

Processo C-833/18

Pedido de decisão prejudicial

Data de entrada:

31 de dezembro de 2018

Órgão jurisdicional de reenvio:

Tribunal de l'entreprise de Liège (Tribunal da Empresa de Liège, Bélgica)

Data da decisão de reenvio:

18 de dezembro de 2018

Demandantes:

SI

Brompton Bicycle Ltd

Demandada:

Chedech / Get2Get

[Omissis]

Presidente do Tribunal de

l'entreprise de LIÈGE

PROCESSO ENTRE:

SI, com domicílio em Londres (Reino Unido)

[Omissis]

LTD BROMPTON BICYCLE, sociedade de direito inglês, com sede social em UB6 OFD Greenford, Middlesex (Reino Unido) *[omissis]*

[Omissis]

Demandantes,

[*Omissis*]

E:

CHEDECH/GET2GET, sociedade de direito coreano, com sede social em Bucheon Si (República da Coreia) [*Omissis*]

Demandada,

[*Omissis*]

[*Omissis*] [Indicações processuais]

1. Pedidos

SI e a LTD BROMPTON BICYCLE (a seguir «BROMPTON») pedem que o Tribunal se digne:

– declarar que as bicicletas CHEDECH, independentemente dos sinais distintivos que figuram nas bicicletas dobráveis em causa, violam os direitos de autor da BROMPTON e os direitos morais de SI sobre a bicicleta BROMPTON;

– ordenar à demandada que cesse todas as atividades que violam os direitos de autor dos demandantes, incluindo, mas não só, a produção, o uso, a venda ou a oferta para venda, a distribuição, a importação, a exportação, a promoção ou a exposição das bicicletas controvertidas CHEDECH e de quaisquer bicicletas dobráveis que apresentem as seguintes características originais da bicicleta BROMPTON:

(i) Em posição desdobrada:

– a forma do quadro principal caracteriza-se por um tubo curvo principal e por uma secção triangular traseira; e/ou

– a forma do quadro traseiro caracteriza-se por um triângulo retângulo e fino, curvado num canto inferior e com um elemento de suspensão no canto superior; e/ou

– a aparência do esticador da corrente; e/ou

– os cabos soltos;

(ii) Em posição de «stand-by»:

– a posição do quadro traseiro triangular dobrado por baixo do quadro principal e da roda traseira que acompanha a curva do quadro principal; e/ou

– a aparência do esticador da corrente dobrado que retoma a conexão na corrente;

(iii) Em posição dobrada:

– a aparência do quadro traseiro em que a roda traseira está fixada de modo a que esta roda toque na parte inferior do tubo curvado principal; e/ou

– a aparência da roda dianteira paralela ao quadro principal e assente no chão; e/ou

– o guiador dobrado para baixo, para o exterior da bicicleta,

no território belga, incluindo em todos os sítios *web* acessíveis na Bélgica e controlados pela Get2Get ou por uma filial, em particular no sítio www.chedech.com, em conformidade com a sentença que venha a ser proferida, nos dez dias subsequentes à notificação da referida sentença, sob pena da aplicação de uma sanção pecuniária compulsória de 75 000 euros por cada dia em que não seja respeitada a cessação pedida e por cada produto ilícito vendido;

– Ordenar à demandada que:

(i) comunique a sentença que venha a ser proferida a todos os pontos de venda e faça tudo ao seu alcance para assegurar que os pontos de venda cessam todas as atividades ilícitas, inclusivamente em todos os sítios Internet ou pontos de venda acessíveis na Bélgica, em conformidade com esta sentença;

(ii) forneça aos demandantes uma lista exaustiva de todos os pontos de venda;

(iii) apresente provas de que foi cumprido tudo o que precede ao primeiro pedido das demandantes nesse sentido;

tudo o que precede, nos dez dias subsequentes à notificação da sentença que venha a ser proferida, sob pena de aplicação de uma sanção pecuniária compulsória de 50 000 euros por cada dia em que não tenha sido cumprido o que precede, e por cada ponto de venda;

– Ordenar à demandada que:

