

N.º 35 Julho/Setembro 2011 € 18,18 – ISSN: 1645-7242

Anotações

- 3 O valor das palavras: as ligações publicitárias em rede e o uso das marcas – Ac. do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 23.3.2010, Procs. C-236/08 a C-238/08, anotado por
Cláudia Trabuço
- 22 Contrato de franquia (*franchising*): o recurso à “desconsideração da personalidade jurídica” para tutela dos interesses do franquizador – Ac. do TRP de 22.6.2009, Proc. 1201/09, anotado por
Maria de Fátima Ribeiro
- 41 A personalidade judiciária do condomínio nas acções de impugnação de deliberações da assembleia de condóminos – Ac. do TRL de 25.6.2009, Proc. 4838/07, anotado por
Miguel Mesquita
- 57 Pré-condições para a exoneração do passivo restante – Ac. do TRP de 28.9.2010, Proc. 995/09, anotado por
Adelaide Menezes Leirão

O valor das palavras: as ligações publicitárias em rede e o uso das marcas

Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção)
de 23.3.2010, Procs. C-236/08 a C-238/08

Marcas. Internet. Motor de busca. Publicidade a partir de palavras-chave (“keyword advertising”). Exibição, a partir de palavras-chave que correspondem a marcas, de links para sítios de concorrentes dos titulares das referidas marcas ou para sítios nos quais são propostos produtos de imitação. Directiva 89/104/CEE. Art. 5.º. Reg. (CE) n.º 40/94. Art. 9.º. Responsabilidade do operador do motor de busca. Directiva 2000/31/CE (“Directiva sobre o comércio electrónico”).

Nos processos apensos C-236/08 a C-238/08, que têm por objecto pedidos de decisão prejudicial nos termos do art. 234.º do TCE, apresentados pela *Cour de Cassation* (França), por decisões de 20/5/2008, entrados no Tribunal de Justiça em 3/6/2008, nos processos Google France SARL, Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), e Google France SARL contra Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), e Google France SARL contra Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08), o Tribunal de Justiça (Grande Secção), composto por:

(*Omissis*)

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 22/9/2009, profere o presente acórdão:

1. Os pedidos de decisão prejudicial têm por objecto a interpretação do art. 5.º, n.ºs 1 e 2, da

Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21/12/1988, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), do art. 9.º, n.º 1, do Reg. (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20/12/1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), e do art. 14.º da Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8/6/2000, 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).

2. Estes pedidos foram apresentados no âmbito de litígios que opõem, no proc. C-236/08, as sociedades Google France SARL e Google Inc. (a seguir, individual ou conjuntamente, “Google”) à sociedade Louis Vuitton Malletier SA (a seguir “Vuitton”) e, nos procs. C-237/08 e C-238/08, a Google às sociedades Viaticum SA (a seguir “Viaticum”), Luteciel SARL (a seguir “Luteciel”), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL (a seguir “CNRRH”) e Tiger SARL (a seguir “Tiger”), bem como a dois particulares, P.-A. Thonet e B. Raboin, a propósito da exibição, na *Internet*, de links publicitários a partir de palavras-chave que correspondem a marcas.

(*Omissis*)

II. Litígios nos processos principais e questões prejudiciais

A – Serviço de referenciamento “AdWords”

22. A Google explora um motor de busca na *Internet*. Quando um internauta faz uma busca a partir de uma ou de várias palavras, o motor de busca apresenta os sítios que melhor parecem corresponder a estas palavras, por ordem decrescente de pertinência. São os chamados resultados “naturais” da pesquisa.

23. Por outro lado, a Google propõe um serviço remunerado de referenciamento, denominado “AdWords”. Este serviço permite aos operadores económicos, mediante a selecção de uma ou várias palavras-chave, fazer aparecer, em caso de concordância entre essa palavra ou essas palavras e a palavra ou as palavras constantes da pesquisa lançada por um internauta no motor de busca, um *link* publicitário para o seu sítio. Este *link* publicitário aparece na rubrica “links patrocinados”, no lado direito do ecrã, à direita dos resultados naturais, ou na parte superior do ecrã, por baixo dos referidos resultados.

24. Esse *link* publicitário é acompanhado de uma curta mensagem comercial. Constitui, juntamente com a mensagem, o anúncio que aparece na rubrica acima referida.

25. O anunciante paga por esse serviço de referenciamento um certo montante por cada clique no *link* publicitário. Esse montante é calculado em função, designadamente, do “preço máximo por clique” que o anunciante, quando celebrou o contrato de prestação de serviço de referenciamento com a Google, se dispôs a pagar, bem como do número de cliques dos internautas no referido *link*.

26. A mesma palavra-chave pode ser seleccionada por vários anunciantes. Deste modo, a ordem pela qual os referidos *links* publicitários são exibidos é determinada, designadamente, em função do preço máximo por clique, do número de cliques anteriores nos ditos *links*, bem como da qualidade do anúncio, avaliada

pela Google. O anunciante pode, em qualquer momento, melhorar a sua posição na ordem de exibição, fixando um preço máximo por clique mais elevado ou tentando melhorar a qualidade do seu anúncio.

27. A Google criou um mecanismo automatizado para permitir a selecção de palavras-chave e a criação de anúncios. Os anunciantes seleccionam as palavras-chave, redigem a mensagem comercial e inserem o *link* para o seu sítio.

(*Omissis*)

III. Quanto às questões prejudiciais

A – Quanto à utilização de palavras-chave que correspondem a marcas de outrem no âmbito de um serviço de referenciamento na *Internet*

1. Considerações preliminares

42. É pacífico que os litígios nos processos principais têm origem no emprego, como palavras-chave no âmbito de um serviço de referenciamento na *Internet*, de sinais que correspondem a marcas, sem que os titulares destas tenham dado o seu consentimento. As referidas palavras-chave foram escolhidas por clientes do prestador do serviço de referenciamento e foram aceites e armazenadas por este último. Os clientes em causa comercializam imitações dos produtos do titular da marca (proc. C-236/08) ou são simplesmente concorrentes deste (procs. C-237/08 e C-238/08).

43. Através da primeira questão no proc. C-236/08, da primeira questão no proc. C-237/08 e da primeira e segunda questões no proc. C-238/08, que devem ser examinadas conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se os arts. 5.º, n.º 1, alíneas *a*) e *b*), da Directiva 89/104, e 9.º, n.º 1, alíneas *a*) e *b*), do Reg. n.º 40/94 devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca está habilitado a proibir que um terceiro exhiba ou faça exhibir, a partir de uma palavra-chave idêntica ou semelhante a essa marca, que o terceiro seleccionou ou armazenou, sem o consentimento do titular, no âmbito de um serviço de referencia-

mento na *Internet*, um anúncio para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a referida marca está registada.

44. A primeira questão no proc. C-236/08, a primeira questão no proc. C-237/08 e a segunda questão no proc. C-238/08 centram-se, a este respeito, no armazenamento dessa palavra-chave pelo prestador do serviço de referenciamento e na organização, por este, da exibição do anúncio do seu cliente a partir da referida palavra, enquanto a primeira questão no proc. C-238/08 tem por objecto a selecção do sinal, como palavra-chave, pelo anunciante e a exibição do anúncio que resulta, através do mecanismo do referenciamento, dessa selecção.

45. Os arts. 5.º, n.º 1, alíneas *a)* e *b)*, da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alíneas *a)* e *b)*, do Reg. n.º 40/94 habilitam os titulares de marcas, sob determinadas condições, a proibir terceiros de usarem sinais idênticos ou semelhantes às suas marcas, para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais essas marcas estão registadas.

46. Nos litígios nos processos principais, a utilização de sinais que correspondem a marcas, como palavras-chave, tem por objecto e por efeito fazer surgir no ecrã *links* publicitários para sítios nos quais são propostos produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais as referidas marcas estão registadas, ou seja, respectivamente, artigos de pele, serviços de organização de viagens e serviços de agência matrimonial.

47. Por conseguinte, o Tribunal examinará a questão mencionada no n.º 43 do presente acórdão, principalmente, à luz dos arts. 5.º, n.º 1, alínea *a)*, da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea *a)*, do Reg. n.º 40/94 e, apenas de modo incidental, à luz do mesmo n.º 1, alínea *b)*, destes artigos, uma vez que esta última disposição abrange, em caso de sinal idêntico à marca, a hipótese em que os produtos ou os serviços do terceiro são apenas semelhantes àqueles para os quais a referida marca está registada.

