

**Processo C-104/22****Pedido de decisão prejudicial****Data de entrada:**

15 de fevereiro de 2022

**Órgão jurisdicional de reenvio:**

Markkinaoikeus (Tribunal dos Assuntos Económicos, Finlândia)

**Data da decisão de reenvio:**

14 de fevereiro de 2022

**Demandante:**

Lännen MCE Oy

**Demandadas:**

Berky GmbH

Senwatec GmbH &amp; Co. KG

---

**MARKKINAOIKEUS** **DESPACHO** *[omissis]*14 de fevereiro de *[omissis]*  
2022**DEMANDANTE** Lännen MCE Oy**DEMANDADAS** Berky GmbH

Senwatec GmbH &amp; Co. KG

**OBJETO** Processo relativo a uma infração a uma marca da União;  
Pedido de decisão prejudicial submetido ao Tribunal de  
Justiça da União Europeia nos termos do artigo 267.º do  
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia

## **OBJETO DO LITÍGIO**

- 1 A ação que corre termos no Markkinaoikeus (Tribunal dos Assuntos Económicos, Finlândia), intentada pela Lännen MCE Oy, tem por objeto a questão de saber se as demandadas Berky GmbH (a seguir «Berky») e Senwatec GmbH & Co. KG (a seguir «Senwatec»), ambas com sede na Alemanha, infringiram a marca da União n.º 003185758 WATERMASTER.
- 2 No pedido de decisão prejudicial está em causa saber em que condições se pode entender que os alegados atos de infração na aceção do artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União (a seguir «Regulamento 2017/1001») foram cometidos na Finlândia e, por conseguinte, saber se o Markkinaoikeus tem competência internacional para apreciar a ação.
- 3 Em especial, coloca-se a questão de saber em que condições se pode eventualmente considerar que a publicidade realizada por via eletrónica, constitutiva dos alegados atos de infração, se destinava a um público-alvo finlandês, independentemente de a área geográfica de entrega dos produtos em causa ser expressamente referida, de forma separada, juntamente ou em relação com a publicidade.

## **MATÉRIA DE FACTO PERTINENTE**

### **Antecedentes do litígio**

- 4 A Lännen MCE Oy, com sede na Finlândia, é titular da marca da União Europeia n.º 003185758 WATERMASTER.
- 5 As sociedades demandadas Berky e Senwatec pertencem ao mesmo grupo de empresas. Estão em causa diferentes atos de infração imputados a cada uma das duas sociedades, no entanto, as respetivas ações foram apensadas num único processo. Uma vez que os alegados atos de infração são distintos, serão em seguida abordados em separado.
- 6 Em relação à Senwatec, a acusação de infração da marca da União Europeia WATERMASTER baseia-se numa publicidade que, em agosto de 2016, era exibida como resultado da pesquisa pela palavra-chave «watermaster» na página Internet Google.fi.
- 7 Da prova documental apresentada no litígio resulta que o primeiro resultado da pesquisa no Google era uma hiperligação publicitária com o título «Watermaster – Multipurpose amphibian dredgers -senwatec.de», relacionado com uma escavadora multiusos da Senwatec. A palavra «publicidade» estava associada ao resultado da pesquisa acima referido e o resultado da pesquisa estava separado dos restantes resultados por um traço. A impressão da pesquisa acima referida revela,

com base no endereço IP do pesquisador, que a localização do mesmo se situava em Helsínquia/Finlândia. Da hiperligação publicitária exibida como resultado da pesquisa, ou do texto relacionado com a mesma, não resultam quaisquer elementos que apontem especificamente para a Finlândia ou sequer para a área geográfica de entrega dos produtos.

