

Edição provisória

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Nona Secção)

18 de janeiro de 2017 (*)

«Reenvio prejudicial – Propriedade intelectual – Diretiva 2004/48/CE – Processo relativo à violação de um direito de propriedade intelectual – Direito de informação – Pedido de informações num processo – Processo ligado a uma ação que levou à declaração de uma infração a um direito de propriedade intelectual»

No processo C-427/15,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Nejvyšší soud (Supremo Tribunal, República Checa), por decisão de 24 de junho de 2015, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 3 de agosto de 2015, no processo

NEW WAVE CZ, a.s.

contra

ALLTOYS, spol. s r. o.,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Nona Secção),

composto por: C. Vajda (relator), exercendo funções de presidente de secção, K. Jürimäe e C. Lycourgos, juízes,

advogado-geral: H. Saugmandsgaard Øe,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

- em representação do Governo checo, por M. Smolek e J. Vláčil, na qualidade de agentes,
- em representação da Comissão Europeia, por P. Němečková e F. Wilman, na qualidade de agentes,

vista a decisão tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,

profere o presente

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO 2004, L 157, p. 45, e retificação no JO 2004, L 195, p. 16).
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a NEW WAVE CZ, a.s. (a seguir «NEW WAVE»), titular da marca nominativa *MegaBabe*, à ALLTOYS, spol. s r. o. a respeito da utilização por esta última da referida marca sem o consentimento da primeira.

Quadro jurídico

Direito da União

3 O considerando 10 da Diretiva 2004/48 tem a seguinte redação:

«O objetivo da presente diretiva é aproximar [as legislações dos Estados-Membros] a fim de assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual equivalente e homogéneo no mercado interno.»

4 O artigo 8.º desta diretiva, sob a epígrafe «Direito de informação», prevê, nos seus n.ºs 1 e 2:

«1. Os Estados-Membros devem assegurar que, no contexto dos procedimentos relativos à violação de um direito de propriedade intelectual, e em resposta a um pedido justificado e razoável do queixoso, as autoridades judiciais competentes possam ordenar que as informações sobre a origem e as redes de distribuição dos bens ou serviços que violam um direito de propriedade intelectual sejam fornecidas pelo infrator e/ou por qualquer outra pessoa que:

- a) Tenha sido encontrada na posse de bens litigiosos à escala comercial;
- b) Tenha sido encontrada a utilizar serviços litigiosos à escala comercial;
- c) Tenha sido encontrada a prestar, à escala comercial, serviços utilizados em atividades litigiosas; ou
- d) Tenha sido indicada pela pessoa referida nas alíneas a), b) ou c) como tendo participado na produção, fabrico ou distribuição desses bens ou na prestação desses serviços.

2. As informações referidas no n.º 1 incluem, se necessário:

- a) os nomes e endereços dos produtores, fabricantes, distribuidores, fornecedores e outros possuidores anteriores dos bens ou serviços, bem como dos grossistas e dos retalhistas destinatários;
- b) informações sobre as quantidades produzidas, fabricadas, entregues, recebidas ou encomendadas, bem como sobre o preço obtido pelos bens ou serviços em questão.»

5 O artigo 9.º da referida diretiva, intitulado «Medidas provisórias e cautelares», dispõe, nos seus n.ºs 1 e 2:

«1. Os Estados-Membros devem garantir que as autoridades judiciais competentes possam, a pedido do requerente:

- a) Decretar contra o infrator presumível uma medida inibitória de qualquer violação iminente de direitos de propriedade intelectual ou de proibição, a título provisório e eventualmente sujeita a quaisquer sanções pecuniárias compulsivas previstas na legislação nacional, da continuação da alegada violação dos referidos direitos, ou fazer depender essa continuação da constituição de garantias destinadas a assegurar a indemnização do titular; pode igualmente ser decretada uma medida inibitória, nas mesmas condições, contra qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por um terceiro para violar direitos de propriedade intelectual; as medidas inibitórias contra intermediários cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos de autor ou direitos conexos são abrangidas pela Diretiva 2001/29/CE;

- b) Ordenar a apreensão ou a entrega dos bens que se suspeite violarem direitos de propriedade intelectual, a fim de impedir a sua entrada ou circulação nos circuitos comerciais.

