

**Processo C-184/21****Resumo do pedido de decisão prejudicial apresentado em aplicação do artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça****Data de entrada:**

24 de março de 2021

**Órgão jurisdicional de reenvio:**

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal das Empresas de língua francesa de Bruxelas, Bélgica)

**Data da decisão de reenvio:**

22 de março de 2021

**Demandante:**

Christian Louboutin

**Demandadas:**

Amazon.com, Inc.

Amazon Services LLC

**I. Objeto e dados do litígio:**

- 1 Christian Louboutin é titular da marca de posição designada de «sola vermelha», representada e descrita da seguinte forma nos seus atos de registo para produtos da classe 25 «sapatos de salto alto (com exceção do calçado ortopédico)», a saber, o registo n.º 8845539 da marca da União Europeia e o registo n.º 0874489 da marca Benelux:



*«A marca consiste na cor vermelha (código Pantone n.º 18.1663TP) aplicada na sola de um sapato tal como representado na imagem (o contorno do sapato não faz, por isso, parte da marca, tendo por objetivo evidenciar apenas o posicionamento da mesma)».*

- 2 O grupo Amazon oferece para venda na Internet uma variedade de bens e de serviços, tanto diretamente por conta própria como indiretamente para vendedores terceiros.
- 3 A Amazon publica regularmente nos seus sítios Internet anúncios publicitários a sapatos de sola vermelha comercializados sem o consentimento de Christian Louboutin.
- 4 Em 1 de março de 2019, Christian Louboutin propôs, com base na sua marca Benelux, uma ação inibitória contra as sociedades Amazon Europe core, Amazon eu e Amazon services Europe perante o presidente do tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal das Empresas de língua francesa de Bruxelas).
- 5 Por Sentença de 7 de agosto de 2019, o presidente do Tribunal decidiu, nomeadamente, que a utilização da marca em todos os anúncios em causa era imputável às partes citadas e proibiu-a sob pena de aplicação de uma sanção pecuniária compulsória.
- 6 Por Acórdão de 25 de junho de 2020, a cour d'appel de Bruxelles (Tribunal de Recurso de Bruxelas) reformou parcialmente a sentença, decidindo, designadamente, que apenas os anúncios relativos a sapatos vendidos pela Amazon podiam ser objeto de medidas inibitórias, sendo a utilização dos restantes anúncios apenas imputável aos vendedores terceiros.
- 7 Christian Louboutin interpôs recurso de cassação deste acórdão.
- 8 Em 19 de setembro de 2019, Christian Louboutin citou, com base na sua marca da União Europeia, perante o tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Primeira Instância de Luxemburgo), as sociedades Amazon Europe core, Amazon eu e Amazon services Europe, que operam em conjunto, a vários títulos, os sítios Internet amazon.fr, amazon.de, amazon.es, amazon.it e amazon.co.uk, destinados mais especificamente aos consumidores da União Europeia, pedindo que fosse ordenada a inibição da utilização da sua marca e a reparação do prejuízo causado por esta utilização.
- 9 Por Sentença de 5 de março de 2021, o tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Primeira Instância de Luxemburgo) submeteu um pedido de decisão prejudicial ao Tribunal de Justiça, atualmente pendente no âmbito do processo registado com o número C-148/21.
- 10 Em 4 de outubro de 2019, Christian Louboutin demandou, com base na sua marca da União Europeia, perante o presidente do tribunal de l'entreprise francophone de

Bruxelles (Tribunal das Empresas de língua francesa de Bruxelas), as sociedades constituídas ao abrigo do direito dos EUA Amazon.com, Inc. e Amazon Services LLC (a seguir também designadas por «Amazon»), que operam em conjunto o sítio Internet amazon.com, destinado nomeadamente aos consumidores da União Europeia, para que fosse ordenada a inibição da utilização da sua marca, sob pena de aplicação de sanções pecuniárias compulsórias.

## **II. Direito da União:**

*Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia*

11 O artigo 9.º dispõe nas passagens relevantes para o presente processo:

«Direitos conferidos por uma marca da UE

1. O registo de uma marca da UE confere ao seu titular direitos exclusivos.
2. Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca da UE, o titular dessa marca da UE fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, façam uso, no decurso de operações comerciais, de qualquer sinal em relação aos produtos ou serviços caso o sinal seja:
  - a) Idêntico à marca da UE e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca da UE foi registada;

[...]

- 3. Ao abrigo do n.º 2, pode ser proibido, nomeadamente:
  - a) Apor o sinal nos produtos ou na respetiva embalagem;
  - b) Oferecer os produtos, colocá-los no mercado ou armazená-los para esses fins, ou oferecer ou prestar serviços sob o sinal;
  - c) Importar ou exportar produtos sob esse sinal;
  - d) Utilizar o sinal como designação comercial ou denominação social, ou como parte dessa designação ou denominação;
  - e) Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.
  - f) Utilizar o sinal na publicidade comparativa, de forma contrária à Diretiva 2006/114/CE.

