

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção)

12 de Julho de 2011 *

No processo C-324/09,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pela High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Reino Unido), por decisão de 16 de Julho de 2009, entrado no Tribunal de Justiça em 12 de Agosto de 2009, no processo

L'Oréal SA,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,

Laboratoire Garnier & Cie,

L'Oréal (UK) Ltd

contra

eBay International AG,

* Língua do processo: inglês.

eBay Europe SARL,

eBay (UK) Ltd,

Stephen Potts,

Tracy Ratchford,

Marie Ormsby,

James Clarke,

Joanna Clarke,

Glen Fox,

Rukhsana Bi,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção),

composto por: V. Skouris, presidente, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel e D. Šváby, presidentes de secção, A. Rosas, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič (relator), M. Safjan e M. Berger, juízes,

advogado-geral: N. Jääskinen,
secretário: L. Hewlett, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 22 de Junho de 2010,

vistas as observações apresentadas:

- em representação da L'Oréal SA e o., por H. Carr e D. Anderson, QC, bem como por T. Mitcheson, barrister,

- em representação da eBay International AG e o., por T. van Innis e G. Glas, avocats,

- em representação do Governo do Reino Unido, por H. Walker e L. Seeboruth, na qualidade de agentes, assistidos por C. May, barrister,

- em representação do Governo francês, por G. de Bergues, B. Beaupère-Manokha, J. Gstalster e B. Cabouat, na qualidade de agentes,

- em representação do Governo italiano, por G. Palmieri, na qualidade de agente, assistida por S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

- em representação do Governo polaco, por M. Dowgielewicz e A. Rutkowska, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo português, por L. Inez Fernandes, na qualidade de agente,

— em representação da Comissão Europeia, por H. Krämer, na qualidade de agente,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 9 de Dezembro de 2010,

profere o presente

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação dos artigos 5.º e 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, de 2 de Maio de 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, a seguir «Directiva 89/104»), dos artigos 9.º e 13.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), do artigo 14.º da Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2000, relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico, no mercado interno («Directiva sobre o comércio electrónico») (JO L 178, p. 1), e do artigo 11.º da Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO L 157, p. 45).

- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a L'Oréal SA e as suas filiais Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie e L'Oréal (UK) Ltd (a seguir, em conjunto, «L'Oréal») a três filiais da eBay Inc., a saber, a eBay International AG, a eBay Europe SARL e a eBay (UK) Ltd (a seguir, em conjunto, «eBay»), bem como a S. Potts, T. Ratchford, M. Ormsby, J. Clarke, J. Clarke, G. Fox e R. Bi (a seguir «pessoas singulares demandadas»), relativo à colocação à venda, sem o consentimento da L'Oréal, de produtos desta empresa no sítio de comércio electrónico explorado pela eBay.

I — Quadro jurídico

A — Directiva 89/104 e Regulamento n.º 40/94

- 3 A Directiva 89/104 e o Regulamento n.º 40/94 foram revogados, respectivamente, 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, e pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (versão codificada) (JO L 78, p. 1), que entrou em vigor em 13 de Abril de 2009. Todavia, tendo em conta a data em que ocorreram os factos, o litígio no processo principal é ainda regulado pela Directiva 89/104 e pelo Regulamento n.º 40/94.
- 4 O artigo 5.º da Directiva 89/104, sob a epígrafe «Direitos conferidos pela marca», tinha a seguinte redacção:

«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 A redacção do artigo 9.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 40/94 correspondia essencialmente à do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104. O n.º 2 do referido artigo 9.º correspondia ao n.º 3 do referido artigo 5.º No que respeita ao artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, este dispunha:

«A marca comunitária confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

[...]

- c) Um sinal idêntico ou similar à marca comunitária, para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca comunitária foi registada, sempre que esta goze de prestígio na Comunidade e que o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária ou lhe cause prejuízo.»
- 6 O artigo 7.º da Directiva 89/104, 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 [no Espaço Económico Europeu] 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.»

- 7 Nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, «[o] direito conferido pela marca comunitária não permite ao seu titular proibir a sua utilização para produtos comercializados na [União Europeia] sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento». A redacção do n.º 2 do mesmo artigo é idêntica à do artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104.

B — *Directiva 2000/31* («*Directiva sobre o comércio electrónico*»)

- 8 O artigo 2.º, alínea a), da Directiva 2000/31 define «serviços da sociedade da informação» por remissão para o artigo 1.º, n.º 2, da Directiva 98/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Junho de 1998, relativa a um procedimento de informação no domínio das normas e regulamentações técnicas e das regras relativas aos serviços da sociedade da informação (JO L 204, p. 37), conforme alterada pela Directiva 98/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Julho de 1998 (JO L 217, p. 18, a seguir «Directiva 98/34»), como os que visam «qualquer serviço prestado normalmente mediante remuneração, à distância, por via electrónica e mediante pedido individual de um destinatário de serviços».
- 9 O artigo 1.º, n.º 2, da Directiva 98/34 prossegue nestes termos:

«[...]

Para efeitos da presente definição, entende-se por:

- “à distância”: um serviço prestado sem que as partes estejam simultaneamente presentes,
- “por via electrónica”: um serviço enviado desde a origem e recebido no destino através de instrumentos electrónicos de processamento [...] e de armazenamento de dados, que é inteiramente transmitido, encaminhado e recebido por cabo, rádio, meios ópticos ou outros meios electromagnéticos,
- “mediante pedido individual de um destinatário de serviços”: um serviço fornecido por transmissão de dados mediante pedido individual.

[...]»

10 O artigo 6.º da Directiva 2000/31 enuncia:

«Além de outros requisitos de informação constantes da legislação [da União], os Estados-Membros assegurarão que as comunicações comerciais que [...] sejam parte de um serviço da sociedade da informação respeitem as condições seguintes:

[...]

- b) A pessoa singular ou colectiva por conta de quem a comunicação comercial é feita deve ser claramente identificável;

[...]»

- 11 O capítulo II da Directiva 2000/31 contém uma secção 4, sob a epígrafe «Responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços», que inclui os artigos 12.º a 15.º
- 12 O artigo 14.º da Directiva 2000/31, sob a epígrafe «Armazenagem em servidor», dispõe:

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

- a) O prestador não tenha conhecimento efectivo da actividade ou informação ilegal e, no que se refere a uma acção de indemnização por perdas e danos, não tenha conhecimento de factos ou de circunstâncias que evidenciam a actividade ou informação ilegais,

ou

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

2. O n.º 1 não é aplicável nos casos em que o destinatário do serviço actue sob autoridade ou controlo do prestador.

3. O disposto no presente artigo não afecta a faculdade de um tribunal ou autoridade administrativa, de acordo com os sistemas legais dos Estados-Membros, exigir do prestador que previna ou ponha termo a uma infracção, nem afecta a faculdade de os Estados-Membros estabelecerem disposições para a remoção ou impossibilitação do acesso à informação.»

13 O artigo 15.º da Directiva 2000/31, sob a epígrafe «Ausência de obrigação geral de vigilância», prevê:

«1. Os Estados-Membros não imporão aos prestadores, para o fornecimento dos serviços mencionados nos artigos 12.º, 13.º e 14.º, uma obrigação geral de vigilância sobre as informações que estes transmitam ou armazenem, ou uma obrigação geral de procurar activamente factos ou circunstâncias que indiquem ilicitudes.

[...]»

14 O capítulo III da Directiva 2000/31 inclui o artigo 18.º, sob a epígrafe «Acções judiciais», o qual dispõe:

«1. Os Estados-Membros assegurarão que as acções judiciais disponíveis em direito nacional em relação às actividades de serviços da sociedade da informação permitam a rápida adopção de medidas, inclusive medidas transitórias, destinadas a pôr termo a alegadas infracções e a evitar outros prejuízos às partes interessadas.

[...]»

C — Directiva 2004/48 («Directiva relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual»)

15 O primeiro a terceiro, vigésimo terceiro, vigésimo quarto e trigésimo segundo considerando da Directiva 2004/48 enunciam:

«(1) A realização do mercado interno implica a eliminação de restrições à livre circulação e de distorções de concorrência, criando simultaneamente um enquadramento favorável à inovação e ao investimento. Nesse contexto, a protecção da propriedade intelectual é um elemento essencial [...].

(2) [...] ao mesmo tempo, [a protecção da propriedade intelectual] não deve colocar obstáculos à liberdade de expressão, à livre circulação da informação e à protecção de dados pessoais, incluindo na internet.

(3) Contudo, sem meios eficazes para fazer respeitar os direitos da propriedade intelectual, a inovação e a criação são desencorajadas e os investimentos reduzidos. Assim, é necessário assegurar que o direito material da propriedade intelectual, hoje em grande parte decorrente do acervo comunitário, seja efectivamente aplicado na [União]. [...]

[...]

(23) [...] os titulares do direito deverão ter a possibilidade de requerer uma injunção contra um intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar os direitos de propriedade industrial do titular. As condições e regras relativas a tais injunções ficarão a cargo da legislação nacional dos Estados-Membros. No que diz respeito às violações de direitos de autor e direitos conexos, a Directiva 2001/29/CE [do Parlamento Europeu e do Conselho,

de 22 de Maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação (JO L 167, p. 10),] já prevê um nível global de harmonização. Por conseguinte, o disposto no n.º 3 do artigo 8.º da Directiva 2001/29/CE não deve ser prejudicado pela presente directiva.

- (24) Consoante os casos e quando as circunstâncias o justificarem, as medidas, procedimentos e recursos a prever deverão incluir medidas de proibição que visem impedir novas violações dos direitos de propriedade intelectual. [...]

[...]

- (32) A presente directiva respeita os direitos fundamentais [...] reconhecidos, nomeadamente, pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Em especial, a presente directiva visa assegurar o pleno respeito pela propriedade intelectual nos termos do n.º 2 do artigo 17.º daquela [C]arta».

16 O artigo 2.º da Directiva 2004/48, que define o âmbito de aplicação desta, dispõe:

«1. Sem prejuízo dos meios já previstos ou que possam vir a ser previstos na legislação [da União] ou nacional e desde que esses meios sejam mais favoráveis aos titulares de direitos, as medidas, procedimentos e recursos previstos na presente directiva são aplicáveis [...] a qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual previstos na legislação [da União] e/ou na legislação nacional do Estado-Membro em causa.

[...]

3. A presente directiva não prejudica:

a) [...] a Directiva 2000/31/CE em geral e o disposto nos artigos 12.º a 15.º desta última em especial;

[...]»

