

## ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)

7 de julho de 2016 (\*)

«Reenvio prejudicial — Aproximação das legislações — Diretiva 2004/48/CE — Respeito dos direitos de propriedade intelectual — Conceito de intermediário cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual — Arrendatário de instalações de um mercado que subarrenda balcões de venda — Possibilidade de decretar uma medida inibitória contra o arrendatário — Artigo 11.º»

No processo C-494/15,

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 25 de agosto de 2015, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 21 de setembro de 2015, no processo

**Tommy Hilfiger Licensing LLC,**

**Urban Trends Trading BV,**

**Rado Uhren AG,**

**Facton Kft.,**

**Lacoste SA,**

**Burberry Ltd**

contra

**Delta Center a.s.,**

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

composto por: M. Ilešič (relator), presidente de secção, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal e E. Jarašiūnas, juízes,

advogado-geral: M. Wathelet,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

considerando as observações apresentadas:

- em representação da Tommy Hilfiger Licensing LLC, da Urban Trends Trading BV, da Rado Uhren AG, da Factor Kft., da Lacoste SA e da Burberry Ltd, por L. Neustupná, advokátka,
- em representação do Governo checo, por M. Smolek e J. Vláčil, na qualidade de agentes,
- em representação do Governo francês, por D. Colas e D. Segoin, na qualidade de agentes,
- em representação da Comissão Europeia, por F. Wilman e P. Němečková, 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 11.º 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; retificação no JO 2004, L 195, p. 16).
- 2 Este pedido foi apresentado no quadro de um litígio que opõe a Tommy Hilfiger Licensing LLC, a Urban Trends Trading BV, a Rado Uhren AG, a Factor Kft., a Lacoste SA e a Burberry Ltd à Delta Center a.s., a respeito das medidas inibitórias requeridas pelas autoras no processo principal contra a Delta Center, para efeitos do respeito dos seus direitos de propriedade intelectual.

### **Quadro jurídico**

#### *Direito da União*

- 3 Os considerandos 10 e 23 da Diretiva 2004/48 enunciam:

«(10) 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.

[...]

(23) [...] os titulares do direito deverão ter a possibilidade de requerer uma injunção contra um intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar os direitos de propriedade industrial do titular. As condições e regras relativas a tais injunções ficarão a cargo da legislação nacional dos Estados-Membros. No que diz respeito às violações de direitos de autor e direitos conexos, 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 (JO 2001, L 167, p. 10),] já prevê um nível global de harmonização. Por conseguinte, o disposto no n.º 3 do artigo 8.º da Diretiva 2001/29/CE não deve ser prejudicado pela presente diretiva.»

4 O artigo 2.º da Diretiva 2004/48, que define o âmbito de aplicação desta, dispõe, no n.º 1:

«Sem prejuízo dos meios já previstos ou que possam vir a ser previstos na legislação [da União] ou nacional e desde que esses meios sejam mais favoráveis aos titulares de direitos, as medidas, procedimentos e recursos previstos na presente diretiva são aplicáveis [...] a qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual previstos na legislação [da União] e/ou na legislação nacional do Estado-Membro em causa.»

5 O capítulo II da Diretiva 2004/48, com a epígrafe «Medidas, procedimentos e recursos», inclui seis secções, sendo que a primeira, com a epígrafe «Disposições gerais», inclui o artigo 3.º, que dispõe:

«1. Os Estados-Membros devem estabelecer as medidas, procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual abrangidos pela presente diretiva. Essas medidas, procedimentos e recursos devem ser justos e equitativos, não devendo ser desnecessariamente complexos ou onerosos, comportar prazos que não sejam razoáveis ou implicar atrasos injustificados.

2. As medidas, procedimentos e recursos [...] devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e aplicados de forma a evitar que se criem obstáculos ao comércio lícito [...]»

6 A secção 5 do capítulo II da Diretiva 2004/48 tem a epígrafe «Medidas decorrentes da decisão de mérito». É constituída pelos artigos 10.º a 12.º, com as epígrafes, respetivamente, de «Medidas corretivas», «Medidas inibitórias» e «Medidas alternativas».

7 Nos termos do artigo 11.º da Diretiva 2004/48:

«Os Estados-Membros devem garantir que, nos casos em que tenha sido tomada uma decisão judicial que constate uma violação de um direito de propriedade intelectual, as autoridades judiciais competentes possam impor ao infrator uma medida inibitória da continuação dessa violação. Quando esteja previsto na legislação nacional, o incumprimento de uma medida inibitória deve, se for caso disso, ficar sujeito à aplicação de uma sanção pecuniária compulsória, destinada a assegurar a respetiva execução. Os Estados-Membros devem garantir igualmente que os titulares dos direitos possam requerer uma medida inibitória contra intermediários cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual, sem prejuízo do n.º 3 do artigo 8.º da Diretiva 2001/29/CE.»

