

Processo C-628/21**Resumo do pedido de decisão prejudicial em aplicação do artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça****Data de entrada:**

11 de outubro de 2021

Órgão jurisdicional de reenvio:

Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsóvia, Polónia)

Data da decisão de reenvio:

21 de julho de 2021

Demandante:

TB

Intervenientes:

Castorama Polska Sp. z o.o., «Knor» Sp. z o.o.

Objeto do processo principal

Pedido de informação sobre a origem e as redes de distribuição de bens ou serviços que violam um direito de propriedade intelectual.

Objeto e fundamento jurídico do pedido de decisão prejudicial

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, em conjugação com o artigo 4.º, n.º 1, alínea a), desta diretiva – Fundamento jurídico: artigo 267.º TFUE.

Questões prejudiciais

a) Deve o artigo 8.º, n.º 1, em conjugação com o artigo 4.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, ser interpretado no sentido de que se refere a uma medida de proteção dos direitos de propriedade

intelectual que só pode ser aplicada se o direito de propriedade intelectual do titular ficar estabelecido nesse ou outro procedimento?

– em caso de resposta negativa à questão a)

b) Deve o artigo 8.º, n.º 1, em conjugação com o artigo 4.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, ser interpretado no sentido de que é suficiente presumir que essa medida se refere a um direito de propriedade intelectual existente, sem provar essa circunstância, em especial quando o pedido de informação sobre a origem e as redes de distribuição de bens ou serviços precede a ação de indemnização por violação de direitos de propriedade intelectual?

Disposições de direito da União invocadas

Considerando 13, artigo 4.º, n.º 1, alínea a), artigo 8.º, n.º 1, e artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva 2004/48;

Acórdão de 16 de julho de 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465;

Acórdão de 18 de janeiro de 2017, NEW WAVE CZ, C-427/15, EU:C:2017:18.

Disposições de direito nacional invocadas

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Lei de 17 de novembro de 1964, que aprova o Código de Processo Civil) (Dziennik Ustaw de 2020, posição 1575, texto consolidado; a seguir «kpc») – artigos 278.º, 479⁸⁹.º, 479¹¹².º e 479¹¹³.º;

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Lei de 4 de fevereiro de 1994, relativa aos direitos de autor e direitos conexos) (Dziennik Ustaw de 2021, posição 1062, texto consolidado) – artigo 1.º;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Lei de 16 de abril de 1993, relativa à concorrência desleal) (Dziennik Ustaw de 2020, posição 1913, texto consolidado) – artigo 3.º e artigo 13.º, n.º 1.

Apresentação sucinta dos factos e do processo principal

- 1 Para efeitos do processo prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio considerou que os factos são os seguintes.
- 2 A TB, titular no processo principal, é proprietária de lojas de artigos de decoração na Internet. No âmbito da sua atividade comercial, a titular vende reproduções de imagens produzidas à máquina, designadas como A, B e C. A titular sustenta que

é a criadora das imagens que produz, as quais considera serem obras na aceção do direito de autor. Cada uma das imagens tem um grafismo composto por várias cores e figuras geométricas e frases curtas.

- 3 Foram vendidas cópias exatas das imagens A e B sem o consentimento da titular em lojas na Internet e em lojas físicas do devedor n.º 1 (a sociedade Castorama Polska), fornecidas pelo devedor n.º 2 (a sociedade Knor). Não há nenhuma indicação quanto ao autor ou origem do produto nas reproduções da titular nem nas reproduções fornecidas ao devedor n.º 1 pelo devedor n.º 2. O devedor n.º 1 vende também imagens fornecidos pelo devedor n.º 2 que contêm um texto idêntico ao da imagem C, mas apresentam diferenças gráficas e outro tipo de letra.
- 4 Abaixo apresenta-se uma comparação visual das imagens:

Design gráfico A da titular



Design gráfico A comercializado pelo devedor (cópia exata)



Design gráfico B da titular



Design gráfico B comercializado pelo devedor (cópia exata)