17 O capítulo II da Directiva 2004/48, sob a epígrafe «Medidas, procedimentos e recursos», contém seis secções, das quais a primeira, que tem por epígrafe «Disposições gerais», inclui o artigo 3.º, que dispõe:

«1. Os Estados-Membros devem estabelecer as medidas, procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual abrangidos pela presente directiva. Essas medidas, procedimentos e recursos devem ser justos e equitativos, não devendo ser desnecessariamente complexos ou onerosos, comportar prazos que não sejam razoáveis ou implicar atrasos injustificados.

2. As medidas, procedimentos e recursos [...] devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e aplicados de forma a evitar que se criem obstáculos ao comércio lícito [...]»

18 A secção 5 do capítulo II da Directiva 2004/48 tem por epígrafe «Medidas decorrentes da decisão de mérito». É constituída pelos artigos 10.º a 12.º, sob a epígrafe, respectivamente, «Medidas correctivas», «Medidas inibitórias» e «Medidas alternativas».

19 Nos termos do artigo 11.º da Directiva 2004/48:

«Os Estados-Membros devem garantir que, nos casos em que tenha sido tomada uma decisão judicial que constate uma violação de um direito de propriedade intelectual, as autoridades judiciais competentes possam impor ao infractor uma medida inibitória da continuação dessa violação. Quando esteja previsto na legislação nacional, o incumprimento de uma medida inibitória deve, se for caso disso, ficar sujeito à aplicação de uma sanção pecuniária compulsória, destinada a assegurar a respectiva execução. Os Estados-Membros devem garantir igualmente que os titulares dos direitos possam requerer uma medida inibitória contra intermediários cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual, sem prejuízo do n.º 3 do artigo 8.º da Directiva 2001/29/CE.»

20 O referido artigo 8.º, n.º 3, da Directiva 2001/29 dispõe:

«Os Estados-Membros deverão garantir que os titulares dos direitos possam solicitar uma injunção contra intermediários cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar um direito de autor ou direitos conexos.»

D — *Directiva 76/768 («Directiva relativa aos produtos cosméticos»)*

21 O artigo 6.º, n.º 1, da Directiva 76/768/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos produtos cosméticos (JO L 262, p. 169; EE 15 F1 p. 206), conforme alterada pela Directiva 2003/15/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Fevereiro de 2003 (JO L 66, p. 26), dispõe:

«1. Os Estados-Membros tomarão todas as disposições necessárias para que os produtos cosméticos não possam ser colocados no mercado sem que o recipiente e a embalagem mencionem em caracteres indeléveis, facilmente legíveis e visíveis, as indicações adiante enunciadas; todavia, as menções referidas na alínea g) podem constar apenas na embalagem:

- a) O nome ou a firma e o endereço ou sede social do fabricante ou do responsável pela colocação no mercado do produto cosmético, estabelecido na Comunidade [...];

- b) O conteúdo nominal no momento do acondicionamento, [...];

- c) A data de validade mínima [...];

- d) As precauções especiais de utilização [...];

- e) O número de lote de fabrico ou a referência que permita identificar o fabrico [...];

- f) A função do produto, salvo se esta for posta em evidência pela apresentação do produto;

- g) Uma lista de ingredientes [...].

[...]»

E — *Legislação nacional*

- 22 A Directiva 89/104 foi transposta para o direito nacional pela Lei relativa às marcas (Trade Marks Act). O artigo 10.º desta lei transpõe o artigo 5.º, n.ºs 1 a 3, da Directiva 89/104.
- 23 A Directiva 2000/31 foi transposta para o direito nacional pelo Regulamento sobre o comércio electrónico (Electronic Commerce Regulations). O artigo 19.º deste regulamento transpõe o artigo 14.º da Directiva 2000/31.
- 24 No que diz respeito ao artigo 11.º, terceiro período, da Directiva 2004/48, o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte não aprovou regras específicas de aplicação desta disposição. A competência para emitir medidas inibitórias é, todavia, regulada pelo artigo 37.º da Lei relativa ao Supremo Tribunal (Supreme Court Act), segundo o qual a High Court pode proferir uma medida inibitória nos casos em que tal pareça ser legítimo e adequado («in all cases in which it appears to be just and convenient to do so»).
- 25 A Directiva 76/768 foi transposta para o direito nacional pelo Regulamento sobre os produtos cosméticos (Cosmetic Products Regulations). O artigo 12.º deste corresponde ao artigo 6.º, n.º 1, da Directiva 76/768, podendo a sua violação constituir um delito de natureza penal.

II — Litígio no processo principal e questões prejudiciais

- 26 A L'Oréal produz e comercializa perfumes, cosméticos e produtos para o cabelo. No Reino Unido, é titular de várias marcas nacionais. Além disso, é titular de marcas comunitárias.
- 27 A distribuição dos produtos da L'Oréal é efectuada por intermédio de uma rede fechada de distribuição, que proíbe aos distribuidores autorizados o fornecimento de produtos a outros distribuidores.
- 28 A eBay explora um sítio de comércio electrónico no qual são apresentados anúncios de produtos colocados à venda por pessoas inscritas para este efeito que criaram uma conta de vendedor na eBay. A eBay cobra uma percentagem sobre as transacções realizadas.
- 29 A eBay permite aos compradores potenciais licitar os objectos propostos pelos vendedores. Também permite a venda de objectos sem leilão, e, portanto, a um preço fixo, através do sistema denominado «compra imediata». Além disso, os vendedores podem criar «lojas “online”» nos sítios da eBay. Estas «lojas “online”» apresentam todos os produtos que um vendedor tem para venda num determinado momento.
- 30 Os vendedores e os compradores são obrigados a aceitar os termos do acordo de utilização do comércio electrónico fixados pela eBay. De entre estes termos constam a proibição da venda de objectos contrafeitos e a violação de marcas.

- 31 Sendo necessário, a eBay presta assistência aos vendedores com o intuito de otimizar as propostas de venda, de criar as suas próprias lojas em linha e de promover e aumentar as suas vendas. Além disso, publicita determinados produtos colocados em venda no seu sítio de comércio electrónico através da exibição de anúncios efectuada por operadores de motores de busca como o Google.
- 32 Por carta de 22 de Maio de 2007, a L'Oréal transmitiu à eBay a sua preocupação relativamente à existência de transacções em grande escala nos sítios Internet europeus da eBay que violavam os seus direitos de propriedade intelectual.
- 33 Não satisfeita com a resposta que lhe foi dada, a L'Oréal intentou diversas acções contra a eBay em diferentes Estados-Membros, incluindo a acção intentada na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.
- 34 A L'Oréal intentou uma acção na High Court of Justice, na qual pede que esta declare, em primeiro lugar, que a eBay e as pessoas singulares demandadas são responsáveis pela venda de 17 objectos efectuadas por estas últimas através do sítio www.ebay.co.uk, na medida em que estas vendas violaram alegadamente os direitos conferidos à L'Oréal, nomeadamente, pela marca figurativa comunitária que contém os termos «Amor Amor» e a marca nominativa nacional *Lancôme*.
- 35 É pacífico entre a L'Oréal e a eBay que dois de entre estes 17 objectos eram contrafacções de produtos de marca da L'Oréal.
- 36 No que diz respeito aos restantes quinze objectos, apesar de a L'Oréal não alegar que se trata de contrafacções, considera, todavia, que a sua venda violava os seus direitos de marca, na medida em que estes objectos, como os objectos de demonstração e as amostras, não se destinavam a ser vendidos ou eram produtos de marca da L'Oréal destina-

dos a ser vendidos na América do Norte e não no Espaço Económico Europeu (a seguir «EEE»). Além disso, alguns dos referidos objectos foram vendidos sem embalagem.

- 37 Não se pronunciando, neste estágio, sobre a questão de saber em que medida terá ocorrido uma violação dos direitos de marca da L'Oréal, a High Court of Justice confirmou que as pessoas singulares demandadas efectuaram no sítio www.ebay.co.uk as vendas descritas pela L'Oréal.
- 38 Em segundo lugar, a L'Oréal defende que a eBay é responsável pela utilização de marcas da L'Oréal em virtude da exibição destas no seu sítio, bem como da exibição no sítio de operadores de motores de busca, como o Google, de «links» patrocinados desencadeados pela utilização de palavras-chave correspondentes às referidas marcas.
- 39 A este respeito, é pacífico que a eBay fazia aparecer, mediante a selecção de palavras-chave correspondentes a marcas da L'Oréal no âmbito do serviço de referenciamento «AdWords» da Google, sempre que existia uma concordância entre essa palavra e a palavra constante da pesquisa lançada por um internauta no motor de busca Google, um «link» publicitário para o sítio www.ebay.co.uk. Este «link» publicitário aparecia na rubrica «“links” patrocinados», exibida no lado direito do ecrã ou na parte superior do ecrã da Google.
- 40 Assim, em 27 de Março de 2007, quando um internauta introduzia as palavras «shu uemura», que correspondem essencialmente à marca nominativa nacional *Shu Uemura* da L'Oréal, como expressões de busca no motor de busca Google, apareceu o seguinte anúncio publicitário da eBay na referida rubrica «“links” patrocinados»:

«Shu Uemura

Excelentes oportunidades de produtos Shu uemura

Compre na eBay e poupe!

www.ebay.co.uk»

(«Shu Uemura

Great deals on Shu uemura

Shop on eBay and Save!

www.ebay.co.uk»)

⁴¹ Clicando neste «link» publicitário, abria-se uma página do sítio www.ebay.co.uk, que mostrava «96 objectos encontrados para shu uemura». Em relação à maior parte destes objectos, precisava-se expressamente que estes provinham de Hong Kong.

⁴² Do mesmo modo, entre outros exemplos, quando um internauta introduzia, em 27 de Março de 2007, as palavras «matrix hair», que correspondem em parte à marca nominativa nacional *Matrix* da L'Oréal, como termos de pesquisa no motor de busca Google, apareceu o seguinte anúncio publicitário da eBay na referida rubrica «“links” patrocinados»:

«Matrix hair

Preços baixos fantásticos aqui

Viva a sua paixão na eBay.co.uk!

www.ebay.co.uk»

(«Matrix hair

Fantastic low prices here

Feed your passion on eBay.co.uk!

www.ebay.co.uk»)

- ⁴³ Em terceiro lugar, a L'Oréal alegou que, mesmo que a eBay não seja responsável pelas violações dos direitos associados às suas marcas, deverá ser proferida uma medida inibitória contra a mesma, nos termos do artigo 11.º da Directiva 2004/48.
- ⁴⁴ A L'Oréal celebrou um acordo extrajudicial com determinadas pessoas singulares demandadas, a saber, S. Potts, T. Ratchford, M. Ormsby, J. Clarke e J. Clarke, tendo sido proferida sentença à revelia em relação aos demais, a saber, G. Fox e R. Bi. Em seguida, realizou-se em Março de 2009 uma audiência na High Court of Justice, no âmbito da acção intentada contra a eBay.

