

LEGAL ALERT

CHRISTIAN LOUBOUTIN VS. AMAZON

A RESPONSABILIDADE DOS *MARKETPLACES* E A VIOLAÇÃO DE MARCAS DE TERCEIROS

Enquadramento

No dia 22 de dezembro de 2022, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) proferiu uma decisão muito importante no caso *Louboutin vs. Amazon*¹, abrindo caminho para que os tribunais nacionais possam responsabilizar os *marketplaces* (plataformas de comércio eletrónico) por violações de marca associadas à comercialização de produtos por vendedores terceiros.

O caso tem por base uma ação de contrafação da Louboutin contra a Amazon, em que esta pede que o *marketplace*: (i) seja declarado responsável pela violação da sua marca; (ii) deixe de utilizar sinais idênticos à marca; e (iii) seja condenado a indemnizar danos. A particularidade do caso prende-se com o facto de os produtos “contrafeitos” serem vendidos na plataforma por terceiros e não pela Amazon em nome próprio.

O crescimento do *e-commerce*, muito através de *marketplaces*, tem trazido novos desafios para os titulares de direitos exclusivos sobre marcas, multiplicando os cenários em que estas são violadas por terceiros.

Esta situação é particularmente delicada, não só para os detentores das marcas, que veem dificultada a forma de comunicar com os vendedores de modo a fazer cessar o ato ilícito, mas também para os

¹ Processos apensos C-148/21 e C-184/21, [Christian Louboutin contra Amazon Europe Core Sàrl (C-148/21), Amazon EU Sàrl (C-148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21), Amazon.com Inc. (C-184/21) e Amazon Services LLC (C-184/21)].

próprios *marketplaces*, que nem sempre têm capacidade para controlar todos os milhares (ou milhões) de vendedores que utilizam a sua plataforma.

Daí a importância deste acórdão, na medida em que o TJUE estabelece os critérios a serem ponderados pelos tribunais nacionais para avaliarem se um *marketplace* pode ser diretamente responsabilizado pela infração de uma marca levada a cabo por um terceiro utilizando o seu sítio de comércio eletrónico.

O Acórdão do TJUE

Os pedidos de decisão prejudicial apresentados visam a interpretação do 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, e referem-se à alegada utilização, pela Amazon, de sinais idênticos à marca da titularidade de Christian Louboutin, sem o consentimento deste, para produtos idênticos àqueles para os quais a marca está registada.

Christian Louboutin aplica na sola exterior dos seus sapatos de salto alto a cor encarnada correspondente ao código 18-1663TP do catálogo de cores Pantone. Esta cor, nesta utilização específica, encontra-se registada desde 2016 como marca da União Europeia.

Na Amazon são regularmente publicados anúncios de vendas respeitantes a sapatos com solas exteriores encarnadas que, segundo Christian Louboutin, dizem respeito a calçado cuja comercialização é efetuada sem o seu consentimento, violando assim os seus direitos de propriedade intelectual.

Em sua defesa, a Amazon alega que, enquanto operadora de um sítio de comércio eletrónico, não pode ser responsabilizada pela utilização de um sinal idêntico à marca Christian Louboutin por vendedores terceiros que recorreram ao seu *marketplace*.

Nos termos do artigo 9.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento 2017/1001, o registo de uma marca da União Europeia confere ao seu titular o direito de proibir que terceiros **façam uso**, no decurso de operações comerciais, de qualquer sinal idêntico a essa marca para produtos ou serviços idênticos

àqueles para os quais a marca foi registada. Sucede que o conceito indeterminado “façam uso” não se encontra definido no regulamento.

Neste acórdão, o TJUE menciona jurisprudência sua que procedeu, anteriormente, à densificação deste conceito². No entanto, neste caso concreto surgem questões novas relativamente a casos anteriores, tais como:

- Saber o impacto que resulta do facto de a Amazon integrar, além do sítio de comércio eletrónico, ofertas de venda próprias (sob a marca Amazon);
- Saber a importância que deve ser atribuída à perceção que os utilizadores da Amazon têm ao visualizar esta plataforma, tendo em conta que a mesma recorre a um modo de apresentação uniforme das ofertas de venda publicadas, exibindo, em simultâneo, os seus próprios anúncios e os anúncios de vendedores terceiros e apresentando o seu próprio logótipo de distribuidor de prestígio em todos eles.

Afigurou-se também relevante o facto de a Amazon oferecer serviços complementares a esses vendedores terceiros no âmbito da comercialização dos seus produtos, tais como o apoio na apresentação dos seus anúncios e o armazenamento e expedição dos seus produtos.

