



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)

2 de abril de 2020 *

[Texto retificado por Despacho de 15 de junho de 2020]

«Reenvio prejudicial — Marca da União Europeia — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 9.º — Regulamento (UE) 2017/1001 — Artigo 9.º — Direito conferido pela marca — Uso — Armazenagem de produtos para oferta ou colocação no mercado — Armazenagem com vista à expedição de produtos que violam um direito de marca vendidos num sítio de comércio eletrónico»

No processo C-567/18,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal, Alemanha), por decisão de 26 de julho de 2018, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 7 de setembro de 2018, no processo

Coty Germany GmbH

contra

Amazon Services Europe Sàrl,

Amazon Europe Core Sàrl,

Amazon FC Graben GmbH,

Amazon EU Sàrl,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

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

advogado-geral: M. Campos Sánchez-Bordona,

secretário: D. Dittert, chefe de unidade,

vistos os autos e após a audiência de 19 de setembro de 2019,

vistas as observações apresentadas:

- [Conforme retificado por Despacho de 15 de junho de 2020] em representação da Coty Germany GmbH, por M. Fiebig, B. Weichhaus e A. Lubberger, Rechtsanwälte,

* Verfahrenssprache: Deutsch.

- em representação da Amazon Services Europe Sàrl e da Amazon FC Graben GmbH, por V. von Bomhard, C. Elkemann e A. Lambrecht, Rechtsanwälte,
- [Conforme retificado por Despacho de 15 de junho de 2020] em representação do Governo alemão, por J. Möller, M. Hellmann e U. Bartl, na qualidade de agentes,
- em representação da Comissão Europeia, por G. Braun, É. Gippini Fournier e S. L. Kalèda, na qualidade de agentes,

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

profere o presente

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 9.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca [da União Europeia] (JO 2009, L 78, p. 1), na versão anterior à sua alteração pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), bem como do artigo 9.º, n.º 3, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1).
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Coty Germany GmbH (a seguir «Coty») à Amazon Services Europe Sàrl, à Amazon Europe Core Sàrl, à Amazon FC Graben GmbH e à Amazon EU Sàrl, a respeito da venda, no sítio de comércio eletrónico www.amazon.de, por um terceiro vendedor, sem autorização da Coty, de frascos de perfume para os quais os direitos conferidos pela marca não se esgotaram.

Quadro jurídico

Regulamento n.º 207/2009

- 3 O artigo 9.º do Regulamento n.º 207/2009, sob a epígrafe «Direito conferido pela marca [da União Europeia]», na versão anterior à sua alteração pelo Regulamento 2015/2424, previa, nos seus n.ºs 1 e 2:

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

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

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

c) Um sinal idêntico ou similar à marca [da União Europeia] para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca [da União Europeia] foi registada, sempre que esta goze de prestígio na [União Europeia] e que o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca [da União Europeia] ou lhe cause prejuízo.

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

[...]

b) Oferecer os produtos, colocá-los no comércio ou possuí-los para esses fins, ou oferecer ou prestar serviços sob esse sinal;

[...]»

4 O Regulamento n.º 207/2009, conforme alterado pelo Regulamento 2015/2424, foi revogado e substituído, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2017, pelo Regulamento 2017/1001.

Regulamento 2017/1001

5 O artigo 9.º do Regulamento 2017/1001 tem a seguinte redação:

«1. O registo de uma marca da [União Europeia] confere ao seu titular direitos exclusivos.

2. Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca da [União Europeia], o titular dessa marca da [União Europeia] fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, façam uso, no decurso de operações comerciais, de qualquer sinal em relação aos produtos ou serviços caso o sinal seja:

- a) Idêntico à marca da [União Europeia] e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca da [União Europeia] foi registada;
- b) Idêntico ou semelhante à marca da [União Europeia] e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca da [União Europeia] foi registada, se existir risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;
- c) Idêntico ou semelhante à marca da [União Europeia], independentemente de ser utilizado para produtos ou serviços idênticos, ou afins àqueles para os quais a marca da [União Europeia] foi registada, sempre que esta última goze de prestígio na União e que a utilização injustificada do sinal tire indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca da [União Europeia] ou lhe cause prejuízo.