- 45 No acórdão de 22 de Maio de 2009, a High Court of Justice procedeu a uma apreciação de determinados factos e concluiu que o processo não poderia ser decidido, na medida em que, previamente, diversas questões de direito deveriam ser necessariamente interpretadas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia.
- 46 No dito acórdão, a High Court of Justice declara que a eBay instalou filtros de forma a identificar os anúncios que pudessem violar os termos do acordo de utilização do sítio. O referido órgão jurisdicional declara igualmente que a eBay desenvolveu, através de um programa denominado «VeRO» («Verified Rights Owner»), um sistema de notificação e de remoção destinado a auxiliar os titulares de direitos de propriedade intelectual a retirar do sítio os anúncios que não respeitem estes direitos. A L'Oréal recusou participar neste programa, dado considerar que este não era satisfatório.
- 47 A High Court of Justice salientou igualmente que a eBay aplica sanções, como a suspensão temporária, ou mesmo permanente, dos vendedores que violem os termos do acordo de utilização do sítio de comércio electrónico.
- 48 Não obstante estas declarações, a High Court of Justice considerou que é possível à eBay tomar medidas adicionais a fim de reduzir o volume das vendas realizadas por intermédio do seu sítio de comércio electrónico que violam os direitos da propriedade intelectual. Segundo o referido órgão jurisdicional, a eBay poderia utilizar filtros suplementares. Poderia também incluir nos seus regulamentos a proibição da venda de produtos de marca não provenientes do EEE sem o consentimento dos titulares das marcas. Além disso, poderia impor restrições adicionais aos volumes de produtos objecto de anúncios simultâneos e aplicar sanções de forma mais rigorosa.
- 49 A High Court of Justice precisa, todavia, que o facto de a eBay poder tomar medidas adicionais não significa necessariamente que seja juridicamente obrigada a fazê-lo.

50 Na sequência do referido acórdão de 22 de Maio de 2009, a High Court of Justice decidiu, por decisão de 16 de Julho de 2009, suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

- «1) Sempre que “testers” ([ou seja,] amostras para demonstração dos produtos nos pontos de venda) de perfumes e de produtos cosméticos e frascos doseadores ([ou seja,] recipientes dos quais se pode retirar pequenas porções para fornecer aos consumidores como amostras gratuitas), que não se destinam a ser vendidos aos consumidores (e contêm frequentemente a indicação “não destinado a venda” ou “não destinado a venda ao público”), sejam fornecidos gratuitamente aos distribuidores autorizados do titular de uma determinada marca, pode considerar-se que tais produtos são “comercializados” na acepção do artigo 7.º, n.º 1, da [Directiva 89/104] e do artigo 13.º, n.º 1, do [Regulamento n.º 40/94]?

- 2) Sempre que as caixas (ou outras embalagens exteriores) de perfumes e de produtos cosméticos tenham sido removidas sem o consentimento do titular da marca, tal constitui um “motiv[o] legitim[o]” que justifica que o titular da marca se oponha à comercialização posterior dos produtos desembalados, na acepção do artigo 7.º, n.º 2, da [Directiva 89/104] e do artigo 13.º, n.º 2, do [Regulamento n.º 40/94]?

- 3) A resposta à segunda questão [...] será diferente se:
 - a) em consequência da remoção das caixas (ou outras embalagens exteriores), os produtos desembalados não ostentem a informação exigida pelo artigo 6.º, n.º 1, da Directiva 76/768 [...], em especial, se não ostentarem a lista dos ingredientes ou a indicação “consumir de preferência até”?

 - b) em consequência da falta dessa informação, a [proposta de] venda ou a venda dos produtos desembalados constituem um ilícito criminal nos termos da legislação do Estado-Membro [...] no qual são colocados à venda ou vendidos por terceiros?

- 4) A resposta à segunda questão [...] será diferente se a comercialização posterior prejudicar, ou for susceptível de prejudicar, a imagem dos produtos e, consequentemente, a reputação da marca? Se assim for, tal consequência pode ser presumida ou o titular da marca terá de fazer obrigatoriamente a respectiva prova?

- 5) Sempre que um [operador de um sítio de comércio electrónico] adquira junto de um operador de um motor de busca o uso de um sinal, como palavra-chave, que é idêntico a uma marca registada, de forma que o sinal é exibido aos utilizadores pelo motor de busca num “link” patrocinado que conduz até ao sítio Internet do [operador do sítio de comércio electrónico], a exibição do sinal no “link” patrocinado constitui um “uso” do sinal na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da [Directiva 89/104] e do artigo 9.º, n.º 1, alínea a), do [Regulamento n.º 40/94]?

- 6) Sempre que o “link” patrocinado mencionado na quinta questão [...] conduza directamente o utilizador até anúncios publicitários ou [propostas de] venda de produtos idênticos àqueles para os quais a marca está registada [...] sob o sinal colocado no sítio Internet por terceiros, alguns dos quais violam a marca enquanto outros não a violam por força dos diferentes estatutos dos respectivos produtos, tal constitui um uso do sinal por parte do [operador do sítio de comércio electrónico] “para” os produtos em infracção, na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da [Directiva 89/104] e do artigo 9.º, n.º 1, alínea a), do [Regulamento n.º 40/94]?

- 7) Sempre que entre os produtos anunciados e colocados à venda no sítio Internet mencionado na sexta questão [...] se incluam produtos que não tenham sido comercializados no EEE pelo titular da marca, ou com o consentimento deste, é suficiente, para que tal uso esteja abrangido pelo âmbito de aplicação do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da [Directiva 89/104] e do artigo 9.º, n.º 1, alínea a), do [Regulamento n.º 40/94], e não pelo âmbito de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, da [Directiva 89/104] e do artigo 13.º, n.º 1, do [Regulamento n.º 40/94], que o anún-

cio publicitário ou a [proposta] de venda sejam dirigidos a consumidores no território coberto pela marca ou terá o titular da marca de demonstrar que o anúncio publicitário ou a [proposta] de venda implicam, necessariamente, a comercialização dos produtos em causa no território coberto pela marca?

- 8) A resposta à quinta a sétima questões [...] será diferente se o uso impugnado pelo titular da marca consistir na exibição do sinal no próprio sítio Internet do [operador do sítio de comércio electrónico] e não num “link” patrocinado?

- 9) Se, para que tal uso esteja abrangido pelo âmbito de aplicação do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da [Directiva 89/104] e do artigo 9.º, n.º 1, alínea a), do [Regulamento n.º 40/94], e não pelo âmbito de aplicação do artigo 7.º [...] da [Directiva 89/104] e do artigo 13.º [...] do [Regulamento n.º 40/94], for suficiente que o anúncio publicitário ou a [proposta de] venda sejam dirigidos a consumidores no território coberto pela marca:
 - a) tal uso inclui ou consiste no “armazenamento de informações prestadas por um destinatário do serviço”, na acepção do artigo 14.º, n.º 1, da [Directiva 2000/31]?

 - b) se o uso não consistir, exclusivamente, em actividades abrangidas pelo âmbito de aplicação do artigo 14.º, n.º 1, da [Directiva 2000/31], mas [incluir] tais actividades, estará o [operador do sítio de comércio electrónico] isento de responsabilidade na medida em que o uso consista em tais actividades e, se assim for, poderá haver lugar ao pagamento de uma indemnização por perdas e danos ou a outras compensações financeiras em consequência de tal uso na medida em que não esteja isento de responsabilidade?

- c) quando o [operador do sítio de comércio electrónico] tenha conhecimento de que, no seu sítio Internet, foram anunciados, colocados à venda e vendidos produtos em violação de marcas registadas, e de que é provável que a violação de tais marcas registadas continue a ocorrer através da publicidade, da colocação à venda e da venda dos mesmos produtos, ou de produtos semelhantes, pelos mesmos ou por outros utilizadores do sítio Internet, tal constitui “conhecimento[efectivo]” ou “conhecimento” na acepção do artigo 14.º, n.º 1, da [Directiva 2000/31]?

- 10) Sempre que os serviços de um intermediário, como um gestor de um sítio Internet, tenham sido utilizados por um terceiro para violar uma marca registada, o artigo 11.º da [Directiva 2004/48] exige que os Estados-Membros assegurem que o titular da marca po[ssa] obter uma medida inibitória da continuação da violação da referida marca, contra o intermediário, em oposição à continuação daquele acto de violação específico e, se assim for, qual o alcance da medida inibitória que deve ser assegurada?»

III — Quanto às questões prejudiciais

A — Quanto à primeira a quarta e sétima questões, relativas à venda de produtos de marca num sítio de comércio electrónico

1. Considerações preliminares

- ⁵¹ Como foi exposto nos n.ºs 36 e 37 do presente acórdão, é pacífico que as pessoas singulares demandadas colocaram à venda no sítio www.ebay.co.uk e venderam a consumidores na União produtos de marca da L'Oréal destinados por esta a ser vendidos em Estados terceiros, bem como produtos não destinados por esta a ser vendidos,

como «testers» e amostras. Além disso, é pacífico que alguns destes produtos foram vendidos sem embalagem.

- 52 A colocação à venda no sítio www.ebay.co.uk de produtos destinados a países terceiros resulta igualmente das constatações resumidas nos n.ºs 40 e 41 do presente acórdão, segundo as quais a eBay publicitou propostas de venda, no referido sítio, de produtos da marca *Shu Uemura* situados em Hong Kong (China).
- 53 A eBay contesta que a colocação à venda no seu sítio de comércio electrónico de tais produtos seja susceptível de violar os direitos conferidos pelas marcas. Com a primeira a quarta e sétima questões prejudiciais, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se esta posição da eBay é correcta.
- 54 Antes de examinar estas questões, importa recordar, à semelhança do advogado-geral no n.º 79 das suas conclusões, que os direitos exclusivos conferidos pelas marcas apenas podem ser invocados, em princípio, em relação a operadores económicos. Com efeito, para que o titular de uma marca esteja habilitado a proibir que um terceiro faça uso de um sinal idêntico ou semelhante a essa marca, é preciso que este uso tenha lugar na vida comercial (v., designadamente, acórdãos de 16 de Novembro de 2004, *Anheuser-Busch*, C-245/02, Colect., p. I-10989, n.º 62, e de 18 de Junho de 2009, *L'Oréal e o.*, C-487/07, Colect., p. I-5185, n.º 57).
- 55 Daqui decorre que, quando uma pessoa singular vende um produto de marca num sítio de comércio electrónico sem que esta transacção se enquadre no contexto de uma actividade comercial, o titular da marca não pode invocar o direito exclusivo enunciado nos artigos 5.º da Directiva 89/104 e 9.º do Regulamento n.º 40/94. Em contrapartida, se as vendas aí efectuadas ultrapassarem, devido ao seu volume, frequência

ou outras características, a esfera de uma actividade privada, o vendedor enquadra-se no âmbito da «vida comercial» na acepção dos referidos artigos.