Design gráfico C da titular

Design gráfico C comercializado pelo devedor (texto idêntico, diferenças nos elementos gráficos e no tipo de letra)

W NASZYM DOMU
RANO SŁYCHAĆ
TUPOT MAŁYCH STÓPEK
ZAWSZE PACHNIE
PYSZNYM CIASTEM
 MAMY DUŻO OBOWIĄZKÓW
 MNÓSTWO ZABAWY I
MIŁOŚCI

W naszym DOMU
zawsze słychać
TUPOT MAŁYCH STÓPEK
 Zawsze pachnie
PYSZNYM CIASTEM
Mamy dużo obowiązków
Mnóstwo zabawy!
MIŁOŚCI

- 5 Após ter apresentado um pedido pré-contencioso ao devedor n.º 1 de cessação da violação dos seus direitos de autor, a titular apresentou em 15 de dezembro 2020, no órgão jurisdicional de reenvio, um pedido de informação pelos devedores sobre as redes de distribuição, a lista completa dos fornecedores, informação sobre a quantidade de bens encomendados e recebidos, a data de colocação dos bens e a quantidade de bens vendidos nas lojas físicas e na Internet e o preço cobrado pela venda desses bens, discriminado por venda em loja física e na Internet.
- 6 Como fundamento jurídico do pedido foi invocado o artigo 479^{113.º} do kpc, disposição que transpõe o artigo 8.º da Diretiva 2004/48. A titular baseou o seu pedido nas imagens (no *design* gráfico) cujas reproduções são comercializadas pelo devedor n.º 1, e que lhe são fornecidas pelo devedor n.º 2, sustentando que tem direitos de autor pessoais e patrimoniais sobre essas imagens. Indicou que a informação solicitada é imprescindível para prosseguir a sua ação por violação dos seus direitos de autor e, eventualmente, uma ação de indemnização por atos de concorrência desleal. O pedido de informação em apreço foi, assim, apresentado antes de ter início o processo que dará eventualmente origem à declaração de violação dos direitos de propriedade intelectual, o que significa que a esse pedido não foi anexada nesse momento uma ação com vista a salvaguardar os direitos de propriedade intelectual.
- 7 O devedor n.º 1 pediu que a ação fosse julgada improcedente e, a título subsidiário, à prolação de uma decisão de âmbito o mais estreito possível, limitada unicamente às obras na aceção do direito de autor (contestando, porém, o estatuto de obra das imagens em questão). Também remeteu para a proteção do segredo comercial e para o facto de a titular não ter demonstrado que detém direitos de autor patrimoniais sobre os produtos comercializados, uma vez que as criações do intelecto a que o pedido diz respeito não são originais. Se o pedido da titular fosse julgado procedente seria concedida proteção dos direitos de autor de ideias, ao passo que as reproduções a que o pedido diz respeito se enquadram numa tendência atual das chamadas imagens graficamente simples com mensagens motivacionais com frases triviais, designadamente «sê positivo» ou «não te

esqueças de sorrir». Na opinião do devedor n.º 1, todos os elementos gráficos das reproduções controvertidas são triviais, corriqueiros e nada têm de original (em termos de composição, cores, tipo de letra utilizado, etc.) que os distingua de outros *designs* disponíveis no mercado.

- 8 Após ter tomado conhecimento da resposta do devedor n.º 1, a titular não prestou prova da existência de direitos de propriedade intelectual por via de um parecer de um perito na área do *design* gráfico.
- 9 O órgão jurisdicional de reenvio suscitou oficiosamente dúvidas, que apresentou às partes, relativas à interpretação do direito da União (artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48), em particular quanto à resposta à questão de saber se é necessário **provar** ou apenas **presumir** a natureza jurídica do bem visado no processo, tendo em conta o facto de que nos artigos 6.º e 7.º da Diretiva 2004/48 são utilizadas diferentes formulações e de que o artigo 4.º da Diretiva 2004/48 reconhece legitimidade para requerer a aplicação de medidas, procedimentos e recursos a titulares de direitos de propriedade intelectual. As dúvidas do órgão jurisdicional também diziam respeito à possibilidade de um padrão diferencial de prova – e, por conseguinte, à existência ou não de legitimidade ativa – dependendo de o bem em causa constituir uma obra ou um produto que não apresenta as características de obra e não está protegido por direitos de autor exclusivos.

