

Versão anonimizada

Tradução

C-76/24 – 1

Processo C-76/24

Pedido de decisão prejudicial

Data de entrada:

1 de fevereiro de 2024

Órgão jurisdicional de reenvio:

Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal de Justiça Federal,
Alemanha)

Data da decisão de reenvio:

23 de janeiro de 2024

Demandada e recorrente em «Revision»:

Tradeinn Retail Services S.L.

Demandante e recorrido em «Revision»:

PH

Cópia autenticada

BUNDESGERICHTSHOF

DESPACHO

[*Omissis*]

Proferido em:
23 de janeiro de
2024
[*Omissis*]

no litígio

Tradeinn Retail Services S.L., [*omissis*] Celra (Girona), Espanha,

PT

demandada e recorrente em «Revision»,

[*Omissis*]

contra

PH, [*omissis*] Schierling,

demandante e recorrido em «Revision»,

[*Omissis*]

Na audiência de 31 de agosto de 2023, a Primeira Secção Cível do Bundesgerichtshof [*omissis*]

decidiu:

- I. Suspender a instância.
- II. Remeter as seguintes questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a interpretação do artigo 10.º, n.º 3, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1):
 1. O titular de uma marca nacional pode proibir, nos termos do artigo 10.º, n.º 3, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436, que uma pessoa no estrangeiro armazene produtos contrafeitos com o objetivo de os oferecer para venda ou colocar no mercado no país de proteção?
 2. O conceito de armazenamento, na aceção do artigo 10.º, n.º 3, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436, depende do acesso efetivo aos produtos contrafeitos ou é suficiente a possibilidade de poder agir sobre a pessoa que tem acesso efetivo a esses produtos?

Fundamentos:

- 1 A. O demandante é titular das marcas nominativas e figurativas registadas no Instituto Alemão das Patentes e Marcas para, entre outros, «aparelhos de mergulho, fatos de mergulho, luvas de mergulho, máscaras de mergulho e aparelhos de respiração para mergulho»

n.º 30426551



e n.º 30426550



- 2 A demandada, com sede em Espanha, publicitou ou ofereceu para venda acessórios de mergulho utilizando as marcas do demandante através do seu sítio Internet www.scubastore.com e da plataforma de comércio www.amazon.de. Neste âmbito, foram utilizadas em parte fotografias de produtos que ostentavam artigos com as marcas do demandante.
- 3 Entre outros, a demandada publicitou sob as marcas do demandante através da plataforma de comércio www.amazon.de um bolso de chumbo de lastro, que o demandante adquiriu em 8 de junho de 2019 como parte de uma compra de teste. As marcas do demandante não estavam impressas na embalagem nem no bolso de chumbo de lastro fornecido.
- 4 Após notificação não seguida de cumprimento, em 15 de setembro de 2020, o demandante requereu que a demandada fosse condenada, sob pena de condenação em sanções pecuniárias mais pormenorizadas, a abster-se de utilizar no mercado os sinais em causa (marcas nominativas e figurativas alemãs n.º 30426551 e/ou n.º 30426550 do demandante) para acessórios de mergulho na República Federal da Alemanha, sem o consentimento do titular da marca, em especial de apor esses sinais nos acessórios de mergulho ou na sua apresentação ou embalagem, oferecer para venda, fabricar, comercializar ou colocar no mercado de outra forma acessórios de mergulho com esses sinais, de os publicitar ou armazenar para esses fins.
- 5 Pediu igualmente que fosse declarada a obrigação de a demandada indemnizar, fornecer informações e reembolsar as despesas relacionadas com a interpelação, acrescidas de juros.
- 6 A demandada reconheceu o pedido na parte em que o demandante pediu que lhe fosse ordenado que se abstinhasse de oferecer para venda ou publicitar acessórios de mergulho sob as marcas e na parte em que o demandante, em relação a estes atos, requereu informações e a declaração da sua obrigação de indemnização.
- 7 O Landgericht (Tribunal Regional) condenou parcialmente a demandada através de uma sentença transitada em julgado, e concedeu igualmente ao demandante despesas relacionadas com a interpelação no montante de 1 398,25 euros, acrescido de juros. Julgando a ação improcedente quanto ao demais.
- 8 Na sequência do recurso interposto pelo demandante desta decisão, o órgão jurisdicional de recurso completou a condenação de proibição da demandada com as palavras «bem como à comercialização ou armazenamento para esses fins»,

alargou os pedidos subsequentes relativos a esses factos e condenou igualmente a demandada no reembolso das despesas de interpelação no montante de 1 822,96 euros, acrescido de juros. Negou provimento ao recurso do demandante quanto ao restante [Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunal Regional Superior de Nuremberga, Alemanha), GRUR 2023, 260].