3. Ao abrigo do n.º 2, pode ser proibido, nomeadamente:

[...]

b) Oferecer os produtos, colocá-los no mercado ou armazená-los para esses fins, ou oferecer ou prestar serviços sob o sinal;

[...]»

Diretiva 2000/31/CE

- 6 O artigo 14.º da Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos aspetos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrónico, no mercado interno («Diretiva sobre o Comércio Eletrónico») (JO 2000, L 178, p. 1), sob a epígrafe «Armazenagem em servidor», dispõe no seu n.º 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 efetivo da atividade ou informação ilegal e, no que se refere a uma ação de indemnização por perdas e danos, não tenha conhecimento de factos ou de circunstâncias que evidenciam a atividade ou informação ilegal,

ou

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

Diretiva 2004/48/CE

- 7 O artigo 11.º da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO 2004, L 157, p. 45, e retificação no JO 2004, L 195, p. 16), sob a epígrafe «Medidas inibitórias», prevê, na primeira frase:

«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 infrator uma medida inibitória da continuação dessa violação.»

Litígio no processo principal e questão prejudicial

- 8 A Coty, que distribui perfumes, é titular de uma licença sobre a marca da União Europeia DAVIDOFF registada sob o número 876 874 (a seguir «marca em causa»), protegida para os produtos «perfumes, óleos essenciais, cosméticos».
- 9 A Amazon Services Europe oferece a terceiros vendedores a possibilidade de apresentarem ofertas de venda dos seus produtos, no espaço «Amazon-Marketplace» do sítio Internet www.amazon.de. Em caso de venda, os contratos relativos a esses produtos são celebrados entre esses terceiros vendedores e os compradores. Além disso, os referidos terceiros vendedores podem participar no programa «Envio através da Amazon», nos termos do qual os produtos são armazenados por sociedades do grupo Amazon, entre as quais a Amazon FC Graben, que gere um armazém. O envio desses produtos é efetuado por prestadores externos.
- 10 Em 8 de maio de 2014, um comprador simulado da Coty encomendou, através do sítio Internet www.amazon.de, um frasco de perfume «Davidoff Hot Water EdT 60 ml», proposto para venda por uma terceira vendedora (a seguir «vendedora») e enviado pelo grupo Amazon no âmbito do referido programa. Depois de a Coty ter interpelado a vendedora com o fundamento de que os direitos conferidos pela marca em causa não se tinham esgotado no que respeita aos produtos confiados por

esta à Amazon FC Graben no âmbito do referido programa, uma vez que estes não tinham sido colocados no mercado na União sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento, a vendedora emitiu uma declaração de cessação acompanhada de uma cláusula penal.