- 8 A hiperligação publicitária acima referida dava acesso à página Internet [www.senwatec.de](http://www.senwatec.de) da Senwatec. Esta página Internet continha, nomeadamente, um texto em língua inglesa segundo o qual os produtos da Senwatec eram utilizados a nível mundial: «The machines and solutions from the company Senwatec are worldwide in use. To give you an overview of the area of operations we created for you an own Senwatec-world map». Em conexão com o texto era exibida uma fotografia de um mapa do mundo no qual se encontravam destacados com uma cor escura os países nos quais, de acordo com as suas próprias informações, a Senwatec atuava. O mapa assinalava com essa cor escura a maior parte da Europa Ocidental, toda a América do Norte e vários países asiáticos e africanos. Não foram emitidas no processo outras afirmações em aditamento das considerações acima expostas, no que diz respeito ao conteúdo da página Internet quanto ao território de atividade da Senwatec ou ao território de entrega dos produtos.
- 9 Quanto à Berky, a afirmação da Lännen MCE Oy de que a marca da União Europeia WATERMASTER foi infringida baseia-se no facto de, entre 2005 e 2009, ter sido utilizada no serviço de partilha de fotografias Flickr.com uma denominada etiqueta de metadados (*metatag*) «watermaster», composta por uma palavra-chave, em conexão com fotografias que apresentavam várias máquinas da Berky. Segundo a Lännen MCE Oy, a página da Google.fi exibia como resultado de uma pesquisa pelas palavras-chave «watermaster amphibious dredger» uma hiperligação para o serviço de partilha de fotografias Flickr.com que continha fotografias de máquinas da Berky. A hiperligação exibida como resultado da pesquisa não era uma hiperligação publicitária, mas um denominado resultado de uma pesquisa orgânica.
- 10 As legendas das fotografias que se encontravam no serviço em linha Flickr.com indicavam, em língua inglesa, os nomes das máquinas e, adicionalmente, os números dos modelos. Em conexão com as fotografias, surgia também o logótipo da Berky. Cada fotografia estava ligada a inúmeras etiquetas de metadados (*metatags*) compostas por palavras-chave em inglês e noutras línguas. Entre outras, uma destas etiquetas (*tags*) era «watermaster». Havia ainda a possibilidade de registo no serviço controvertido como seguidor (*follower*) dos conteúdos da Berky.
- 11 Através da hiperligação ou das fotografias do serviço de partilha de fotografias Flickr.com, exibido como resultado da pesquisa na Internet através da Google.fi, não eram exibidos dados que apontassem especialmente para a Finlândia. Também não existiam em associação com as fotografias outras informações que mencionassem expressamente a área geográfica de entrega das máquinas da Berky representadas nas fotografias.

**Tramitação processual no Markkinaoikeus**

- 12 A demandante, a Lännen MCE Oy, afirmou que os alegados atos de infração foram cometidos na Finlândia e que, por conseguinte, o Markkinaoikeus é competente, na qualidade de tribunal de marcas da União Europeia, para apreciar a ação de contrafação nos termos do artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001.
- 13 No entender da Lännen MCE Oy, foram realizadas atividades publicitárias na Internet por ambas as demandantes, relacionadas com o território finlandês e que podiam ser vistas pelos consumidores e profissionais finlandeses. Os produtos da Berky e da Senwatec eram vendidos em todo o mundo. A publicidade em língua inglesa não se destinava apenas ao público-alvo alemão, destinando-se antes, sem restrições, a um público-alvo internacional, ou seja, de todos os países onde a publicidade controvertida era visível. Uma vez que a publicidade não visou um único país, destinou-se a todos os países onde pudesse ser vista. Para a demandante, basta que a utilização ilícita pudesse ser vista pelos utilizadores finlandeses da Internet.
- 14 Na sua contestação, as demandadas Berky e Senwated contestaram a competência internacional do Markkinaoikeus para apreciar este processo. Segundo as mesmas, os alegados atos de infração não ocorreram na Finlândia. Por esse motivo, as demandantes pedem, a título principal, que o Markkinaoikeus julgue a ação inadmissível.
- 15 A Berky e a Senwated alegaram que a sua publicidade não des destinava à Finlândia, que não tinham os produtos à venda na Finlândia e que a Finlândia também não era o seu mercado. O resultado da pesquisa através do Google e a palavra «watermaster» que nele surgia não indiciavam nenhuma publicidade aos produtos que se relacionasse com a Finlândia e, além disso, a publicidade também não estava de outro modo associada à Finlândia. O facto de a pesquisa ter sido realizada através da página Internet Google.fi era totalmente irrelevante para a apreciação. As fotografias da Berky exibidas na página Internet Flickr.com nem sequer representavam anúncios ou ofertas de venda. Por conseguinte, os alegados atos de infração não estavam relacionados com a Finlândia. Neste sentido, é irrelevante que o conteúdo da Internet que é suposto constituir o ato de infração possa ter sido visível na Finlândia. Pelo contrário, o que importa é saber se esse conteúdo apresenta uma ligação relevante com a Finlândia.
- 16 As partes defendem entendimentos diferentes sobre se a imagem do mapa reproduzida na página Internet da Senwatec revela que a sociedade delimitou a área geográfica de entrega dos seus produtos de maneira a que os produtos não fossem fornecidos na Finlândia. Segundo a Senwatec, o mapa faz prova de que a Finlândia não faz parte do mercado dos produtos da sociedade e, segundo as suas próprias informações, a sociedade não tem distribuidores nem comercializa os seus produtos na Finlândia. De acordo com a Lännen MCE Oy, o mercado dos produtos da Senwatec é mundial e esta última também está presente em países que

não estavam assinalados no mapa acima referido. Além disso, foi feita prova testemunhal no processo de que o mapa do mundo acima referido não diz apenas respeito à área de atividade da Senwatec, mas também à da Berky.