48. Na sequência desse exame, deverá ser dada uma resposta à segunda questão no proc.

C-236/08, através da qual o Tribunal de Justiça é chamado a pronunciar-se sobre a mesma problemática à luz dos arts. 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea *c)*, do Reg. n.º 40/94, que dizem respeito aos direitos conferidos por marcas que gozam de prestígio. Sem prejuízo de verificação pelo órgão jurisdicional de reenvio, resulta do pedido de decisão prejudicial que a legislação aplicável em França comporta a regra prevista no art. 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104. De resto, o Tribunal de Justiça precisou que esta disposição da directiva não deve ser interpretada exclusivamente tendo em conta o seu teor literal, mas igualmente na perspectiva da economia geral e dos objectivos do sistema no qual essa disposição se insere. Por conseguinte, a regra prevista no art. 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 não diz apenas respeito aos casos em que um terceiro faça uso de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca com prestígio, para produtos ou serviços que não são semelhantes àqueles para os quais essa marca está registada, mas igualmente aos casos em que esse uso é feito para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a referida marca está registada (acs. de 9/1/2003, *Davidoff*, C-292/00, *Colect.*, p. I-389, n.ºs 24 a 30, e de 10/4/2008, *Adidas e Adidas Benelux*, C-102/07, *Colect.*, p. I-2439, n.º 37).

2. Quanto à interpretação dos arts. 5.º, n.º 1, alínea *a)*, da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea *a)*, do Reg. n.º 40/94

49. Em aplicação do art. 5.º, n.º 1, alínea *a)*, da Directiva 89/104 ou, em caso de marca comunitária, do art. 9.º, n.º 1, alínea *a)*, do Reg. n.º 40/94, o titular da marca está habilitado a proibir o uso, sem o seu consentimento, de um sinal idêntico à referida marca, por um terceiro, quando esse uso ocorra na vida comercial, seja feito para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca está registada e prejudique ou possa prejudicar as funções da marca (v., designadamente, ac. de 11/9/2007,

Céline, C-17/06, *Colect.*, p. I-7041, n.º 16; despacho de 19/2/2009, *UDV North America*, C-62/08, ainda não publicado na *Colectânea*, n.º 42; e ac. de 18/6/2009, *L'Oréal e o.*, C-487/07, ainda não publicado na *Colectânea*, n.º 58).

a) Uso na vida comercial

50. O uso do sinal idêntico à marca ocorre na vida comercial quando se situe no contexto de uma actividade comercial que tenha em vista um proveito económico, e não no domínio privado (acs. de 12/11/2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, *Colect.*, p. I-10273, n.º 40, e *Céline*, já referido, n.º 17, bem como despacho *UDV North America*, já referido, n.º 44).

51. No que diz respeito, em primeiro lugar, ao anunciante que compra o serviço de referenciamento e que escolhe como palavra-chave um sinal idêntico a uma marca de outrem, observe-se que esse anunciante faz um uso do referido sinal na acepção desta jurisprudência.

52. Com efeito, do ponto de vista do anunciante, a selecção da palavra-chave idêntica à marca tem por objecto e por efeito a exibição de um *link* publicitário para o sítio no qual propõe para venda os seus produtos ou serviços. Uma vez que o sinal seleccionado como palavra-chave é o meio utilizado para provocar essa exibição publicitária, é incontestável que o anunciante faz um uso desse sinal no contexto das suas actividades comerciais, e não no domínio privado.

53. No que respeita, seguidamente, ao prestador do serviço de referenciamento, é pacífico que este exerce uma actividade comercial e tem em vista uma vantagem económica quando armazena, por conta de alguns dos seus clientes, sinais idênticos a marcas, como palavras-chave, e organiza a exibição de anúncios a partir destas.

54. É igualmente pacífico que este serviço não é fornecido apenas aos titulares das referidas marcas ou aos operadores habilitados a comercializar os produtos ou os serviços destes, mas, pelo menos nos processos em causa, ocorre sem o consentimento dos titulares e é fornecido a concorrentes destes ou a imitadores.

55. Embora resulte destes elementos que o prestador do serviço de referenciamento opera “na vida comercial” quando permite aos anunciantes seleccionar sinais idênticos a marcas, como palavras-chave, armazena estes sinais e exhibe os anúncios dos seus clientes a partir destes, não resulta de tais elementos, no entanto, que esse prestador faça ele próprio um “uso” destes sinais na acepção dos arts. 5.º da Directiva 89/104 e 9.º do Reg. n.º 40/94.

56. A este respeito, basta salientar que o uso de um sinal idêntico ou semelhante à marca do titular por um terceiro implica, no mínimo, que este faça uma utilização do sinal no âmbito da sua própria comunicação comercial. O prestador de um serviço de referenciamento, por seu turno, permite aos seus clientes fazerem uso de sinais idênticos ou semelhantes a marcas, sem que ele próprio faça uso dos referidos sinais.

57. Esta conclusão não é infirmada pelo facto de o referido prestador ser remunerado pelo uso dos referidos sinais pelos seus clientes. 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 fornece o serviço faça ele próprio uso do referido sinal. Na medida em que permitiu ao seu cliente fazer uso do sinal, o seu papel não deve ser examinado à luz dos arts. 5.º da Directiva 89/104 e 9.º do Reg. n.º 40/94, mas eventualmente de outras regras jurídicas, como aquelas a que se faz referência no n.º 107 do presente acórdão.

58. Conclui-se do exposto que o prestador do serviço de referenciamento não faz um uso na vida comercial, na acepção das disposições acima referidas da Directiva 89/104 e do Reg. n.º 40/94.

59. Daqui resulta que os requisitos relativos ao uso “para produtos ou serviços” e ao prejuízo para as funções da marca devem ser examinados unicamente em relação ao uso do sinal idêntico à marca pelo anunciante.

b) Uso “para produtos ou serviços”

60. A expressão “para produtos ou serviços” idênticos àqueles para os quais a marca está registada, que figura nos arts. 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea a), do Reg. n.º 40/94, diz respeito, em princípio, aos produtos ou aos serviços do terceiro que faz uso do sinal idêntico à marca (v. acs. de 25/1/2007, *Adam Opel*, C-48/05, *Colect.*, p. I-1017, n.ºs 28 e 29, e de 12/6/2008, *O2 Holdings e O2 (UK)*, C-533/06, *Colect.*, p. I-4231, n.º 34). Eventualmente, pode também dizer respeito a produtos ou serviços de outra pessoa por conta da qual o terceiro actua (v. despacho *UDV North America*, já referido, n.ºs 43 a 51).

(Omissis)

70. Recorde-se, a este respeito, que o Tribunal de Justiça já declarou que um anunciante que utiliza, no âmbito de publicidade comparativa, um sinal idêntico ou semelhante à marca de um concorrente, para identificar, explícita ou implicitamente, os produtos ou os serviços oferecidos por este último e com eles comparar os seus próprios produtos ou serviços, faz um uso do referido sinal “para produtos ou serviços”, na acepção do art. 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104 (v. acs., já referidos, *O2 Holdings e O2 (UK)*, n.ºs 35, 36 e 42, bem como *L'Oréal e o.*, n.ºs 52 e 53).

71. Ora, sem que seja necessário examinar se a publicidade na *Internet* a partir de palavras-chave idênticas a marcas de concorrentes constitui ou não uma forma de publicidade comparativa, verifica-se, em todo o caso, que, à semelhança do que foi declarado na jurisprudência referida no número anterior, o uso que o anunciante faz do sinal idêntico à marca de um concorrente, para que o internauta tome conhecimento não só dos produtos ou dos serviços oferecidos por esse concorrente, mas igualmente dos do referido anunciante, é um uso para os produtos ou os serviços desse anunciante.

72. Por outro lado, mesmo em casos em que o anunciante não pretende, através do uso que faz

do sinal idêntico à marca como palavra-chave, apresentar os seus produtos ou os seus serviços aos internautas como uma alternativa aos produtos ou aos serviços do titular da marca, mas, pelo contrário, tem por objectivo induzir os internautas em erro sobre a origem dos seus produtos ou dos seus serviços, fazendo-lhes crer que estes provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente ligada a este, existe um uso “para produtos ou serviços”. Com efeito, como o Tribunal de Justiça já declarou, existe esse uso sempre que o terceiro utiliza o sinal idêntico à marca de tal modo que se estabelece uma ligação entre o referido sinal e os produtos comercializados ou os serviços fornecidos pelo terceiro (ac. *Céline*, já referido, n.º 23, e despacho *UDV North America*, já referido, n.º 47).

73. Das considerações precedentes resulta que o emprego, pelo anunciante, do sinal idêntico à marca, como palavra-chave, no âmbito de um serviço de referenciamento na *Internet*, está abrangido pelo conceito de uso “para produtos ou serviços” na acepção do art. 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104.

