

**Processo C-684/19**

**Pedido de decisão prejudicial**

**Data de entrada:**

17 de setembro de 2019

**Órgão jurisdicional de reenvio:**

Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha)

**Data da decisão de reenvio:**

9 de setembro de 2019

**Recorrente:**

mk advokaten GbR

**Recorrida:**

MBK Rechtsanwälte GbR

---

*[Omissis]*

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha)**

**DECISÃO**

no litígio entre

mk advokaten GbR, *[omissis]* Kleve,

devedora e recorrente,

*[Omissis]*

e

MBK Rechtsanwälte GbR, *[omissis]* Mönchengladbach,

credora e recorrida,

[*Omissis*]

em 9 de setembro de 2019, a 20.<sup>a</sup> Secção Cível do Oberlandesgericht Düsseldorf  
[*omissis*]

decide:

I.

É suspensa a instância.

II

O Oberlandesgericht Düsseldorf submete ao Tribunal de Justiça da União Europeia [a seguinte questão prejudicial] relativa à interpretação da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25) (a seguir também «diretiva»):

Faz uso de uma marca, na aceção do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, um terceiro mencionado numa entrada publicada num sítio Internet onde figura um sinal idêntico à referida marca, se a entrada não tiver sido efetuada pelo próprio terceiro, mas obtida pelo operador do sítio Internet a partir de outra entrada efetuada pelo terceiro de maneira que violava a marca?

#### Fundamentos

I.

- 1 A credora, uma sociedade de advogados, que opera sob a designação «MBK Rechtsanwälte», é também titular da marca nominativa alemã 30 2014 035 913 «MBK Rechtsanwälte», registada, designadamente, para «serviços de consultoria em litígios; serviços de consultoria em questões jurídicas; prestação de serviços de advocacia; prestação de serviços».
- 2 A devedora, estabelecida em Kleve (Niederrhein), também uma sociedade de advogados, operou durante algum tempo com a designação «mbk rechtsanwälte» ou «mbk advokaten». A credora considerou que isto representava uma violação da sua designação comercial e da sua marca e obteve uma sentença de reconhecimento, transitada em julgado, do Landgericht Düsseldorf de 17 de outubro de 2016, pela qual a devedora foi proibida, sob pena de aplicação das sanções previstas na lei, de oferecer na vida comercial serviços jurídicos sob a designação «mbk».
- 3 Posteriormente, a credora constatou que, apesar da sentença de reconhecimento transitada em julgado, a entrada de «mbk Rechtsanwälte» em google.de continuava a mostrar vários resultados que faziam referência à devedora. Em concreto, tratava-se de uma entrada em

«kleve-niederrhein.stadtbranchenbuch.com» e na plataforma de *rating* «cylex.de». A devedora defendeu-se alegando não ter encomendado estas entradas. Com a designação «mbk Rechtsanwälte» tinha encomendado apenas uma entrada na lista telefónica «Das Örtliche» (que aparece também na Internet), da qual estas entradas foram extraídas, sem o seu conhecimento nem consentimento, para sítios Internet de terceiros. Afirma que suprimiu imediatamente a entrada em «Das Örtliche». Não estava obrigada a envidar mais esforços.

- 4 Na decisão impugnada, o Landgericht aplicou uma coima à devedora, a pedido da credora, em conformidade com o § 890, n.º 1, do Zivilprozessordnung (Código de Processo Civil). Como fundamentação, indicou que a sentença obrigava a devedora não apenas a apagar a entrada que tinha solicitado, mas todas as entradas nas habituais listas classificadas da Internet que continham o sinal contestado, uma vez que estas listas também lhe proporcionavam um benefício económico e se baseavam numa entrada diretamente solicitada pela devedora.
- 5 A devedora interpôs recurso imediato desta decisão.

## II

- 6 A decisão depende da interpretação do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 (ainda aplicável *ratione temporis*).
- 7 1. É certo que a credora invoca direitos não só com base na sua marca mas, em primeira linha, na sua designação comercial. Ao contrário da marca registada, a designação comercial não é abrangida pelo direito da União. Em todo o caso, no que diz respeito ao problema aqui levantado, o direito nacional contém regras idênticas para marcas e designações comerciais e estas regras só podem ser interpretadas de maneira idêntica.
- 8 O § 14, n.º 2, da Markengesetz (Lei das Marcas) dispõe o seguinte:

Sem o consentimento do titular da marca, é proibido a terceiros usar na vida comercial

1.

um sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca está protegida,

2.

um sinal quando, devido à identidade ou semelhança deste com a marca e à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca e pelo sinal, existir o risco de confusão por parte do público, incluindo o risco de associação entre o sinal e a marca.

O § 15, n.º 2, da Markengesetz tem a seguinte redação:

É proibido a terceiros usarem sem autorização, na vida comercial, a designação comercial ou um sinal semelhante de maneira que possa causar confusão com a designação protegida.

O § 890, n.º 1, primeiro período, do Zivilprozessordnung (Código de Processo Civil) prevê:

Se o devedor não cumprir a sua obrigação de se abster de um ato [...], é condenado pelo tribunal de primeira instância, a pedido do credor, a pagar uma coima [...] por cada infração.

- 9 2. Se um devedor tiver violado a marca ou a designação comercial de um terceiro mediante uma entrada na Internet (primeira entrada), não está obrigado apenas a apagar essa primeira entrada. Em vez disso, de acordo com a jurisprudência constante dos tribunais alemães [*omissis*], tem de investigar na Internet, utilizando os motores de pesquisa habituais, se os sítios Internet de terceiros copiaram esta entrada, mesmo sem o consentimento do devedor, e, em seguida, pelo menos, tentar seriamente a sua eliminação. Este entendimento baseia-se no facto de tais entradas subsequentes resultarem da entrada inicial do devedor, efetuada de maneira ilícita, e também beneficiarem economicamente o devedor. Por conseguinte, o risco de essas entradas serem incluídas noutros sítios Internet, mesmo sem solicitação, deve ser suportado pelo autor da infração e não pelo lesado. O autor da infração teria, por conseguinte, de suportar também as despesas e os esforços associados à eliminação dessas entradas. Tendo em conta esta jurisprudência, esta Secção teria de rejeitar o recurso imediato.
- 10 Não é claro se tal é compatível com a jurisprudência do Tribunal de Justiça em matéria de marcas. No seu Acórdão de 3 de março de 2016 (C-179/15 – Daimler AG/Együd Garage Gépjáromjavító és Értékesítő Kft; EU:C:2016:134), o Tribunal de Justiça declarou que as entradas subsequentes não constituem um uso no sentido do artigo 5.º, n.º 1, da diretiva. Como fundamentação, indicou que o uso implica um comportamento ativo; as ações de terceiros não se podem imputar a quem simplesmente encomendou uma primeira entrada num determinado sítio Internet.
- 11 Se esta jurisprudência for aplicada ao caso em apreço, esta Secção teria de alterar a decisão do Landgericht e indeferir o pedido de coima.
- 12 Na Alemanha pouco se tem debatido as consequências da decisão do Tribunal de Justiça. Não é claro para esta Secção se as afirmações do Tribunal de Justiça se referem apenas à situação específica no momento em que a primeira entrada era inicialmente lícita – devido ao consentimento dado nessa altura pelo titular da marca no quadro da cooperação que existia entre as partes - e só se tornou ilícita devido a um acontecimento posterior (o fim desta cooperação e, por conseguinte, do consentimento). Em contrapartida, a primeira entrada efetuada pela devedora constituía, desde logo, uma violação dos direitos da credora.

[*Omissis*]