8 O referido artigo 8.º, n.º 3, da Diretiva 2001/29 dispõe:

«Os Estados-Membros deverão garantir que os titulares dos direitos possam solicitar uma injunção contra intermediários cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar um direito de autor ou direitos conexos.»

#### *Direito checo*

9 Resulta dos autos remetidos ao Tribunal de Justiça que o artigo 11.º da Diretiva 2004/48 foi transposto para o direito checo pelo § 4 da zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (Lei n.º 221/2006, sobre o respeito dos direitos de propriedade intelectual; a seguir «Lei n.º 221/2006»).

10 O § 4, n.º 1, da Lei n.º 221/2006 dispõe:

«Em caso de violação não autorizada de direitos de propriedade intelectual, as pessoas autorizadas podem obter uma decisão judicial que ordene ao infrator a abstenção das ações que violam ou afetam o direito, bem como a eliminação das consequências da violação ou afetação desse direito [...]»

11 Nos termos do n.º 3 do § 4, as pessoas lesadas podem igualmente pedir ao juiz que decrete medidas contra «qualquer pessoa cujos meios ou serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual.»

### **Litígio no processo principal e questões prejudiciais**

12 A Delta Center é arrendatária de instalações do mercado denominado «Pražská tržnice» (mercado de Praga) e subarrenda a comerciantes os diferentes balcões situados nesse mercado. Os contratos de arrendamento celebrados com os comerciantes põem a cargo destes a obrigação de cumprirem as normas a que estão sujeitas as suas atividades. Além disso, é-lhes distribuída uma brochura redigida em checo e vietnamita, com o título «Aviso aos vendedores», onde é indicado que a venda de contrafações é proibida e pode conduzir à rescisão do contrato de arrendamento dos balcões.

13 As requerentes no processo principal fabricam e distribuem produtos de marca. Tendo constatado que eram regularmente vendidas contrafações dos seus produtos nas instalações do mercado de Praga, requereram no Městský soud v Praze (Tribunal Municipal de Praga) que fosse ordenado à Delta Center:

- se abstivesse de celebrar ou prorrogar contratos de arrendamento de balcões de venda nas referidas instalações com pessoas cuja conduta tenha sido considerada por decisão definitiva das autoridades judiciais ou administrativas como violação ou risco de violação dos direitos atribuídos pelas marcas mencionadas no requerimento;
- se abstivesse de celebrar ou prorrogar tais contratos sempre que os respetivos termos não obriguem o comerciante a abster-se de violar os direitos de propriedade intelectual das requerentes nem prevejam a cláusula que dá à Delta Center a possibilidade de rescindir o contrato em caso de violação ou de risco de violação desses direitos; e
- apresentasse, em determinados casos descritos pelas requerentes, um pedido de desculpas por escrito e publicasse, às suas custas, um comunicado no jornal *Hospodářské noviny*.

14 Por sentença de 28 de fevereiro de 2012, o Městský soud v Praze (Tribunal Municipal de Praga) indeferiu o pedido de medidas inibitórias. Embora considerando que a Delta Center é uma «pessoa cujos meios ou serviços [são] utilizados por terceiros», no sentido do § 4, n.º 3, da Lei n.º 221/2006, concluiu pela inexistência de violação ou de risco de violação dos direitos das requerentes, uma vez que era claro para os compradores que as mercadorias em causa são contrafações e não são produzidas nem distribuídas pelas requerentes.

15 As requerentes interpuseram recurso desta sentença para o Vrchní soud v Praze (Tribunal Superior de Praga).

16 Por acórdão de 5 de dezembro de 2012, este tribunal, por motivos diferentes dos invocados pela primeira instância, confirmou o indeferimento do pedido de medidas inibitórias. Segundo o tribunal de recurso, uma interpretação ampla dos termos «meios ou serviços [...] utilizados por terceiros para violar os direitos», constantes do § 4, n.º 3, da Lei n.º 221/2006, assim como dos termos «serviços [...] utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade

intelectual», constantes do artigo 11.º da Diretiva 2004/48, conduziria a situações absurdas como, por exemplo, considerar que o fornecimento de eletricidade ou a concessão de um alvará a um comerciante constitui um meio suscetível de violar os direitos de propriedade intelectual.