74. Da mesma forma, o facto de o sinal que é objecto do referido uso ser idêntico a uma marca comunitária também é constitutivo de um uso “para produtos ou serviços” na acepção do art. 9.º, n.º 1, alínea a), do Reg. n.º 40/94.

c) Uso susceptível de afectar as funções da marca

75. O direito exclusivo previsto nos arts. 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea a), do Reg. n.º 40/94 foi concedido com o objectivo de permitir ao titular da marca proteger os seus interesses específicos como titular dessa marca, ou seja, assegurar que esta possa cumprir as suas funções próprias. Assim, o exercício deste direito deve ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro prejudica ou é susceptível de prejudicar as funções da marca (v., designadamente, acs., já referidos, *Arsenal Football Club*, n.º 51; *Adam Opel*, n.ºs 21 e 22; e *L'Oréal e o.*, n.º 58).

76. Resulta desta jurisprudência que o titular da marca não se pode opor ao uso de um sinal idêntico à marca se esse uso não for susceptível de prejudicar nenhuma das funções daquela (acs., já referidos, *Arsenal Football Club*, n.º 54, e *L'Oréal e o.*, n.º 60).

77. Entre essas funções figura não apenas a função essencial da marca, que consiste em garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço (a seguir "função de indicação de origem"), mas igualmente as suas outras funções, como, designadamente, garantir a qualidade desse produto ou desse serviço, ou as funções de comunicação, de investimento ou de publicidade (ac. *L'Oréal e o.*, já referido, n.º 58).

78. A protecção conferida pelos arts. 5.º, n.º 1, alínea *a*), da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea *a*), do Reg. n.º 40/94 é, a este respeito, mais ampla do que a prevista nos mesmos artigos, n.º 1, alínea *b*), cuja aplicação exige a existência de um risco de confusão (v., neste sentido, acs., já referidos, *Davidoff*, n.º 28, e *L'Oréal e o.*, n.º 59).

79. Resulta da jurisprudência acima recordada que, na hipótese, visada nos arts. 5.º, n.º 1, alínea *a*), da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea *a*), do Reg. n.º 40/94, em que o uso, por um terceiro, de um sinal idêntico à marca é feito em relação a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca está registada, o titular da marca está habilitado a proibir esse uso se ele for susceptível de prejudicar uma das funções da marca, quer se trate da função de indicação de origem, quer de uma das outras funções.

80. É certo que o titular da marca não tem o direito de proibir tal uso nas hipóteses de excepção enunciadas nos arts. 6.º e 7.º da Directiva 89/104 e nos arts. 12.º e 13.º do Reg. n.º 40/94. Todavia, não foi afirmado que uma dessas hipóteses seja aplicável no caso vertente.

81. Neste caso, as funções pertinentes a examinar são as de indicação de origem e de publicidade.

i) Violação da função de indicação de origem

82. A função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir esse produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa (v., neste sentido, acs. de 29/9/1998, *Canon*, C-39/97, *Colect.*, p. I-5507, n.º 28, e de 6/10/2005, *Medion*, C-120/04, *Colect.*, p. I-8551, n.º 23).

83. A questão de saber se esta função da marca é prejudicada quando é mostrado aos internautas, a partir de uma palavra-chave idêntica a uma marca, um anúncio de um terceiro, como um concorrente do titular dessa marca, depende, em especial, da maneira como esse anúncio é apresentado.

84. A função de indicação de origem da marca é prejudicada quando o anúncio não permite ou permite dificilmente ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber se os produtos ou os serviços objecto do anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente ligada a este ou, pelo contrário, de um terceiro (v., neste sentido, ac. *Céline*, já referido, n.º 27 e jurisprudência referida).

(*Omissis*)

88. Incumbe ao órgão jurisdicional nacional apreciar, caso a caso, se os factos do litígio cuja apreciação lhe foi submetida se caracterizam por uma violação, ou um risco de violação, da função de indicação de origem descrita no n.º 84 do presente acórdão.

89. Quando o anúncio do terceiro sugere a existência de uma relação económica entre esse terceiro e o titular da marca, deve concluir-se que a função de indicação de origem é prejudicada.

90. Quando o anúncio, embora não sugira a existência de uma relação económica, é de tal forma vago sobre a origem dos produtos ou dos serviços em causa que um internauta normal-

mente informado e razoavelmente atento não consegue determinar, com base no *link* publicitário e na correspondente mensagem comercial, se o anunciante é um terceiro relativamente ao titular da marca ou, pelo contrário, se está economicamente ligado a este, deve igualmente concluir-se que a referida função da marca é prejudicada.

ii) Violação da função de publicidade

91. A vida comercial caracteriza-se por uma oferta variada de produtos e de serviços. Assim, o titular de uma marca pode ter como objectivo não apenas dar uma indicação, através de tal marca, da origem dos seus produtos ou serviços, mas igualmente utilizar a sua marca para fins publicitários, tendo em vista informar e convencer o consumidor.

92. Consequentemente, o titular de uma marca está habilitado a proibir que seja feito uso, sem o seu consentimento, de um sinal idêntico à sua marca para produtos ou serviços idênticos aos produtos ou serviços para os quais essa marca foi registada, quando esse uso seja susceptível de violar a utilização da marca, pelo seu titular, como elemento de promoção de vendas ou instrumento de estratégia comercial.

93. Quanto ao uso, por anunciantes na *Internet*, do sinal idêntico à marca de outrem, como palavra-chave, para exibir mensagens publicitárias, é evidente que esse uso é susceptível de ter certas repercussões na utilização publicitária da referida marca pelo seu titular, bem como na sua estratégia comercial.

(*Omissis*)

95. Todavia, essas repercussões do uso do sinal idêntico à marca por terceiros não constituem, em si mesmas, uma violação da função de publicidade da marca.

(*Omissis*)

97. Resulta destes elementos que, quando o internauta introduz o nome de uma marca co-

mo termo de pesquisa, a página de entrada e de promoção do sítio do titular da referida marca fará parte da lista dos resultados naturais, normalmente, numa das primeiras posições dessa lista. Tal exibição, que, além do mais, é gratuita, tem como consequência que está garantida a visibilidade, para o internauta, dos produtos ou serviços do titular da marca, independentemente da questão de saber se esse titular consegue ou não que seja igualmente exibido, numa das primeiras posições, um anúncio na rubrica "*links patrocinados*".

98. Tendo em conta estas circunstâncias, há que concluir que o uso de um sinal idêntico a uma marca de outrem, no âmbito de um serviço de referenciamento como o que está em causa nos processos principais, não é susceptível de constituir uma violação da função de publicidade da marca.

(*Omissis*)

B – Quanto à responsabilidade do prestador do serviço de referenciamento

106. Através da sua terceira questão no proc. C-236/08, da sua segunda questão no proc. C-237/08 e da sua terceira questão no proc. C-238/08, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o art. 14.º da Directiva 2000/31 deve ser interpretado no sentido de que um serviço de referenciamento na *Internet* constitui um serviço da sociedade da informação, consistente no armazenamento de informações fornecidas pelo anunciante, de modo que esses dados sejam objecto de uma "armazenagem em servidor" na acepção deste artigo e que, portanto, o prestador do serviço de referenciamento não pode ser considerado responsável antes de ele próprio ter sido informado do comportamento ilícito do referido anunciante.

107. A secção 4 da Directiva 2000/31, que engloba os arts. 12.º a 15.º, intitulada "Responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços", visa restringir as situações em que, em conformidade com o direito nacional aplicável

na matéria, a responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços 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 na secção 4 desta directiva, certas situações não podem dar lugar a responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços. Desde que terminou o prazo de transposição da directiva, as regras de direito nacional em matéria de responsabilidade de tais prestadores devem comportar as limitações enunciadas nos referidos artigos.

108. A Vuitton, a Viaticum e a CNRRH defendem, porém, que um serviço de referenciamento como o "AdWords" não é um serviço da sociedade da informação, tal como definido nas referidas disposições da Directiva 2000/31, de forma que o prestador de tal serviço em caso algum pode beneficiar dessas limitações de responsabilidade. A Google e a Comissão das Comunidades Europeias têm uma opinião contrária.

109. A limitação de responsabilidade enunciada no art. 14.º, n.º 1, da Directiva 2000/31 aplica-se em caso de "prestação de um serviço da sociedade da informação que consista no armazenamento de informações prestadas por um destinatário do serviço" e significa que o prestador desse serviço não pode ser considerado responsável pelos dados que armazenou a pedido de um destinatário do referido serviço, a menos que esse prestador, tendo tomado conhecimento, através de uma informação fornecida por uma pessoa lesada ou de qualquer outro modo, do carácter ilícito desses dados ou de actividades de tal destinatário, não tenha prontamente retirado ou tornado inacessíveis os referidos dados.

(*Omissis*)

114. Por conseguinte, a fim de verificar se a responsabilidade do prestador do serviço de referenciamento poderia ser limitada com base no art. 14.º da Directiva 2000/31, deve examinar-se se o papel desempenhado pelo referido presta-

dor é neutro, ou seja, se o seu comportamento é puramente técnico, automático e passivo, implicando o desconhecimento ou a falta de controlo dos dados que armazena.