2. Em caso de infrações à escala comercial, os Estados-Membros devem assegurar que, se a parte lesada provar a existência de circunstâncias suscetíveis de comprometer a cobrança de indemnizações por perdas e danos, as autoridades judiciais competentes possam ordenar a apreensão preventiva dos

bens móveis e imóveis do alegado infrator, incluindo o congelamento das suas contas bancárias e outros bens. Para o efeito, as autoridades competentes podem ordenar a comunicação de documentos bancários, financeiros ou comerciais, ou o devido acesso às informações pertinentes.»

- 6 O artigo 13.º da Diretiva 2004/48, sob a epígrafe «Indemnizações por perdas e danos», enuncia, no seu n.º 1:

«Os Estados-Membros devem assegurar que, a pedido da parte lesada, as autoridades judiciais competentes ordenem ao infrator que, sabendo-o ou tendo motivos razoáveis para o saber, tenha desenvolvido uma atividade ilícita, pague ao titular do direito uma indemnização por perdas e danos adequada ao prejuízo por este efetivamente sofrido devido à violação.

[...]»

Direito checo

- 7 O § 3, n.º 1, da zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (Lei n.º 221/2006 relativa ao exercício dos direitos de propriedade industrial e que altera leis de proteção da propriedade industrial, a seguir «Lei n.º 221/2006») prevê a possibilidade de obter o direito às informações relativas à infração de um direito.
- 8 Nos termos do § 3, n.º 2, da Lei n.º 221/2006, se a informação prevista no n.º 1 desta disposição não for prestada de modo voluntário num prazo razoável, o titular pode exigir essa informação mediante a apresentação de um pedido no âmbito de um processo relativo à infração de um direito. O órgão jurisdicional julgará o pedido improcedente se for desproporcionado relativamente à gravidade da ameaça ao à infração do direito.

Litígio no processo principal e questão prejudicial

- 9 A NEW WAVE propôs uma ação contra a ALLTOYS por esta ter usado a marca *MegaBabe* sem o seu acordo, ao propor as suas mercadorias.
- 10 No âmbito desse primeiro processo, o órgão jurisdicional nacional decidiu, por sentença transitada em julgado, que a ALLTOYS tinha infringido os direitos da NEW WAVE sobre a marca *MegaBabe* e instou-a a que no futuro se abstinhasse de continuar essa conduta infratora e a retirar os produtos em causa já colocados no mercado. Todavia, esse órgão jurisdicional não autorizou a NEW WAVE a modificar a sua petição para efeitos de obrigar também a ALLTOYS a prestar-lhe todas as informações relativas às mercadorias em causa.
- 11 Após o encerramento definitivo do referido processo, a NEW WAVE iniciou um novo processo no Městský soud v Praze (Tribunal Municipal de Praga, República Checa) com o objetivo de a ALLTOYS ser instada a prestar-lhe todas as informações sobre a origem e as redes de distribuição das mercadorias com a marca *Megababe*, armazenadas, vendidas ou importadas em qualquer momento passado ou presente, e especificamente o nome próprio e o apelido ou a denominação comercial ou social e a residência permanente ou sede do fornecedor, fabricante, grossista, distribuidor ou outro detentor anterior dessas mercadorias, bem como informação sobre as quantidades fornecidas, armazenadas, recebidas ou encomendadas e as quantidades vendidas, dados precisos sobre o preço de venda dos diferentes artigos e sobre o preço pago pela ALLTOYS ao fornecedor pelas mercadorias entregues.
- 12 Por decisão de 26 de abril de 2011, o Městský soud v Praze (Tribunal Municipal de Praga) julgou improcedente o pedido da NEW WAVE. Esse órgão jurisdicional considerou que não era possível invocar o direito de informação mediante um pedido apresentado de forma autónoma, dado que o § 3 de la Lei n.º 221/2006 prevê que esse direito só pode ser invocado através de um pedido apresentado ao juiz ao qual foi submetido o processo relativo a uma infração de um direito. Ora, segundo esse órgão jurisdicional, o processo principal relativo à infração do direito já tinha terminado mediante a sentença transitada em julgado proferida no primeiro processo.