[...]»

### III. Posição das partes:

*Christian Louboutin*

- 12 O demandante baseia a sua ação inibitória e de indemnização no artigo 9.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia, alegando que a Amazon utilizou, sem o seu consentimento, um sinal idêntico (a sola vermelha) para produtos idênticos no decurso de operações comerciais.
- 13 Quanto ao conceito de uso no decurso de operações comerciais em relação a um produto, Christian Louboutin sublinha que a utilização pode abranger tanto atos praticados em público, por exemplo no âmbito da publicidade, como atos ocultos do público, como o armazenamento de um produto para a sua comercialização.
- 14 Christian Louboutin salienta que a singularidade, o grande poder e o enorme sucesso da empresa Amazon, que é uma das empresas com maior capitalização bolsista a nível mundial, residem desde logo na implementação de uma logística altamente eficiente que lhe permite honrar as encomendas em tempo recorde. Para tal, a empresa Amazon dispõe de 175 centros de distribuição a nível mundial, com uma superfície total de 14 milhões de metros quadrados onde trabalham cerca de 250 000 pessoas, responsáveis pela receção e armazenamento dos produtos dos fornecedores, pelo registo e pela gestão de todas encomendas, sendo que esta última implica frequentemente a expedição pela Amazon de encomendas e a gestão de eventuais devoluções.

Christian Louboutin salienta que a Amazon destaca constantemente esta singularidade na sua comunicação, o que reforça a sua imagem de distribuidor.

- 15 Christian Louboutin sublinha que é ponto assente que a Amazon promove todos os produtos oferecidos desta forma mediante a exibição no seu sítio Internet de anúncios que apresentam o produto e indicam o seu preço de compra, e que todos estes anúncios apresentam essencialmente as seguintes características:
  - cumprem critérios de apresentação muito rigorosos impostos pela Amazon, o que lhes confere uma grande uniformidade que produz inevitavelmente a impressão de que têm a mesma origem;
  - apresentam um único sinal distintivo dominante, isto é, a marca semi-figurativa *Amazon*, abaixo representada, que adquiriu um elevado prestígio enquanto marca de distribuidor de produtos variados:



- este sinal distintivo dominante figura no cabeçalho de cada uma das ofertas publicitárias, sendo a Amazon a única a decidir sobre a exibição deste cabeçalho, sobre o qual mantém o domínio.

Além disso, Christian Louboutin observa também que estes anúncios estão todos agrupados em diferentes categorias gerais ou subcategorias segundo uma estrutura arborescente consoante o tipo de produto («*Fashion*», «*Electronics*», «*Home and Kitchen*», «*Luggage*» – «*Moda*», «*Eletrônicos*», «*Casa e Cozinha*», «*Bagagem*»), e de acordo com diversos títulos descritivos como «*Amazon best sellers*», «*Amazon most wished for*», «*Amazon gift ideas*», «*Amazon hot new releases*», etc. («*Mais vendidos na Amazon*», «*Mais procurados na Amazon*», «*Ideias de presente na Amazon*», «*Lançamentos mais vendidos na Amazon*», etc.).

Acrescenta que a exibição destes anúncios é acompanhada pelo emprego sistemático por parte da Amazon do determinante possessivo «*nossos*» que remete claramente para a Amazon em expressões como «*our most popular products based on sales*», «*our best-selling new and future releases*», «*our biggest gainers in sales rank over the past 24 hours*», «*our most popular products offered as gifts*», «*our top deals*», «*our selection*», «*our warehouses*» – «*os nossos produtos mais populares com base nas vendas*», «*os nossos lançamentos mais vendidos e os próximos lançamentos*», «*os produtos que mais cresceram em vendas nas últimas 24 horas*», «*os produtos mais comprados para presente*», «*as nossas melhores ofertas*», «*a nossa seleção*», «*os nossos armazéns*», etc.

- 16 No caso em apreço, Christian Louboutin constatou a recente exibição de um elevado número de anúncios deste tipo no sítio Internet amazon.com.
- 17 Christian Louboutin observa que só a consulta, mediante uma sucessão de cliques, de todos os detalhes destas ofertas permite esclarecer se os produtos oferecidos são, em caso de encomenda:
  - vendidos e expedidos pela Amazon, o que, segundo C. Louboutin, está em plena conformidade com a imagem de distribuidor promovida pela Amazon; ou
  - expedidos pela Amazon, embora vendidos por terceiros; ou
  - vendidos e expedidos por terceiros, caso em que estes detalhes são apresentados de forma discreta, o que se deve provavelmente ao facto de estas modalidades serem pouco conformes ao modelo económico seguido pela Amazon.