115. No que respeita ao serviço de referenciamento em causa nos processos principais, resulta dos autos e da descrição que figura nos n.ºs 23 e segs. do presente acórdão que a Google procede, graças a programas informáticos por ela desenvolvidos, a um tratamento dos dados introduzidos por anunciantes, daí resultando a exibição dos anúncios em condições, sob o controlo da Google. Entre outras situações, a Google determina a ordem de exibição em função, designadamente, da remuneração paga pelos anunciantes.

116. Cabe salientar que a simples circunstância de o serviço de referenciamento ser pago, de a Google fixar as modalidades de remuneração, ou ainda de facultar informações de ordem geral aos seus clientes, não pode ter por efeito privar a Google das derrogações em matéria de responsabilidade previstas pela Directiva 2000/31.

117. Do mesmo modo, a concordância entre a palavra-chave seleccionada e o termo de pesquisa introduzido por um internauta não basta, em si, para considerar que a Google tem um conhecimento ou um controlo dos dados introduzidos no seu sistema pelos anunciantes e memorizados no seu servidor.

118. É, em contrapartida, pertinente, no quadro do exame a que se refere o n.º 114 do presente acórdão, o papel desempenhado pela Google na redacção da mensagem comercial que acompanha o *link* publicitário, ou na determinação ou na selecção das palavras-chave.

119. É tendo em conta as considerações precedentes que cabe ao órgão jurisdicional nacional, que é quem está em melhores condições para conhecer as modalidades concretas do fornecimento do serviço nos processos principais, apreciar se o papel efectivo exercido pela Google corresponde ao descrito no n.º 114 do presente acórdão.

(*Omissis*)

Conclusão

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

1) O art. 5.º, n.º 1, alínea *a*), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21/12/1988, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, e o art. 9.º, n.º 1, alínea *a*), do Reg. (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20/12/1993, sobre a marca comunitária, devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca está habilitado a proibir que um anunciante, a partir de uma palavra-chave idêntica a tal marca, que esse anunciante, sem o consentimento do referido titular, seleccionou no âmbito de um serviço de referenciamento na *Internet*, faça publicidade a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca está registada, quando tal publicidade não permite ou permite dificilmente ao internauta médio determinar se os produtos ou os serviços objecto do anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente ligada a este, ou, pelo contrário, de um terceiro.

2) O prestador de um serviço de referenciamento na *Internet*, que armazena como palavra-chave um sinal idêntico a uma marca e que organiza a exibição de anúncios a partir de tal sinal, não faz um uso desse sinal na acepção do art. 5.º, n.ºs 1 e 2, da Directiva 89/104 ou do art. 9.º, n.º 1, do Reg. n.º 40/94.

3) O art. 14.º da Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8/6/2000, relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico, no mercado interno (“Directiva sobre comércio electrónico”), deve ser interpretado no sentido de que a regra que enuncia se aplica ao prestador de um serviço de referenciamento na *Internet*, quando esse prestador não tenha desempenhado um papel activo susceptível de lhe facultar um conhecimento ou um controlo dos dados armazenados. Se não tiver desempenhado esse papel, o referido prestador não pode

ser considerado responsável pelos dados que tenha armazenado a pedido de um anunciante, a menos que, tendo tomado conhecimento do carácter ilícito desses dados ou de actividades do anunciante, não tenha prontamente retirado ou tornado inacessíveis os referidos dados.

Anotação

1. Introdução e delimitação do comentário

A empresa Google tornou-se conhecida por todo o mundo graças, essencialmente, ao seu motor de busca, através do qual apresenta aos utilizadores listas de “resultados” naturais das pesquisas realizadas por estes, sendo estes apresentados por ordem decrescente de importância através do funcionamento automático de algoritmos. Ora, em boa medida, a existência de tal sistema – que assumiu uma utilidade significativa para a esmagadora maioria dos utilizadores da Internet – é sustentada por um outro serviço oferecido pela Google: o sistema Adwords, isto é, um sistema pago de estabelecimento de hiperligações com propósitos publicitários.

Os resultados do funcionamento deste último sistema, cuja apresentação é espoletada pelas pesquisas realizadas pelos utilizadores da Internet, são exibidos normalmente ao lado das listas de resultados “naturais” ou no topo da página (com um fundo de cor distinta) e identificados pela epígrafe “links patrocinados” ou “anúncios”. A ordem de apresentação destes resultados é determinada pela conjugação de diversos factores, especialmente o preço máximo pago pelos anunciantes por “clique”, pelo número de “cliques” anteriores nas referidas ligações e pela qualidade do anúncio (composto pela ligação publicitária e uma curta mensagem comercial que acompanha a mesma), numa avaliação que é feita pela Google⁽¹⁾.

(¹) Parágrafo 26.

Nos três casos que conduziram à formulação de questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça estavam em causa situações em que, entre as palavras-chave disponibilizadas pela Google aos clientes do serviço de referências Adwords, estavam palavras correspondentes a marcas de que são titulares as empresas que são autoras nas ditas acções (embora o caso se tenha tornado conhecido por envolver a empresa francesa Louis Vuitton Malletier SA – titular de marcas de prestígio nacionais e comunitária que identificam, sobretudo, malas e outros produtos relacionados –, estavam envolvidas nos outros processos uma empresa titular de marcas francesas registadas para serviços de organização de viagens, por um lado, e empresas que eram, respectivamente, titular e licenciada de uma marca registada para serviços de agência matrimonial).

Acresce que tais palavras-chave eram utilizadas como ligações publicitárias por todos os clientes do Adwords, incluindo não apenas concorrentes das empresas titulares dos direitos de marca, mas também anunciantes de imitações de produtos em causa, que associavam estes nomes a palavras como “imitação” ou “réplica” e direccionavam os utilizadores para páginas onde eram vendidas cópias dos tais artigos.

O problema é suscitado pelo facto de no sistema Adwords as palavras-chave não serem meros resultados informáticos da forma de funcionamento natural de um motor de busca, mas também um meio publicitário utilizado pelas empresas para promoverem os seus produtos ou serviços.

Estes vários factores tornam interessantíssimas, ainda que, a meu ver, não definitivas, as conclusões do Tribunal relativamente à matéria analisada, a qual se insere na questão de alcance mais geral sobre a necessidade de adaptação do direito das marcas à utilização das mesmas em ambiente digital e em rede.

2. A utilização de marcas no contexto das hiperligações

2.1 A utilização pelo anunciante – enquadramento

As questões que o Tribunal de Justiça da União Europeia foi chamado a considerar não são inteiramente novas e encontram já um historial significativo

que, tendo encontrado as suas primeiras aproximações na jurisprudência estadunidense, cedo alastrou a alguns tribunais na Europa. Tal jurisprudência tem um alcance mais geral, respeitando à utilização dos chamados meta-dados ou meta-informação, isto é, de sinais verbais que são usados como palavras-chave que, se inseridas pelo titular de um sítio da Internet no código html desse sítio, ainda que invisíveis ao utilizador da rede, fazem funcionar as classificações dos repertórios dos sítios de Internet no contexto do funcionamento de um motor de busca de informação ⁽²⁾.

Os problemas jurídicos surgem quando os meta-dados em causa coincidem com marcas nominativas protegidas, não tendo o titular do sítio obtido consentimento para a sua utilização. Ora, se os primeiros casos tiveram origem no pedido de condenação dos titulares dos sítios que integravam os ditos meta-dados (por violação do direito de marca e/ou por concorrência desleal), cedo se passou para uma fase de tentativa de responsabilização do prestador do serviço de pesquisa de informação.

O que está em causa relativamente a este último é saber se o prestador que disponibiliza ligações promocionais e de carácter comercial pode ser responsável por violação do direito de marca nos casos em que as palavras-chave utilizadas coincidem com marcas nominativas. Esta questão já foi colocada por diversas vezes aos tribunais, tendo assumido alguma expressão a posição assumida pelos tribunais franceses relativamente a esta matéria, nos quais, pelo menos até 2005, os prestadores de serviços de hiperligações foram condenados, por mais do que uma vez, por contrafacção de marcas. Foram, aliás, alguns destes processos ⁽³⁾ que, pelas dúvidas que suscitaram re-

⁽²⁾ Para uma descrição sumária dos casos mais relevantes da jurisprudência estadunidense e de algumas jurisdições europeias, leia-se LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ, “La infracción del derecho de marca mediante palabras clave en los motores de búsqueda en Internet en la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, in ADI 30, 2009/2010, pp. 667-672.