- 13 A NEW WAVE interpôs recurso dessa decisão no Vrchní soud v Praze (Tribunal de Segunda Instância de Praga, República Checa), que, por acórdão de 27 de fevereiro de 2012, reformou a sentença de primeira instância e ordenou à ALLTOYS que comunicasse à NEW WAVE as informações solicitadas. O tribunal de recurso considerou que convinha ter em consideração o artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 para interpretar o § 3 da Lei n.º 221/2006. Nesse contexto, considerou que um processo para prestação de informações que não foram comunicadas voluntariamente era também um processo relativo à infração de um direito.
- 14 A ALLTOYS interpôs recurso de cassação contra o acórdão do referido tribunal de recurso no Nejvyšší soud (Supremo Tribunal, República Checa).
- 15 Este último órgão jurisdicional sublinha que, embora a Lei n.º 221/2006 tenha transposto a Diretiva 2004/48 para a ordem jurídica checa, existe, todavia, uma diferença entre o teor desta lei e o teor da mesma diretiva. Com efeito, enquanto o § 3 da Lei n.º 221/2006 prevê a possibilidade de obter informações através da apresentação de um pedido «no âmbito de um processo relativo à infração de um direito» («*v řízení o porušení práva*»), o artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48, na sua versão em língua checa, prevê o dever de os Estados-Membros garantirem a possibilidade de obter informações «relacionadas com violação de um direito de propriedade intelectual» («*v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví*»). Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, essa disposição nacional deve ser interpretada em conformidade com a Diretiva 2004/48. No entanto, salienta que a interpretação dessa expressão, que figura no artigo 8.º, n.º 1, desta diretiva, não é unívoca.
- 16 Além disso, o Nejvyšší soud (Supremo Tribunal) sublinha que existem diferenças entre as diferentes versões linguísticas da Diretiva 2004/48. Assim, as versões em língua checa, inglesa e francesa desta diretiva utilizam respetivamente a expressão «relacionadas com a violação» («*v souvislosti s řízením*»), «no contexto de um processo» («*in the context of proceedings*») e «no âmbito de um processo». Segundo esse órgão jurisdicional, contrariamente às versões em língua checa e inglesa da Diretiva 2004/48, a versão em língua francesa desta diretiva corresponde mais ao texto da Lei n.º 221/2006, dado que estabelece uma conexão mais estreita entre o processo e o pedido de informações.
- 17 Nestas circunstâncias, o Nejvyšší soud (Supremo Tribunal) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Deve o artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 ser interpretado no sentido de que ainda se está no contexto do processo relativo à violação de um direito de propriedade intelectual quando, após o termo definitivo do processo no âmbito do qual foi declarada uma violação de um direito de propriedade intelectual, [o autor] pede, num processo autónomo, informações sobre a origem e as redes de distribuição das mercadorias ou dos serviços que violam esse direito de propriedade intelectual (por exemplo, para poder determinar de forma precisa o dano e, subsequentemente, pedir a sua reparação)?»

Quanto à questão prejudicial

- 18 Através da sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se o artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que é aplicável a uma situação, como a que está em causa no processo principal, na qual, depois do termo definitivo de um processo em que foi declarada uma infração a um direito de propriedade intelectual, o autor pede, num processo autónomo, informações sobre a origem e as redes de distribuição das mercadorias ou dos serviços que infringem esse direito.
- 19 A este propósito, segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, para interpretar uma disposição do direito da União, deve ter-se em conta não só os seus termos mas também o seu contexto e os objetivos prosseguidos pela regulamentação em que se integra (acórdão de 17 de março de 2016, Liffers, C-99/15, EU:C:2016:173, n.º 14 e jurisprudência referida).

- 20 Em primeiro lugar, quanto ao teor do artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48, importa, por um lado, salientar que a expressão «no contexto dos procedimentos relativos à violação de um direito de propriedade intelectual» não pode ser interpretada no sentido que se refere unicamente aos processos que visam a obtenção da declaração de uma violação de um direito de propriedade intelectual. Com

efeito, a utilização desta expressão não exclui que esse artigo 8.º, n.º 1, possa englobar também processos autónomos, tais como o que está em causa no processo principal, iniciados depois do termo definitivo de um processo que declarou a violação de um direito de propriedade intelectual.

