



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Décima Secção)

30 de abril de 2020*

«Reenvio prejudicial — Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 5.º, n.º 1 — Artigo 5.º, n.º 3, alíneas b) e c) — Violação de marca — Conceito de “uso na vida comercial” — Produto introduzido em livre prática — Importação — Armazenagem — Armazenamento de produtos para comercialização — Exportação»

No processo C-772/18,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Korkein oikeus (Supremo Tribunal, Finlândia), por Decisão de 28 de novembro de 2018, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 3 de dezembro de 2018, no processo

A

contra

B,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Décima Secção),

composto por: I. Jarukaitis, presidente de Secção, E. Juhász (relator) e M. Ilešič, juízes,

advogado-geral: M. Campos Sánchez-Bordona,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

considerando as observações apresentadas:

- em representação de A, por J. Kaulo, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja,
- em representação de B, por M. Jakobsson, asianajaja,
- em representação do Governo finlandês, por S. Hartikainen, na qualidade de agente,
- em representação da Comissão Europeia, por É. Gippini Fournier e I. Koskinen, na qualidade de agentes,

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

profere o presente

* Língua do processo: finlandês.

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25), lido em conjugação com o artigo 5.º, n.º 3, alíneas b) e c), desta diretiva.
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe A a B a propósito de uma ação por violação de marca intentada contra B.

Quadro jurídico

Direito da União

- 3 O artigo 5.º da Diretiva 2008/95, sob a epígrafe «Direitos conferidos pela marca», dispõe:
«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:
 - a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;
 - b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista um risco de confusão, no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca.

[...]

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

 - a) Apor o sinal nos produtos ou na respetiva embalagem;
 - b) Oferecer os produtos para venda ou colocá-los no mercado ou armazená-los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o sinal;
 - c) Importar ou exportar produtos sob esse sinal;

[...]»

Direito finlandês

- 4 Nos termos do artigo 4.º, n.º 1, da *tavaramerkkilaki* (7/1964) [Lei Relativa às Marcas (7/1964)], na sua versão aplicável aos factos do processo principal, o direito ao sinal implica que, na vida comercial, só o titular da marca possa usar para um produto, na sua embalagem, na publicidade ou na documentação comercial, ou ainda de qualquer outra forma, um sinal que pode ser confundido com a referida marca, incluindo oralmente.
- 5 Esta disposição aplica-se independentemente de os produtos serem ou se destinarem a ser colocados no mercado na Finlândia ou no estrangeiro, ou de serem importados no território finlandês para uso na vida comercial ou para aí serem conservados, armazenados ou reexportados para um país terceiro.

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

- 6 Em 4 de abril de 2011, B, pessoa singular com domicílio na Finlândia, recebeu, proveniente da China, um lote de 150 rolamentos de esferas, com um peso total de 710 kg, utilizados como peças sobressalentes nos mecanismos de transmissão, geradores e motores, bem como na construção de pontes e elétricos. Nesses rolamentos tinha sido aposto um sinal correspondente à marca nominativa internacional *INA* de que A é titular, nomeadamente, para os produtos «Rolamentos».
- 7 Uma vez feito o desalfandegamento em nome de B, este retirou, em 12 de abril de 2011, o lote do entreposto aduaneiro do aeroporto de Helsinki-Vantaa (Finlândia), onde estava armazenado, e levou-o para o seu domicílio.
- 8 Algumas semanas mais tarde, os rolamentos foram entregues a um terceiro, para serem exportados para a Rússia.
- 9 Como retribuição desses serviços, B recebeu um volume de cigarros e uma garrafa de conhaque.
- 10 No processo penal por violação de marca, instaurado contra B no Helsingin käräjäoikeus (Tribunal de Primeira Instância de Helsínquia, Finlândia), no qual A se constituiu assistente, esse órgão jurisdicional absolveu B pelo facto de não se ter podido provar que ele tinha cometido uma infração dolosa. Todavia, o referido órgão jurisdicional proibiu B de prosseguir ou reiterar tal comportamento e condenou-o a indemnizar o dano sofrido por A.
- 11 B impugnou a sua condenação no Helsingin hovioikeus (Tribunal de Recurso de Helsínquia, Finlândia).
- 12 O referido órgão jurisdicional, remetendo para o Acórdão de 16 de julho de 2015, *TOP Logistics e o.* (C-379/14, EU:C:2015:497), considerou, por um lado, que a atividade de B equivalia, em certa medida, a uma atividade de armazenamento e de trânsito e que o interessado não tinha pretendido obter com isso qualquer benefício económico e, por outro, que a retribuição auferida nessa ocasião não assentava na exploração económica de mercadorias no âmbito de uma atividade comercial, constituindo apenas a contrapartida do armazenamento de mercadorias por conta de um terceiro.
- 13 Tendo em conta estes elementos, o Helsingin hovioikeus (Tribunal de Recurso de Helsínquia) considerou que B não tinha feito uso na vida comercial de um sinal semelhante à marca registada em causa no processo principal e, conseqüentemente, declarou improcedente o pedido de indemnização formulado por A.
- 14 A interpôs recurso desse acórdão para o Korkein oikeus (Supremo Tribunal, Finlândia).
- 15 O Korkein oikeus (Supremo Tribunal) alega que não resulta claramente da jurisprudência do Tribunal de Justiça se o montante do benefício económico obtido por um particular devido à alegada violação de uma marca constitui um elemento pertinente para determinar se existe ou não uso de uma marca na vida comercial.
- 16 Além disso, embora seja evidente que o artigo 5.º da Diretiva 2008/95 se aplica quando a pessoa utiliza a marca no âmbito da sua própria atividade económica, há dúvidas, a este respeito, quando essa pessoa a usa em benefício de um terceiro.
- 17 O Korkein oikeus (Supremo Tribunal) alega que, no Acórdão de 16 de julho de 2015, *TOP Logistics e o.* (C-379/14, EU:C:2015:497), foi declarado que o proprietário de um entreposto fiscal e aduaneiro que se limita a armazenar por conta de um terceiro produtos com um sinal idêntico ou semelhante a uma marca não faz uso desse sinal. Interroga-se sobre a questão de saber se essa jurisprudência se pode aplicar por analogia a um processo como o que está em causa no processo principal, em que uma