⁽³⁾ Estão particularmente em causa duas decisões do Tribunal de Grande Instance de Nanterre, de 13/10/2003 (viaticum er Lutéciel contre Google France) e de 14/12/2004 (CNRRH

lativamente à interpretação dos termos da Primeira Directiva Comunitária sobre Marcas junto dos tribunais de segunda instância, acabaram por dar lugar à colocação de questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça ⁽⁴⁾.

A questão foi, entretanto, retomada numa decisão posterior do Tribunal de Justiça da União Europeia, o ac. de 12/7/2011, L'Oréal S.A. et al. contra eBay International AG et al., no proc. C-324/09 ⁽⁵⁾. Nesta decisão, muitas das conclusões obtidas na decisão Google foram recuperadas para aplicação a circunstâncias que, conquanto distintas, encontram pontos de identidade muito evidentes com aquelas.

2.2 A utilização feita pelo prestador do serviço de hiperligação

2.2.1 Utilização de sinais distintivos?

Em todos os casos levados à consideração dos tribunais nacionais que recorreram ao reenvio prejudicial, o uso em causa na interpretação solicitada ao Tribunal de Justiça consistiu na selecção de palavras de maneira a que os resultados sejam apresentados como anúncios no sistema Adwords, isto é, ao lado dos resultados naturais do funcionamento do motor de busca.

Atente-se na forma como as questões prejudiciais são colocadas: o acto para o qual se chama a atenção não respeita ao uso da marca nominativa nas páginas

et Pierre Alexis T. Contre Google France et autres), que foram posteriormente objecto de recurso de apelação para a Cour d'Appel de Versailles.

⁽⁴⁾ Para um relato informado e abrangente desta evolução, remeto para SOPHIE PIRLOT DE CORBION, "Référéncement et droit des marques: quand les mots clés suscitent toutes les convoitises", in Alain Strowel, Jean-Paul Triaille, Google et les nouveaux services en ligne, Larcier, 2008, pp. 130 e segs.

⁽⁵⁾ Neste caso, a eBay fazia aparecer, mediante a selecção de palavras-chave correspondentes a marcas de que é titular a L'Oréal, no âmbito do serviço de referências Adwords da Google uma ligação publicitária para o sítio www.ebay.co.uk sempre que existisse coincidência entre essa palavra e a palavra constante da pesquisa lançada por um internauta no motor de busca. Ainda não publicado; disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0324:PT:HTML>.

dos anunciantes (concorrentes ou contrafactores), nem à comercialização nessas páginas de produtos ou serviços a que tal marca tenha sido aposta. Sobre estas situações, o Tribunal teve recentemente ocasião de se pronunciar, reiterando a posição que já antes tinha expressado segundo a qual é ilícita a conduta de um concorrente que a partir de uma palavra chave idêntica a uma marca que este concorrente, sem o consentimento do referido titular, seleccionou no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, fizesse publicidade a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca está registada, quando esse uso for susceptível de prejudicar uma das funções da marca ⁽⁶⁾.

Nos casos presentes, o Tribunal é chamado apenas a apreciar a licitude do uso da marca nominativa como palavra-chave no contexto do funcionamento do sistema Adwords ⁽⁷⁾, isto é: a) na disponibilização de termos idênticos ou similares aos da marca nominativa entre as palavras-chave que os anunciantes podem seleccionar; e b) na apresentação de tais termos como anúncios ou ligações publicitárias.

Em ambos os casos, não há dúvidas de que estão em causa utilizações, de resto não consentidas, da marca, pois que os sinais usados (neste caso compostos exclusivamente por palavras, isto é, sinais linguísticos) são idênticos ou similares aos que compõem as marcas.

Contudo, tal uso técnico da marca nominativa não é suficiente para preencher a noção jurídica de uso indevido a que recorre o art. 5.º, n.º 1, alíneas a) e b), da Directiva n.º 89/104/CEE, de 21/12/1988, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas ⁽⁸⁾ (doravante identificada como DM), e o art. 9.º do Reg. n.º 40/09, de 20/12/1993,

⁽⁶⁾ Ac. do Tribunal de Justiça de 22/9/2011, Interflora Inc., Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd, no proc. C-323/09, parágrafo 66.

⁽⁷⁾ A delimitação é feita, de modo claro, pelo advogado-geral MIGUEL POIARES MADURO, na opinião proferida em 22/9/2009 (disponível em <http://curia.europa.eu>), parágrafo 46.

⁽⁸⁾ Transposto para o direito português pelo art. 258.º do CPI.

sobre a marca comunitária ⁽⁹⁾ (doravante, Regulamento sobre a marca comunitária ou, abreviadamente, RMC).

Com efeito, de acordo com a jurisprudência europeia, para que se possa considerar verificada a previsão do art. 5.º, n.º 1, da DM e, deste modo, o titular do direito possa exercer o jus excludendi alios sobre o sinal distintivo, é necessário que, para além da inexistência de consentimento relativo a tal uso, estejam verificados outros três requisitos cumulativos, a saber: (i) que o uso em causa se verifique no âmbito da vida comercial do terceiro; (ii) que se refira a produtos ou serviços que sejam idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, e, finalmente, (iii) que esse uso afecte ou seja susceptível de afectar a função distintiva da marca.

Esta é uma questão prévia relativamente ao segundo tema analisado por esta decisão, o qual tem que ver já com a determinação da responsabilidade dos prestadores de serviços da sociedade da informação que sejam considerados prestadores “intermediários” para efeitos da aplicação das regras da Directiva 2000/31/CE, de 8/6/2000 (vulgarmente conhecida como “Directiva sobre o comércio electrónico”), relativamente às utilizações das marcas. É, pois, em torno destes requisitos e da verificação do preenchimento dos mesmos que vão ser construídas as conclusões do acórdão, daqui resultando uma estrutura que me pareceu também apropriado seguir na presente anotação.

2.2.2 Utilização ilícita da marca?

A decisão do Tribunal foi a de que “o prestador de um serviço de referenciamento na Internet, que armazena como palavra-chave um sinal idêntico a uma marca e que organiza a exibição de anúncios a partir de tal sinal, não faz um uso desse sinal na acepção do art. 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104 ou do

⁽⁹⁾ Hoje correspondentes aos mesmos preceitos, respectivamente, da Directiva n.º 2008/95/CE, de 22/10/2008, e do Reg. (CE) n.º 207/2009, de 26/2/2009 (versões codificadas), os quais, porém, não se encontravam ainda em vigor ao tempo dos factos.

art. 9.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Reg. n.º 40/94” ⁽¹⁰⁾. A conclusão assim expressa assenta em premissas que podem ser alvo de crítica e é esse o propósito das alíneas seguintes.

Qualquer juízo de ilicitude relativo aos comportamentos adoptados pela Google passa inevitavelmente pela análise, à luz dos requisitos referidos no art. 5.º da DM, de cada uma das utilizações dos sinais distintivos em causa. É, pois, o que se fará em seguida.

a) Uso comercial

Segundo jurisprudência constante dos tribunais europeus, existe utilização de sinal idêntico à marca na vida comercial quando tal utilização se situa “no contexto de uma actividade comercial que tenha em vista um proveito económico” ⁽¹¹⁾. Porém, no caso presente, quer a disponibilização a anunciantes da selecção de expressões idênticas à marca nominativa, quer a exibição dessas mesmas expressões em anúncios não equivalem ao sentido estabilizado de utilização na vida comercial, porquanto a Google, muito embora sendo remunerada por tal actividade, não utiliza o sinal “no âmbito da sua própria comunicação comercial” ⁽¹²⁾.

A aceção do primeiro requisito assim defendida é inovadora, no sentido de que o Tribunal estabelece um novo critério de percepção do mesmo ⁽¹³⁾, que advoça uma interpretação restritiva e pode, por isso, ser questionada. De facto, como referem alguns autores, a expressão utilizada pela Primeira Directiva Comunitária sobre Marcas, pela amplitude que comporta, visa distinguir as actividades realizadas num contexto económico daquelas que podem ser percebidas como meras utilizações para fins informativos ou artísticos. Ora, é inegável que, contrariamente ao que

⁽¹⁰⁾ Parágrafo 99 (destaque nosso).

⁽¹¹⁾ Parágrafo 50.

⁽¹²⁾ Parágrafo 56.