- 9 Com o seu recurso de «Revision» admitido pelo órgão jurisdicional de recurso, ao qual o demandante pede que seja negado provimento à sentença, a demandada pede a reposição da sentença proferida pelo Landgericht.
- 10 B. O sucesso do recurso de «Revision» depende da interpretação do artigo 10.º, n.º 3, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436. Por conseguinte, antes do proferimento de uma decisão sobre o recurso de «Revision», deve a instância ser suspensa com submissão de um pedido de decisão prejudicial ao Tribunal de Justiça da União Europeia, ao abrigo do artigo 267.º, n.º 1, alínea b), e n.º 3, TFUE.
- 11 I. O órgão jurisdicional de recurso julgou o recurso da demandante admissível e parcialmente procedente. Na sua fundamentação, na parte relevante para o recurso de «Revision», afirmou o seguinte:
- 12 A competência internacional dos órgãos jurisdicionais alemães é estabelecida nos termos do artigo 7.º, n.º 2, e do artigo 26.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1215/2012 relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (a seguir «Regulamento Bruxelas I-A»).
- 13 O direito a exigir a cessação de infrações estende-se para além das infrações reconhecidas pela demandada de «publicitar» e «oferecer para venda» aos atos de natureza idêntica de «comercializar» e «armazenar». A este respeito, deve partir-se do princípio de que todas as modalidades de ação previstas no § 14, n.º 3, da Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz (Lei Relativa à Proteção das Marcas e Outros Sinais Distintivos, a seguir «MarkenG») são de natureza idêntica e que, se apenas uma das modalidades de ação for realizada, a presunção do risco de reincidência se estende igualmente às outras. Tendo em conta as circunstâncias, não parece totalmente improvável que a demandada não só tenha publicitado e oferecido para venda produtos contrafeitos através da Internet, mas que também tenha comercializado e armazenado os produtos publicitados e oferecidos para venda. No que respeita aos atos de utilização «comercializar» e «armazenar», existem também os pedidos acessórios de indemnização e de prestação de informações.
- 14 O demandante tem direito ao reembolso de despesas no montante de 1 822,96 euros, acrescido de juros, em caso de uma interpelação plenamente justificada. Contrariamente ao entendimento do Landgericht, não é possível reduzir este direito do ponto de vista de uma interpelação apenas parcialmente justificada.