- 11 Por carta de 2 de junho de 2014, a Coty solicitou à Amazon Services Europe que lhe entregasse todos os frascos de perfume que ostentavam a marca em causa armazenados por conta da vendedora. A Amazon Services Europe enviou à Coty uma encomenda com 30 frascos de perfume. Depois de outra sociedade do grupo Amazon ter informado a Coty de que 11 dos 30 frascos de perfume enviados provinham das existências de outro vendedor, a Coty pediu à Amazon Services Europe que lhe indicasse o nome e a morada desse outro vendedor, dado que relativamente a 29 dos 30 frascos de perfume, os direitos conferidos pela marca em causa não se tinham esgotado. A Amazon Services Europe respondeu que não podia satisfazer esse pedido.
- 12 Considerando que o comportamento da Amazon Services Europe, por um lado, e o da Amazon FC Graben, por outro, violavam o direito sobre a marca em causa, a Coty pediu, em substância, nomeadamente que estas duas sociedades fossem condenadas, sob pena de sanções, a abster-se de armazenar ou expedir, diretamente ou através de terceiros, no decurso de operações comerciais, na Alemanha, perfumes da marca Davidoff Hot Water, quando esses produtos não tenham sido colocados no mercado da União com o seu consentimento. A título subsidiário, pediu que essas sociedades fossem condenadas, nos mesmos termos, no que respeita aos perfumes da marca Davidoff Hot Water EdT 60 ml e, a título mais subsidiário, que fossem condenadas, nos mesmos termos, no que respeita aos perfumes da marca Davidoff Hot Water EdT 60 ml, armazenados por conta da vendedora ou que não possam ser atribuídos a outro vendedor.
- 13 O Landgericht (Tribunal Regional, Alemanha) julgou improcedente a ação intentada pela Coty. Foi negado provimento ao recurso interposto por esta, uma vez que o órgão jurisdicional de recurso considerou, nomeadamente, que a Amazon Services Europe não tinha armazenado nem expedido os produtos em causa e que a Amazon FC Graben tinha armazenado esses produtos por conta da vendedora e de outros terceiros vendedores.
- 14 A Coty interpôs recurso de «Revision» para o órgão jurisdicional de reenvio. Apenas a Amazon Services Europe e a Amazon FC Graben são partes recorridas nesse órgão jurisdicional.
- 15 O órgão jurisdicional de reenvio salienta que o resultado do referido recurso de «Revision», na parte em que a Coty contesta a apreciação do órgão jurisdicional de recurso segundo a qual a Amazon FC Graben não é responsável como autora de uma violação do direito de marca, depende da interpretação do artigo 9.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 9.º, n.º 3, alínea b), do Regulamento 2017/1001.
- 16 Em especial, sublinha que o resultado do recurso de «Revision» depende da questão de saber se estas disposições devem ser interpretadas no sentido de que uma pessoa que armazena, em nome de um terceiro, produtos que violam um direito de marca sem ter conhecimento dessa violação, efetua o armazenamento de tais produtos para os oferecer ou colocar no mercado, na aceção dessas disposições, mesmo quando só o terceiro pretenda oferecer os referidos produtos ou colocá-los no mercado.
- 17 O órgão jurisdicional de reenvio precisa igualmente que, uma vez que a Coty baseia um dos seus pedidos no risco de reincidência, a sua ação só é procedente se a ilegalidade do comportamento das sociedades em causa do grupo Amazon for declarada quer à data dos factos no processo principal quer no momento da prolação da decisão sobre o recurso de «Revision».

- 18 Nestas condições, o Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal, Alemanha) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Deve considerar-se que uma pessoa que armazena, em nome de um terceiro, produtos que violam direitos de marca, sem ter conhecimento dessa violação, efetua o armazenamento de tais produtos para os oferecer ou colocar no mercado, quando não seja ela mas apenas esse terceiro quem tem a intenção de os oferecer ou colocar no mercado?»