Ora estas circunstâncias específicas conduziram o TJUE a concluir (após a ponderação das normas legais em causa³) que um *marketplace* que integra, para além das suas próprias ofertas de venda, um sítio de comércio eletrónico, **pode ele próprio ser considerado utilizador de sinais infratores de direitos sobre marcas** protegidas quando vendedores terceiros nele coloquem à venda, sem o consentimento do titular da marca, produtos assinalados pelo sinal infrator, desde que um **utilizador normalmente informado e razoavelmente atento estabeleça um nexos** entre os serviços do *marketplace* e esse sinal distintivo.

² Acórdão de 3 de março de 2016, Daimler, C-179/15, [EU:C:2016:134](#), Acórdão de 2 de abril de 2020, Coty Germany, C-567/18, [EU:C:2020:267](#), Acórdãos de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o., C-324/09, EU:C:2011:474).

³ Designadamente o artigo 9.º, n.ºs 1 a 3, do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, o artigo 11.º da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, e o artigo 14.º da Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000.

À partida, esse nexa existirá quando o utilizador possa ter a **impressão de que é a própria plataforma ou marketplace que vende**, em seu nome e por conta própria, os produtos que ostentam o sinal.

Para o efeito, o TJUE entendeu como particularmente relevantes os seguintes critérios:

- A exibição, em **simultâneo e uniformemente**, dos anúncios de produtos próprios e de produtos de terceiros quando o utilizador faz uma pesquisa por certa categoria de produto;
- A exibição do próprio **logótipo de distribuidor** de prestígio em **todos os anúncios**, independentemente de serem vendidos pelo próprio ou por terceiros; e
- A oferta a vendedores terceiros, no âmbito da comercialização dos produtos que ostentam a marca em causa, de **serviços complementares**, como o **armazenamento e expedição** desses produtos.

Conclusões

Este acórdão do TJUE é um desenvolvimento muito relevante quanto à aferição da responsabilidade dos *marketplaces* pelas vendas realizadas por terceiros através da sua plataforma que constituam infrações de direitos de marca.

É, em particular, um avanço em relação a outras decisões na mesma matéria, nomeadamente em relação ao caso L'Óreal v. Ebay ([C-324/09](#)), no qual o TJUE considerou que este último não seria responsabilizado pelo uso indevido de marcas pelos vendedores albergados naquela plataforma. No entanto, como vimos, o facto de a Amazon também vender produtos próprios provou ser um fator (muito) relevante para esta decisão do TJUE.

Em todo o caso, esta é uma decisão alinhada com as novas regras previstas no Regulamento dos Serviços Digitais, no qual está claramente prevista a responsabilidade das plataformas *online* em matéria de defesa do consumidor sempre e quando estas apresentem um elemento específico de informação ou permitam que a transação induza um consumidor médio a acreditar que a informação, o produto ou o serviço em causa são disponibilizados pela própria plataforma – como parece ser aqui o caso.

Por último, cumpre referir que está também prevista na lei portuguesa, em circunstâncias muito abrangentes, a responsabilidade solidária dos *marketplaces* – nos casos em que estes sejam considerados parceiros contratuais do profissional (vendedor) – pela falta de conformidade dos bens, conteúdos ou serviços digitais por si disponibilizados ([Decreto-Lei n.º 84/2021](#), de 15 de outubro, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2022).

Neste caso, considera-se que o *marketplace* é parceiro contratual do profissional (entre outras situações) se o contrato de compra e venda com o consumidor for celebrado ou se o pagamento for efetuado exclusivamente através dos meios disponibilizados pelo «prestador de mercado em linha». Esta tendência (judicial e legislativa) pode vir a ter um impacto assinalável para os *marketplaces*, em particular para aqueles que ofereçam produtos próprios e de terceiros, podendo vir a acarretar um acréscimo de litigância e, consoante as circunstâncias, danos reputacionais significativos. Neste sentido, é aconselhável que as plataformas:

- Exijam aos seus vendedores a estrita observância dos requisitos de conformidade dos bens comercializados no seu sítio de comércio eletrónico, ainda que as obrigações correspondentes recaiam, primariamente, sobre o vendedor; e
- Considerem de que forma podem diferenciar de forma clara, para um utilizador normalmente informado e razoavelmente atento, quando é que este está perante uma oferta do próprio *marketplace* ou, em alternativa, perante uma oferta de terceiros.

[Inês Ferrari Careto \[+info\]](#)

[Joana Maria Andion \[+info\]](#)

Esta publicação é meramente informativa, não constituindo fonte de aconselhamento jurídico nem contendo uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. A informação nela contida reporta-se à data da sua divulgação, devendo os leitores procurar aconselhamento jurídico antes de a aplicar em questões ou operações específicas. É vedada a reprodução, divulgação ou distribuição, parcial ou integral, do conteúdo desta publicação sem consentimento prévio. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço com.pr@mlgts.pt.