- 15 II. A ação é admissível (v., a este respeito, B II 1). O êxito do recurso de «Revision» da demandada depende da interpretação do artigo 10.º, n.º 3, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436 (v., a este respeito, B II 2).
- 16 1. A ação é admissível. A competência internacional dos órgãos jurisdicionais alemães [*omissis*] decorre, em todo o caso, para a demandada com sede em Espanha, da sua comparência em juízo sem formular objeções, nos termos do artigo 26.º, n.º 1, primeira frase, do Regulamento Bruxelas I-A. [*Omissis*]
- 17 2. Na medida em que o recurso de «Revision» contesta a apreciação do órgão jurisdicional de recurso segundo a qual a demandada deve ser condenada a pagar uma indemnização por armazenar acessórios de mergulho que violam as marcas do demandante, a procedência do recurso depende de questões que exigem esclarecimentos sobre a interpretação do artigo 10.º, n.º 3, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436. Depende, além disso, da questão de saber se a condenação da demandada a prestar informações e a declaração da sua obrigação de indemnização foi justa.
- 18 a) Os direitos invocados pelo demandante devem ser apreciados à luz do direito alemão. Nos termos artigo 8.º, n.º 1 do Regulamento (CE) n.º 864/2007 (a seguir «Regulamento Roma II»), a lei aplicável à obrigação extracontratual que decorra da violação de um direito de propriedade intelectual é a lei do país para o qual a proteção é reivindicada. De acordo com este direito, devem ser avaliados, em particular, a existência do direito, a propriedade da parte violada, o conteúdo e o âmbito da proteção, bem como os factos e as consequências jurídicas de uma violação [jurisprudência constante; v. BGH, GRUR 2022, 1675 (juris n.º 31) – Google-Drittauskunft, com outras referências]. Uma vez que o objeto da ação são pedidos baseados numa violação de marcas alemãs, é aplicável ao litígio o direito alemão em matéria de marcas.
- 19 b) A utilização do sinal controvertido pelo demandante tem a necessária conexão nacional relevante do ponto de vista comercial.
- 20 aa) Devido ao princípio da territorialidade aplicável no direito em matéria de propriedade intelectual, o âmbito de proteção de uma marca nacional está limitado ao território da República Federal da Alemanha. Um direito de cessação nos termos do § 14, n.º 2 e n.º 5, da MarkenG, bem como pedidos de indemnização e de informação nos termos do § 14, n.º 6, e do § 19, n.º 1, da MarkenG, pressupõem, portanto, um ato de utilização na Alemanha que viole o direito ao sinal [v. BGH, Acórdão de 13 de outubro de 2004 – I ZR 163/02, GRUR 2005, 431 (juris n.º 21) = WRP 2005, 493 – HOTEL MARITIME; Acórdão de 7 de novembro de 2019 – I ZR 222/17, GRUR 2020, 647 (juris n.º 25) = WRP 2020, 730 – Club Hotel Robinson]. É o que acontece regularmente se os produtos ou serviços forem oferecidos na Alemanha sob o sinal [BGH, GRUR 2005, 431 (juris n.º 21) – HOTEL MARITIME; BGH, Acórdão de 8 de março de 2012 – I ZR 75/10, GRUR 2012, 621 (juris n.º 34) = WRP 2012, 716 – OSCAR; Acórdão de 9 de novembro de 2017 – I ZR 134/16, GRUR 2018, 417 (juris n.º 37) = WRP

2018, 466 – Resistograph]. No entanto, nem todas as ofertas de serviços ou produtos provenientes do estrangeiro que possam ser consultadas na Internet na Alemanha dão origem a direitos ao abrigo do direito das marcas em caso de dupla identidade ou risco de confusão com uma marca nacional. Pelo contrário, é necessário que a oferta apresente uma conexão nacional suficientemente relevante do ponto de vista comercial («comercial effect»). Este requisito é cumprido se o comportamento censurável tiver o seu foco na Alemanha e não no estrangeiro. Se o comportamento censurável tiver o seu foco no estrangeiro, deve ser determinado, com base numa avaliação global das circunstâncias, se existe uma ligação suficientemente relevante a nível nacional do ponto de vista comercial [v. BGH, GRUR 2018, 417 (juris n.º 37) – Resistograph, com outras referências; GRUR 2020, 647 (juris n.º 28) – Club Hotel Robinson].

- 21 bb) O comportamento que é imputado à demandada não tem o seu foco no estrangeiro, mas na Alemanha. O órgão jurisdicional de recurso considerou que a demandada tinha publicitado e oferecido para venda produtos contrafeitos através de sítios Internet a que se podia aceder na Alemanha e que se destinavam ao mercado nacional. Além disso, constatou que a demandada forneceu e colocou no mercado alemão produtos oferecidos para venda e publicitados sob as marcas em causa. Estes atos ilícitos estabelecem a necessária ligação a nível nacional, mesmo que a demandada tenha a sua sede em Espanha, mantenha uma rede europeia de vendas em linha, forneça apenas na Alemanha e armazene os produtos que comercializa em Espanha. Uma vez que o comportamento que é imputado à demandada tem o seu foco em território nacional e não no estrangeiro, não há necessidade de fazer quaisquer constatações especiais através de uma avaliação global dos interesses e das circunstâncias em causa para determinar se o comportamento imputado apresenta uma ligação suficientemente relevante a nível nacional do ponto de vista comercial.
- 22 c) qualquer pessoa que, sem o consentimento do titular da marca, utilizar no mercado um sinal idêntico ao da marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca goza de proteção pode, nos termos do § 14, n.º 2, primeira frase, ponto 1, n.º 5, primeira frase, da MarkenG, ser objeto de uma ação inibitória intentada pelo titular da marca, se houver risco de reincidência. Nos termos do § 14, n.º 5, segunda frase, da MarkenG, o direito também existe se houver ameaça de infração pela primeira vez. Se estiverem preenchidos os requisitos do § 14, n.º 2, da MarkenG, é proibido, em especial, oferecer para venda, colocar no mercado ou armazenar produtos sob o sinal para os fins mencionados (§ 14, n.º 3, ponto 2, da MarkenG), bem como utilizar o sinal em documentos comerciais ou na publicidade (§ 14, n.º 3, ponto 6, da MarkenG). Estas disposições constantes do § 14, n.ºs 2 e 3, da MarkenG, transpõem o artigo 10.º, n.º 2, alínea a), e n.º 3, alíneas b) e e), da Diretiva (UE) 2015/2436, e devem, por conseguinte, ser interpretadas em conformidade com a diretiva [v. BGH, Acórdão de 28 de junho de 2018 – I ZR 236/16, GRUR 2019, 165 (juris n.º 15) = WRP 2019, 200 – keine-vorwerkvertretung; Acórdão de 12 de janeiro de 2023 – I ZR 86/22, GRUR 2023, 808 (juris n.º 14) = WRP 2023, 715 – DACHSER).