- 21 A este respeito, há que acrescentar que, na verdade, como assinalou o órgão jurisdicional de reenvio, determinadas versões linguísticas do artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48, como a versão francesa, utilizam expressões que podem ser interpretadas como tendo um âmbito de aplicação mais restrito do que as utilizadas nas outras versões linguísticas, como as versões checa e inglesa. No entanto, também não deixa de ser verdade, como salientou a Comissão Europeia nas observações que apresentou ao Tribunal de Justiça, que não resulta de nenhuma destas versões linguísticas que o autor deva invocar o direito de informação previsto neste artigo no âmbito de um e mesmo processo destinado a obter a declaração de uma violação de um direito de propriedade intelectual.
- 22 Por outro lado, resulta do teor do artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 que o destinatário da obrigação de prestar informações não é só o infrator do direito de propriedade intelectual em causa mas também «qualquer outra pessoa» designada nas alíneas a) a d). Ora, essas outras pessoas não são necessariamente partes no processo destinado a obter a declaração de uma violação de um direito de propriedade intelectual. Esta consideração confirma que o artigo 8.º, n.º 1, dessa diretiva não pode ser interpretado como sendo apenas aplicável no âmbito de tais processos.
- 23 Em segundo lugar, esta interpretação está também em conformidade com o objetivo da Diretiva 2004/48, que é, como o indica o seu considerando 10, aproximar as legislações dos Estados-Membros no que se refere aos meios para assegurar o respeito dos direitos de propriedade intelectual, a fim de assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual equivalente e homogéneo no mercado interno (acórdão de 16 de julho de 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, n.º 71).
- 24 Por conseguinte, para garantir um nível elevado de proteção da propriedade intelectual, há que rejeitar a interpretação que reconheceria o direito de informação previsto no artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 unicamente no âmbito de um processo destinado a obter a declaração de uma violação do direito de propriedade intelectual. Com efeito, esse nível de proteção correria o risco de não ser garantido se não fosse possível esse direito de informação igualmente no âmbito de um processo autónomo iniciado depois do termo definitivo de um processo em que foi declarada a violação de um direito de propriedade intelectual, como a que está em causa no processo principal.
- 25 Em terceiro lugar, há que recordar que o direito de informação previsto no artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 concretiza o direito fundamental a um recurso efetivo garantido no artigo 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e assegura deste modo o exercício efetivo do direito fundamental de propriedade, de que faz parte o direito de propriedade intelectual protegido no artigo 17.º, n.º 2, da Carta (v., neste sentido, acórdão de 16 de julho de 2015, Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485, n.º 29). Deste modo, esse direito de informação permite ao titular de um direito de propriedade intelectual identificar quem viola esse direito e tomar as medidas necessárias, tais como a apresentação de pedidos de medidas provisórias e cautelares previstos no artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva 2004/48 ou de pedidos de indemnizações previstos no artigo 13.º desta diretiva, para proteger esse direito. Com efeito, sem ter o conhecimento completo do âmbito da violação do seu direito de propriedade intelectual, o titular desse direito não estaria em condições de determinar ou de calcular de forma precisa as indemnizações a que teria direito devido a essa violação.
- 26 A este respeito, cumpre salientar que não é sempre possível apresentar um pedido destinado a obter todas as informações pertinentes no âmbito de um processo no termo do qual foi declarada a violação de um direito de propriedade intelectual. Nomeadamente, não pode ser excluído que o titular de um direito de propriedade intelectual apenas tem conhecimento da amplitude da infração a esse direito depois do termo definitivo desse processo.
- 27 Daqui se conclui que não há que limitar o exercício do direito de informação previsto no artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 aos processos destinados a obter a declaração de uma violação ao direito de propriedade intelectual.

- 28 Em face das considerações precedentes, há que responder à questão submetida que o artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que se aplica a uma situação, como a que está em causa no processo principal, em que, depois do termo definitivo do processo que declarou a violação a um direito de propriedade intelectual, o autor pede, num processo autónomo, informações sobre a origem e as redes de distribuição das mercadorias ou dos serviços que infringem esse direito.

Quanto às despesas

- 29 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Nona Secção) declara:

O artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, deve ser interpretado no sentido de que se aplica a uma situação, como a que está em causa no processo principal, em que, depois do termo definitivo do processo que declarou a violação a um direito de propriedade intelectual, o autor pede, num processo autónomo, informações sobre a origem e as redes de distribuição das mercadorias ou dos serviços que infringem esse direito.

Assinaturas

* Língua do processo: checo.