- 56 No seu acórdão de 22 de Maio de 2009, o órgão jurisdicional de reenvio declarou que S. Potts, uma das pessoas singulares demandadas, tinha vendido, através do sítio www.ebay.co.uk, um importante número de objectos que ostentavam as marcas da L'Oréal. Tendo em conta este facto, o órgão jurisdicional de reenvio concluiu que a referida pessoa tinha agido na qualidade comerciante. Foram efectuadas declarações semelhantes a propósito de T. Ratchford, M. Ormsby, J. Clarke, R. Bi, J. Clarke e G. Fox.
- 57 Assim, dado que as propostas de venda e as vendas mencionadas no n.º 51 do presente acórdão que comportam o uso de sinais idênticos ou semelhantes às marcas de que a L'Oréal é titular tiveram lugar no quadro da vida comercial, e não tendo sido, de resto, contestado que a L'Oréal não deu o seu consentimento, importa examinar se esta podia, tendo em conta o conjunto das regras enunciadas nos artigos 5.º da Directiva 89/104 e 9.º do Regulamento n.º 40/94, bem como a jurisprudência relativa a estes artigos, opor-se a estas propostas de venda e a estas vendas.

2. Quanto à proposta de venda num sítio de comércio electrónico destinado a consumidores na União de produtos de marca que o titular desta marca pretende vender em Estados terceiros

- 58 Com a sua sétima questão, que importa examinar em primeiro lugar, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se, para que o titular de uma marca registada num Estado-Membro da União ou de uma marca comunitária se possa opor, em virtude das regras enunciadas nos artigos 5.º da Directiva 89/104 e 9.º do Regulamento n.º 40/94, à proposta de venda num sítio de comércio electrónico de produtos desta marca que não foram anteriormente comercializados no EEE ou, na hipótese de uma

marca comunitária, não anteriormente comercializados na União, é suficiente que a proposta de venda se destine aos consumidores que se encontrem situados no território protegido pela marca.

59 A regra enunciada nos artigos 5.º da Directiva 89/104 e 9.º do Regulamento n.º 40/94 confere ao titular da marca um direito exclusivo que lhe permite proibir que um terceiro importe produtos que ostentam a sua marca, os ofereça, os coloque no mercado ou os armazene para esse fim, enquanto os artigos 7.º da mesma directiva e 13.º do mesmo regulamento contêm uma excepção a esta regra, na medida em que prevêem que o direito do titular se esgota quando os produtos tiverem sido colocados no mercado no EEE — ou, em caso de marca comunitária, na União — pelo próprio titular ou com o seu consentimento (v., designadamente, acórdãos de 30 de Novembro de 2004, *Peak Holding*, C-16/03, Colect., p. I-11313, n.º 34; de 15 de Outubro de 2009, *Makro Zelfbedieningsgroothandel e o.*, C-324/08, Colect., p. I-10019, n.º 21; e de 3 de Junho de 2010, *Coty Prestige Lancaster Group*, C-127/09, Colect., p. I-4965, n.ºs 28 e 46).

60 Na hipótese examinada no quadro da presente questão, em que os produtos não foram, em nenhum momento, colocados no mercado no EEE pelo titular da marca ou com o seu consentimento, a excepção prevista nos artigos 7.º da Directiva 89/104 e 13.º do Regulamento n.º 40/94 não é aplicável. A este respeito, o Tribunal de Justiça decidiu repetidamente que é essencial que o titular de uma marca registada num Estado-Membro possa controlar a primeira comercialização no EEE dos produtos que ostentam a marca (v., designadamente, acórdãos de 20 de Novembro de 2001, *Zino Davidoff e Levi Strauss*, C-414/99 a C-416/99, Colect., p. I-8691, n.º 33; *Peak Holding*, já referido, n.ºs 36 e 37; e *Makro Zelfbedieningsgroothandel e o.*, já referido, n.º 32).

61 Apesar de reconhecer estes princípios, a eBay defende que o titular de uma marca registada num Estado-Membro ou de uma marca comunitária não pode invocar, de forma útil, o direito exclusivo conferido por esta marca enquanto os produtos que ostentam esta e colocados à venda num sítio de comércio electrónico se encontrarem num Estado terceiro e não forem necessariamente enviados para o território protegido pela referida marca. A *L'Oréal*, o Governo do Reino Unido, os Governos italiano,

polaco e português, bem como a Comissão Europeia, consideram, em contrapartida, que as regras da Directiva 89/104 e do Regulamento n.º 40/94 são aplicáveis quando a proposta de venda do produto de marca que se encontra num Estado terceiro se destina a consumidores situados no território protegido pela marca.

- 62 Deve ser acolhida esta última tese. Com efeito, em caso contrário, os operadores que recorrem ao comércio electrónico propondo vender, num sítio de comércio electrónico destinado a consumidores situados na União, produtos de marca situados num Estado terceiro, que é possível visualizar no ecrã e encomendar através do referido sítio de comércio electrónico, não teriam, no que diz respeito às propostas de venda deste tipo, a obrigação de respeitar as regras da União em matéria de propriedade intelectual. Esta situação prejudicaria o efeito útil destas regras.
- 63 A este respeito, basta salientar que, por força dos artigos 5.º, n.º 3, alíneas b) e d), da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 2, alíneas b) e d), do Regulamento n.º 40/94, o uso, por parte de terceiros, de sinais idênticos ou semelhantes a marcas aos quais os titulares destas se podem opor abrange a utilização desses sinais nas propostas de venda e na publicidade. Como observou o advogado-geral no n.º 127 das suas conclusões e a Comissão nas suas observações escritas, a efectividade destas regras seria prejudicada caso o uso, numa proposta de venda ou numa publicidade na Internet destinada a consumidores situados na União, de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca registada na União escapasse à aplicação daquelas pelo simples facto de o terceiro que apresentou esta proposta de venda ou publicidade se encontrar estabelecido num Estado terceiro, de o servidor do sítio Internet que utiliza se situar neste Estado ou ainda de o produto objecto da referida proposta de venda ou da referida publicidade se situar num Estado terceiro.
- 64 Todavia, há que precisar que a simples possibilidade de acesso a um sítio Internet no território protegido pela marca não é suficiente para concluir que as propostas de venda aí exibidas se destinam a consumidores situados neste território (v., por

analogia, acórdão de 7 de Dezembro de 2010, Pammer e Hotel Alpenhof, C-585/08 e C-144/09, Colect., p. I-12577, n.º 69). Com efeito, se a possibilidade de acesso no referido território a um sítio de comércio electrónico fosse suficiente para que os anúncios aí apresentados fossem abrangidos pelo âmbito de aplicação da Directiva 89/104 e do Regulamento n.º 40/94, os sítios e os anúncios que se destinam exclusivamente, de forma inequívoca, a consumidores situados em Estados terceiros, cujo acesso é, porém, tecnicamente possível no território da União, seriam indevidamente sujeitos ao direito da União.

- 65 Por conseguinte, compete aos órgãos jurisdicionais nacionais apreciar de forma casuística se existem indícios pertinentes para concluir que uma proposta de venda apresentada num sítio de comércio electrónico acessível no território protegido pela marca se destina a consumidores situados nesse território. Quando a proposta de venda é acompanhada de precisões em relação às zonas geográficas para as quais o vendedor se dispõe a enviar o produto, este tipo de precisão tem uma importância particular no quadro da referida apreciação.
- 66 No processo principal, o sítio com o endereço «www.ebay.co.uk» parece, na falta de elementos probatórios em sentido contrário, destinar-se a consumidores situados no território protegido pelas marcas nacionais e comunitárias invocadas, de modo que as propostas de venda constantes deste sítio e que são objecto do processo principal são abrangidas pelo âmbito de aplicação das regras da União em matéria de protecção das marcas.
- 67 Tendo em conta o exposto, há que responder à sétima questão submetida que, quando produtos situados num Estado terceiro, que ostentam uma marca registada num Estado-Membro da União ou uma marca comunitária, não anteriormente comercializados no EEE ou, se se tratar de uma marca comunitária, não anteriormente comercializados na União, são vendidos por um operador económico através de um sítio de comércio electrónico e sem o consentimento do titular desta marca a um consumidor situado no território protegido pela referida marca, ou são objecto de uma proposta de venda ou de publicidade nesse sítio destinado a consumidores situados neste

território, o referido titular pode opor-se a essa venda, a essa proposta de venda ou a essa publicidade ao abrigo das regras previstas no artigo 5.º da Directiva 89/104 ou no artigo 9.º do Regulamento n.º 40/94. Compete aos órgãos jurisdicionais nacionais apreciar de forma casuística se existem indícios relevantes para concluir que uma proposta de venda ou uma publicidade exibida num sítio de comércio electrónico acessível no referido território se destina a consumidores situados neste território.

3. Quanto à proposta de venda de objectos de demonstração («testers») e de amostras

⁶⁸ É pacífico que, à época dos factos examinados pelo órgão jurisdicional de reenvio, as pessoas singulares demandadas também efectuaram propostas de venda no sítio www.ebay.co.uk de objectos de demonstração («testers») e de amostras que a L'Oréal tinha fornecido, a título gratuito, aos seus distribuidores autorizados.

⁶⁹ Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o fornecimento, pelo titular de uma marca, de objectos que ostentam esta marca, destinados a demonstração aos consumidores nos pontos de venda autorizados, bem como de frascos que também ostentam esta marca, nos quais são colocadas pequenas quantidades para serem oferecidas aos consumidores como amostras gratuitas, constitui uma colocação no mercado na acepção da Directiva 89/104 e do Regulamento n.º 40/94.

⁷⁰ Neste contexto, o referido órgão jurisdicional declarou que a L'Oréal tinha claramente indicado aos seus distribuidores autorizados que não poderiam vender esses objectos e esses frascos, em que, aliás, frequentemente figurava a menção «não destinado a venda».

- 71 Como o Tribunal de Justiça já decidiu, quando o titular de uma marca a apõe em objectos que oferece a título gratuito para promover a venda dos seus produtos, os referidos objectos não são, eles próprios, alvo de qualquer distribuição destinada a fazê-los penetrar no mercado (v. acórdão de 15 de Janeiro de 2009, *Silberquelle*, C-495/07, *Colect.*, p. I-137, n.ºs 20 a 22). O fornecimento gratuito desses objectos não constitui, por conseguinte, em princípio, uma colocação no mercado pelo referido titular.
- 72 O Tribunal de Justiça também declarou que, quando o titular de uma marca apõe indicações como «demonstração» e «não destinado a venda» em objectos como «testers» de perfumes, isso significa, na falta de elementos probatórios em sentido contrário, que não se pode concluir que houve consentimento deste titular à comercialização desses objectos (v. acórdão *Coty Prestige Lancaster Group*, já referido, n.ºs 43, 46 e 48).
- 73 Nestas condições, há que responder à primeira questão submetida que o fornecimento pelo titular de uma marca aos seus distribuidores autorizados de objectos que ostentam essa marca, destinados a demonstração para os consumidores nos pontos de venda autorizados, bem como de frascos que ostentam essa marca, nos quais são colocadas pequenas quantidades para serem oferecidas aos consumidores como amostras gratuitas, não constitui, na falta de elementos probatórios em sentido contrário, uma colocação no mercado na acepção da Directiva 89/104 ou do Regulamento n.º 40/94.