C. Louboutin salienta que, nestes três casos, a Amazon é responsável pela apresentação uniforme dos anúncios dos produtos, pelo registo das encomendas e pela cobrança do preço de venda.

Nos dois primeiros casos, a Amazon é igualmente responsável pelo armazenamento dos produtos encomendados, pelo seu empacotamento (que

contempla a opção de «presente»), sob a sua marca *Amazon*, e pela sua expedição ao comprador sob esta marca, bem como pelas devoluções.

Neste último caso, a Amazon faculta ao comprador, após a cobrança e a entrega, uma fatura emitida pelo referido terceiro.

Nos dois últimos casos, a Amazon cobra uma prática média de 15 % do preço de venda, para além dos custos de tratamento dos produtos (armazenamento e expedição) no segundo caso.

- 18 Christian Louboutin sustenta, por outro lado, que tudo indica que a maioria dos preços exibidos são fixados pela Amazon, incluindo dos produtos pretensamente vendidos por terceiros. Com efeito, estes últimos são fortemente pressionados a aceitar – para que os seus produtos surjam numa posição vantajosa (!) – a fixação destes preços através de uma rede de algoritmos implementada pela Amazon, pelo que o preço pode mudar a qualquer momento em função de uma série de parâmetros que são constantemente atualizados.

Assinala também que, ao contrário da forma como são apresentadas as ofertas exibidas no sítio Internet da Amazon, todas as ofertas semelhantes exibidas nos sítios de comércio eletrónico operados pela eBay, Facebook, Google, Marktplaats e Alibaba mostram claramente que as mesmas procedem de terceiros, o que não passa despercebido ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento, uma vez que estes sítios Internet são manifestamente conhecidos como plataformas de comércio.

- 19 Quanto à imputabilidade do ato de utilização, Christian Louboutin alega, em primeiro lugar, que decorre do Acórdão de 3 de março de 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), que a utilização controvertida é imputável a qualquer pessoa que tenha desempenhado um papel ativo na prática do ato que constitui a referida utilização e que tenha o domínio direto ou indireto sobre o mesmo. Pronunciando-se sobre a disposição análoga da Diretiva 2008/95 em matéria de marcas, o Tribunal de Justiça declarou que:

«39. No que respeita, em primeiro lugar, ao teor desse artigo 5.º, n.º 1, importa salientar a título de exemplo que, segundo o seu sentido habitual, a expressão “zu benutzen”, “using”, “faire usage”, “usare”, “het gebruik”, “használ”, empregue, respetivamente, nas versões desta disposição nas línguas alemã, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa e húngara, implica um comportamento ativo e um domínio, direto ou indireto, do ato que constitui o uso. Ora, não é esse o caso se o ato é realizado por um operador independente sem o consentimento do anunciante, ou mesmo contra a vontade expressa deste último.

40. Em seguida, relativamente à economia do artigo 5.º da Diretiva 2008/95, há que declarar que este artigo 5.º, n.º 3, que contém uma enumeração não exaustiva dos tipos de uso que o titular da marca pode proibir (v. Acórdão Google France e Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.º 65 e jurisprudência referida), menciona exclusivamente os comportamentos ativos do terceiro, como “apor” o

sinal nos produtos e o seu acondicionamento ou “utilizá-lo” em documentos comerciais e na publicidade, “oferecer” os produtos, “colocá-los no comércio”, “detê-los” para esses fins, “importá-los” ou “exportá-los” ou ainda “disponibilizar” ou “fornecer” serviços com este sinal.

41. Por último, quanto à finalidade do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, resulta claramente desta disposição que o seu objetivo é fornecer ao titular um instrumento legal que lhe permita proibir, bem como fazer cessar, qualquer uso da sua marca que seja feito por um terceiro sem o seu consentimento. No entanto, só um terceiro que tenha o domínio, direto ou indireto, do ato que constitua o uso está efetivamente em condições de o fazer cessar e, desse modo, de se conformar com essa proibição.»

20 Christian Louboutin acrescenta que foi efetivamente na falta de um comportamento ativo na prática do ato que constitui a utilização que o Tribunal de Justiça declarou, na sua jurisprudência anterior, que a utilização não pode ser imputada a terceiros que se limitam a «criar as condições técnicas necessárias» para a prática, por terceiros, do ato que constitui a utilização:

- é o caso do mero prestador de um serviço de referenciamento na Internet [Acórdão de 23 de março de 2010, Google France e Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.ºs 57 e 58)];
- por analogia, do simples prestador de um serviço de armazenamento (na sociedade da informação) de um anúncio que reproduz o sinal, na medida em que o referido prestador de serviços se limita a exercer, por presunção legal, uma atividade «puramente técnica, automática e de natureza passiva, o que implica que o prestador de serviços da sociedade da informação não tem conhecimento da informação transmitida ou armazenada, nem o controlo desta» [Acórdão de 23 de março de 2010, Google France e Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159];
- ou do terceiro que «se limita», segundo as instruções de um terceiro, a executar a única fase do processo de fabrico que consiste em encher latas que já ostentam um sinal (Acórdão de 15 de dezembro de 2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, n.ºs 29 e 30);
- ou ainda do terceiro que apenas presta um serviço de armazenamento (Acórdão de 16 de julho de 2015, TOP Logistics e o., C-379/14, EU:C:2015:497, n.º 45).