Quanto à questão prejudicial

Quanto à admissibilidade

- 19 A Coty alega, por um lado, que a questão prejudicial, tal como colocada pelo órgão jurisdicional de reenvio, diz essencialmente respeito a um armazenista que não presta qualquer assistência à oferta para venda, à venda e à colocação no mercado dos produtos que armazena. Ora, a Amazon FC Graben não apresenta essa característica, tendo em conta os serviços propostos por outras sociedades do grupo Amazon no âmbito da colocação no mercado dos produtos em causa, pelo que não se pode excluir que a questão prejudicial diga respeito a um problema de natureza hipotética ou que não apresente uma relação suficiente com a realidade ou o objeto do litígio em causa no processo principal.
- 20 Por outro lado, a Coty salienta que a descrição das recorridas no processo principal que figura na decisão de reenvio não reflete suficientemente o papel desempenhado pela Amazon Services Europe e pela Amazon FC Graben no que respeita à colocação no mercado dos produtos em causa. Nesse contexto, afirma que, na comunicação com vista à venda e na execução do contrato de compra e venda, estas sociedades substituem completamente o vendedor. Além disso, por ordem da Amazon Services Europe e da Amazon EU, a Amazon Europe Core promove de forma contínua os produtos em causa no sítio Internet www.amazon.de através de anúncios no motor de busca Google, que remetem para ofertas propostas quer pela Amazon EU em seu próprio nome quer por terceiros, geridas pela Amazon Services Europe. Assim, considerada no seu conjunto, a atividade das recorridas no processo principal vai muito para além do papel desempenhado pela eBay no processo que deu origem ao Acórdão de 12 de julho de 2011, *L'Oréal e o.* (C-324/09, EU:C:2011:474).
- 21 A este respeito, há que recordar que, quando responde a questões prejudiciais, incumbe ao Tribunal de Justiça ter em conta, no âmbito da repartição de competências entre os órgãos jurisdicionais da União e os órgãos jurisdicionais nacionais, o contexto factual e regulamentar em que se inserem essas questões, tal como definido pela decisão de reenvio (Acórdãos de 5 de dezembro de 2017, *M.A.S. e M.B.*, C-42/17, EU:C:2017:936, n.º 24, e de 14 de novembro de 2019, *Spedidam*, C-484/18, EU:C:2019:970, n.º 29 e jurisprudência referida).
- 22 Uma vez que o órgão jurisdicional de reenvio é o único competente para verificar e apreciar os factos do litígio que lhe foi submetido, o Tribunal de Justiça deve, em princípio, limitar o seu exame aos elementos de apreciação que o órgão jurisdicional de reenvio decidiu submeter-lhe e ater-se assim à situação que esse órgão jurisdicional considera provada e não pode estar vinculado por hipóteses formuladas por uma das partes no processo principal (Acórdão de 8 de junho de 2016, *Hünnebeck*, C-479/14, EU:C:2016:412, n.º 36 e jurisprudência referida).
- 23 O juiz nacional, a quem foi submetido o litígio e que deve assumir a responsabilidade pela decisão judicial a tomar, tem competência exclusiva para apreciar, tendo em conta as especificidades do processo, tanto a necessidade de uma decisão prejudicial para poder proferir a sua decisão como a pertinência das questões que submete ao Tribunal de Justiça. Consequentemente, desde que as

questões submetidas sejam relativas à interpretação ou à validade de uma regra de direito da União, o Tribunal de Justiça é, em princípio, obrigado a pronunciar-se (Acórdão de 19 de dezembro de 2019, *Dobersberger*, C-16/18, EU:C:2019:1110, n.º 18 e jurisprudência referida).

- 24 Daqui resulta que as questões relativas ao direito da União gozam de uma presunção de pertinência. O Tribunal de Justiça só pode recusar pronunciar-se sobre uma questão prejudicial submetida por um órgão jurisdicional nacional se for manifesto que a interpretação ou a apreciação da validade de uma regra da União solicitada não tem nenhuma relação com a realidade ou o objeto do litígio no processo principal, quando o problema for hipotético ou ainda quando o Tribunal de Justiça não dispuser dos elementos de facto e de direito necessários para dar uma resposta útil às questões que lhe são submetidas (Acórdão de 19 de dezembro de 2019, *Dobersberger*, C-16/18, e jurisprudência referida).
- 25 Ora, não é o que sucede no presente caso.
- 26 Por um lado, como resulta inequivocamente da decisão de reenvio e foi recordado no n.º 15 do presente acórdão, o resultado do recurso de «*Revision*» depende, segundo o órgão jurisdicional de reenvio, da interpretação do artigo 9.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 9.º, n.º 3, alínea b), do Regulamento 2017/1001, que é pedida por esse órgão jurisdicional para determinar a eventual responsabilidade da Amazon FC Graben pela violação do direito de marca da Coty.
- 27 Por outro lado, o Tribunal de Justiça dispõe dos elementos de facto e de direito necessários para responder de forma útil à questão que lhe foi submetida. Com efeito, resulta claramente da decisão de reenvio, por um lado, que a Amazon Services Europe oferece a terceiros vendedores a possibilidade de publicar, para os seus produtos, ofertas de venda no espaço «Amazon-Marketplace» do sítio Internet www.amazon.de e, por outro, que a Amazon FC Graben gere um armazém onde os produtos em causa foram armazenados.
- 28 De resto, no que respeita à falta, na decisão de reenvio, de descrição da Amazon EU e da Amazon Europe Core, há que constatar que a eventual responsabilidade destas sociedades não é objeto do recurso de «*Revision*» pendente no órgão jurisdicional de reenvio nem, por conseguinte, do pedido de decisão prejudicial.
- 29 Daqui resulta que questão prejudicial é admissível.