(i) retire todos os produtos ilícitos de todos os pontos de venda,

(ii) destrua todos os produtos ilícitos,

(iii) forneça provas adequadas, tais como um certificado de destruição, de que tudo o que precede foi realizado, ao primeiro pedido das demandantes nesse sentido,

tudo o que precede, nos dez dias subsequentes à notificação da sentença que venha a ser proferida, sob pena da aplicação de uma sanção pecuniária compulsória de 50 000 euros por cada dia em que não tenha sido cumprido o que precede e por cada ponto de venda;

– Ordenar à demandada que publique o texto seguinte (ou, se necessário, uma tradução ajuramentada) durante um período de 30 dias:

«Por decisão do [...], o Presidente do Tribunal de Commerce de Liège declarou que a bicicleta dobrável Chedech, disponível, designadamente, no sítio www.chedech.com, viola os direitos de autor da Brompton Ltd e os direitos morais de SI, autor da bicicleta dobrável Brompton. Foi ordenado à Get2Get que cesse a venda, a oferta para venda, a promoção ou quaisquer outras atividades ilícitas no território belga, inclusivamente nos sítios Internet acessíveis na Bélgica. Para ler a decisão completa clique aqui»

em todos os sítios Internet/revistas seguintes:

(i) na capa/primeira página das revistas seguintes, quer na versão em linha quer na versão impressa (quando esta última exista), e quer na versão francesa quer na versão neerlandesa (ou na língua disponível):

- Grinta: <https://wyvw.grinta.be>
- Cycling.be: <http://www.sport.be/cycling>
- 02 Bikers: <http://www.o2bikers.com/>
- Tweewieler: <http://www.tweewieler.nl/>
- Fietsmarkt: <http://www.fietsmarkt.com/>
- Fiets: <https://www.fiets.nl/>
- Fiets Actief: <http://www.fietsactief.nl/>
- Bike & Trekking: <http://www.bikeandtrekkingmagazine.nl/>

(ii) a página de entrada destes sítios Internet, em particular <http://chedech.com>

(iii) a página de entrada dos sítios Internet das suas filiais; fazer tudo o que lhe seja possível para que seja aí publicado,

nos sítios Internet que utilizam o neerlandês, a publicação deverá ser feita apenas em neerlandês; nos sítios Internet que utilizam o francês, a publicação deverá ser feita apenas em francês; em todos os outros sítios Internet, a publicação deverá ser feita apenas em inglês; nos sítios Internet que utilizam várias das línguas referidas, a publicação deverá ser feita em todas essas línguas;

tudo o que precede, nos dez dias subsequentes à notificação da sentença que venha a ser proferida, sob pena da aplicação de uma sanção pecuniária compulsória de 50 000 euros por cada dia em que não tenha sido publicado tudo o que precede e por publicação em falta;

- Condenar a demandada na totalidade das despesas, estimadas provisoriamente em 1 440 euros.

A sociedade de direito coreano CHEDECH (a seguir «GET2GET») sustenta que o pedido não é procedente e pede a condenação solidária dos demandantes no pagamento de despesas processuais no montante de 5 000 euros.

A título subsidiário, pede que o Tribunal se digne:

Relativamente à ordem de cessação principal respeitante à comercialização dos «produtos ilícitos»:

- declarar que as diferentes condições que descrevem os direitos exclusivos dos demandantes são todas cumulativas (e não alternativas) e excluir as condições demasiado imprecisas e as que se referem a elementos técnicos;
- em todos os casos, limitar a sanção pecuniária compulsória a 500 euros por dia de atraso, por ponto de venda, em caso de incumprimento da ordem de cessação dentro de dois meses subsequentes à notificação da sentença que venha a ser proferida;

No que respeita à ordem de publicação:

- limitar a sanção pecuniária compulsória a 100 euros por dia de atraso no que respeita à publicação no sítio Internet www.chedech.com, no caso de incumprimento da ordem de cessação no prazo de dois meses a partir da notificação da sentença que venha a ser proferida;

No que respeita às ordens de comunicação, de retirada e de destruição:

- declarar que não foi identificado nenhum ponto de venda e recusar as ordens de comunicação aos distribuidores, bem como as ordens de retirada e de destruição;