21 Christian Louboutin alega ainda que do Despacho de 19 de fevereiro de 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111), resulta a falta de pertinência da circunstância de o terceiro agir na qualidade de mediador ou de não dispor de qualquer título sobre os produtos abrangidos pela utilização ou mesmo de não ser parte interessada na venda dos produtos abrangidos por tal utilização.

22 Acrescenta que, ainda que resulte claro da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o critério decisivo na apreciação da imputabilidade da utilização é o critério

do papel ativo que o terceiro desempenha ou não na prática do ato que constitui a utilização, o Tribunal de Justiça usa por vezes o critério adicional ou alternativo da «própria comunicação comercial» para apreciar a imputabilidade de uma utilização numa comunicação (comercial) (Acórdãos de 23 de março de 2010, Google France e Google, C-236/08 a C-238/08 EU:C:2010:159, n.º 57; de 12 de julho de 2011, L’Oréal e o., C-324/09, EU:C:2011:474, n.º 102; e de 16 de julho de 2015, TOP Logistics e o., C-379/14, EU:C:2015:497, n.ºs 41 e 42).

- 23 Christian Louboutin alega ainda que, no que se refere mais especificamente à utilização de um sinal idêntico na publicidade, o Tribunal de Justiça esclareceu no seu Acórdão de 5 de setembro de 2019, AMS Neve e o. (C-172/18, EU:C:2019:674):

«54. Assim, a expressão “contrafação” deve ser entendida no sentido de que diz respeito aos atos, previstos nesse artigo 9.º, que o autor imputa ao réu, como, no caso em apreço, os atos previstos no n.º 2, alíneas b) e d), do referido artigo, que consistem em anúncios e propostas de venda sob um sinal idêntico à marca em causa, e esses atos devem ser considerados “praticados” no território em que adquiriram o seu caráter 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».

- 24 Christian Louboutin conclui, por conseguinte, que decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça que:

- uma utilização (de um produto no decurso de operações comerciais) pode ser imputada a qualquer pessoa que tenha desempenhado um papel ativo na prática do ato que constitui a utilização e que o domine, direta ou indiretamente;
- consequentemente, o facto de agir como mediador não afasta o estatuto de terceiro utilizador, exceto se, como no caso de um simples prestador de serviços de armazenamento ou de um simples depositário, o mediador se limitar a oferecer um serviço neutro em relação ao ato que constitui a utilização;
- por conseguinte, ainda, a utilização de um sinal num anúncio é imputável a qualquer pessoa que o tenha incorporado na sua própria comunicação comercial, independentemente de este anúncio estimular a realização de compras que beneficiariam esse terceiro.

- 25 Christian Louboutin refere também o Acórdão de 30 de abril de 2020, A (Violação de marca mediante importação de rolamentos de esferas) (C-772/18, EU:C:2020:341, n.º 27), segundo o qual: «[n]o que se refere à questão de saber se se pode considerar que o próprio interessado fez uso de um sinal idêntico a uma marca, apesar de agir no interesse económico de um terceiro, há que salientar que, para determinar a existência de um uso na vida comercial, é irrelevante a

propriedade dos produtos em que a marca é aposta. Com efeito, o Tribunal de Justiça declarou que a circunstância de um operador utilizar sinais que correspondem a uma marca para produtos que não são os seus próprios produtos, no sentido de que não dispõe de qualquer título relativo a estes, não impede, em si, que este uso seja abrangido pelo artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 (v., neste sentido, Acórdão de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o., C-324/09, EU:C:2011:474, n.º 91)».