## **DISPOSIÇÕES LEGAIS E JURISPRUDÊNCIA**

### **Regulamento 2017/1001**

- 17 O Regulamento 2017/1001 é aplicável desde 1 de outubro de 2017. Neste sentido, no entender do Markkinaoikeus, uma vez que as infrações que deram origem à ação foram alegadamente praticadas antes desta data, é aplicável o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária, alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 que entrou em vigor em 23 de março de 2016 (ambos em seguida conjuntamente designados por «Regulamento sobre a marca da União anterior»), que estava em vigor à data dos alegados atos de infração e até 30 de setembro de 2017.
- 18 A ação de contrafação da Lännen MCE Oy deu entrada no Markkinaoikeus em 28 de janeiro de 2020. No entender do Markkinaoikeus, não obstante o que precede, a questão relativa à sua competência é regulada pelo Regulamento 2017/1001 em vigor que, de acordo com as disposições que a seguir se indicam, é materialmente idêntico ao Regulamento sobre a marca da União anterior.
- 19 Nos termos do artigo 124.º, alínea a), do Regulamento 2017/1001, os tribunais de marcas da União Europeia têm competência exclusiva para todos os processos de infração de uma marca da União Europeia.
- 20 Nos termos do artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001, os processos resultantes das ações e pedidos referidos no artigo 124.º, com exceção das ações declarativas de não infração de uma marca da União Europeia, podem ser igualmente intentados nos tribunais dos Estados-Membros em cujo território a infração tenha sido cometida, ou esteja em vias de ser cometida, ou em cujo território tenha sido cometido um ato referido no artigo 11.º, n.º 2.
- 21 Em conformidade com o artigo 126.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001, um tribunal de marcas da União Europeia cuja competência se fundamenta no artigo 125.º, n.º 5, apenas é competente para decidir sobre os atos cometidos ou em vias de serem cometidos no território do Estado-Membro em que esse tribunal estiver situado.

### **Jurisprudência do Tribunal de Justiça**

- 22 O Tribunal de Justiça, no seu Acórdão de 5 de setembro de 2019, AMS Neve e o. (C-172/18, EU:C:2019:674), relativo à interpretação do artigo 97.º, n.º 5, do Regulamento sobre a marca da União anterior, cujo teor corresponde ao do

artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001 em vigor, debruçou-se sobre a questão de saber em que Estado-Membro foi cometida a infração no caso de anúncios ou ofertas de venda publicados por via eletrónica, relativos a bens que ostentavam uma marca supostamente contrafeita.

- 23 De acordo com o n.º 47 do acórdão, os alegados atos de infração foram cometidos no território em que se encontram os consumidores ou os profissionais a que se destinam esses anúncios e essas ofertas, não obstante o facto de o réu estar estabelecido noutro território, de o servidor da rede eletrónica que utiliza se encontrar noutro território, ou ainda de os produtos objeto dos referidos anúncios e ofertas se situarem noutro território.
- 24 Segundo o n.º 54 do acórdão, os atos de contrafação relativos a uma marca da União Europeia devem ser considerados «praticados» no território em que adquiriram o seu carácter publicitário e de oferta para venda, ou seja, aquele em que o conteúdo comercial foi efetivamente tornado acessível aos consumidores e aos profissionais a que se destinava. A questão de saber se, em seguida, esses anúncios e essas ofertas tiveram como efeito provocar a compra dos produtos do réu é, em contrapartida, irrelevante.
- 25 Resulta do n.º 56 do acórdão que cabe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar a questão de saber em que Estado-Membro se encontram os consumidores e os profissionais a quem se destinam os anúncios e as ofertas de venda incluídos no sítio Internet ou nas plataformas, nomeadamente, em especial, em função das precisões desse sítio e dessas plataformas quanto às zonas geográficas de entrega dos produtos em causa.
- 26 No n.º 56 do acórdão, referido em último lugar, é feita referência aos n.ºs 64 e 65 do Acórdão de 12 de julho de 2011, L’Oreal e o. (C-324/09, EU:C:2011:474), nos quais foram analisados os requisitos que permitem ao titular de uma marca da União Europeia proibir a oferta de venda de produtos que contenham a marca aposta.
- 27 Todavia, de acordo com o n.º 64 do Acórdão L’Oreal, há que precisar que a simples possibilidade de acesso a um sítio Internet no território protegido pela marca não é suficiente para concluir que as propostas de venda aí exibidas se destinam a consumidores situados neste território. Com efeito, se a possibilidade de acesso no referido território a um sítio de comércio eletrónico fosse suficiente para que os anúncios aí apresentados fossem abrangidos pelo âmbito de aplicação das normas relativas à marca da União, os sítios e os anúncios que se destinam exclusivamente, de maneira inequívoca, a consumidores situados em Estados terceiros, cujo acesso é, porém, tecnicamente possível no território da União em causa no acórdão, seriam indevidamente sujeitos ao direito da União.
- 28 Por conseguinte, segundo o n.º 65 do Acórdão L’Oreal, cabe aos órgãos jurisdicionais nacionais apreciar casuisticamente se há indícios pertinentes para concluir que uma proposta de venda apresentada num sítio de comércio eletrónico