pessoa, em troca de uma garrafa de conhaque e de um volume de cigarros, importou mercadorias por conta de um terceiro e as conservou e armazenou antes de serem retiradas para serem reexpedidas para um Estado terceiro.

- 18 Por último, interroga-se sobre a questão de saber se é possível considerar que constitui uma importação de produtos, na aceção do artigo 5.º, n.º 3, alínea c), da Diretiva 2008/95, o facto de uma pessoa comunicar o seu endereço a um revendedor de mercadorias, receber as referidas mercadorias sem ter solicitado o respetivo envio e não adotar nenhuma outra atitude ativa.
- 19 A este respeito, sublinha que, no Acórdão de 18 de outubro de 2005, *Class International* (C-405/03, EU:C:2005:616), o Tribunal de Justiça declarou que a comercialização de produtos está subordinada à sua introdução em livre prática na aceção do artigo 29.º TFUE, o que implica que os direitos aduaneiros e os encargos de efeito equivalente exigíveis tenham sido cobrados nesse Estado-Membro. Alega que existe incerteza quanto à questão de saber se se pode considerar que há importação quando a pessoa em causa se limita a receber mercadorias expedidas para o seu endereço, sem que estas tenham sido expedidas a seu pedido e não exista outra participação ativa dessa pessoa na expedição das mercadorias para o país.
- 20 Atendendo a todos estes elementos, o *Korkein oikeus* (Supremo Tribunal) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
- «1) O montante do benefício obtido por um particular, em razão da pretensa violação de uma marca, é pertinente para determinar se o comportamento dessa pessoa constitui um uso de uma marca na vida comercial, na aceção do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva [2008/95], ou uma atuação meramente privada? Quando um particular usa a marca, o uso na vida comercial exige que estejam preenchidos outros critérios para além da obtenção de um benefício económico na operação em causa que diz respeito à marca?
 - 2) Se for exigido que o benefício económico tenha uma certa importância e se, em razão da importância diminuta do benefício económico obtido por uma pessoa e do facto de não estarem preenchidos outros critérios eventuais exigidos para o uso na vida comercial, não se puder considerar que essa pessoa usou a marca na sua própria atividade económica, o requisito do uso na vida comercial, na aceção do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva [2008/95], está preenchido se o particular tiver usado a marca em nome de um terceiro, no quadro da vida comercial deste, mesmo quando o referido particular não seja trabalhador desse terceiro?
 - 3) Uma pessoa que conserva mercadorias usa uma marca para produtos, na aceção do artigo 5.º, n.ºs 1 e 3, alínea b), da Diretiva [2008/95], quando as mercadorias expedidas para um Estado-Membro[,] aí [introduzidas] em livre prática e munidas de uma marca, são recebidas e conservadas por uma pessoa que [as armazenou] por conta de uma empresa que revende as mercadorias, sem que a pessoa em causa exerça a atividade de importação e de exportação de mercadorias nem disponha de uma autorização para explorar um entreposto aduaneiro e um entreposto fiscal?
 - 4) Pode considerar-se que uma pessoa importa, na aceção do artigo 5.º, n.º 3, alínea c), da Diretiva [2008/95], produtos em que está aposta uma marca quando os produtos não tenham sido importados a seu pedido, mas essa pessoa disponibiliza o seu endereço ao revendedor dos produtos e, por conta deste, recebe os produtos [introduzidos] em livre prática no Estado-Membro em causa, [armazena-os] durante algumas semanas e posteriormente [entrega-os] para expedição para um país terceiro exterior à [União Europeia], para revenda nesse país?»