- 26 Consequentemente, Christian Louboutin defende que os anúncios controvertidos fazem parte integrante da comunicação comercial da Amazon, dado que, no cabeçalho de cada anúncio, figura a marca semi-figurativa *Amazon*, que é uma marca de distribuidor de elevado prestígio, e, uma vez que também, na sua composição, se assemelham aos anúncios habituais dos grandes distribuidores, isto é, anúncios que ostentam a marca do distribuidor, uma reprodução do produto proposto e o seu preço.
- 27 Por outro lado, e além disso, Christian Louboutin argumenta também que a resposta à questão de saber se um anúncio faz parte da própria comunicação comercial de uma determinada pessoa deve ser apreciada do ponto de vista do consumidor normalmente informado e razoavelmente atento a que se destina o referido anúncio.
- 28 Segundo Christian Louboutin, tudo indica, com base no bom senso e por analogia com a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça sobre as comunicações destinadas aos consumidores, em particular na Internet, que a perceção destas comunicações pelos seus destinatários é particularmente relevante para apreciar a natureza e a licitude das mesmas, inclusive através da utilização das marcas, que são instrumentos de comunicação por excelência. Recorda que resulta, assim, de jurisprudência constante que as violações de uma marca, concretizadas mediante a utilização de um sinal idêntico ou semelhante, devem ser apreciadas do ponto de vista do público relevante.
- 29 Christian Louboutin considera que o Tribunal de Justiça ainda não se pronunciou sobre esta importante questão. Por conseguinte, propõe que lhe seja submetida uma questão prejudicial.
- 30 Christian Louboutin acrescenta que, não só a Amazon participa ativamente no conteúdo dos anúncios controvertidos, mas, sobretudo, que, devido à sua apresentação uniforme, na qual se misturam os seus próprios produtos e os de terceiros, estes anúncios aparentam, no seu conjunto, ser anúncios próprios da Amazon, o que não é de todo o caso dos anúncios exibidos em grandes plataformas como a Google, eBay, Alibaba ou a Rakuten. Acrescenta que a apropriação destes anúncios pela Amazon também é demonstrada pelo facto de a mesma oferecer a maioria dos serviços tradicionalmente oferecidos pelos vendedores dos produtos promovidos nestes anúncios.

31 Christian Louboutin acusa, por outro lado, a Amazon de utilizar um sinal que viola a sua marca ao expedir produtos que ostentam o referido sinal. Assinala que a Amazon não contesta que o ato de expedir, a um comprador, um produto com um sinal idêntico a uma marca constitua uma utilização deste sinal, tal como os atos, expressamente citados pelo regulamento, de importar ou exportar este produto.

32 Quanto à imputabilidade de um ato desta natureza, segundo Christian Louboutin, este não pode estar abrangido pelas isenções em matéria de responsabilidade previstas no artigo 14.º, n.º 1, da Diretiva 2000/31. Christian Louboutin faz referência, a este respeito, às Conclusões do advogado-geral M. Campos Sánchez-Bordona no processo Coty Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031, n.ºs 62 e 63):

«Essas isenções limitam-se ao processo técnico de exploração e abertura do acesso a uma rede de comunicação na qual as informações prestadas por terceiros são transmitidas ou temporariamente armazenadas. Por conseguinte, não podem ser aplicadas a uma atividade como o armazenamento físico e a entrega material dos produtos.

Acresce que, o Tribunal de Justiça excluiu a aplicação do artigo 14.º, n.º 1, da Diretiva 2000/31 ao operador de um sítio de comércio eletrónico que desempenha um papel ativo, como o de prestar “assistência para otimizar a apresentação das propostas de venda [...] ou para promover estas propostas”.

33 Christian Louboutin considera, por conseguinte, que a utilização para efeitos de expedição desse produto é certamente imputável ao expedidor, *in casu*, a Amazon, que sabe ou deve saber que o produto ostenta o sinal.

Acrescenta que a Amazon não pode alegar que esta utilização só lhe seria imputável se tivesse um conhecimento efetivo da violação, que não tem, uma vez que não pode controlar visualmente todos os produtos que envia. Christian Louboutin remete, a este propósito, para as Conclusões do advogado-geral M. Campos Sánchez-Bordona no processo Coty Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031, n.º 82):

«Com efeito, o envolvimento significativo destas empresas na colocação dos produtos no mercado através do referido programa implica a possibilidade de se lhes exigir um especial cuidado (diligência) em relação ao controlo da licitude dos produtos que comercializam. Precisamente por terem consciência de que, sem esse controlo, podem facilmente servir de canal de venda de “produtos ilícitos, de contrafação, pirateados, roubados ou resultado de outras práticas ilegais ou contrárias à ética, que violam os direitos de propriedade de terceiros”, não podem, sem mais, desonerar-se da sua responsabilidade imputando-a em exclusivo ao vendedor.»

- 34 Christian Louboutin conclui que a expedição pela Amazon de sapatos com um sinal contrafeito constitui uma utilização ilícita suscetível de ser imputada à Amazon.
- 35 Sublinha que, no Acórdão de 2 de abril de 2020, *Coty Germany* (C-567/18, EU:C:2020:267), o Tribunal de Justiça parte expressamente do princípio, por um lado, de que o depositário desconhece a violação e, por outro, de que o produto é comercializado por um terceiro. Alega que é «ousado» retirar deste acórdão que a mesma resposta se imporá no caso de o depositário ou o expedidor ter conhecimento da violação.