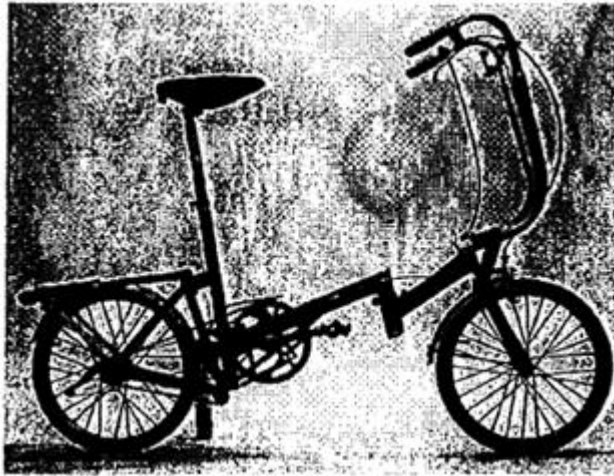
Em todo o caso, relativamente a todas as ordens pedidas:

- limitar a 25 000 euros o montante das sanções pecuniárias compulsórias suscetíveis de ser aplicadas em cumprimento da sentença que venha a ser proferida.

2. Dados sobre o litígio

a) As Partes

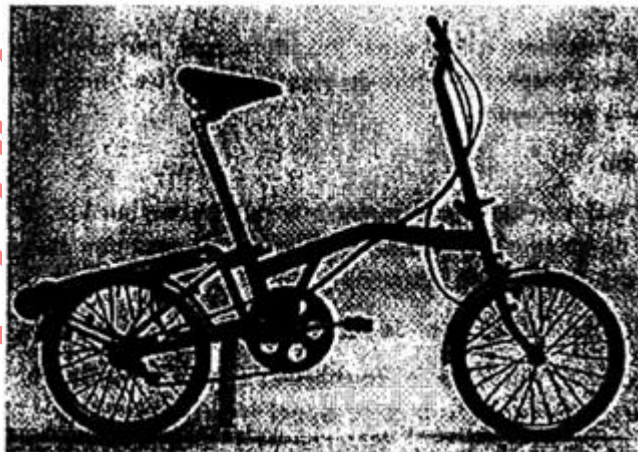
SI criou em 1975 o primeiro modelo de bicicleta dobrável, ao qual deu o nome de BROMPTON:



Em 1976, SI constituiu a sociedade BROMPTON Ltd, com vista a desenvolver a comercialização da sua bicicleta dobrável e conceder uma licença a uma empresa mais importante que assegurava a respetiva fabricação e comercialização.

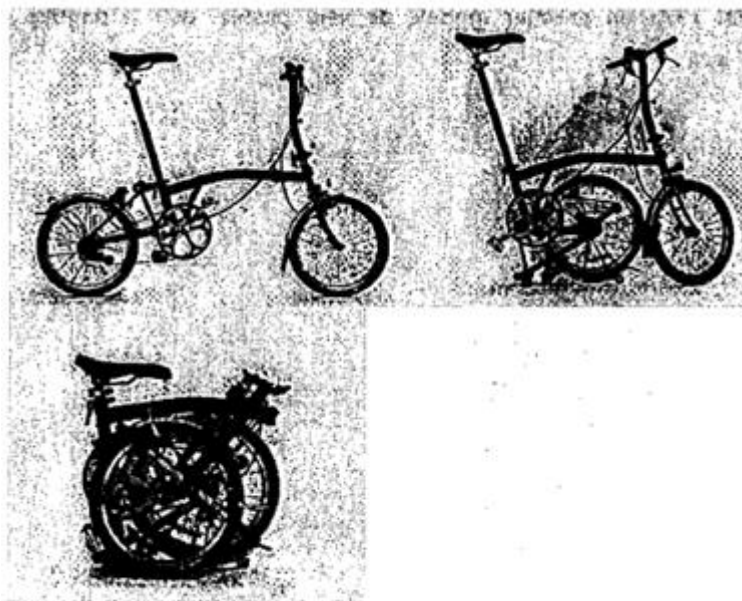
Todavia, não encontrou nessa época nenhuma empresa interessada, de modo que continuou a trabalhar sozinho.

Em 1981, recebeu uma primeira encomenda de 30 bicicletas BROMPTON. Fabricou-as segundo um modelo ligeiramente diferente da bicicleta original:



Na sequência dessa primeira encomenda, SI tratou de desenvolver a atividade da sua sociedade para tornar o seu modelo de bicicleta dobrável conhecido no mercado.