Quanto ao mérito

- 30 Com a sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 9.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e o artigo 9.º, n.º 3, alínea b), do Regulamento 2017/1001 devem ser interpretados no sentido de que se deve considerar que uma pessoa que armazena, em nome de um terceiro, produtos que violam um direito de marca, sem ter conhecimento dessa violação, efetua o armazenamento de tais produtos para os oferecer ou colocar no mercado, na aceção dessas disposições, quando essa pessoa não prossegue, ela própria, essas finalidades.
- 31 A título preliminar, há que recordar que, segundo os termos do artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, cuja substância é reproduzida no artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento 2017/1001, a marca da União Europeia confere ao seu titular o direito exclusivo de proibir que um terceiro faça uso, no decurso de operações comerciais, de um sinal idêntico a essa marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada, ou de um sinal para o qual, devido à sua identidade ou à sua semelhança com a marca da União Europeia e devido à identidade ou à semelhança dos produtos ou dos serviços cobertos por essa marca e o sinal, exista um risco de confusão no espírito do público, ou de um sinal idêntico ou semelhante à marca da União Europeia

para produtos ou serviços que não são idênticos àqueles para os quais essa marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio na União e que a utilização injustificada do sinal tire indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da referida marca ou lhe cause prejuízo.

- 32 O artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, cuja substância é reproduzida no artigo 9.º, n.º 3, do Regulamento 2017/1001, enumera de forma não exaustiva os tipos de uso que podem ser proibidos pelo titular de uma marca ao abrigo do artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001 (v., neste sentido, Acórdão de 23 de março de 2010, Google France e Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.º 65).
- 33 Entre eles figura, no artigo 9.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, cuja substância é reproduzida no artigo 9.º, n.º 3, alínea b), do Regulamento 2017/1001, o facto de oferecer os produtos, colocá-los no mercado ou armazená-los para esses fins.
- 34 No caso em apreço, resulta da decisão de reenvio, por um lado, que as recorridas no processo principal se limitaram a armazenar os produtos em causa, sem os terem, elas próprias, oferecido para venda ou colocado no mercado, e, por outro, que também não pretendiam oferecer esses produtos para venda ou colocá-los no mercado.
- 35 Por conseguinte, há que determinar se essa operação de armazenagem pode ser considerada um «uso» da marca, na aceção do artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento 2017/1001 e, em especial, o facto de «armazenar» esses produtos para a sua oferta ou colocação no mercado, na aceção do artigo 9.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, cuja substância é reproduzida no artigo 9.º, n.º 3, alínea b), do Regulamento 2017/1001.
- 36 A este respeito, há que recordar, em primeiro lugar, que nem o Regulamento n.º 207/2009 nem o Regulamento 2017/1001 definem o conceito de «fazer uso» na aceção do artigo 9.º destes regulamentos.
- 37 Todavia, o Tribunal de Justiça já teve oportunidade de sublinhar que, segundo o seu sentido habitual, a expressão «fazer uso» implica um comportamento ativo e um domínio, direto ou indireto, do ato que constitui o uso. A este respeito, salientou que o artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, cuja substância é reproduzida no artigo 9.º, n.º 3, do Regulamento 2017/1001, que enumera de forma não exaustiva os tipos de uso que o titular da marca pode proibir, refere exclusivamente os comportamentos ativos por parte do terceiro (v., neste sentido, Acórdãos de 3 de março de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, n.ºs 39 e 40, e de 25 de julho de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha e Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, n.º 38).
- 38 O Tribunal de Justiça recordou igualmente que estas disposições têm por objetivo fornecer ao titular de uma marca um instrumento legal que lhe permita proibir, e assim fazer cessar, qualquer uso da sua marca que seja feito por um terceiro sem o seu consentimento. No entanto, só um terceiro que tenha o domínio, direto ou indireto, do ato que constitua o uso está efetivamente em condições de o fazer cessar e, desse modo, de se conformar com a referida proibição (v., neste sentido, Acórdão de 3 de março de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, n.º 41).
- 39 Por outro lado, o Tribunal de Justiça tem reiteradamente declarado que o uso de um sinal idêntico ou semelhante à marca do titular por um terceiro implica, no mínimo, que este último faça uma utilização do sinal no âmbito da sua própria comunicação comercial. Deste modo, uma pessoa pode permitir aos seus clientes fazerem uso de sinais idênticos ou semelhantes a marcas, sem que ela própria faça uso dos referidos sinais (v., neste sentido, Acórdão de 23 de março de 2010, Google France e Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.º 56).