Christian Louboutin sustenta, por outro lado, que a expedição de um produto a um consumidor que o tenha encomendado não pode ser equiparada ao mero armazenamento do produto, uma vez que a expedição, quando constitua a execução de uma encomenda, implica que o expedidor tenha conhecimento daquilo que envia.

#### *Amazon*

- 36 Na sua resposta, a Amazon refere, desde logo, que não contesta que a utilização de um sinal num anúncio possa constituir uma utilização de marca. Todavia, alega que «as ofertas de sapatos pretensamente contrafeitos publicadas por vendedores terceiros nos seus sítios de venda na Internet e que a expedição destes sapatos vendidos por estes últimos não constituem uma utilização de marca por parte da Amazon». Acrescenta que, segundo jurisprudência assente, não pode, enquanto operador de um sítio de comércio eletrónico, ser responsabilizada pela utilização (não autorizada) de uma marca por terceiros.
- 37 A Amazon baseia-se no Acórdão de 25 de junho de 2020 (referido no n.º 6), no qual a *cour d'appel de Bruxelles* (Tribunal de Recurso de Bruxelas) declarou:

«13. Consequentemente, a utilização da marca num anúncio de oferta para venda de produtos contrafeitos elaborado por um vendedor terceiro não é imputável ao operador do sítio de comércio eletrónico, ainda que a identidade deste último seja visível, porquanto não está abrangido pela sua própria comunicação comercial. A circunstância de o anúncio de oferta para venda ser da autoria do vendedor terceiro e não do operador do sítio de comércio eletrónico, o que constitui um facto objetivo, é suficiente para excluir a utilização por parte deste último.

Além disso, o [Tribunal de Justiça] não exige que o público perceba que o anúncio de venda é da autoria do vendedor terceiro e não do operador do sítio de comércio eletrónico; em consequência, a perceção do público não é pertinente para determinar quem é o autor da utilização ilícita do sinal no presente caso. [...]

15. Christian Louboutin destaca em vão o Acórdão [de 12 de julho de 2011, *L'Oréal e o.*, C-324/09, EU:C:2011:474, n.º 116], no qual o [Tribunal de Justiça] define as condições em que se deve considerar que o operador do sítio de

comércio eletrónico ocupa uma posição neutra ou, pelo contrário, desempenha um papel ativo (na medida em que a sua intervenção consistiu, em particular, na otimização da apresentação das ofertas para venda ou na sua promoção). Estas considerações dizem respeito à responsabilidade do operador do sítio de comércio eletrónico ao abrigo da Diretiva sobre o comércio eletrónico: segundo o [Tribunal de Justiça], a circunstância de o operador do sítio Internet desempenhar um papel ativo na elaboração do anúncio publicitário pode impedi-lo, eventualmente, de beneficiar das isenções de responsabilidade previstas a seu favor, à luz das normas de Direito comum em matéria de responsabilidade. [...]

16. É igualmente em vão que Christian Louboutin invoca os princípios estabelecidos no Acórdão [de 3 de março de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134], pois os factos controvertidos são claramente diferentes dos que deram origem ao Acórdão [de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o., C-324/09, EU:C:2011:474] e ao litígio em apreço. No Acórdão Daimler, ficou assente que o utilizador da marca que figurava no anúncio era o vendedor – que era o autor do anúncio publicitário – e não o operador do sítio Internet que exibia o anúncio. A questão submetida ao [Tribunal de Justiça] pretendia esclarecer se o vendedor continuava a utilizar a marca caso o anúncio continuasse a ser exibido contra a sua vontade e os seus esforços para suprimi-lo. Este acórdão, remetendo para os Acórdãos [Google France e Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.ºs 51 e 52, e Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, n.º 36], começa por assinalar que a colocação em linha de um anúncio publicitário é imputável ao anunciante que encomendou esse anúncio e sob cuja instrução o operador do sítio Internet, na qualidade de prestador de serviço, atuou. Não obstante, o acórdão refere posteriormente que o anúncio não pode ser imputável a este anunciante caso o operador do sítio Internet mantenha o anúncio mesmo que o anunciante lhe tenha pedido expressamente para o suprimir (Acórdão de 3 de março de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, n.º 34). Contudo, ao fazê-lo, o Acórdão Daimler não põe em causa o facto de o anúncio continuar a ser imputável ao anunciante (e não ao operador do sítio Internet), desde que a sua publicação no sítio Internet cumpra as instruções do anunciante; e, acima de tudo, não se pronuncia sobre a imputabilidade da utilização da marca ao operador do sítio Internet. Além disso, quando o acórdão determina a necessidade de um comportamento ativo por parte do terceiro a que se refere o artigo 5.º da Diretiva 2008/95 [aposição do sinal, utilização do sinal nos documentos comerciais e na publicidade, ou ainda oferta, armazenamento, colocação no mercado, importação, exportação [...] do produto], visa reiterar que o ato de utilização controvertido tem de ser realizado por uma pessoa que tenha o domínio da utilização, uma vez que só quem «tenha o domínio, direto ou indireto, do ato que constitua o uso está efetivamente em condições de o fazer cessar e, desse modo, de se conformar com essa proibição» (Acórdão de 3 de março de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, n.º 41).