- 23 d) O órgão jurisdicional de recurso baseou a sua apreciação no facto de a demandada ter cometido o ilícito da contrafação nos termos do § 14, n.º 2, primeira frase, ponto 1, da MarkenG, uma vez que utilizou no mercado sinais idênticos à marca em causa para produtos idênticos sem o seu consentimento do demandante. É indiscutível que a demandada oferecia para venda e publicitava produtos contrafeitos através do sítio Internet que operava e da plataforma de comércio www.amazon.de. A este respeito, o órgão jurisdicional de recurso considerou igualmente que existia um risco de reincidência. Esta apreciação não é contestada pelas partes. A demandada já reconheceu em primeira instância os direitos formulados na ação em relação aos atos de utilização «publicitar» e «oferecer para venda» de acessórios de mergulho.
- 24 e) Esta Secção considera que as alegações do recurso de «Revision» contra a apreciação do órgão jurisdicional de recurso segundo a qual, além dos direitos reconhecidos pela demandada no que respeita aos atos ilícitos de «oferecer para venda» e «publicitar», os direitos formulados na ação, incluindo no que respeita à modalidade de ação de comercialização (§ 14, n.º 2, primeira frase, ponto 1, n.º 3, pontos 2 e 6, n.º 5, primeira frase, n.º 6, § 19, n.º 1, da MarkenG), não são bem sucedidos.
- 25 f) Na medida em que o demandante pede que a demandada seja condenada a cessar o armazenamento de acessórios de mergulho, há questões de interpretação do direito da União Europeia que devem ser esclarecidas.
- 26 aa) O órgão jurisdicional de recurso considerou que o facto de a demandada ter sede em Espanha e aí armazenar os produtos não se opõe a uma condenação da demandada por armazenamento não autorizado de produtos sinalizados com as marcas em causa, a fim de os oferecer para venda ou colocar no mercado na República Federal da Alemanha. O armazenamento para efeitos de oferta para venda ou colocação no mercado é uma infração preliminar típica que não depende da questão de saber se a infração de armazenar produtos em princípio interna à empresa foi cometida na Alemanha ou no estrangeiro (na Europa). O único fator decisivo é que a finalidade associada de oferta para venda ou de colocação no mercado na Alemanha já tenha ocorrido ou esteja iminente. A oferta na Internet da demandada destina-se ao público alemão, pelo que o armazenamento ocorre diretamente para efeitos de oferta para venda na Alemanha. Além disso, o armazenamento é efetuado para efeitos de colocação no mercado na Alemanha. A demandada tem sede noutro país da União e no espaço Schengen, mantém uma rede europeia de vendas em linha com 17 lojas individuais e pode satisfazer as encomendas recebidas diretamente e com o mesmo esforço que um comerciante alemão.
- 27 bb) A Secção interpreta o dispositivo do Acórdão e os fundamentos do acórdão de recurso no sentido de que o órgão jurisdicional de recurso proibiu a demandada de armazenar acessórios de mergulho contrafeitos com o objetivo de os oferecer para venda e comercializar. Em termos de estrutura frásica e de redação, o dispositivo do Acórdão remete a proibição de armazenar produtos contrafeitos apenas para «o

fim referido» de comercialização. No entanto, resulta indubitavelmente dos fundamentos do acórdão que o armazenamento com o objetivo de oferecer produtos contrafeitos para venda também deve ser proibido. Se necessário, a Secção clarificará o dispositivo do acórdão de recurso no seu acórdão de «Revision».