4. Quanto à comercialização de produtos sem embalagem

- 74 Como foi exposto nos n.ºs 36, 37 e 51 do presente acórdão, alguns produtos de marcas da L'Oréal foram vendidos sem embalagem por comerciantes que exercem a sua actividade no sítio de comércio electrónico da eBay.

- 75 Com a segunda a quarta questões, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber, no essencial, se a remoção da embalagem de produtos, como os que estão em causa no processo principal, viola o direito exclusivo do titular da marca aposta nestes produtos, habilitando-o, por conseguinte, a opor-se à revenda dos produtos desembalados.
- 76 Tendo em conta a circunstância de a maior parte dos produtos desembalados em causa no processo principal serem produtos cosméticos, o órgão jurisdicional de reenvio pede que a resposta a estas questões leve em consideração o disposto no artigo 6.º, n.º 1, da Directiva 76/768, segundo o qual os produtos cosméticos só podem ser colocados no mercado se o recipiente e a embalagem indicarem, entre outros, a identidade do fabricante ou do responsável da colocação no mercado, a composição do produto (conteúdo e lista dos ingredientes), a utilização do produto (função e precauções especiais de utilização) e as condições de conservação (data de validade mínima). A este respeito, pretende saber, no essencial, se o titular de uma marca pode, por força do seu direito exclusivo referido na Directiva 89/104 ou, em caso de marca comunitária, no Regulamento n.º 40/94, opor-se à revenda de produtos que ostentam esta marca quando esta comercialização não respeita as exigências previstas na dita disposição da Directiva 76/768.
- 77 A L'Oréal considera, à semelhança dos Governos francês, polaco e português, bem como da Comissão, que, independentemente da questão de saber se existe ou não uma violação da Directiva 76/768, a embalagem constitui uma parte essencial da imagem dos perfumes e dos produtos cosméticos. O titular da marca aposta nestes produtos e na referida embalagem deveria, por conseguinte, poder opor-se à revenda destes produtos não embalados. Em contrapartida, a eBay sublinha que, frequentemente, no sector dos perfumes e dos cosméticos, o frasco e o recipiente que contém o produto caracterizam a imagem de prestígio e de luxo e não a embalagem.
- 78 Em primeiro lugar, importa considerar que, tendo em conta a variedade de gamas de perfumes e de produtos cosméticos, a questão de saber se a remoção da embalagem de um produto prejudica a imagem deste último e, por conseguinte, a reputação da

marca que ostenta deve ser examinada de forma casuística. Com efeito, como expôs o advogado-geral nos n.ºs 71 a 74 das suas conclusões, a aparência de um perfume ou de um produto cosmético sem embalagem externa pode, por vezes, transmitir eficazmente a imagem de prestígio e de luxo deste produto, enquanto, noutros casos, a remoção da referida embalagem tem por efeito, precisamente, prejudicar essa imagem.

79 Este prejuízo pode ocorrer quando a embalagem contribui, de forma semelhante ou superior ao frasco ou ao recipiente, para a apresentação da imagem do produto criado pelo titular da marca e dos seus distribuidores autorizados. Também é possível que a inexistência de certas ou de todas as informações exigíveis nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Directiva 76/768 prejudique a imagem do produto. Compete ao titular da marca provar a existência dos elementos constitutivos deste prejuízo.

80 Em segundo lugar, importa recordar que, tendo a marca a função essencial de garantir ao consumidor a identidade de origem do produto, esta serve, nomeadamente, para confirmar que todos os produtos que ostentam esta marca foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma única empresa à qual pode ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles (v., designadamente, acórdãos de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Colect., p. I-10273, n.º 48, e de 23 de Abril de 2009, Copad, C-59/08, Colect., p. I-3421, n.º 5).

81 Ora, quando não existem certas informações legalmente exigidas, como as relativas à identificação do fabricante ou do responsável pela colocação no mercado do produto cosmético, a função de indicação da origem da marca é prejudicada, na medida em que esta última é privada do seu efeito essencial, que consiste em garantir que os produtos que designa são fornecidos sob o controlo de uma única empresa à qual pode ser atribuída a responsabilidade pela sua qualidade.

- 82 Em terceiro e último lugar, importa salientar, a semelhança do advogado-geral no n.º 76 das suas conclusões, que a questão de saber se a proposta de venda ou a venda de produtos de marca sem embalagem externa e, assim, sem certas informações exigidas nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Directiva 76/768 é ou não criminalizada no direito nacional é irrelevante para efeitos da aplicabilidade das regras da União em matéria de protecção das marcas.
- 83 Tendo em conta o exposto, há que responder à segunda a quarta questões submetidas que os artigos 5.º da Directiva 89/104 e 9.º do Regulamento n.º 40/94 devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca se pode opor, ao abrigo do direito exclusivo por ela conferido, à revenda de produtos, como os que estão em causa no processo principal, com fundamento no facto de o revendedor lhes ter tirado a embalagem, quando a falta de embalagem tiver como consequência a omissão de informações essenciais, como as relativas à identificação do fabricante ou do responsável pela colocação no mercado do produto cosmético. Quando a falta de embalagem não ocasione esta omissão de informações, o titular da marca pode ainda opor-se à revenda, sem embalagem, de um perfume ou de um produto cosmético que ostenta a marca de que é titular se demonstrar que a falta de embalagem prejudicou a imagem do referido produto e, assim, a reputação da marca.

B — Quanto à quinta e sexta questões, relativas à publicidade efectuada pelo operador do sítio de comércio electrónico do seu sítio e dos produtos nele propostos

- 84 Resulta dos factos no processo principal, resumidos nos n.ºs 39 a 42 do presente acórdão, que a eBay fazia aparecer, através da selecção junto do operador do motor de busca Google de palavras-chave que correspondem a marcas da L'Oréal, quando os internautas introduziam neste motor de busca um pedido com as referidas palavras, um «link» publicitário para o sítio www.ebay.co.uk com uma mensagem comercial

relativa à possibilidade de comprar produtos da marca objecto da pesquisa no referido sítio. Este «link» publicitário aparecia na rubrica «“links” patrocinados», no lado direito ou na parte superior do ecrã dos resultados exibidos pela Google.

85 Nessa situação, é pacífico que o operador de um sítio de comércio electrónico é um anunciante. Exibe «links» e mensagens que, como expôs o advogado-geral no n.º 89 das suas conclusões, constituem publicidade não apenas para determinadas propostas de venda no referido sítio de comércio electrónico mas também para este sítio de comércio electrónico enquanto tal. As publicidades mencionadas, entre outros exemplos, pelo órgão jurisdicional de reenvio e expostas nos n.ºs 40 e 42 do presente acórdão ilustram esta prática.

86 Com a quinta e sexta questões, que importa examinar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se os artigos 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca está habilitado a proibir o operador de um sítio de comércio electrónico de fazer publicidade deste sítio de comércio electrónico e dos produtos da referida marca que nele são propostos, a partir de uma palavra-chave idêntica a esta marca e que foi seleccionada no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet por este operador sem o consentimento do referido titular.

87 No que diz respeito à publicidade exibida na Internet a partir de palavras-chave que correspondem a marcas, o Tribunal de Justiça já decidiu que essa palavra-chave é o meio utilizado pelo anunciante a fim de activar a exibição da sua publicidade e faz, por conseguinte, uso «na vida comercial», na acepção dos artigos 5.º da Directiva 89/104 e 9.º do Regulamento n.º 40/94 (acórdãos de 23 de Março de 2010, *Google France e Google*, C-236/08 a C-238/08, Colect., p. I-2417, n.ºs 51 e 52, e de 25 de Março de 2010, *BergSpechte*, C-278/08, Colect., p. I-2517, n.º 18).

- 88 Para determinar se uma publicidade deste tipo também satisfaz as restantes condições que devem, segundo as regras enunciadas nos artigos 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, ser preenchidas de forma a que o titular da marca se possa opor à mesma, importa examinar, por um lado, se os anúncios, como os exibidos pela eBay através de um serviço de referenciamento como o prestado pela Google, são efectuados para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada e, por outro lado, se estes anúncios prejudicam ou são susceptíveis de prejudicar uma das funções da marca (v. acórdão BergSpechte, já referido, n.º 21).
- 89 A este respeito, importa salientar, em primeiro lugar, que, na medida em que a eBay utilizou palavras-chave que correspondem a marcas da L'Oréal para promover o seu próprio serviço que consistia em disponibilizar aos vendedores e aos compradores de produtos um sítio de comércio electrónico, este uso não foi feito para produtos ou serviços «idênticos àqueles para os quais a marca foi registada», na acepção do n.º 1, alínea a), dos artigos 5.º da Directiva 89/104 e 9.º do Regulamento n.º 40/94, nem, aliás, para produtos ou serviços semelhantes a estes últimos, na acepção do n.º 1, alínea b), dos mesmos artigos.
- 90 Este uso por parte da eBay de sinais que correspondem a marcas da L'Oréal a fim de promover o seu sítio de comércio electrónico poderá, por conseguinte, quando muito, ser examinado com fundamento no n.º 2 do artigo 5.º da Directiva 89/104 e no n.º 1, alínea c), do artigo 9.º do Regulamento n.º 40/94, na medida em que estas disposições instituem, a favor das marcas de prestígio, uma protecção mais vasta do que a prevista no n.º 1, alíneas a) e b), dos mesmos artigos, abrangendo, nomeadamente, a hipótese em que o terceiro faz uso de sinais que correspondem a essas marcas para produtos ou serviços que não são semelhantes aos produtos ou serviços para os quais estas marcas foram registadas.
- 91 Em seguida, impõe-se concluir que, na medida em que a eBay utilizou palavras-chave que correspondem a marcas da L'Oréal para promover propostas de venda de produtos de marcas provenientes dos seus clientes vendedores, fez uso para produtos

ou serviços idênticos àqueles para os quais as marcas são registadas. A este respeito, importa recordar que a expressão «para produtos ou serviços» não se refere exclusivamente aos produtos ou serviços do terceiro que faz uso de sinais que correspondem às marcas mas também se pode referir aos produtos ou serviços de outras pessoas. Com efeito, a circunstância de um operador económico utilizar sinais que correspondem a uma marca para produtos que não são os seus próprios produtos, no sentido de que não dispõe de qualquer título relativo a estes, não impede, em si, que este uso seja abrangido pelos artigos 5.º da Directiva 89/104 e 9.º do Regulamento n.º 40/94 (v. acórdão *Google France e Google*, já referido, n.º 60, e despacho de 19 de Fevereiro de 2009, *UDV North America*, C-62/08, *Colect.*, p. I-1279, n.º 43).