⁽¹³⁾ No mesmo sentido, PRUDENCE CADIO e ANTOINE GENDREAU, “Le service Adwords sous la loupe de la CJUE: le fin mot de l’histoire?”, 19/7/2010, in <https://www.cms-bfl.com> (também publicado em Revue de jurisprudence de droit des affaires, 2010, n.º 7, pp. 659-664).

poderia acontecer caso estivéssemos a falar do sistema de referências naturais também disponibilizado pela Google (que apenas indirectamente tem uma finalidade lucrativa) ⁽¹⁴⁾, no caso do Adwords existe uma intenção lucrativa na actividade desenvolvida, sendo a remuneração paga em contrapartida das utilizações de palavras-chave idênticas às marcas nominativas. Quer na disponibilização das referidas palavras, quer na sua exibição em ligações publicitárias, a reprodução das marcas está, assim, directamente envolvida na exploração do serviço de referenciamento pela Google ⁽¹⁵⁾. O primeiro requisito não pode senão considerar-se preenchido.

b) Uso para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes aos que a marca nominativa assinala

O segundo elemento do tipo de infracção previsto na Primeira Directiva Comunitária sobre Marcas diz respeito à aposição do sinal distintivo idêntico à marca em produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada. O cumprimento deste requisito, que não ofereceria hesitações na análise do comportamento dos terceiros que são titulares das páginas de Internet onde os referidos produtos e serviços são comercializados, já suscita dúvidas na análise da actuação da Google.

O n.º 3 do art. 5.º da DM fornece um catálogo de utilizações comerciais possíveis, sendo este, porém, um elenco meramente exemplificativo. Não é, assim, forçoso que os comportamentos da Google sejam sub-

⁽¹⁴⁾ Não apoio, pois, a conclusão que o advogado-geral MIGUEL POIARES MADURO (opinião, parágrafo 73) formulou relativamente a este requisito para a disponibilização em geral do motor de busca da Google. Se é certo que, em última análise, a Google prossegue sempre um objectivo de maximização do lucro e se não é menos verdade que alguns dos seus serviços, oferecidos gratuitamente, têm uma incidência automática no incremento da procura em relação a outros, a lógica de disponibilização de um sistema de referências "naturais" inscreve-se ainda no exercício do direito à informação. Sobre esta hipótese, porém, veja-se o que defendo infra (ponto 3).

⁽¹⁵⁾ PRUDENCE CADIO e ANTOINE GENDREAL, "Le service Adwords...", cit.

sumíveis à descrição de um dos actos que constam de tal elenco. O que interessa, pois, é verificar se está cumprido o requisito de utilização na vida comercial do referido sinal para produtos ou serviços idênticos (ou semelhantes) àqueles para os quais a marca foi registada. Aliás, como o próprio Tribunal esclarece, a enumeração feita no n.º 3 do artigo foi "redigida antes do aparecimento em pleno do comércio electrónico e das publicidades desenvolvidas neste âmbito" ⁽¹⁶⁾.

Embora o referido elenco integre uma menção à oferta dos produtos para venda ou à oferta de serviços sob esse sinal, não é disso que (pelo menos directamente) tratamos. Em qualquer caso, é possível pelo menos equacionar alguma proximidade relativamente à referência à utilização do sinal na publicidade a produtos e serviços comercializados.

Contrariamente ao que havia aconselhado o advogado-geral, o Tribunal baseia-se em jurisprudência anterior para entender de modo amplo o tipo de utilização que pode estar em causa e concluir que pelo "menos em casos em que o anunciante não pretende [...] apresentar os seus produtos ou os seus serviços aos internautas como uma alternativa aos produtos ou aos serviços do titular da marca, mas, pelo contrário, tem por objectivo induzir os internautas em erro sobre a origem dos seus produtos ou dos seus serviços, fazendo-lhes crer que estes provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente ligada a este, existe um uso «para produtos ou serviços»" ⁽¹⁷⁾. Interessa apenas que exista uma "ligação entre o referido sinal e os produtos comercializados ou os serviços fornecidos pelo terceiro" ⁽¹⁸⁾.

Contudo, ao aplicar neste caso o dito raciocínio, o Tribunal de Justiça da União Europeia não dá a devida atenção ao facto de os actos que é chamado a apreciar serem actos do prestador de serviços da sociedade da informação que disponibiliza o serviço de referenciamento e não, como parece entender, o "anunciante".

⁽¹⁶⁾ Parágrafo 66.

⁽¹⁷⁾ Parágrafo 72. O Tribunal de Justiça da União Europeia baseia-se no ac. C-17/06, Céline, de 11/9/2007, publicado na Colect., p. I-07041, parágrafo 16.

⁽¹⁸⁾ Parágrafo 72.

Não haveria dúvidas em considerar que as intenções deste último são no sentido de induzir o potencial consumidor em erro relativamente à origem dos produtos ou serviços. A questão está, porém, em que o serviço prestado pela Google diz respeito apenas à disponibilização de termos idênticos ou similares aos da marca nominativa como palavras-chave, por um lado, e à apresentação de termos idênticos ou similares aos da marca nominativa como ligações publicitárias.

Sendo certo que o serviço prestado pela Google – o Adwords – não pode ser considerado idêntico ou similar aos produtos e serviços oferecidos pelos titulares das marcas registadas, não é menos certo que pode ser estabelecida entre os sinais usados a ligação a que o Tribunal se refere no final do parágrafo 72. Acresce que, como o Tribunal bem refere, a jurisprudência europeia anterior orienta-se num sentido de um entendimento amplo do segundo requisito do n.º 3 do art. 5.º da DM. Talvez possa ser mais difícil o estabelecimento desta ligação no que respeita ao primeiro dos actos considerados: a disponibilização dos referidos sinais na lista de palavras-chave que os anunciantes podem escolher para fazer funcionar as hiperligações. Já não é, porém, longínqua a ligação no caso da apresentação dos sinais nominativos como ligações publicitárias, pois que nesta situação a Google exhibe na sua página referências que se baseiam em marcas registadas e que permitem aos consumidores aceder, por remissão, a páginas que comercializam produtos ou serviços concorrentes com os dos titulares.

O que fica por apurar é, tão-só, o tipo de envolvimento da Google neste processo, cujo tratamento remeto para a questão do apuramento da responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços, analisada mais adiante.

c) Uso susceptível de afectar a função distintiva da marca

Finalmente, o terceiro requisito inscreve na Directiva e no Regulamento o propósito de tutela da função essencial da marca: a função distintiva ou de indicação da origem dos produtos ou serviços. A função distintiva da marca consiste na garantia ao consumidor da identidade da origem dos produtos

ou serviços – isto é, da entidade “à qual se atribui o ónus pelo uso não enganoso dos produtos ou serviços marcados” (19) – permitindo-lhe distingui-los em relação a produtos ou serviços que tenham uma proveniência diferente (20).

A questão está aqui em saber se um utilizador da Internet normalmente informado e atento poderá saber se os produtos ou serviços que são objecto dos anúncios e ligações publicitárias do Adwords provêm do titular da empresa que é titular da marca – ou de outra empresa economicamente relacionada com esta – ou, pelo contrário, de uma terceira entidade. Nos casos em que a utilização de um sinal idêntico ou semelhante à marca registada seja feita em termos que permitam, no espírito do público, um risco de confusão ou de associação entre o sinal e a marca, então tal utilização será ilícita.

Ora, no caso vertente, o Tribunal de Justiça da União Europeia teve que proceder a uma actualização dos contornos deste requisito, adaptando-o ao ambiente normal de desenvolvimento das actividades de comércio electrónico. Assim, no domínio do comércio electrónico, diz o Tribunal, deve ser entendido que a função essencial da marca consiste na necessidade de garantir que os internautas, que percorram os resultados expostos na sequência de uma pesquisa feita num motor de busca sobre uma determinada marca, possam distinguir os produtos ou serviços dessa marca em relação a produtos ou serviços de outra(s) origem(ens) (21).

(19) LUIS COUTO GONÇALVES, Manual de direito industrial, 2.ª ed., Almedina, 2008, p. 190.

(20) De modo desenvolvido sobre esta função, entre nós, LUIS COUTO GONÇALVES, Função distintiva da marca, Almedina, 1999.

(21) Parágrafo 87. Esta garantia de uso não enganoso dos produtos ou serviços marcados não se confunde, mas articula-se, com as regras relativas aos deveres de informação vigentes nos casos de comercialização electrónica de produtos (relativas à clareza e transparência das comunicações, entre outras) e que se justificam pela sua finalidade de protecção dos consumidores. Cfr. JORGE CARVALHO, “Comércio electrónico e protecção dos consumidores”, in Revista Themis, ano VII, n.º 13, 2006, pp. 41-62.

O Tribunal remete a solução para a análise que venha a ser feita pelo órgão jurisdicional nacional que deva decidir o caso concreto. A este competirá verificar se o anúncio em causa sugere a existência de uma relação económica com o titular da marca ou se, mesmo tal não sucedendo, um consumidor médio não consegue determinar se o anunciante é o titular da marca ou um terceiro. De acordo com o Tribunal de Justiça da União Europeia, nestas situações deve o tribunal nacional considerar que a função essencial da marca foi afectada por um acto imputável ao prestador de serviços da sociedade da informação. Pelo contrário, se o tribunal concluir que apenas pela visita directa às páginas dos anunciantes e leitura do conteúdo destas pode o consumidor ser colocado numa situação de possibilidade de confusão/associação, então o risco de afectação negativa da marca não existirá.