Desde 1987, a bicicleta BROMPTON é comercializada sob a forma seguinte:



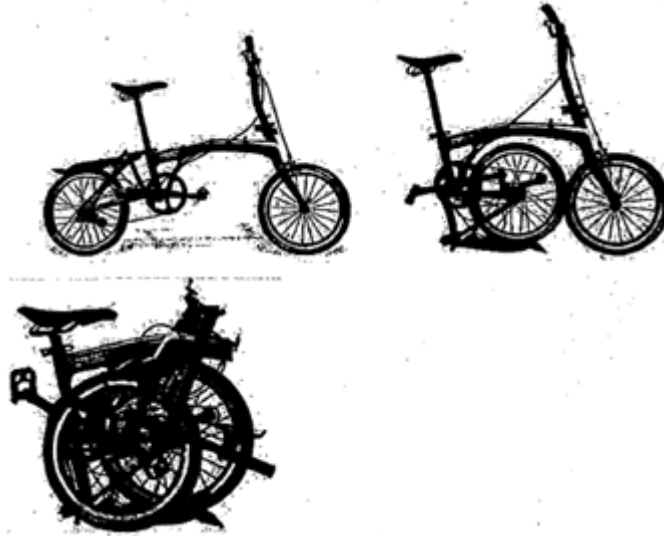
Apresenta desde o início a característica de ser dobrável em três posições: posição desdobrada, «stand-by» e dobrada.

[Omissis]

A BROMPTON era titular de uma patente relativa ao mecanismo de dobragem da sua bicicleta, que já caiu no domínio público.

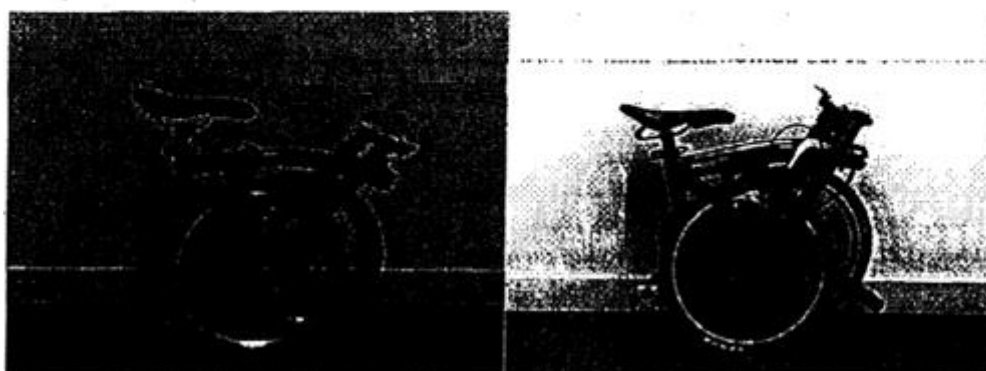
Também se apresenta como titular dos direitos patrimoniais resultantes do direito de autor sobre a aparência da bicicleta BROMPTON, sendo SI titular dos direitos morais sobre esta bicicleta.

A GET2GET é uma sociedade sul-coreana especializada na produção de equipamentos desportivos. Produz e comercializa, designadamente no seu sítio Internet (www.chedech.com), uma bicicleta igualmente dobrável em três posições diferentes:



A BROMPTON entende que a bicicleta CHEDECH, disponível para venda, nomeadamente na Bélgica, tem uma aparência quase idêntica à da sua própria bicicleta e viola o seu direito de autor.

A BROMPTON procedeu assim a uma comparação das duas bicicletas em cada uma das três posições (dobrada, «stand-by» e desdobrada):



Considera que estas imagens demonstram exaustivamente que as duas bicicletas têm uma aparência quase idêntica em cada uma das três posições de utilização.

Na medida em que a BROMPTON e SI alegam que nunca autorizaram a GET2GET a utilizar o seu direito de autor para fabricar estas bicicletas, decidiram instaurar o presente processo.

3. Discussão

a) Competência material e territorial

O artigo XVII.14 § 3 do Code de droit économique (Código do direito económico, a seguir «CDE») atribui ao presidente do Tribunal de l'entreprise (Tribunal da

Empresa) competência para declarar a existência de uma violação do direito de autor e ordenar a respetiva cessação.