acessível no território protegido pela marca se destina a consumidores situados nesse território. Quando a proposta de venda é acompanhada de precisões em relação às zonas geográficas para as quais o vendedor se dispõe a enviar o produto, este tipo de precisão tem uma importância particular no quadro da referida apreciação.

- 29 De acordo com o n.º 58 do Acórdão AMS Neve, a disposição que antecedeu o artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001 deve, é certo, ter uma interpretação autónoma relativamente à interpretação do artigo 5.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, seguida pelo Tribunal de Justiça para as ações de contrafação de marcas nacionais. No entanto, a interpretação dos conceitos de «território [do Estado-Membro em que] a contrafação tenha sido cometida» e de «lugar onde ocorreu [...] o facto danoso», que figuram nessas disposições, deve apresentar uma certa coerência.
- 30 Segundo o n.º 39 do Acórdão de 19 de abril de 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), o artigo 5.º, n.º 3, do Regulamento n.º 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que um litígio relativo à violação de uma marca registada num Estado-Membro em virtude da utilização, por um anunciante, de uma palavra-chave idêntica à referida marca no sítio Internet de um motor de busca que opera num domínio nacional de topo de um outro Estado-Membro pode ser submetido quer aos órgãos jurisdicionais do Estado-Membro onde a marca está registada quer aos do Estado-Membro do lugar da sede do anunciante.

### **NECESSIDADE DO PEDIDO DE DECISÃO PREJUDICIAL**

- 31 À luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça acima referida, para efeitos da apreciação da questão de saber qual o Estado-Membro em que se encontram os consumidores e os profissionais a quem se destinam os anúncios ou as ofertas de venda publicados por via eletrónica num sítio Internet, devem, em especial, ser tidas em conta as menções relativas às áreas geográficas de entrega dos bens.
- 32 Resulta da jurisprudência que, para efeitos da apreciação, também podem ser tidas em conta outras circunstâncias, para além das menções relativas às áreas geográficas de entrega dos bens. Tal poderá ter relevância, em particular, numa situação em que a área geográfica de entrega ou não está sequer especificada ou se pode retirar apenas indiretamente de outras circunstâncias. Contudo, fica por esclarecer quais poderão ser essas outras circunstâncias.
- 33 Decorre das Conclusões do advogado-geral M. Szpunar no processo AMS Neve (EU:C:2019:276, n.º 89) que, no quadro da verificação de competência em razão do lugar do ato de contrafação, vários elementos também podem ser particularmente importantes. De acordo com as referidas conclusões, estes elementos podem ser os seguintes: o facto de uma oferta e uma publicidade fazerem uma referência expressa ao público de um Estado-Membro, de estarem

disponíveis num sítio Internet com um domínio de primeiro nível nacional desse Estado-Membro, de os preços estarem na moeda nacional ou, ainda, de os contactos telefónicos, nesse sítio Internet, terem o prefixo nacional do Estado em causa. No entanto, esta lista não é exaustiva nem exclusiva, segundo as conclusões. O Tribunal de Justiça não teceu quaisquer considerações na decisão prejudicial AMS Neve relativas à relevância destes outros elementos.