17. Resulta do exposto que, no caso em apreço, a utilização de um sinal controvertido nos anúncios que surgem nos sítios Internet Amazon.fr e Amazon.de por conta de um vendedor terceiro – cuja identidade é ou não

mencionada – é imputável a este vendedor terceiro e não à própria Amazon, mesmo que o público tenha uma perceção diferente, nomeadamente, que a oferta para venda proceda do operador do sítio Internet que utiliza a marca no âmbito da sua própria marca comercial.

À luz do exposto, não é necessário submeter a segunda questão prejudicial sugerida por Christian Louboutin, uma vez que se baseia na premissa inexata de que a perceção do público sobre autor do anúncio é relevante.»

- 38 A Amazon retira deste acórdão que, também no caso vertente, deve considerar-se que a reprodução de sinais idênticos à marca de Christian Louboutin, nos anúncios que considera procederem de vendedores terceiros de sapatos de salto alto, não constitui uma utilização da marca suscetível de lhe ser imputada.
- 39 A Amazon acrescenta, no que se refere à questão de saber se deve ser tida em conta a perceção do consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento, destinatário de um anúncio, para avaliar se tal anúncio faz parte da comunicação comercial de uma pessoa, que, contrariamente ao que sustenta Christian Louboutin, o Tribunal de Justiça já respondeu a esta questão.
- 40 A Amazon defende, a este respeito, que o facto de o Acórdão de 12 de julho de 2011, L'Óreal e o. (C-324/09, EU:C:2011:474), não mencionar a perceção do consumidor demonstra que este parâmetro não é pertinente para responder a essa questão. Com efeito, segundo a Amazon, ao não ter em conta a perceção do consumidor para examinar se a utilização de uma marca é imputável a uma parte (como o operador de um sítio de comércio eletrónico), o Tribunal de Justiça pronunciou-se de forma implícita, mas incontestavelmente, sobre essa questão.
- 41 Ao fazê-lo, o Tribunal de Justiça indicou claramente que esse fator não é pertinente e que não deve ser tido em conta para avaliar a imputabilidade da utilização de uma marca. Por conseguinte, a Amazon considera que, para o Tribunal de Justiça, a perceção do consumidor não é pertinente para determinar a imputabilidade da utilização de uma marca ao operador de um sítio de comércio eletrónico.
- 42 A Amazon alega ainda que, no Acórdão de 2 de abril de 2020, Coty Germany (C-567/18, EU:C:2020:267), o Tribunal de Justiça assinalou claramente que, quando um operador económico não prossegue ele próprio o objetivo de oferecer os produtos ou de os comercializar, não se pode concluir que esta pessoa realiza o ato que constitui a utilização da marca, nem que o sinal é utilizado no âmbito da sua própria comunicação comercial.
- 43 A Amazon remete igualmente, a este respeito, para o Acórdão da cour d'appel de Bruxelles (Tribunal de Recurso de Bruxelas) referido *supra*, segundo o qual:  
«28. Este ato não constitui, porém, um ato de utilização por parte da Amazon. [...]

29. [...] Do Acórdão Coty resulta, em substância, que a utilização da marca não é imputável ao operador económico que não prossegue ele próprio a finalidade de oferecer para venda os produtos sob o sinal controvertido (Acórdão de 2 de abril de 2020, Coty Germany, EU:C:2020:267, n.ºs 45 e 47), na medida em que este operador económico explora uma plataforma de comércio eletrónico, bem como um serviço de armazenamento de produtos com o intuito de proceder à sua expedição. O [Tribunal de Justiça] recorda, a este respeito, a sua jurisprudência segundo a qual “o facto de criar as condições técnicas necessárias para o uso de um sinal e de ser remunerado por esse serviço não significa que aquele que presta o serviço faça ele próprio uso do referido sinal” (*ibidem*, n.º 43).»

Apesar de o [Tribunal de Justiça] prever duas hipóteses em que a utilização da marca na oferta para venda é imputável a um operador económico como o operador de um sítio de comércio eletrónico, estas hipóteses são alheias ao pedido de Christian Louboutin. No primeiro caso, o operador económico oferece ele próprio para venda produtos com o sinal controvertido e armazena-os por conta própria e não por conta de vendedores terceiros e, no segundo caso, não consegue identificar o vendedor terceiro (*ibidem*, n.º 48).