A competência territorial desse tribunal baseia-se no artigo 96.º, n.º 2, do Code de droit international privé belge (Código de direito internacional belga, a seguir «CDIP»), que atribui a competência para as ações que têm por objeto uma obrigação resultante de um ato lesivo ao tribunal do lugar onde o dano ocorreu ou existe o risco de vir a ocorrer.

No caso vertente, os demandantes alegam que a bicicleta comercializada pela GET2GET no seu sítio Internet www.CHEDECH.com constitui uma contrafação dos seus direitos de autor sobre a bicicleta BROMPTON. Esse sítio Internet é acessível, nomeadamente, a potenciais compradores no território da comarca de Liège.

Decorre do exposto que o Tribunal [de l'entreprise de Liège] é material e territorialmente competente para conhecer do presente litígio, o que todas as partes no processo reconhecem.

b) Requisitos da existência de um direito de autor

Nos termos do artigo 2. 1) da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas:

«Os termos “obras literárias e artísticas” compreendem todas as produções do domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o seu modo ou forma de expressão, tais como: os livros, folhetos e outros escritos; as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza; as obras dramáticas ou dramático-musicais; as obras coreográficas e as pantomimas; as composições musicais com ou sem palavras; as obras cinematográficas, às quais são assimiladas as obras expressas por um processo análogo à cinematografia; as obras de desenho, pintura, arquitetura, escultura, gravura e litografia; as obras fotográficas, às quais são assimiladas as obras expressas por um processo análogo ao da fotografia; as obras de artes aplicadas; as ilustrações e as cartas geográficas; os planos, esboços e obras plásticas relativos à geografia, à topografia, à arquitetura ou às ciências.»

No direito belga, as disposições aplicáveis à proteção do direito de autor constam dos artigos 164.º e seguintes do Livro XI do [CDE] Estas disposições têm por objetivo, designadamente, a transposição para o direito interno belga de diversas diretivas europeias, entre as quais a Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, que estabelece os diferentes direitos exclusivos reconhecidos aos titulares do direito de autor. O artigo XI.165 transpõe para o direito belga os artigos 2.º a 5.º da referida diretiva, que estabelecem os direitos exclusivos reconhecidos aos autores sobre as suas obras.

No direito belga, uma criação é protegida pelo direito de autor quando se exprime de um modo especial e é original. A originalidade é definida de modo unânime, tanto na jurisprudência como na doutrina, como a expressão do esforço intelectual do seu autor; a obra deve conter a marca pessoal deste, revelar as suas escolhas criativas e, por conseguinte, ser individualizada.

O Tribunal de Justiça da União Europeia também desenvolveu uma jurisprudência, atualmente assente, em matéria de direito de autor. Assim, a proteção pelo direito de autor só é suscetível de se aplicar em relação a uma criação se esta for original, ou seja, se for uma *criação intelectual do próprio autor*, o que implica que a mesma «[reflita] a sua personalidade». Segundo o TJUE, é esse o caso se «o autor pôde exprimir as suas atividades criativas na realização da obra, fazendo escolhas livres e criativas» de modo que o autor «pode, assim, imprimir o seu “toque pessoal” à obra criada» (v., nomeadamente, Acórdãos do TJUE de 16 de julho de 2009, INFOPAQ, C-5/08, EU:C:2009:465, em especial n.ºs 37 e 39, e de 1 de dezembro de 2011, PAINER, C-145/10, EU:C:2011:798, n.ºs 87 a 89).

A originalidade de uma criação aprecia-se no momento em que esta ganha forma. Não pode ser posta em causa em razão daquilo do que tenha sido criado posteriormente. A originalidade não se assemelha, todavia, à novidade, critério que é prevaletente no direito das patentes ou no direito dos desenhos e modelos.

Finalmente, admite-se atualmente que um objeto utilitário – como uma bicicleta – pode ser protegido pelo direito de autor, desde que possa ser qualificado como criação original. Para este tipo de objetos, apenas são excluídos da possibilidade de uma proteção do direito de autor as formas impostas para a obtenção de um resultado técnico.