92 No que diz respeito, especificamente, à situação em que o prestador de um serviço usa um sinal que corresponde a uma marca de outrem para promover produtos que um dos seus clientes comercializa com o apoio deste serviço, o Tribunal de Justiça considera que esse uso é abrangido pelo âmbito de aplicação do n.º 1 dos artigos 5.º da Directiva 89/104 e 9.º do Regulamento n.º 40/94, sempre que este é feito de tal modo que se estabelece umnexo entre o referido sinal e o referido serviço (v. despacho *UDV North America*, já referido, n.º 47 e jurisprudência referida).

93 Como salientou o advogado-geral no n.º 89 das suas conclusões e o Governo francês na audiência, este nexo existe em circunstâncias como as do processo principal. Com efeito, os anúncios efectuados pela eBay estabelecem uma associação evidente entre os produtos de marca mencionados nestes anúncios e a possibilidade de os comprar na eBay.

94 Por fim, no que diz respeito à questão de saber se o uso da palavra-chave que corresponde a uma marca é susceptível de prejudicar uma das funções da marca, o Tribunal de Justiça precisou, noutros processos, que existe este prejuízo quando a publicidade não permite ou apenas permite dificilmente ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento determinar se os produtos ou os serviços objecto do anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa que lhe está economicamente liga-

da, ou, pelo contrário, provêm de um terceiro (acórdãos Google France e Google, já referido, n.º 99, e de 8 de Julho de 2010, Portakabin e Portakabin, C-558/08, Colect., p. I-6963, n.º 54).

- 95 Neste contexto, importa recordar que a legislação da União sobre o comércio electrónico salienta a necessidade de uma exibição transparente dos anúncios na Internet. Tendo em conta os interesses da lealdade das transacções e da protecção dos consumidores, o artigo 6.º da Directiva 2000/31 estabelece a regra segundo a qual a pessoa singular ou colectiva por conta de quem é feita a comunicação comercial, que constitua ou seja parte de um serviço da sociedade da informação, deve ser claramente identificável (acórdão Google France e Google, já referido, n.º 86).
- 96 A publicidade realizada pelo operador de um sítio de comércio electrónico e exibida pelo operador de um motor de busca deve, por conseguinte, de qualquer modo, transmitir a identidade do referido operador, bem como o facto de que os produtos de marca objecto do anúncio são colocados à venda no sítio de comércio electrónico que gere.
- 97 Tendo em conta o exposto, há que responder à quinta e sexta questões submetidas que os artigos 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca fica habilitado a proibir que um operador de um sítio de comércio electrónico publitice, a partir de uma palavra-chave idêntica à referida marca que este operador seleccionou no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, produtos desta marca colocados à venda no referido sítio de comércio electrónico sempre que esta publicidade não permita ou só dificilmente permita a um internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber se os referidos produtos provêm do titular da marca ou de uma empresa que lhe está economicamente ligada, ou, pelo contrário, provêm de um terceiro.

C — Quanto à oitava questão, relativa ao uso de sinais que correspondem a marcas nas propostas de vendas exibidas no sítio do operador do sítio de comércio electrónico

- 98 Com a sua oitava questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, de que forma se deve qualificar, à luz da Directiva 89/104 e do Regulamento n.º 40/94, a exibição no sítio, do operador de um sítio de comércio electrónico, de sinais idênticos ou semelhantes a marcas.
- 99 A este respeito, importa salientar, em primeiro lugar, que, no comércio efectuado por intermédio de mercados em linha, o serviço prestado pelo operador deste mercado inclui a exibição para os seus clientes vendedores das propostas de venda destes.
- 100 Em seguida, impõe-se declarar que, quando estas propostas têm por objecto produtos de marca, aparecerão inevitavelmente no sítio do operador do sítio de comércio electrónico sinais idênticos ou semelhantes a marcas.
- 101 Embora seja verdade que, nestas condições, estes sinais são objecto de «uso» no referido sítio, daqui não resulta, porém, que este uso, na acepção da Directiva 89/104 e do Regulamento n.º 40/94, seja feito pelo operador do sítio de comércio electrónico.
- 102 Com efeito, o «uso» de um sinal idêntico ou semelhante à marca do titular por parte de um terceiro, na acepção dos artigos 5.º da Directiva 89/104 e 9.º do Regulamento n.º 40/94, implica, pelo menos, que este último utilize o sinal no quadro da sua própria comunicação comercial. Ora, na medida em que o terceiro presta um serviço que consiste em permitir que os seus clientes façam aparecer, no quadro das suas actividades comerciais, como as suas propostas de venda, sinais que correspondem a marcas

no seu sítio, aquele não faz, ele próprio, no referido sítio, uma utilização destes sinais na aceção da referida legislação da União (v., neste sentido, acórdão Google France e Google, já referido, n.ºs 56 e 57).

- ¹⁰³ Como referiram, nomeadamente, o Governo do Reino Unido e a Comissão na audiência, bem como o advogado-geral nos n.ºs 119 e 120 das suas conclusões, daqui decorre que o uso de sinais idênticos ou semelhantes a marcas nas propostas de venda exibidas num sítio de comércio electrónico é feito pelos clientes vendedores do operador deste sítio de comércio electrónico e não directamente pelo próprio operador.
- ¹⁰⁴ Na medida em que o operador do sítio de comércio electrónico permite aos seus clientes este uso, o seu papel não pode ser apreciado à luz das disposições da Directiva 89/104 e do Regulamento n.º 40/94, antes devendo ser examinado sob o ângulo de outras regras de direito, como as enunciadas na Directiva 2000/31, em particular na secção 4 do capítulo II desta, relativa à «responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços» no comércio electrónico e que abrange os artigos 12.º a 15.º desta directiva (v., por analogia, acórdão Google France e Google, já referido, n.º 57).
- ¹⁰⁵ Tendo em conta o exposto, há que responder à oitava questão submetida que o operador de um sítio de comércio electrónico não faz «uso», na aceção dos artigos 5.º da Directiva 89/104 e 9.º do Regulamento n.º 40/94, de sinais idênticos ou semelhantes a marcas que aparecem nas propostas de venda exibidas no seu sítio.

D — *Quanto à nona questão, relativa à responsabilidade do operador do sítio de comércio electrónico*

¹⁰⁶ Com a sua nona questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial,

— se o serviço prestado pelo operador do sítio de comércio electrónico é abrangido pelo artigo 14.º, n.º 1, da Directiva 2000/31 (armazenagem em servidor), e, em caso de resposta afirmativa,

— em que condições se deve concluir que o operador de um sítio de comércio electrónico tem «conhecimento» na acepção do artigo 14.º, n.º 1, da Directiva 2000/31.

1. Quanto à armazenagem em servidor por parte do operador do sítio de comércio electrónico de informações prestadas pelos seus clientes vendedores

¹⁰⁷ Como sublinhou já o Tribunal de Justiça, os artigos 12.º a 15.º da Directiva 2000/31 visam restringir as situações em que, em conformidade com o direito nacional aplicável na matéria, a responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços da sociedade da informação possa ser invocada. Por conseguinte, é no quadro deste direito nacional que devem ser apurados os requisitos de tal responsabilidade, não esquecendo, porém, que, por força do disposto nos artigos acima mencionadas da Directiva 2000/31, certas situações não podem dar lugar a responsabilidade dos referidos prestadores intermediários de serviços (acórdão Google France e Google, já referido, n.º 107).

- 108 Assim, embora incumba ao órgão jurisdicional de reenvio determinar quais são os requisitos da responsabilidade invocada pela L'Oréal relativamente à eBay, compete ao Tribunal de Justiça examinar se o operador de um sítio de comércio electrónico pode invocar a derrogação em matéria de responsabilidade prevista na Directiva 2000/31.
- 109 Como referiram, nomeadamente, os Governos do Reino Unido e polaco, a Comissão e o advogado-geral no n.º 134 das suas conclusões, um serviço na Internet destinado a facilitar o contacto entre vendedores e compradores de produtos pode ser, em princípio, considerado um serviço na acepção da Directiva 2000/31. Esta directiva tem por objecto, como indica o seu título, «serviço da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico». Resulta da definição, referida nos n.ºs 8 e 9 do presente acórdão, do conceito de «serviço da sociedade da informação» que este abrange os serviços prestados à distância, por via electrónica de processamento e de armazenamento de dados, mediante pedido individual de um destinatário de serviços e, normalmente, mediante remuneração. É óbvio que a exploração de um sítio de comércio electrónico pode reunir todos estes elementos.
- 110 No que se refere ao sítio de comércio electrónico em causa no processo principal, é pacífico que a eBay armazena, ou seja, memoriza no seu servidor, certos dados fornecidos pelos seus clientes. A eBay efectua este armazenamento sempre que um cliente abre uma conta de vendedor na eBay e lhe fornece os dados das suas propostas de venda. De resto, a eBay é, normalmente, remunerada, na medida em que recebe uma percentagem sobre as transacções efectuadas a partir das referidas propostas de venda.
- 111 Todavia, o facto de o serviço prestado pelo operador de um sítio de comércio electrónico englobar o armazenamento das informações que lhe são transmitidas pelos seus clientes vendedores não é, em si, suficiente para concluir que este serviço é abrangido, em qualquer circunstância, pelo âmbito de aplicação do artigo 14.º, n.º 1, da Directiva 2000/31. Esta disposição deve, com efeito, ser interpretada não apenas à luz dos

termos desta mas também do seu contexto e dos objectivos prosseguidos pela regulamentação em que está integrada (v., por analogia, acórdão de 16 de Outubro de 2008, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-298/07, Collect., p. I-7841, n.º 15 e jurisprudência referida).