- 28 O dispositivo do acórdão deve, além disso, ser interpretado no sentido de que o órgão jurisdicional de recurso da demandada proibiu o armazenamento para os fins referidos na República Federal da Alemanha e no Reino de Espanha. A este respeito, o órgão jurisdicional de recurso interpretou corretamente os pedidos formulados na petição com base na fundamentação da petição.
- 29 cc) Para a concretização da modalidade de ação de armazenamento não autorizado de produtos nos termos do § 14, n.º 3, ponto 2, da MarkenG, devem estar reunidos o elemento material do armazenamento dos produtos contrafeitos e o elemento intencional do caráter volitivo da posse com o objetivo de colocar os produtos no mercado através de qualquer negócio jurídico, incluindo a sua oferta para venda (v. Conclusões do advogado-geral no processo C-567/18, de 28 de novembro de 2019, n.º 48). Uma vez que o âmbito de proteção de uma marca nacional se limita ao território da República Federal da Alemanha, a oferta para venda ou a colocação no mercado de produtos contrafeitos deve ser visada na Alemanha.
- 30 dd) Segundo as conclusões do órgão jurisdicional de recurso, o elemento intencional está preenchido do lado da demandada. Esta armazena acessórios de mergulho que violam o direito sobre as marcas em causa, com o objetivo de colocar os produtos no mercado da República Federal da Alemanha através de qualquer negócio jurídico, incluindo a sua oferta para venda.
- 31 ee) No entanto, é questionável se o titular de uma marca nacional pode proibir, nos termos do artigo 10.º, n.º 3, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436, que uma pessoa no estrangeiro armazene produtos contrafeitos com o objetivo de os oferecer para venda ou colocar no mercado no país de proteção (primeira questão prejudicial).
- 32 (1) O princípio da territorialidade poderia opor-se a esta situação. De acordo com a jurisprudência unânime do Tribunal de Justiça da União Europeia e do Bundesgerichtshof, o princípio da territorialidade, que é determinante em matéria de direito de propriedade intelectual, estabelece, por um lado, que as condições de proteção de um direito nacional à proteção são regidas pela lei do Estado em que essa proteção é solicitada e, por outro, que os direitos de propriedade intelectual nacionais só beneficiam de uma proteção limitada ao território do Estado e que só os atos cometidos no território nacional podem ser punidos [v., no que se refere ao direito das marcas, TJUE, Acórdão de 22 de junho de 1994 – C-9/93, Coletânea 1994, I-2789 = GRUR Int. 1994, 614 (juris n.º 22) – IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger (Ideal Standard); Acórdão de 19 de abril de 2012 – C-523/10, GRUR 2012, 654 (juris n.º 25) – Wintersteiger; BGH, Acórdão de 25 de abril de 2012 – I ZR 235/10, GRUR 2012, 1263 (juris n.ºs 17, 23 e segs.) =

WRP 2012, 1530 – Clinique happy; BGH, GRUR 2020, 647 (juris n.º 25) – Club Hotel Robinson, com outras referências; v., no que se refere aos direitos de autor, TJUE, Acórdão de 14 de julho de 2005 – C-192/04, Coletânea 2005, I-7199 = GRUR 2006, 50 (juris n.º 46) – Lagardère Active Broadcast]. Isto milita a favor da inexistência de contrafação de uma marca nacional por parte de quem armazena produtos no estrangeiro, mesmo com o objetivo de os oferecer para venda e de os colocar no mercado sob o sinal no território nacional.