A opinião do advogado-geral havia sido aqui muito mais assertiva, pois que, numa construção muito tradicional, a propósito especialmente da análise do acto de apresentação de termos idênticos aos da marca nominativa como ligação publicitária – que era, afinal, o único que poderia suscitar dúvidas –, defendeu a inexistência de risco de confusão por a determinação da origem dos produtos ou serviços poder apenas ser feita pela leitura do conteúdo do anúncio e da página para que a ligação remete ⁽²²⁾. Ora, estes são actos imputáveis ao anunciante e não à Google.

Em todo o caso, a conclusão enunciada pelo Tribunal foi a de que “o prestador de um serviço de referenciamento na Internet, que armazena como palavra-chave um sinal idêntico a uma marca e que organiza a exibição de anúncios a partir de tal sinal, não faz um uso desse sinal na acepção do art. 5.º, n.ºs 1 e 2, da Directiva 89/104 ou do art. 9.º, n.º 1, do Reg. n.º 40/94”. O Tribunal de Justiça da União Europeia acaba, afinal, por malograr aquela que parecia ser a intenção inicial de remeter a avaliação dos termos concretos de cada caso para os tribunais nacionais. Pelo contrário, afasta em abstracto a possibilidade de

⁽²²⁾ Opinião, parágrafo 91.

considerar que, em situações como a presente, os actos de selecção de palavras-chave e exibição de anúncios que incorporem sinais idênticos ou semelhantes a marcas registadas sejam considerados ilícitos por existência de risco de confusão. Esta não foi, como decorre do exposto, a melhor solução ⁽²³⁾.

d) Uso susceptível de afectar outras funções da marca

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, o direito exclusivo de marca, protegido pelo art. 5.º da DM e pelo art. 9.º do RCM, tem por objectivo assegurar ao seu titular que a marca possa cumprir todas as suas funções, e não apenas a função distintiva. A tutela do direito é, assim, mais ampla, incluindo também as funções de garantia da qualidade dos produtos ou serviços e as funções de comunicação e de publicidade ⁽²⁴⁾.

A função de publicidade, que diz respeito à capacidade de atracção da própria marca em razão da imagem que a mesma foi adquirindo no mercado e na mente dos consumidores, está aqui especialmente em causa, uma vez que a principal função do Adwords é precisamente publicitar os produtos e serviços comercializados pelos anunciantes. Contudo, segundo o Tribunal de Justiça da União Europeia, esta função não foi infringida pela utilização de sinais idênticos a marcas de outrem por meio do serviço de referenciamento.

Alguma doutrina tem criticado fortemente este ponto da decisão, afirmando que o modo como o sistema funciona é prejudicial aos interesses económicos dos titulares das marcas e, indo contra o desempenho de uma das funções desta, infringe os direitos exclusivos daqueles. É certo que os titulares das marcas podem servir-se do sistema pago de referências para promoverem os seus produtos ou serviços. Não é menos certo, porém, que existe a possibilidade de os

⁽²³⁾ Assim também LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ, “La infracción del derecho de marca...”, cit., p. 684.

⁽²⁴⁾ Ac. C-487/07 do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de 18/6/2009, L’Oréal SA et al. contra Cie/Bellure NV, Colect., 2009, p. I-05185, parágrafos 60-63.

concorrentes, mediante o pagamento do valor necessário, conseguirem que os seus anúncios (nos quais empregam sinais distintivos de modo não autorizado) figurem nos lugares cimeiros da lista das ligações publicitárias expostas.

Alguns autores consideram que o funcionamento interno do sistema se externaliza num acto que se traduz numa indevida captação de clientela por parte dos anunciantes não autorizados⁽²⁵⁾. Não duvido da importância dos casos que se traduzem na obtenção de publicidade vantajosa por parte de concorrentes com base na capacidade publicitária de uma marca alheia e nem hesitaria em considerar aqui a qualificação de tais práticas como actos de concorrência desleal. Não obstante, tal seria uma qualificação indicada no caso de a análise se dirigir aos actos dos concorrentes (uma vez que esse é um pressuposto essencial do estabelecimento de um acto de concorrência desleal), o que não é manifestamente o caso da Google. Não me revejo, assim, nesta crítica.

2.2.3 Utilização ilícita de marca de prestígio?

Julgo merecer uma breve nota a análise feita pelo Tribunal ao facto de no proc. C-236/08 estar em causa uma marca de prestígio: a Louis Vuitton. É feito apelo à decisão L'Oréal de 2009⁽²⁶⁾ para recordar que a utilização por concorrentes de sinais semelhantes às marcas reputadas através de um sistema de referências pagas para tirar partido indevido do carácter distintivo e do prestígio daquela marca, incluindo naturalmente os casos em que tais empresas usem a capacidade de atracção granjeada pela marca para comercializarem imitações dos seus produtos, consiste numa violação ao n.º 2 do art. 5.º da DM e da alínea c) do n.º 1 do art. 9.º do RMC.

O Tribunal de Justiça da União Europeia afasta, porém, a responsabilidade do proprietário do sistema de referências por, invocando os argumentos anteriormente esgrimidos, considerar que os actos da

⁽²⁵⁾ LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ, "La infracción del derecho de marca...", cit., p. 685.

⁽²⁶⁾ Ac. C-487/07, cit., parágrafos 49 e 50.

Google na gestão do referido sistema não constituem um "uso" no sentido das disposições da Directiva e do Regulamento.

Pelas razões anteriormente já invocadas, reputo apressada esta conclusão. Com efeito, não apenas a análise de alguns dos elementos com base nos quais se constrói o direito exclusivo do titular da marca deve ser feita em concreto, como, estando em estudo uma marca de prestígio, existe uma maior probabilidade de os actos da Google poderem ser questionados à luz da legislação da propriedade intelectual aplicável. Com efeito, na aceção dos citados artigos, a demonstração de uso ilícito da marca dispensa a demonstração de identidade ou afinidade entre os produtos e serviços em causa e, por isso, não pressupõe a existência de um risco de confusão entre os mesmos. É de referir, aliás, que o n.º 5 do art. 5.º da DM permite aos Estados-membros outorgar esta protecção contra o uso de marcas de prestígio com fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços "desde que a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique"⁽²⁷⁾.

A conjugação destes diversos dados seria bastante para conduzir o Tribunal a, estando em causa uma tutela tão ampla como a da marca de prestígio – em que se atribui um direito exclusivo sobre um "goodwill comercial expressivo apenas, em última análise, de capacidade comunicativa (publicitária)"⁽²⁸⁾ –, empreender uma reflexão mais aturada sobre esta questão, o que, lamentavelmente, não sucedeu⁽²⁹⁾.

3. A responsabilidade do prestador do serviço de hiperligação

A última parte da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia é dedicada à interpretação do art. 14.º da Directiva sobre o comércio electrónico, sendo

⁽²⁷⁾ Cfr. LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ, "La infracción del derecho de marca...", cit., p. 686.

⁽²⁸⁾ GUSTAVO GUIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, 2.ª ed., Milano, Giuffrè, 2008, p. 268.

⁽²⁹⁾ Já não assim no ac. de 12/7/2011, L'Oréal S.A. et al. contra eBay International AG et al., no proc. C-324/99, cit., parágrafos 90-92.

esta a parte mais descritiva e, no meu entender, menos controversa do acórdão.

Tendo a conclusão do Tribunal sido a de que não existem actuações do prestador do serviço Adwords que possam equivaler a infracções ao direito de marcas, a parte B do acórdão procura explorar se, existindo uma infracção por parte de terceiros, designadamente dos anunciantes em sítios concorrentes, a actuação da Google, na medida em que contribua para esta infracção, pode ser considerada ela mesma ilícita por violação do direito de marca ⁽³⁰⁾.

O Tribunal passa brevemente em revista as regras sobre responsabilidade dos chamados prestadores intermediários de serviços da sociedade da informação previstas naquela Directiva ⁽³¹⁾. Os arts. 12.º a 15.º da Directiva do comércio electrónico fundam-se no princípio da equiparação, segundo o qual são aplicáveis aos prestadores de serviços na Internet as regras que formam o regime comum de responsabilidade em cada ordenamento jurídico. A legislação sobre o comércio electrónico constitui, assim, apenas um conjunto de especificações ou especialidades relativamente a tal regime, estabelecendo uma espécie de “filtro” quanto à imputabilidade dos danos à esfera

⁽³⁰⁾ A ausência em muitos direitos europeus de institutos similares aos da responsabilidade indirecta (vicarious liability) e do concurso de responsabilidades (contributory infringement) existentes no direito estadunidense coloca naturalmente algumas interrogações do ponto de vista da análise da actuação de entidades que prestam os seus serviços nas redes digitais, onde, perante conteúdos postos em circulação por outrem, desempenham um papel de intermediário entre o fornecedor do conteúdo e os utilizadores finais. Sobre a dualidade de perspectivas a propósito deste problema, cfr. o que escrevi em “De par-em-par, pois então?! – a partilha de obras protegidas pelo Direito de Autor através da Internet”, in Estudos comemorativos dos 10 anos da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, vol. II, Coimbra, Almedina, 2008, pp. 117-149.