- 112 A este respeito, o Tribunal de Justiça já precisou que, para que o prestador de um serviço na Internet seja abrangido pelo artigo 14.º da Directiva 2000/31, é essencial que este seja um «prestador intermediário», na acepção pretendida pelo legislador no quadro da secção 4 do capítulo II desta directiva (v. acórdão Google France e Google, já referido, n.º 112).
- 113 Tal não é o caso quando o prestador do serviço, em vez de se limitar a uma prestação neutra, através de um processamento puramente técnico e automático dos dados fornecidos pelos seus clientes, desempenha um papel activo susceptível de lhe facultar um conhecimento ou um controlo destes dados (acórdão Google France e Google, já referido, n.ºs 114 e 120).
- 114 Resulta dos autos e da descrição que consta dos n.ºs 28 a 31 do presente acórdão que a eBay procede a um processamento dos dados introduzidos pelos seus clientes vendedores. As vendas que podem resultar destas propostas têm lugar segundo as modalidades fixadas pela eBay. Sendo necessário, a eBay também presta assistência com o intuito de otimizar ou de promover determinadas propostas de venda.
- 115 Como referiu acertadamente o Governo do Reino Unido, o simples facto de o operador de um sítio de comércio electrónico armazenar no seu servidor as propostas de venda, fixar as modalidades do seu serviço, ser remunerado por este e prestar informações de ordem geral aos seus clientes não pode ter por efeito privá-lo das derrogações em matéria de responsabilidade previstas na Directiva 2000/31 (v., por analogia, acórdão Google France e Google, já referido, n.º 116).

- 116 Em contrapartida, quando o referido operador prestou assistência para otimizar a apresentação das propostas de venda em causa ou para promover estas propostas, há que considerar que este não ocupou uma posição neutra entre o cliente vendedor em causa e os compradores potenciais, mas desempenhou um papel activo susceptível de lhe facultar um conhecimento ou um controlo dos dados relativos a estas propostas. Nesse caso, não pode invocar, no que diz respeito aos referidos dados, a derrogação em matéria de responsabilidade prevista no artigo 14.º da Directiva 2000/31.
- 117 Compete ao órgão jurisdicional de reenvio examinar se a eBay desempenhou um papel como o descrito no número precedente no que se refere às propostas de venda em causa no processo principal.

2. Quanto ao «conhecimento» do operador do sítio de comércio electrónico

- 118 Na hipótese de o órgão jurisdicional de reenvio concluir que a eBay não agiu do modo referido no n.º 116 do presente acórdão, competir-lhe-á verificar se, nas circunstâncias do processo principal, esta empresa preencheu os requisitos a que o artigo 14.º, n.º 1, alíneas a) e b), da Directiva 2000/31 sujeita o benefício da derrogação em matéria de responsabilidade (v., por analogia, acórdão Google France e Google, n.º 120).
- 119 Com efeito, no caso em que o prestador se tenha limitado a um processamento puramente técnico e automático dos dados e em que, por conseguinte, a regra prevista no artigo 14.º, n.º 1, da Directiva 2000/31 lhe seja aplicável, este só poderá, todavia, ser isentado de qualquer responsabilidade pelos dados de carácter ilegal que armazenou, nos termos do referido n.º 1, se não tiver tido «conhecimento efectivo da actividade ou informação ilegal» e, no que diz respeito a uma acção de indemnização por perdas e danos, não tiver tido «conhecimento de factos ou de circunstâncias que evidenciam a actividade ou informação ilegal» ou, após ter tido conhecimento, tenha actuado

com diligência no sentido de retirar ou impossibilitar o acesso às informações em causa.

- ¹²⁰ Sendo o processo principal susceptível de dar azo a uma condenação no pagamento de uma indemnização, compete ao órgão jurisdicional de reenvio examinar se a eBay tinha, no que diz respeito às propostas de venda em causa e na medida em que estas violaram as marcas da L'Oréal, «conhecimento de factos ou de circunstâncias que evidenciam a actividade ou informação ilegal». A este respeito, para que o prestador de um serviço da sociedade da informação não possa beneficiar da isenção de responsabilidade prevista no artigo 14.º da Directiva 2000/31, é suficiente que tenha tido conhecimento de factos ou de circunstâncias com base nos quais um operador económico diligente devesse constatar a ilicitude em causa e agir em conformidade com o n.º 1, alínea b), do referido artigo 14.º
- ¹²¹ Além disso, de forma a não privar as regras previstas no artigo 14.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 2000/31 do seu efeito útil, estas devem ser interpretadas no sentido de que se referem a qualquer situação na qual o prestador em causa toma conhecimento, por qualquer forma, desses factos ou circunstâncias.
- ¹²² Assim, são visadas as situações em que o operador de um sítio de comércio electrónico toma conhecimento da existência de uma actividade ou de uma informação ilegais na sequência de um exame efectuado por sua própria iniciativa, e em que a existência dessa actividade ou dessa informação lhe é notificada. Neste segundo caso, se é verdade que uma notificação não pode automaticamente retirar o direito à isenção de responsabilidade prevista no artigo 14.º da Directiva 2000/31, dado que as notificações de actividades ou informações alegadamente ilegais se podem revelar insuficientemente precisas e demonstradas, não é menos certo que constitui, regra geral, um elemento que o juiz nacional deve levar em conta para apreciar, tendo em consideração as informações transmitidas ao operador, a realidade do conhecimento deste dos factos ou das circunstâncias com base nos quais um operador económico diligente devesse constatar a ilicitude.

- 123 Tendo em conta o exposto, há que responder à nona questão submetida que o artigo 14.º, n.º 1, da Directiva 2000/31 deve ser interpretado no sentido de que se aplica ao operador de um sítio de comércio electrónico quando este não tenha desempenhado um papel activo que lhe permita ter um conhecimento ou um controlo dos dados armazenados. O referido operador desempenha esse papel quando presta uma assistência que consiste em otimizar a apresentação das propostas de venda em causa ou em as promover.
- 124 Mesmo quando o operador do sítio de comércio electrónico não tenha desempenhado um papel activo na aceção do número precedente e a sua prestação de serviço for, por conseguinte, abrangida pelo âmbito de aplicação do artigo 14.º, n.º 1, da Directiva 2000/31, não pode, num processo susceptível de dar azo a uma condenação no pagamento de uma indemnização, invocar a isenção de responsabilidade prevista nesta disposição se tiver tido conhecimento de factos ou de circunstâncias com base nos quais um operador económico diligente devesse conhecer a ilicitude das propostas de venda em causa e, caso delas tenha tido conhecimento, não tiver actuado com diligência em conformidade com o n.º 1, alínea b), do referido artigo 14.º

E — Quanto à décima questão, relativa às medidas inibitórias contra o operador do sítio de comércio electrónico

- 125 Com a sua décima questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial,
- se o artigo 11.º da Directiva 2004/48 exige que os Estados-Membros assegurem que os titulares dos direitos de propriedade intelectual possam requerer uma medida inibitória contra operadores de um sítio Internet, como o operador de um sítio de comércio electrónico através do qual foram violados os seus direitos, que ordene que este operador tome medidas para evitar futuras violações desses direitos, e, em caso de resposta afirmativa,

— quais poderão ser estas medidas.

126 A eBay considera que uma medida inibitória na acepção do referido artigo só pode ter por objecto violações específicas e claramente identificáveis de um direito da propriedade intelectual. A L'Oréal, os Governos do Reino Unido, francês, italiano, polaco e português, bem como a Comissão, entendem que as medidas inibitórias referidas na Directiva 2004/48 também podem ter por objecto a prevenção de futuras violações, desde que sejam levadas em consideração certas limitações.

127 Como resulta da decisão de reenvio, a questão submetida refere-se, em particular, ao terceiro período do artigo 11.º da Directiva 2004/48, segundo o qual os Estados-Membros devem garantir «que os titulares dos direitos possam requerer uma medida inibitória contra intermediários cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual». Esta questão equivale a determinar se esta disposição impõe que os Estados-Membros garantam que o operador do sítio de comércio electrónico possa, independentemente da sua própria responsabilidade eventual nos factos controvertidos, ser obrigado, para além das medidas que visam fazer cessar as violações dos direitos de propriedade intelectual cometidas pelos utilizadores dos seus serviços, a tomar medidas com vista a prevenir novas violações desta natureza.

1. Quanto à obrigação dos Estados-Membros de investirem os seus órgãos jurisdicionais da competência para proferir medidas inibitórias que imponham que os prestadores de serviços em linha tomem medidas para prevenir futuras violações da propriedade intelectual

128 Para determinar se as medidas inibitórias referidas no artigo 11.º, terceiro período, da Directiva 2004/48 também têm por objecto a prevenção de novas violações, importa salientar, em primeiro lugar, que a utilização dos termos «medida inibitória» no terceiro período do dito artigo 11.º difere de maneira substancial da utilização, no primeiro período do mesmo artigo, dos termos «medida inibitória da continuação

d[a] violação», uma vez que estes termos designam as medidas inibitórias que podem ser proferidas contra os autores da violação de um direito da propriedade intelectual.

- 129 Como observou o Governo polaco, esta diferença justifica-se pelo facto de a medida inibitória proferida contra um infractor consistir, logicamente, na proibição da continuação da violação, enquanto a situação do prestador do serviço por intermédio do qual a infracção é cometida é mais complexa e dá ensejo a outro tipo de medidas inibitórias.
- 130 Por esta razão, os termos «medida inibitória» utilizados no artigo 11.º, terceiro período, da Directiva 2004/48 não podem ser equiparados aos termos «medida inibitória da continuação d[a] violação» constantes do primeiro período do mesmo artigo.
- 131 Em seguida, importa salientar que, à luz do objectivo prosseguido pela Directiva 2004/48, de os Estados-Membros assegurarem na sociedade da informação a protecção efectiva da propriedade intelectual (v., neste sentido, acórdão de 29 de Janeiro de 2008, *Promusicae*, C-275/06, *Colect.*, p. I-271, n.º 43), a competência atribuída em conformidade com o artigo 11.º, terceiro período, da referida directiva aos órgãos jurisdicionais nacionais deve permitir que estes apliquem medidas inibitórias contra o prestador de um serviço em linha, como o que consiste em disponibilizar aos internautas um sítio de comércio electrónico, que imponham que este tome medidas que contribuam de modo efectivo não apenas para cessar as violações cometidas por intermédio deste sítio de comércio electrónico mas também para prevenir novas violações.
- 132 Esta interpretação é corroborada pelo artigo 18.º da Directiva 2000/31, que exige que os Estados-Membros assegurem que as acções judiciais disponíveis em direito nacional relativas às actividades de serviços da sociedade da informação permitam a

adopção de medidas «destinadas a pôr termo a alegadas infracções e a evitar outros prejuízos às partes interessadas».

- 133 Uma interpretação do artigo 11.º, terceiro período, da Directiva 2004/48 segundo a qual a obrigação aí imposta aos Estados-Membros apenas consiste em conceder aos titulares de direitos da propriedade intelectual a faculdade de obter, contra os prestadores de serviços em linha, medidas inibitórias destinadas a pôr termo às violações dos seus direitos enfraqueceria o âmbito da obrigação prevista no referido artigo 18.º da Directiva 2000/31, o que contraria a regra estabelecida no artigo 2.º, n.º 3, da Directiva 2004/48, segundo a qual a Directiva 2004/48 não prejudica a Directiva 2000/31.
- 134 Por fim, uma interpretação restritiva do artigo 11.º, terceiro período, da Directiva 2004/48 não seria conciliável com o vigésimo quarto considerando desta directiva, que enuncia que, consoante os casos e quando as circunstâncias o justificarem, devem ser previstas medidas que visem impedir novas violações dos direitos de propriedade intelectual.