- 33 (2) No entanto, também é concebível admitir, como fez o órgão jurisdicional de recurso, que é suficiente para a violação de uma marca nacional que o armazenamento seja exercido no estrangeiro com o objetivo de oferecer para venda os produtos e de os colocar no mercado sob o sinal no país de proteção. O Tribunal de Justiça da União Europeia já decidiu, em matéria de direitos de autor, que um direito à proteção que só é protegido no território nacional também pode ser violado por atos praticados no estrangeiro. Assim, um comerciante estabelecido no estrangeiro que dirige a sua publicidade para o país de proteção e cria ou disponibiliza um sistema de entrega específico e modalidades de pagamento específicas ou permite que um terceiro o faça e permite que as partes interessadas no país de proteção recebam produtos que violam o direito à proteção está a cometer um ato que viola o direito à proteção no país de proteção [v., no que se refere aos direitos de autor, TJUE, Acórdão de 21 de junho de 2012 – C-5/11, GRUR 2012, 817 (juris n.º 30) = WRP 2012, 927 – Donner].
- 34 (3) A primeira questão prejudicial não pode ser respondida de forma inequívoca com base na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. O Tribunal de Justiça decidiu que o órgão jurisdicional onde foi intentada a ação também pode conceder proteção no país em que o direito de propriedade intelectual é protegido se o dano resultar de atos praticados no estrangeiro suscetíveis causar danos no território nacional. Nesse caso, o órgão jurisdicional nacional só é competente para conhecer do dano causado no território do Estado-Membro em que se encontra [v. TJUE, Acórdão de 3 de outubro de 2013 – C-170/12, GRUR 2014, 100 (juris n.º 39 e 47) = WRP 2013, 1456 – Pinckney/KDG Mediatech]. Esta decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia não incidiu, todavia, sobre a questão de saber se uma violação do direito nacional de propriedade intelectual em causa foi cometida através de um ato praticado no estrangeiro, mas dirigido para o território nacional, mas sobre o alcance da competência internacional do órgão jurisdicional do país de proteção chamado a pronunciar-se. O Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia «Donner» (TJUE, GRUR 2012, 817) também não responde à primeira questão prejudicial. Não tem por objeto o direito das marcas, mas os direitos de autor. Tratava-se de saber se a comercialização de cópias provenientes do estrangeiro violava o direito de distribuição do autor no país de proteção. No caso em apreço, a primeira questão prejudicial não incide sobre a questão de saber se a demandada deve ser proibida de oferecer para venda ou comercializar do estrangeiro para o território nacional, mas sim sobre a questão de saber se, com base numa marca nacional, apenas o armazenamento no estrangeiro de produtos contrafeitos pode ser proibido com vista à oferta para

venda e à comercialização. O Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia «Donner» não aborda esta questão.

- 35 ff) O litígio suscita igualmente a questão de saber se o conceito de armazenamento, na aceção do artigo 10.º, n.º 3, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436, depende do acesso efetivo aos produtos contrafeitos ou se é suficiente a possibilidade de agir sobre a pessoa que tem acesso efetivo a esses produtos (segunda questão prejudicial).
- 36 (1) Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, os termos de uma disposição do direito da União que não remetam expressamente para o direito dos Estados-Membros para determinar o seu sentido e significado devem, em princípio, ser objeto de uma interpretação autónoma e uniforme em toda a União Europeia [v. TJUE, Acórdão de 3 de setembro de 2014 – C-201/13, GRUR 2014, 972 (juris n.º 14) = WRP 2014, 1181 – Deckmyn e Vrijheidsfonds; Acórdão de 13 de outubro de 2022 – C-256/21, GRUR 2022, 1669 (juris n.º 33) = WRP 2023, 40 – Gemeinde Bodman-Ludwigshafen]. Uma vez que a Diretiva (UE) 2015/2436 não remete expressamente para o direito dos Estados-Membros no que respeita ao conceito de armazenamento, esta Secção considera que este conceito deve ser objeto de uma interpretação autónoma e uniforme em toda a União.
- 37 (2) No direito alemão, o conceito de posse é amplo (v. BeckOGK.BGB/Götz, versão de 1 de outubro de 2023, § 854, n.ºs 25 a 30). Nos termos do § 854, n.º 1, do Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil alemão, a seguir «BGB»), a posse de um bem adquire-se com a obtenção do controlo efetivo sobre o bem; a posse cessa quando o proprietário renuncia ou perde o controlo efetivo sobre o bem (§ 856, n.º 1, do BGB). Segundo o direito alemão, a noção geral de posse abrange, além da posse direta de um bem regulada pelas disposições precedentes e caracterizada pelo controlo efetivo de um bem, a posse indireta. Se alguém detiver um bem com base numa relação em virtude da qual tem direitos ou obrigações de posse para com outra pessoa durante um determinado período, a outra pessoa tem também a posse (indireta) nos termos do § 868 do BGB. No caso de uma venda à distância, tal como no caso em apreço, uma venda efetuada através da Internet, o respetivo prestador de serviços de logística que transporta o produto do vendedor para o comprador passa a ter a posse direta nos termos do direito alemão. Após a entrega dos produtos ao transitário ou transportador, o remetente passa a ter apenas a posse indireta [v. BGH, Acórdão de 28 de junho de 2001 – I ZR 13/99, TranspR 2001, 471 (juris n.º 19); BeckOK.BGB/Fritzsche, 68.ª edição (versão de 1 de agosto de 2023), § 854, n.º 7; MünchKomm.BGB/F. Schäfer, 9.ª edição, § 854, n.º 1]. Por conseguinte, nos termos do direito alemão, quando a demandada ordena a expedição de produtos contrafeitos, exerce a posse (indireta) desses produtos na Alemanha quando os produtos chegam à Alemanha. Poderia ser proibida de o fazer, tal como pede a demandante, em relação ao território da República Federal da Alemanha se a posse indireta, tal como conhecida ao abrigo do direito alemão, fosse considerada como posse ilícita na aceção do § 14, n.º 3, ponto 2, da MarkenG, e do artigo 10.º, n.º 3, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436.