Argumentos essenciais das partes no processo principal

- 10 A titular e o devedor n.º 2 não tomaram posição quanto às dúvidas do órgão jurisdicional de reenvio e o devedor n.º 1 alegou que, nos termos do artigo 8.º da Diretiva 2004/48, que foi transposta pelo artigo 479¹¹³.º, § 1, do kpc, é necessário provar que houve violação dos direitos de autor e não apenas que existe uma probabilidade razoável de tal violação.

Apresentação sucinta da fundamentação do pedido de decisão prejudicial

- 11 O órgão jurisdicional de reenvio tem de se pronunciar quanto ao mérito do pedido de informação sobre a origem e as redes de distribuição dos bens ou serviços que violam um direito de propriedade intelectual. A decisão requer que se estabeleça se a titular tem direitos de propriedade intelectual. Isto, por sua vez, depende da resposta à questão de saber se os direitos reclamados pela titular estão relacionados com bens abrangidos pela proteção conferida pela Diretiva 2004/48 e se esta circunstância deve ser verificada no processo relativo ao pedido de informação ou apenas presumida.
- 12 O órgão jurisdicional de reenvio salienta que, segundo o considerando 13 da Diretiva 2004/48, nela estão incluídos a totalidade dos direitos de propriedade intelectual abrangidos pelas disposições comunitárias na matéria e/ou pelo direito interno do Estado-Membro em causa, incluindo os direitos de autor. Além disso,

há possibilidade de alargar, devido a necessidades internas, as disposições da presente diretiva «a atos de concorrência desleal, incluindo cópias parasitas, ou a atividades similares».

- 13 Apesar de, na opinião do órgão jurisdicional de reenvio, a jurisprudência polaca não ter dado uma resposta unívoca a este respeito, para efeitos do presente processo, este órgão jurisdicional adotou a interpretação segundo a qual o direito nacional, devido a necessidades internas, alargou a aplicação das disposições da Diretiva 2004/48 a atos de concorrência desleal que consistem em fazer cópias exatas de produtos (mesmo que não sejam objeto de direitos de autor, de marca registada ou outros direitos exclusivos). Tendo isso em conta, no que diz respeito às imagens A e B, não surgem problemas com a interpretação do direito da União. De facto, a titular não apenas presumiu mas também provou que o devedor n.º 1 vendeu produtos que são cópias exatas das suas imagens A e B.
- 14 Contudo, a solução do pedido no que diz respeito à imagem C exige a interpretação do direito da União. Isto porque no caso dessa imagem não se trata de uma cópia da parte exterior do produto. Foi utilizado o mesmo texto, manteve-se a sua disposição na página, mas foram utilizados elementos gráficos diferentes e outro tipo de letra. É necessário, por isso, que o órgão jurisdicional de reenvio determine se está em causa uma obra.
- 15 Segundo a jurisprudência polaca o exame das características de uma criação como seja uma obra incumbe ao tribunal competente o qual, em princípio, não tem de utilizar a esse respeito um parecer de perito, a menos que em determinado processo a matéria de facto seja complexa e não seja suficiente a experiência do juiz. É também aceite que o ónus da prova e o pedido de um parecer de um perito recaia sobre a parte e se o órgão jurisdicional tiver dúvidas nessa matéria deve informar previamente a parte.
- 16 Na doutrina polaca foram expressas duas opiniões contrárias quanto à interpretação do artigo 479^{13.º} do kpc, que transpõe o artigo 8.º da Diretiva 2004/48. Segundo uma das opiniões, as circunstâncias que indicam uma violação do direito devem ser demonstradas de forma credível, o que implica a obrigação de provar, e não apenas de tornar plausíveis, essas circunstâncias. Segundo a outra opinião, não é necessário provar a violação mas apenas presumir essa violação uma vez que o pedido de informação decorrente do artigo 8.º, n.º 1, da diretiva pode ser apresentado não apenas ao infrator mas também a um terceiro.
- 17 As dúvidas no âmbito da interpretação do artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 têm incidência na interpretação do artigo 479^{13.º} do kpc. A solução dessas dúvidas refletir-se-á no modo como se solucionará o pedido de informação. Isto porque se o artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 deve ser entendido no sentido de que diz respeito a uma medida de proteção dos direitos de propriedade intelectual que apenas é concedida quando são apresentadas provas da violação no que diz respeito aos bens sobre o qual o titular detém direitos de autor, então numa