- 40 Por conseguinte, o Tribunal de Justiça considerou, no que se refere à gestão de uma plataforma de comércio eletrónico, que o uso de sinais idênticos ou semelhantes a marcas nas ofertas de venda exibidas num sítio de comércio eletrónico é feito pelos clientes vendedores do operador desse sítio e não diretamente pelo próprio operador (v., neste sentido, Acórdão de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o., C-324/09, EU:C:2011:474, n.º 103).
- 41 Salientou, igualmente, que, no que se refere a uma empresa cuja atividade principal é o enchimento de latas com bebidas produzidas por si ou por terceiros, um prestador de serviços que se limita, a pedido e segundo as instruções de um terceiro, a encher latas que já ostentam sinais semelhantes a marcas e, consequentemente, a executar simplesmente uma parte técnica do processo de fabrico do produto final, sem ter qualquer interesse na apresentação externa das referidas latas, nomeadamente nos sinais que aí figuram, não faz ele próprio «uso» desses sinais, mas cria unicamente as condições técnicas necessárias para que o terceiro em causa possa fazer esse uso (v., neste sentido, Acórdão de 15 de dezembro de 2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, n.º 30).
- 42 Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça declarou que, ainda que um operador económico, que importa ou envia a um armazenista, com vista à sua comercialização, mercadorias que ostentam uma marca de que não é titular, faça «uso» de um sinal idêntico a essa marca, isso não sucede necessariamente com o armazenista que presta um serviço de armazenagem de mercadorias que ostentam a marca de outrem (v., neste sentido, Acórdão de 16 de julho de 2015, TOP Logistics e o., C-379/14, EU:C:2015:497, n.ºs 42 e 45).
- 43 Com efeito, o facto de criar as condições técnicas necessárias para o uso de um sinal e de ser remunerado por esse serviço não significa que aquele que presta o serviço faça ele próprio uso do referido sinal (v., neste sentido, Acórdãos de 23 de março de 2010, Google France e Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.º 57, e de 15 de dezembro de 2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, n.º 29).
- 44 Em segundo lugar, resulta da redação do artigo 9.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, cuja substância é reproduzida no artigo 9.º, n.º 3, alínea b), do Regulamento 2017/1001, que esta disposição visa especificamente a oferta de produtos, a sua colocação no mercado, a sua armazenagem «para esses fins» ou ainda a prestação de serviços sob o sinal em causa.
- 45 Daqui resulta que, para que a armazenagem de produtos que ostentam sinais idênticos ou semelhantes a marcas possa ser qualificada de «uso» desses sinais, é ainda necessário, como salientou, em substância, o advogado-geral no n.º 67 das suas conclusões, que o próprio operador económico que efetua essa armazenagem prossiga a finalidade visada por essas disposições, que consiste na oferta de produtos ou na sua colocação no mercado.
- 46 Se assim não for, não se pode considerar que o ato que constitui o uso da marca seja feito por essa pessoa, nem que o sinal seja utilizado no âmbito da sua própria comunicação comercial.
- 47 Ora, no caso em apreço, no que respeita às recorridas no processo principal, como salientado no n.º 34 do presente acórdão, o órgão jurisdicional de reenvio indica sem ambiguidade que elas próprias não ofereceram os produtos em causa para venda nem os colocaram no mercado, precisando, de resto, na redação da sua questão, que só o terceiro pretende oferecer os produtos ou colocá-los no mercado. Daqui resulta que as recorrentes não fazem, elas próprias, uso do sinal no âmbito da sua própria comunicação comercial.
- 48 Assim sendo, esta conclusão não prejudica a possibilidade de se considerar que essas partes fazem, elas próprias, uso do sinal relativamente a frascos de perfume que armazenem não por conta de terceiros vendedores, mas por sua própria conta ou que, se não puderem identificar o terceiro vendedor, sejam oferecidos ou colocados no mercado por elas próprias.