⁽³¹⁾ Embora a Directiva não os tenha definido, o legislador português (art. 4.º, n.º 5, do DL n.º 7/2004) procurou, recorrendo aos dados que extrai da legislação comunitária, preencher esse vazio considerando estar aqui incluídas todas as entidades que “prestam serviços técnicos para o acesso, disponibilização e utilização de informações ou serviços em linha independentes da geração da própria informação ou serviço”.

jurídica dos prestadores de serviços quando a actuação dos mesmos preencha os requisitos de uma das “isenções” previstas na Directiva ⁽³²⁾.

É no quadro destas normas que o Tribunal de Justiça da União Europeia é chamado a aferir se o serviço Adwords reúne as condições para ser qualificado como prestador intermediário de serviços na acepção do art. 14.º da Directiva do comércio electrónico. É um facto que a actividade dos motores de busca e dos fornecedores de hiperligações ficou de fora do leque de previsões expressas da Directiva n.º 2000/31. Contudo, não apenas tem sido frequente a interpretação segundo a qual tais serviços, pela natureza da actividade em causa, se devem considerar abrangidos por estas normas ⁽³³⁾, como diversos ordenamentos jurídicos europeus, incluindo o português, entenderam avançar caminho relativamente à regulação desta matéria e consagraram na lei algumas especialidades relativamente à responsabilidade dos prestadores de “associações de conteúdos” ⁽³⁴⁾.

Um dos aspectos mais relevantes desta segunda parte da decisão é o facto de o Tribunal remeter para os órgãos jurisdicionais nacionais a tarefa de, na análise dos casos sub judice, procurarem determinar o nível de envolvimento concreto do prestador de serviços da sociedade da informação na eventual prática de uma infracção a uma marca protegida. De acordo com o Tribunal de Justiça da União Europeia, o art. 14.º da Directiva sobre o comércio electrónico “deve ser interpretado no sentido de que a regra

⁽³²⁾ Tendo tido já oportunidade de reflectir sobre o tema da responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços da sociedade da informação, em geral, dispense-me de reproduzir nesta sede as conclusões que já expus em “Conteúdos ilícitos e responsabilidade dos prestadores de serviços nas redes digitais”, in Direito da Sociedade da Informação, vol. VII, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, pp. 473-497.

⁽³³⁾ Veja-se a opinião de MIGUEL POIARES MADURO a este respeito, parágrafos 130-136.

⁽³⁴⁾ É a expressão utilizada no direito português para identificar a actividade de prestadores de serviços como a disponibilização de hiperconexões ou de motores de buscas. Cfr. o art. 19.º do DL n.º 7/2004, de 7/1 (Lei do Comércio Electrónico).

que enuncia se aplica ao prestador de um serviço de referenciamento na Internet, quando esse prestador não tenha desempenhado um papel activo susceptível de lhe facultar um conhecimento ou um controlo dos dados armazenados” (35).

Contrariamente àquela que havia sido a recomendação do advogado-geral, o Tribunal de Justiça da União Europeia considera que, em abstracto, “a simples circunstância de o serviço de referenciamento ser pago, de a Google fixar as modalidades de remuneração, ou ainda de facultar informações de ordem geral aos seus clientes” não são factores que afastem a possibilidade de a actuação da mesma poder beneficiar de uma das cláusulas especiais da Directiva n.º 2000/31 (36).

Contudo, existem outros factores que fazem duvidar da possibilidade de confirmar em concreto a “neutralidade” do papel desempenhado pelo serviço Adwords. Assim, não podem ser menosprezadas a intervenção da Google na redacção e apresentação das mensagens acompanhando as ligações publicitárias e a ingerência dos seus programas informáticos na selecção de palavras-chave, as quais, a confirmarem-se, desmentem o papel meramente passivo do prestador de serviços em causa. Porém, nesta sede, o Tribunal de Justiça da União Europeia opta por não divulgar orientações precisas (37).

A responsabilidade dos prestadores de serviços de associações de conteúdos é normalmente modelada tomando por referência as situações em que tais prestadores não se encontram numa posição que lhes permita exercer um controlo efectivo sobre a informação que é transmitida através dos seus serviços. Assim, o afastamento especial da responsabilidade destes prestadores diz apenas respeito às situações em que estes assumam efectivamente a postura de intermediários no acesso, disponibilização e utilização de

(35) Parágrafo 120.

(36) Parágrafo 116.

(37) PRUDENCE CADIO e ANTOINE GENDREAU, “Le service Adwords...”, cit., parágrafo 21; LIONEL THOUMYRE, “Impact de l’arrêt Google Adwords de la CJUE sur la responsabilité des services 2.0”, 2010, in <http://www.juriscom.net>, II.

informações ou serviços, sem qualquer intervenção sobre a geração dos mesmos (38).

Ora, tal assim não será nos casos em que o prestador de serviços tenha conhecimento, com base em informações a que tenha acesso no decurso da sua actividade ou em dados que sejam trazidos ao seu conhecimento por terceiros, da ocorrência de actos ilícitos mormente por violação de direitos de marca. Como refere LILLIAN EDWARDS, mesmo o estatuto de relativa imunidade alcançado por um comportamento neutro no mercado, perder-se-á nos casos em que, conhecendo situações de ilicitude, o prestador de serviços escolha não actuar (39).

Sendo certo que na presente decisão o Tribunal teve uma postura muito mais cautelosa quanto à apreciação da responsabilidade de um prestador de serviços de associação de conteúdos (40), o seu contributo para a discussão do tema da responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços é muito contido e projecta-se mais ao nível de orientações de cautela na análise destes casos, a qual variará sobremaneira em função das circunstâncias concretas que o juiz do caso seja chamado a apreciar.

4. As palavras que ficam por dizer...

Como decorre dos raciocínios anteriormente expostos, o acórdão Google não é – nem poderia ser – a resposta definitiva do Tribunal de Justiça da União Europeia quanto a esta controvérsia.

Já este ano de 2011, o Tribunal voltou, no proc. C– 324/09, a retomar algumas das orientações firmadas na decisão Google quer no que respeita à delimitação das situações em que a utilização de sinais nominativos idênticos ou semelhantes a marcas pro-

(38) JUAN FRANCISCO ORTEGA DÍAZ, Los enlaces en Internet – Propiedad Intelectual e Industrial y responsabilidad de los prestadores, Navarra, Aranzadi, 2006, p. 152.

(39) “Stuck in “Neutral”? Google, AdWords and the E-Commerce Directive immunities”, in Society for Computers & Law, in <http://www.scl.org/site.aspx?i=ed14010>.

(40) Que contrasta com aquela que se tinha vindo a tornar a regra em alguns ordenamentos, como é o caso do direito francês. Cfr., por todos, SOPHIE PIRLOT DE CORBION, “Référément et droit des marques...”, cit., pp. 141-151.

tegidas no contexto de um sistema pago de referenciamento pode dar lugar a uma infracção às marcas protegidas, quer também no que concerne à determinação do papel (activo ou passivo) desempenhado pelo prestador de serviços da sociedade da informação nos casos de infracção ao direito de marcas perpetrada por um terceiro.

Contudo, e em relação a este último aspecto, na decisão de 2011 é o operador de um sítio de comércio electrónico na Internet – a eBay – quem pretende arrogar-se o estatuto (e a inerente defesa) de prestador intermediário de serviços da sociedade da informação. Embora, uma vez mais, o órgão comunitário tenha reenviado aos tribunais nacionais o encargo de determinarem em concreto qual o grau de envol-

vimento do titular da marca, parece ser pacífico que actos que se traduzam na prática como actos de controlo ou conhecimento de dados relativos às propostas e venda em causa no sítio do eBay fogem à postura neutra que é exigida para que uma determinada entidade possa beneficiar das regras especiais da Directiva sobre comércio electrónico.

Não obstante, na sua mais recente decisão sobre esta temática, o Tribunal é mais afirmativo nas suas conclusões e estabelece que, em casos como este e com contornos como os descritos, o proprietário de uma página como a do eBay não tem argumentos que lhe permitam sustentar a possibilidade de qualificação do seu papel como passivo para efeitos da aplicação do art. 14.º da Directiva do comércio electrónico.

CLAUDIA TRABUCO