situação em que, tendo em conta a falta de informação específica, o tribunal não está em condições de efetuar uma avaliação independente sem o apoio de um perito, o pedido a esse respeito deve ser julgado improcedente (caso o processo de instrução de prova com a participação do perito não seja concluído). No entanto, se for suficiente a presunção e não for necessário no processo em causa determinar (ou seja declarar) a existência de direitos de propriedade intelectual, mas unicamente presumir a sua existência, deve ser concedida procedência ao pedido de divulgação de informação na sua íntegra.

- 18 As dúvidas relacionadas com a interpretação do artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 também decorrem do facto de o artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2004/48 dispor que «Os Estados-Membros reconhecem legitimidade para requerer a aplicação das medidas, procedimentos e recursos referidos no presente Capítulo, às seguintes pessoas: [...] titulares de direitos de propriedade intelectual, nos termos da legislação aplicável». Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, resulta da disposição invocada que a existência de direitos de propriedade intelectual deve ser provada e não apenas presumida. É o titular e não a pessoa que é supostamente titular dos direitos de propriedade intelectual que tem legitimidade para requerer a aplicação das medidas.
- 19 Por sua vez, o artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 recorre ao conceito de infrator presumível o que demonstra bem que a questão da violação não deve ser presumida inequivocamente no que diz respeito às medidas previstas nos artigos 6.º, 7.º e 8.º da Diretiva 2004/48 – mas este conceito já não é utilizado relativamente ao titular – requerente. Este só pode ser o titular dos direitos de propriedade intelectual, nos termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2004/48.
- 20 Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, resulta do Acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de janeiro de 2017, NEW WAVE CZ, C-427/15, EU:C:2017:18, que o pedido de informação (nos termos do artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48) pode ser apresentado no contexto de um processo judicial relativo à violação de um direito de propriedade intelectual, ao passo que no próprio processo que tem por objeto o direito de informação não é necessário declarar a violação do direito de propriedade intelectual o que significa que o requerente apenas tem de presumir. Isto porque se afigura evidente que o artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 concede o direito de informação para que seja possível determinar o âmbito, o grau e a existência da violação do direito de propriedade intelectual caso o titular não tenha certezas quanto a esses factos.
- 21 Este entendimento não pode, porém, ser aplicado à condição de apresentação de um pedido de informação (artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48), ou seja à questão de saber se determinada pessoa detém um direito de propriedade intelectual. Se se considerar que esta questão pode ser meramente presumida, estaríamos a perturbar o equilíbrio entre os direitos fundamentais – em detrimento do segredo comercial, do segredo empresarial e dos interesses das empresas visadas por pedidos de informação. O pedido de informação pretende obter a informação necessária para

apreciar o âmbito e a origem da violação. Ao mesmo tempo, não se afigura razoável adotar a mesma norma em relação ao facto de uma determinada pessoa ser ou não titular de um direito de propriedade intelectual. Esta questão deve ser estabelecida e não apenas presumida.

- 22 Tendo em conta as observações *supra*, o órgão jurisdicional de reenvio propõe que se responda pela afirmativa à questão a). Em caso de resposta negativa a essa questão, o órgão jurisdicional de reenvio propõe que seja dada uma resposta negativa à questão b), isto é, que não é suficiente presumir que a medida em apreço diz respeito a um direito de propriedade intelectual existente, **visto que é necessário provar** essa circunstância.