Quanto às questões prejudiciais

- 21 Com as suas quatro questões, que devem ser examinadas em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, lido em conjugação com o artigo 5.º, n.º 3, alíneas b) e c), desta diretiva, deve ser interpretado no sentido de que há que considerar que uma pessoa, que não exerce uma atividade comercial a título profissional, que recebe, introduz em livre prática num Estado-Membro e conserva produtos que, manifestamente, não se destinam a uso privado, que foram expedidos para o seu endereço a partir de um país terceiro e nos quais, sem o consentimento do titular, é aposta uma marca, faz uso da marca na vida comercial, na aceção da primeira das referidas disposições.
- 22 A título preliminar, há que observar que a questão de saber se as condições previstas no artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 estão preenchidas deve ser determinada apenas com base em elementos objetivos.
- 23 A este respeito, a expressão «uso na vida comercial», que figura na referida disposição, implica que os direitos exclusivos conferidos por uma marca apenas podem ser invocados pelo titular dessa marca, em princípio, em relação a operadores económicos e, conseqüentemente, no contexto de uma atividade comercial (v., neste sentido, Acórdão de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o., C-324/09, EU:C:2011:474, n.º 54). Além disso, se as operações efetuadas ultrapassarem, devido ao seu volume, à sua frequência ou a outras características, a esfera de uma atividade privada, aquele que as executa atua no âmbito da vida comercial (Acórdão de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o., C-324/09, EU:C:2011:474, n.º 55).
- 24 No caso em apreço, resulta dos autos de que dispõe o Tribunal de Justiça que os produtos em causa no processo principal são rolamentos de esferas que, no total, pesam 710 kg, que são geralmente utilizados na indústria pesada.
- 25 Assim, uma vez que esses produtos, tendo em conta a sua natureza e o seu volume, não se destinam manifestamente ao uso privado, deve-se considerar que as operações relativas aos mesmos se incluem numa atividade comercial, o que, todavia, incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar.
- 26 Por outro lado, uma pessoa que comunica o seu endereço como lugar para onde os produtos em causa devem ser expedidos, que procede ou encarrega um agente de proceder ao desalfandegamento desses produtos e os introduz em livre prática realiza uma importação na aceção do artigo 5.º, n.º 3, alínea c), da Diretiva 2008/95.
- 27 No que se refere à questão de saber se se pode considerar que o próprio interessado fez uso de um sinal idêntico a uma marca, apesar de agir no interesse económico de um terceiro, há que salientar que, para determinar a existência de um uso na vida comercial, é irrelevante a propriedade dos produtos em que a marca é aposta. Com efeito, o Tribunal de Justiça declarou que a circunstância de um operador 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 pelo artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 (v., neste sentido, Acórdão de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o., C-324/09, EU:C:2011:474, n.º 91).
- 28 O facto de uma pessoa ter importado e introduzido em livre prática tais produtos basta para concluir que atuou na vida comercial, sem que seja necessário examinar o tratamento ulterior desses produtos, nomeadamente se foram armazenados pelo importador ou comercializados na União ou exportados para países terceiros.
- 29 Por último, a importância da retribuição recebida pelo importador como contrapartida da sua atividade é igualmente irrelevante.

- 30 Tendo em conta o que precede, há que responder às questões submetidas que o artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, lido em conjugação com o artigo 5.º, n.º 3, alíneas b) e c), desta diretiva, deve ser interpretado no sentido de que há que considerar que uma pessoa, que não exerce uma atividade comercial a título profissional, que recebe, introduz em livre prática num Estado-Membro e conserva produtos que, manifestamente, não se destinam a uso privado, que foram expedidos para o seu endereço a partir de um país terceiro e nos quais, sem o consentimento do titular, é aposta uma marca, faz uso da marca na vida comercial, na aceção da primeira das referidas disposições.

Quanto às despesas

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

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

O artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, lido em conjugação com o artigo 5.º, n.º 3, alíneas b) e c), desta diretiva, deve ser interpretado no sentido de que há que considerar que uma pessoa, que não exerce uma atividade comercial a título profissional, que recebe, introduz em livre prática num Estado-Membro e conserva produtos que, manifestamente, não se destinam a uso privado, que foram expedidos para o seu endereço a partir de um país terceiro e nos quais, sem o consentimento do titular, é aposta uma marca, faz uso da marca na vida comercial, na aceção da primeira das referidas disposições.

Assinaturas