Uma certa doutrina desenvolveu um critério destinado a estabelecer se a forma de um objeto é ditada ou não pelo resultado técnico a atingir; trata-se do critério designado da inseparabilidade ou da multiplicidade das formas:

[*Omissis*] [Considerações da doutrina]

A jurisprudência belga adotou esta teoria, admitindo, por exemplo, que possa existir um direito de autor para a forma de um biberão (Liège, 8 de setembro de 2008, IRDI 2008, p. 409 e referências aí citadas):

[*Omissis*]

O critério da multiplicidade das formas provém do direito dos desenhos e modelos. Ora, num acórdão recente, o Tribunal de Justiça da União Europeia declarou que:

«O artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários, deve ser interpretado no sentido de que, para apreciar se as características da aparência

de um produto são exclusivamente determinadas pela sua função técnica, há que demonstrar que esta função é o único fator que determinou essas características, não sendo a este respeito determinante a existência de desenhos ou modelos alternativos» (Acórdão de 8 de março de 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172).

Nesse acórdão, o Tribunal de Justiça afastou-se do critério da multiplicidade das formas para adotar o da causalidade da forma no âmbito da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento 6/2002, que exclui da proteção como desenhos ou modelos comunitários as características da aparência de um produto determinadas exclusivamente pela sua função técnica.

Nas suas Conclusões apresentadas em 19 de outubro de 2017, o advogado-geral H. Saugmandsgaard Øe também preconiza a rejeição da teoria da multiplicidade das formas. No seu entender, não é de forma alguma exigido que *a característica em causa seja o único meio através do qual se possa conseguir a função técnica pretendida* (n.º 37 das conclusões). O legislador da União pretendeu evitar que as características de natureza exclusivamente técnica de um produto possam ser monopolizadas através da proteção destas enquanto desenho ou modelo comunitário (n.º 38).

Por conseguinte, o critério da causalidade da forma deve ser preferido. Para a aplicação deste critério, a intenção de quem concebeu o objeto é determinante: qual o resultado técnico pretendido? Esse resultado impõe uma forma específica?

Uma das motivações mencionadas é, nomeadamente, evitar que as disposições relativas às patentes sejam contornadas, obtendo um direito exclusivo sobre uma característica técnica para uma duração mais longa do que a prevista pela legislação aplicável às patentes e em condições menos exigentes.

Segundo o advogado-geral, o critério da causalidade da forma também é compatível com a jurisprudência do Tribunal de Justiça em matéria de marcas (n.º 45):

«um sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto não é suscetível de registo por força [das disposições que eram objeto de interpretação] se se demonstrar que as características, funcionais essenciais desta forma são apenas atribuíveis ao resultado técnico». O Tribunal de Justiça precisou que “a demonstração da existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico não é suscetível de afastar o motivo de recusa [...] do registo”, enquanto marca, da “forma do produto necessária para obter um resultado técnico”, tal como enunciado nas referidas disposições. O Tribunal de Justiça fundamentou esta recusa, quanto a mim implícita mas clara, na teoria da multiplicidade das formas, nomeadamente, na constatação de que a recusa de registo não está sujeita à condição de que a forma em questão seja a única que permite obter o resultado técnico pretendido, bem como na circunstância de a existência de um grande número de formas alternativas poder gerar o risco de as

tornar inúteis para os concorrentes do titular da marca, caso esse critério fosse julgado decisivo.»

c) Aplicação ao caso vertente

No caso vertente, a GET2GET alega que a aparência da sua bicicleta CHEDECH é determinada pela solução técnica pretendida, a saber, uma bicicleta funcional e leve, dobrável em três posições distintas (dobrada, desdobrada e «stand-by»).

Explica que adotou voluntariamente a técnica de dobragem, em tempos coberta pela patente da BROMPTON atualmente caducada, porque considera que este método é o mais funcional. Ora, segundo a GET2GET, a opção por este método de dobragem é uma exigência técnica que determina a aparência da bicicleta CHEDECH.

A BROMPTON e SI argumentam, por sua vez, que, na medida em que existem no mercado outras bicicletas dobráveis em três posições que têm uma aparência diferente da sua própria bicicleta, dispõem do direito de autor sobre esta, uma vez que esta aparência demonstra a existência de escolhas criativas da sua parte e, portanto, de originalidade.