- 34 Em primeiro lugar, não é claro se o tipo de produtos abrangidos pelos anúncios pode ser tido em conta para efeitos de apreciação da questão de saber em que Estado-Membro se encontram os consumidores ou os profissionais aos quais se destinam os anúncios ou as ofertas de venda e em que Estado-Membro foi, por conseguinte, cometido o alegado ato de infração, nos termos do artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001. No presente litígio, a Lännen MCE Oy alegou, designadamente, que o mercado dos produtos da Berky e da Senwatec é mundial e que a respetiva publicidade se dirigiu a todos os países onde os anúncios eram visíveis.
- 35 Caso se entenda que a publicidade dizia respeito ao mundo inteiro e, por conseguinte, também a todo o território da União Europeia, importa esclarecer se se pode considerar que o anúncio estava relacionado com um único Estado-Membro. Segundo a Berky, importa apreciar previamente no litígio, a questão de saber se a exibição das fotografias das máquinas da Berky no serviço de partilha de fotografias Flickr.com constitui publicidade à luz dos factos que ficaram demonstrados no processo.
- 36 Resulta do n.º 90 das Conclusões do advogado-geral M. Szpunar no processo AMS Neve (EU:C:2019:276) que uma indicação geral da área geográfica de entrega que vise toda a União não permite identificar o ou os público(s) especificamente visado(s). Atribuir importância a uma tal indicação geral implicaria que o autor de uma alegada contrafação pudesse ser demandado perante os tribunais de todos os Estados-Membros. O Tribunal de Justiça não tomou posição sobre esta questão na decisão prejudicial AMS Neve.
- 37 O Acórdão Wintersteiger acima referido atribuiu importância ao domínio de topo do sítio Internet do motor de busca para efeitos da competência jurisdicional. Contudo, naquele acórdão está em causa uma marca nacional e, quanto ao resto, o mesmo também se distingue do presente litígio.
- 38 À luz das considerações precedentes, continua por esclarecer se para a resposta à questão relativa à competência jurisdicional nos termos do artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001, pode ter relevância a questão de saber qual é o Estado-Membro em cujo domínio de topo é operado o sítio Internet do motor de busca no qual é exibida a publicidade.
- 39 Em especial, não é claro se se pode entender que a publicidade publicada por via eletrónica pela empresa A, com sede no Estado-Membro X, se destina aos consumidores ou profissionais do Estado-Membro Y, se A tiver utilizado um sinal

idêntico a uma marca da União Europeia numa publicidade ou como palavra-chave num sítio Internet de um motor de busca que seja operado no domínio de topo do Estado-Membro Y.

- 40 Pressupondo que as circunstâncias acima referidas são pertinentes no caso em apreço, também não é claro se os tribunais de marcas da União Europeia do Estado-Membro Y têm, desde logo, competência para apreciarem uma ação de contrafação apenas por força destas circunstâncias, ou se essa competência depende ainda de outros requisitos.
- 41 As respostas às questões de interpretação acima referidas são indispensáveis para a decisão do processo principal que corre termos no Markkinaoikeus.

### QUESTÕES PREJUDICIAIS

O Markkinaoikeus, depois de ter dado oportunidade às partes para se pronunciarem sobre o teor do pedido de decisão prejudicial, decidiu suspender o processo e submeter ao Tribunal de Justiça da União Europeia, nos termos do artigo 267.º, TFUE, as seguintes questões para decisão prejudicial:

A empresa A está estabelecida no Estado-Membro X, onde tem a sua sede e utilizou, numa página Internet, numa publicidade ou como palavra-chave, um sinal idêntico a uma marca da União Europeia da empresa B.

1. Na situação acima referida, pode considerar-se que a publicidade se destina a consumidores ou profissionais do Estado-Membro Y, no qual a empresa B tem a sua sede e que o tribunal de marcas da União Europeia do Estado-Membro Y tem competência, ao abrigo do artigo 125.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001, para apreciar uma ação por contrafação de uma marca da União Europeia, se a publicidade realizada por via eletrónica, ou a página Internet do anunciante que contém a hiperligação que encaminha para esta, não especificar expressamente, pelo menos, a área geográfica de entrega dos produtos, nem excluir expressamente um Estado-Membro da zona de entrega? Pode ter-se em conta, para este efeito, o tipo de produtos objeto da publicidade e o facto de o mercado dos produtos da empresa A ser alegadamente mundial e, por conseguinte, abranger todo o território da União Europeia, incluindo o Estado-Membro Y?
2. Pode considerar-se que a publicidade acima referida se destina a consumidores ou profissionais do Estado-Membro Y, se a publicidade for exibida numa página Internet de um motor de busca operado sob o domínio nacional de topo do Estado-Membro Y?
3. Em caso de resposta afirmativa à primeira ou à segunda questões prejudiciais: que outras circunstâncias devem eventualmente ser tidas em conta para decidir a questão de saber se a publicidade se destina a consumidores ou a profissionais do Estado-Membro Y?

*[Omissis]* [Informações relativas ao processo]

### **VIAS DE RECURSO**

O presente despacho não admite recurso em separado.

*[Omissis]* [Composição do órgão jurisdicional] *[omissis]* [notificações]

DOCUMENTO DE TRABALHO