- 38 (3) É duvidoso que o artigo 10.º, n.º 3, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436, permita essa imputação da posse a terceiros.
- 39 No processo «Coty», o advogado-geral salientou que o termo «posse» não figura em todas as versões linguísticas do artigo 9.º, n.º 3, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001, sobre a marca da União Europeia. Apenas a versão francesa («détenir») e a versão alemã («besitzen») utilizam palavras diretamente relacionadas com o instituto jurídico da posse («possessio»). Outras versões, como a espanhola, a italiana, a portuguesa, a inglesa e a sueca («almacenarlos», «stoccaggio», «armazená-los», «stocking» e «lagra», respetivamente) preferem verbos ou substantivos que identificam a ação de armazenar bens. Nesse processo, o advogado-geral estava convencido de que a ideia de possuir com objetivos comerciais estava presente em todas as línguas, pois além do armazenamento ou da posse exige-se que a ação seja realizada «para esses fins», isto é, com o propósito de oferecer os bens ou colocá-los no mercado, sem que se registem divergências linguísticas na segunda parte da oração (Conclusões do advogado-geral no processo C-567/18, de 28 de novembro de 2019, n.º 46 e segs.).
- 40 O facto de outras versões linguísticas da Diretiva (UE) 2015/2436 utilizarem frequentemente o conceito de «armazenamento», em vez do conceito de «posse», sugere antes que a posse na aceção do artigo 10.º, n.º 3, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436, exige uma possibilidade de acesso direto aos produtos e que, no momento da entrega, quem entrega os produtos ao transitário ou ao transportador perde a posse destes porque, nesse momento, o «armazenamento» termina.
- 41 Por outro lado, o direito da União permite imputar a um comerciante as ações de um prestador de serviços de logística ou transportador por ele contratado que conduzam a uma violação de um direito nacional de proteção. Assim, o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou um comerciante responsável não só por todos os atos praticados pelo próprio, mas também pelos atos que foram praticados por sua conta, quando o comerciante em questão tivesse o objetivo de oferecer para venda e comercializar produtos que violassem o direito de proteção no país de proteção e não pudesse ignorar o comportamento desse terceiro [v., no que se refere aos direitos de autor, TJUE, GRUR 2012, 817 (juris n.º 27) – Donner].
- 42 (4) A segunda questão prejudicial não é resolvida pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia relativa ao direito das marcas. A decisão «Donner» foi adotada a respeito do direito de autor e não se pronuncia sobre a questão da imputação da posse. Também não existe jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a interpretação do conceito de posse ilícita nas disposições do direito da União relativas a outros direitos de propriedade industrial em que este conceito é utilizado, à semelhança do direito das marcas [artigo 12.º, n.º 1, segunda frase, da Diretiva 98/71/CE relativa à proteção legal de desenhos e modelos, e artigo 19.º, n.º 1, segunda frase, do Regulamento (CE) n.º 6/2002 relativo aos desenhos ou modelos comunitários].

[*Omissis*]

Instâncias inferiores:

Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de Nürnberg-Fürth, Alemanha),
Decisão de 3.2.2022 [*omissis*]

Oberlandesgericht Nürnberg, Decisão de 29.11.2022 [*omissis*] - Elaborado:

Autenticado

[*Omissis*]

DOCUMENTO DE TRABALHO