A tese dos demandantes baseia-se na aplicação da teoria da multiplicidade das formas, que acabou de ser recusada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia relativamente aos desenhos e modelos.

Embora estes direitos de propriedade intelectual se baseiem num sistema de proteção diferente do que existe em matéria de direito de autor, não é inútil lembrar que a teoria da multiplicidade das formas foi inicialmente desenvolvida no âmbito do direito dos desenhos e modelos, e depois alargada ao direito de autor.

Em seguida, as considerações desenvolvidas quer pelo Tribunal de Justiça quer pelo advogado-geral para validar a teoria da causalidade da forma em matéria de desenhos e modelos podem ser transpostas para o direito de autor.

Assim, a proteção concedida a um autor sobre a sua obra é um direito exclusivo alargado que tem uma duração mais longa do que a concedida ao abrigo do direito das patentes. As condições de obtenção de um direito de autor também são diferentes e em certos aspetos menos exigentes do que as previstas pela legislação relativa às patentes.

No caso vertente, a BROMPTON era titular de uma patente relativa ao sistema de dobragem da sua bicicleta em três posições. Esta patente caiu no domínio público, de modo que qualquer concorrente [pode] agora produzir e comercializar uma bicicleta utilizando a técnica de dobragem «Brompton».

Ora, se esta técnica de dobragem determinasse uma forma específica da bicicleta e os demandantes pudessem, ao abrigo do direito de autor, impedir um concorrente

de entrar no mercado produzindo bicicletas de aparência semelhante à bicicleta BROMPTON, beneficiariam de facto de uma exclusividade em relação ao seu método de dobragem, apesar da extinção da sua patente sobre o mesmo.

No entanto, está provado pelos documentos dos autos que outros produtores optaram por comercializar formas diferentes de bicicletas, apesar de estas também apresentarem a possibilidade de dobragem em três posições como a bicicleta BROMPTON.

A solução do presente litígio depende, por conseguinte, da questão de saber se está excluída a existência de um direito de autor – e, portanto, de direitos exclusivos que dele decorrem – quando a aparência que se pretende proteger é necessária para obter um efeito técnico preciso.

Como tal, deve suspender-se a instância e interrogar o Tribunal de Justiça acerca da interpretação a dar à Diretiva 2001/29 e do alcance da proteção a conceder à aparência de um produto ditada por exigências técnicas.

No caso de ser possível conceder um direito de autor sobre uma forma necessária para atingir um determinado resultado técnico, é então pertinente, para apreciar o carácter necessário ou não de uma forma para obter um resultado técnico, ter em consideração a existência de outras formas possíveis que permitam chegar ao mesmo resultado.

O Tribunal de l'entreprise também se questiona quanto aos critérios pertinentes a tomar em conta para apreciar se existe ou não uma forma necessária para atingir um resultado técnico. Assim, é pertinente neste contexto basear-se na eficácia da forma para obter o resultado técnico pretendido ou basta a simples vontade do criador de obter o referido resultado? A existência de uma patente anterior, que entretanto caducou, sobre o processo que permite obter o resultado técnico é pertinente para a apreciação da existência de um direito de autor no caso vertente?

PELOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS:

[Omissis]

Em processo contraditório e antes de decidir de mérito,

Submete-se ao Tribunal de Justiça da União Europeia as seguintes questões prejudiciais, ao abrigo do 267.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia:

- Deve o direito da União, em especial a Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, que estabelece, nomeadamente, os diferentes direitos exclusivos reconhecidos aos titulares do direito de autor nos seus artigos 2.º a 5.º, ser interpretado no sentido de que

exclui da proteção do direito de autor as obras cuja forma é necessária para obter um resultado técnico?

- A fim de apreciar o caráter necessário de uma forma para obter um resultado técnico, há que atender aos critérios seguintes:
 - A existência de outras formas possíveis que permitam obter o mesmo resultado técnico?
 - A eficácia da forma para obter o referido resultado?
 - A vontade do alegado contrafator de obter esse resultado?
 - A existência de uma patente anterior, entretanto caducada, respeitante ao processo que permite obter o resultado técnico pretendido?

[Omissis]

DOCUMENTO DE TRABALHO