas da União Europeia intentar uma ação de contrafação nos órgãos jurisdicionais do Estado-Membro em cujo território pretendem obter a declaração de contrafação, esses titulares seriam levados a intentar a ação de contrafação da marca da União Europeia e a das marcas nacionais paralelas em tribunais de diferentes Estados-Membros. O mecanismo previsto no artigo 109.º do Regulamento n.º 207/2009 para resolver os casos de litispendência correria o risco, em razão dessa abordagem divergente do artigo 97.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 (atual artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001) e do artigo 5.º, n.º 3, do Regulamento n.º 44/2001 (atual artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 1215/2012), de ser frequentemente aplicado, o que seria contrário ao objetivo, prosseguido por esses regulamentos, de reduzir os casos de litispendência.

60 Por último, há que observar que a interpretação feita no presente acórdão não é infirmada pela que resulta do Acórdão de 27 de setembro de 2017, Nintendo (C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724), ao qual o órgão jurisdicional de reenvio se referiu no contexto que está resumido no n.º 31 do presente acórdão.

61 Nos n.os 108 e 111 do Acórdão de 27 de setembro de 2017, Nintendo (C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724), o Tribunal de Justiça interpretou a expressão «lei do país em que a violação [do direito de propriedade intelectual invocado] tenha sido cometida», que figura no Regulamento

n.º 864/2007, no sentido de que visa a lei do país onde o ato de contrafação inicial, que está na origem do comportamento censurado, foi cometido ou pode vir a ser cometido, uma vez que este ato inicial é, no âmbito do comércio eletrónico, o que desencadeia o processo de colocação em linha da oferta para venda.

62 Ora, esses termos constantes do artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento n.º 864/2007 têm um objeto e uma finalidade que se distinguem fundamentalmente dos do artigo 97.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 5.º, n.º 3, do Regulamento n.º 44/2001.

63 O artigo 97.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 prevê um foro alternativo de competência jurisdicional e visa, como foi exposto no n.º 42 do presente acórdão, permitir ao titular de uma marca da União Europeia intentar uma ou várias ações respeitantes, cada uma, especificamente a atos de contrafação cometidos no território de um único Estado-Membro. Em contrapartida, o artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento n.º 864/2007 não diz respeito à determinação da competência jurisdicional, mas sim à questão de saber como, em caso de obrigação extracontratual que decorra de uma violação de um direito de propriedade intelectual com caráter unitário, deve ser determinada a lei aplicável a qualquer questão que não seja regida pelo instrumento da União pertinente (v., neste sentido, Acórdão de 27 de setembro de 2017, Nintendo, C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724, n.º 91).

64 Esta determinação da lei aplicável pode revelar-se necessária quando uma ação de contrafação, intentada num órgão jurisdicional competente para decidir sobre atos de contrafação cometidos no território de qualquer Estado-Membro, tenha por objeto diversos atos de contrafação, cometidos em diferentes Estados-Membros. Nesse caso, para evitar que o juiz chamado a decidir deva aplicar uma pluralidade de leis, importa que um só desses atos de contrafação, a saber, o ato de contrafação inicial, seja identificado como determinante da lei aplicável ao litígio (Acórdão de 27 de setembro de 2017, Nintendo, C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724, n.ºs 103 e 104). A necessidade de garantir a aplicabilidade de uma lei única não existe no contexto das regras em matéria de competência jurisdicional, como as constantes do Regulamento n.º 44/2001 e do Regulamento n.º 207/2009, que preveem vários foros.

65 Em face do exposto, há que responder à questão submetida que o artigo 97.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca da União Europeia, que se considera lesado pela utilização sem o seu consentimento, por um terceiro, de um sinal idêntico a essa marca em anúncios e ofertas de venda publicados por via eletrónica relativamente a produtos idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a referida marca está registada, pode intentar uma ação de contrafação contra esse terceiro num tribunal de marcas da União Europeia do Estado-Membro em cujo território se encontram os consumidores ou os profissionais a que se destinam esses anúncios ou essas ofertas de venda, não obstante o facto de o referido terceiro ter tomado as decisões e as medidas tendo em vista essa publicação eletrónica noutro Estado-Membro.

Quanto às despesas

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

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

O artigo 97.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca [da União Europeia], deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca da União Europeia, que se considera lesado pela utilização sem o seu consentimento, por um terceiro, de um sinal idêntico a essa marca em anúncios e ofertas de venda publicados por via eletrónica relativamente a produtos idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a referida

marca está registada, pode intentar uma ação de contrafação contra esse terceiro num tribunal de marcas da União Europeia do Estado-Membro em cujo território se encontram os consumidores e os profissionais a que se destinam esses anúncios ou essas ofertas de venda, não obstante o facto de o referido terceiro ter tomado as decisões e as medidas tendo em vista essa publicação eletrónica noutro Estado-Membro.

Assinaturas