2. Quanto às medidas impostas aos prestadores de serviços em linha

- 135 Como resulta do vigésimo terceiro considerando da Directiva 2004/48, as modalidades das medidas inibitórias que os Estados-Membros devem prever em virtude do artigo 11.º, terceiro período, da referida directiva, como as relativas às condições a preencher e ao procedimento a seguir, ficarão a cargo do direito nacional.
- 136 Estas regras de direito nacional devem, todavia, ser elaboradas de modo a que o objectivo prosseguido pela directiva possa ser realizado (v., designadamente, a propósito do princípio da efectividade, acórdãos de 14 de Dezembro de 1995, van Schijndel

e van Veen, C-430/93 e C-431/93, Colect., p. I-4705, n.º 17; de 7 de Junho de 2007, van der Weerd e o., C-222/05 a C-225/05, Colect., p. I-4233, n.º 28; e de 6 de Maio de 2010, Club Hotel Loutraki e o., C-145/08 e C-149/08, Colect., p. I-4165, n.º 74). A este respeito, importa recordar que, em virtude do artigo 3.º, n.º 2, da Directiva 2004/48, as medidas em causa devem ser efectivas e dissuasivas.

137 Além disso, tendo em conta a circunstância, exposta na decisão de reenvio e retomada no n.º 24 do presente acórdão, de que o artigo 11.º, terceiro período, da Directiva 2004/48 não foi objecto, no Reino Unido, de medidas específicas de transposição, importa recordar que, ao aplicar o direito nacional, o órgão jurisdicional de reenvio é obrigado a fazer todos os esforços no sentido de o aplicar à luz do texto e da finalidade do referido artigo 11.º, terceiro período (v., por analogia, acórdãos de 13 de Novembro de 1990, Marleasing, C-106/89, Colect., p. I-4135, n.º 8, e de 23 de Abril de 2009, Angelidaki e o., C-378/07 a C-380/07, Colect., p. I-3071, n.º 106).

138 As regras estabelecidas pelos Estados-Membros, bem como a sua aplicação por parte dos órgãos jurisdicionais nacionais, devem, igualmente, respeitar as limitações decorrentes da Directiva 2004/48 e das fontes de direito às quais esta directiva faz referência.

139 Em primeiro lugar, resulta do artigo 15.º, n.º 1, da Directiva 2000/31, lido em conjugação com o artigo 2.º, n.º 3, da Directiva 2004/48, que as medidas exigidas por parte do prestador do serviço em linha em causa não podem consistir numa vigilância activa da totalidade dos dados relativos a cada cliente a fim de prevenir qualquer violação futura dos direitos de propriedade intelectual através do sítio deste prestador. Além disso, essa obrigação geral de vigilância é incompatível com o artigo 3.º da Directiva 2004/48, que enuncia que as medidas referidas nesta directiva devem ser equitativas e proporcionadas e não devem ser excessivamente custosas.

- 140 Em segundo lugar, como resulta igualmente do artigo 3.º da Directiva 2004/48, o órgão jurisdicional que profere as medidas inibitórias deve assegurar que as medidas definidas não criem obstáculos ao comércio lícito. Tal implica que, num processo como o que está em causa no processo principal, que tem por objecto eventuais violações de marcas no quadro do serviço prestado pelo operador de um sítio de comércio electrónico, a medida inibitória proferida contra este operador não pode ter por objecto ou por efeito criar uma proibição geral e permanente de colocação no mercado, neste sítio de comércio electrónico, de produtos destas marcas.
- 141 Apesar das limitações expostas nos números precedentes, podem ser proferidas medidas inibitórias simultaneamente efectivas e proporcionadas contra prestadores como os operadores de sítios de comércio electrónico. Como salientou o advogado-geral no n.º 182 das suas conclusões, se o operador de um sítio de comércio electrónico não tomar a iniciativa de suspender o autor da violação de direitos de propriedade intelectual para evitar que o mesmo comerciante cometa novas violações desta natureza das mesmas marcas, pode ser obrigado a fazê-lo por meio de uma medida inibitória.
- 142 Além disso, para garantir o direito a uma acção judicial efectiva contra quem utilizou um serviço em linha para violar direitos de propriedade intelectual, podem ser proferidas medidas inibitórias contra o operador de um sítio de comércio electrónico que imponham que este tome medidas para facilitar a identificação dos seus clientes vendedores. A este respeito, como expôs acertadamente a L'Oréal nas suas observações escritas e como resulta do artigo 6.º da Directiva 2000/31, embora seja verdade que é necessário respeitar a protecção dos dados de carácter pessoal, não é menos certo que, quando o autor da violação opera ao nível da vida comercial e não no domínio da vida privada, aquele deve poder ser claramente identificado.
- 143 As medidas descritas em termos não exaustivos nos números precedentes, bem como qualquer outra medida que possa ser imposta sob a forma de medida inibitória na

acepção do artigo 11.º, terceiro período, da Directiva 2004/48, devem assegurar um justo equilíbrio entre os diferentes direitos e interesses acima evocados (v., por analogia, acórdão Promusicae, já referido, n.ºs 65 a 68).

- ¹⁴⁴ Tendo em conta o exposto, há que responder à décima questão submetida que o artigo 11.º, terceiro período, da Directiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que exige que os Estados-Membros assegurem que os órgãos jurisdicionais nacionais competentes em matéria de protecção dos direitos da propriedade intelectual possam proferir medidas inibitórias que imponham que o operador de um sítio de comércio electrónico tome medidas que contribuam não apenas para pôr termo às violações destes direitos cometidas por utilizadores deste sítio de comércio electrónico mas também para prevenir novas violações desta natureza. Estas medidas inibitórias devem ser efectivas, proporcionadas, dissuasivas e não devem criar obstáculos ao comércio legítimo.

IV — Quanto às despesas

- ¹⁴⁵ 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 (Grande Secção) declara:

- 1) **Quando produtos situados num Estado terceiro, que ostentam uma marca registada num Estado-Membro da União ou uma marca comunitária, não anteriormente comercializados no Espaço Económico Europeu ou, se se tratar de uma marca comunitária, não anteriormente comercializados na União, são vendidos por um operador económico através de um sítio de comércio**

electrónico e sem o consentimento do titular desta marca a um consumidor situado no território protegido pela referida marca, ou são objecto de uma proposta de venda ou de publicidade nesse sítio destinado a consumidores situados neste território, o referido titular pode opor-se a essa venda, a essa proposta de venda ou a essa publicidade ao abrigo das regras previstas no artigo 5.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, conforme alterada pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992, ou no artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária. Compete aos órgãos jurisdicionais nacionais apreciar de forma casuística se existem indícios relevantes para concluir que uma proposta de venda ou uma publicidade exibida num sítio de comércio electrónico acessível no referido território se destina a consumidores situados neste território.

- 2) O fornecimento pelo titular de uma marca aos seus distribuidores autorizados de objectos que ostentam essa marca, destinados a demonstração para os consumidores nos pontos de venda autorizados, bem como de frascos que ostentam essa marca, nos quais são colocadas pequenas quantidades para serem oferecidas aos consumidores como amostras gratuitas, não constitui, na falta de elementos probatórios em sentido contrário, uma colocação no mercado na acepção da Directiva 89/104 ou do Regulamento n.º 40/94.

- 3) Os artigos 5.º da Directiva 89/104 e 9.º do Regulamento n.º 40/94 devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca se pode opor, ao abrigo do direito exclusivo por ela conferido, à revenda de produtos, como os que estão em causa no processo principal, com fundamento no facto de o revendedor lhes ter tirado a embalagem, quando a falta de embalagem tiver como consequência a omissão de informações essenciais, como as relativas à identificação do fabricante ou do responsável pela colocação no mercado do produto cosmético. Quando a falta de embalagem não ocasione esta omissão de informações, o titular da marca pode ainda opor-se à revenda, sem embalagem, de um perfume ou de um produto cosmético que ostenta a marca de que é titular se demonstrar que a falta de embalagem prejudicou a imagem do referido produto e, assim, a reputação da marca.

- 4) Os artigos 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca fica habilitado a proibir que um operador de um sítio de comércio electrónico publicite, a partir de uma palavra-chave idêntica à referida marca que este operador seleccionou no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, produtos desta marca colocados à venda no referido sítio de comércio electrónico sempre que esta publicidade não permita ou só dificilmente permita a um internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber se os referidos produtos provêm do titular da marca ou de uma empresa que lhe está economicamente ligada, ou, pelo contrário, provêm de um terceiro.

- 5) O operador de um sítio de comércio electrónico não faz «uso», na acepção dos artigos 5.º da Directiva 89/104 e 9.º do Regulamento n.º 40/94, de sinais idênticos ou semelhantes a marcas que aparecem nas propostas de venda exibidas no seu sítio.

- 6) O artigo 14.º, n.º 1, da Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2000, relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico, no mercado interno («Directiva sobre o comércio electrónico»), deve ser interpretado no sentido de que se aplica ao operador de um sítio de comércio electrónico quando este não tenha desempenhado um papel activo que lhe permita ter um conhecimento ou um controlo dos dados armazenados.

O referido operador desempenha esse papel quando presta uma assistência que consiste em otimizar a apresentação das propostas de venda em causa ou em as promover.

Mesmo quando o operador do sítio de comércio electrónico não tenha desempenhado um papel activo na acepção do parágrafo precedente e a sua prestação de serviço for, por conseguinte, abrangida pelo âmbito de aplicação do artigo 14.º, n.º 1, da Directiva 2000/31, não pode, num processo susceptível de dar azo a uma condenação no pagamento de uma indemnização, invocar a isenção de responsabilidade prevista nesta disposição se tiver tido conhecimento de factos ou de circunstâncias com base nos quais um opera-

dor económico diligente devesse conhecer a ilicitude das propostas de venda em causa e, caso deles tenha tido conhecimento, não tiver actuado com diligência em conformidade com o n.º 1, alínea b), do referido artigo 14.º

- 7) O artigo 11.º, terceiro período, da Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, deve ser interpretado no sentido de que exige que os Estados-Membros assegurem que os órgãos jurisdicionais nacionais competentes em matéria de protecção dos direitos da propriedade intelectual possam proferir medidas inibitórias que imponham que o operador de um sítio de comércio electrónico tome medidas que contribuam não apenas para pôr termo às violações destes direitos cometidas por utilizadores deste sítio de comércio electrónico mas também para prevenir novas violações desta natureza. Estas medidas inibitórias devem ser efectivas, proporcionadas, dissuasivas e não devem criar obstáculos ao comércio legítimo.**

Assinaturas