Embora o [Tribunal de Justiça] só tenha apreciado o ato de utilização que lhe foi submetido – a questão prejudicial dizia respeito ao armazenamento de produtos contrafeitos por um terceiro –, os ensinamentos desse acórdão podem ser transpostos para a expedição de produtos, que mais não é do que o prolongamento do primeiro ato e que constitui uma espécie de “armazenamento em movimento”. Esta consideração impõe-se mesmo que o depositário – ou, *in casu*, o expedidor – saiba ou deva saber que o produto ostenta um sinal contrafeito.

30. Não há que submeter uma nova questão prejudicial ao [Tribunal de Justiça], na medida em que este já se pronunciou claramente a este respeito.

É negado provimento ao recurso de apelação de Christian Louboutin nesta parte».

Por conseguinte, a Amazon alega que, também no presente caso, a questão de saber se lhe é imputável a expedição de «produtos idênticos» (sapatos de salto alto) «que ostentam um sinal idêntico à marca» vendidos por vendedores terceiros deve ser decidida no mesmo sentido: não consubstancia uma utilização da marca por parte da Amazon que lhe seja imputável.

#### **IV. Apreciação do Tribunal:**

- 44 O Tribunal julga improcedentes as exceções de inadmissibilidade invocadas pela Amazon, declarando-se internacionalmente competente ao abrigo do artigo 125.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001 (antigo artigo 97.º do Regulamento n.º 207/2009), posto que as duas sociedades demandadas, estabelecidas num país terceiro, têm estabelecimento na Bélgica, quer através da Amazon Web Services Belgium srl, quer da Amazon Data Services Belgium srl. O Tribunal recorda que «não é importante [...] que o estabelecimento assim definido tenha participado ou

não na contrafação alegada. Com efeito, tal exigência, que não está prevista no artigo 97.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, seria, além disso, inconciliável com a necessidade de uma interpretação ampla do conceito de “estabelecimento” [...]» (Acórdão de 18 de maio de 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, n.º 40) e indefere os pedidos da Amazon de declaração de nulidade da marca da União e de suspensão do processo.

- 45 O Tribunal considera que a resposta à questão de saber em que circunstâncias pode a utilização de um sinal contrafeito num anúncio ser imputada ao operador de um sítio de comércio eletrónico que também é distribuidor é necessária para a resolução do litígio que lhe foi submetido.
- 46 Procede igualmente submeter ao Tribunal de Justiça a questão de saber se, e em que circunstâncias, a perceção do público relativa a esse anúncio é pertinente para concluir pela imputabilidade da referida utilização.
- 47 O Tribunal considera que a resposta à questão relativa à pertinência das circunstâncias associadas à expedição de um produto que ostenta um sinal que viola uma marca é necessária para determinar a aplicação do artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001, sobre a marca da União Europeia, no presente processo.

#### **V. Questões prejudiciais:**

- 48 O Tribunal decide submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

##### Primeira questão:

Deve o artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia, ser interpretado no sentido de que a utilização de um sinal idêntico a uma marca num anúncio publicado num sítio Internet de vendas é, em princípio, imputável ao seu operador se, na perceção de um internauta normalmente informado e razoavelmente atento, este operador desempenhou um papel ativo na elaboração deste anúncio ou se este pode ser entendido pelo referido internauta como fazendo parte da própria comunicação comercial deste operador?

Essa perceção é influenciada:

- pelo facto de este operador ser um distribuidor de prestígio de uma grande variedade de produtos, incluindo produtos da categoria dos produtos promovidos no anúncio;
- ou pelo facto de o anúncio assim publicado ter um cabeçalho no qual é reproduzida a marca de serviço deste operador, sendo esta marca de prestígio uma marca de distribuidor;

- ou ainda pelo facto de este operador oferecer, simultaneamente a esta publicação, serviços tradicionalmente oferecidos pelos distribuidores de produtos da mesma categoria que a do produto promovido no anúncio?

Segunda questão:

Deve o artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 2017/1001, sobre a marca da União Europeia, ser interpretado no sentido de que a expedição, no decurso de operações comerciais e sem o consentimento do titular de uma marca, ao consumidor final de um produto que ostenta um sinal idêntico à marca só constitui uma utilização imputável ao expedidor se este tiver conhecimento efetivo da aposição deste sinal no produto?

Considera-se que esse expedidor é o utilizador do sinal em questão se ele próprio ou uma entidade economicamente ligada tiver anunciado ao consumidor final que efetuará esta expedição depois de ele próprio ou uma entidade economicamente ligada ter armazenado o produto para esse fim?

Considera-se que esse expedidor é o utilizador do sinal em questão se ele próprio ou uma entidade economicamente ligada contribuiu, prévia e ativamente, para a publicação, no decurso de operações comerciais, de um anúncio do produto que ostenta este sinal ou registou a encomenda do consumidor final tendo em conta este anúncio?