- 49 Por último, não obstante as considerações feitas no n.º 47 do presente acórdão, há que recordar que resulta de jurisprudência assente que, na medida em que um operador económico permite a outro operador fazer uso da marca, o seu papel deve, se for caso disso, ser examinado sob o ângulo de outras regras de direito que não o artigo 9.º do Regulamento n.º 207/2009 ou o artigo 9.º do Regulamento 2017/1001 (v., neste sentido, Acórdãos de 23 de março de 2010, *Google France e Google*, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.º 57, e de 15 de dezembro de 2011, *Frisdranken Industrie Winters*, C-119/10, EU:C:2011:837, n.º 35), como o artigo 14.º, n.º 1, da Diretiva 2000/31 ou o artigo 11.º, primeira frase, da Diretiva 2004/48.
- 50 A este respeito, a Coty pede ao Tribunal de Justiça, em caso de resposta negativa à questão submetida pelo órgão jurisdicional de reenvio, que este se pronuncie sobre a questão de saber se a atividade do operador de um sítio de comércio eletrónico em condições como as do processo principal está abrangida pelo âmbito de aplicação do artigo 14.º, n.º 1, da Diretiva 2000/31 e, se assim não for, se esse operador deve ser considerado um «infrator» na aceção do artigo 11.º, primeira frase, da Diretiva 2004/48.
- 51 Todavia, importa recordar que, segundo jurisprudência constante, não há que examinar outras questões submetidas ao Tribunal de Justiça pelas partes no processo principal para além das que foram objeto da decisão de reenvio pelo órgão jurisdicional nacional (Acórdão de 3 de setembro de 2015, *A2A*, C-89/14, EU:C:2015:537, n.º 44 e jurisprudência referida).
- 52 Ora, é pacífico que, no seu pedido de decisão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio não suscitou esta questão, pelo que não há que responder-lhe.
- 53 Tendo em conta as considerações precedentes, há que responder à questão submetida que o artigo 9.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e o artigo 9.º, n.º 3, alínea b), do Regulamento 2017/1001 devem ser interpretados no sentido de que se deve considerar que uma pessoa que armazena, em nome de um terceiro, produtos que violam um direito de marca, sem ter conhecimento dessa violação, não efetua o armazenamento de tais produtos para os oferecer ou colocar no mercado na aceção dessas disposições, quando essa pessoa não prossegue, ela própria, essas finalidades.

Quanto às despesas

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

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

O artigo 9.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da [União Europeia], e o artigo 9.º, n.º 3, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia, devem ser interpretados no sentido de que se deve considerar que uma pessoa que armazena, em nome de um terceiro, produtos que violam um direito de marca, sem ter conhecimento dessa violação, não efetua o armazenamento de tais produtos para os oferecer ou colocar no mercado na aceção dessas disposições, quando essa pessoa não prossegue, ela própria, essas finalidades.

Assinaturas