- 17 As requerentes interpuseram recurso de cassação para o Nejvyšší soud (Supremo Tribunal).
- 18 O Supremo Tribunal refere que o teor literal do § 4, n.º 3, da Lei n.º 221/2006 corresponde ao do artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva 2004/48 e salienta que a legislação nacional de transposição de uma diretiva deve, na medida do possível, ser interpretada à luz do texto e da finalidade da mesma.
- 19 Considerando, assim, que o recurso devia ser resolvido tendo em conta a interpretação do artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva 2004/48 feita pelo Tribunal de Justiça no acórdão de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o. (C-324/09, EU:C:2011:474), o Nejvyšší soud (Supremo Tribunal) constatou, todavia, que o litígio que conduziu a essa interpretação dizia respeito à violação dos direitos de propriedade intelectual num sítio de comércio eletrónico. A questão que se põe é a de saber se a interpretação deve ser a mesma quando as violações dos direitos de propriedade intelectual ocorreram num lugar de mercado físico.
- 20 Nestas condições, o Nejvyšší soud (Supremo Tribunal) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
- «1) Deve um arrendatário de instalações num mercado, que disponibiliza bancas e locais onde podem ser colocadas bancas para utilização por comerciantes individuais, ser considerado um intermediário cujos serviços são utilizados por terceiros para violar um direito de propriedade intelectual, na aceção do artigo 11.º da Diretiva [2004/48]?
- 2) É possível impor ao arrendatário de instalações num mercado, que disponibiliza bancas e locais onde podem ser colocadas bancas para utilização por comerciantes individuais, as medidas a que se refere o artigo 11.º da Diretiva [2004/48], em condições idênticas às formuladas pelo Tribunal de Justiça no seu acórdão de 12 de julho de 2011, [L'Oréal e o., C-324/09, EU:C:2011:474], relativamente à imposição de medidas aos operadores de um sítio de comércio eletrónico?»

## Quanto às questões prejudiciais

### *Quanto à primeira questão*

- 21 Com a sua primeira questão, o tribunal de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que o arrendatário de instalações de mercado que subarrenda os diferentes balcões situados nessas instalações a comerciantes que, nalguns casos, utilizam esses locais para vender contrafações de produtos de marca é abrangido pelo conceito de «intermediári[o] cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual», no sentido dessa disposição.
- 22 É jurisprudência constante que o artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva 2004/48, tal como o artigo 8.º, n.º 3, da Diretiva 2001/29 a que ele se refere, obriga os Estados-Membros a garantir que o intermediário cujos serviços sejam utilizados por um terceiro para violar os direitos de propriedade intelectual possa, independentemente da sua responsabilidade eventual nos factos controvertidos, ser obrigado a tomar medidas para cessar essas violações e medidas preventivas de novas violações desses direitos (v., neste sentido, nomeadamente, acórdãos de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o., C-324/09, EU:C:2011:474, n.ºs 127 a 134, e de 24 de novembro de 2011, Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771, n.ºs 30 e 31).

- 23 Para que um operador económico possa ser qualificado de intermediário, no sentido destas disposições, deve ser demonstrado que presta um serviço suscetível de ser utilizado por uma ou várias outras pessoas na violação de um ou mais direitos de propriedade intelectual, não sendo necessário que mantenha com essas pessoas uma relação particular (v., neste sentido, acórdão de 27 de março de 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, n.ºs 32 e 35).
- 24 Essa qualificação não depende de o referido operador económico prestar um serviço diferente daquele que é utilizado pelo terceiro na violação do direito de propriedade intelectual.
- 25 Assim, em matéria de comércio eletrónico, o Tribunal de Justiça declarou que um fornecedor de acesso que se limite a permitir o acesso à Internet, sem propor outros serviços nem exercer controlo, presta um serviço suscetível de ser utilizado por um terceiro na violação dos direitos de propriedade intelectual e deve ser qualificado de «intermediário» (v., neste sentido, despacho de 19 de fevereiro de 2009, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C-557/07, EU:C:2009:107, n.º 43, e acórdão de 27 de março de 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, n.º 32).
- 26 No caso vertente, não é contestado que a Delta Center é arrendatária das instalações do mercado «Pražská tržnice» e exerce uma atividade económica que consiste em subarrendar os balcões de venda situados nessas instalações do mercado. Essa atividade remunerada constitui uma prestação de serviço.
- 27 Também não é contestado que alguns desses comerciantes a quem a Delta Center subarrenda os balcões de venda os utilizam para propor aos visitantes do mercado contrafações de produtos de mercado.
- 28 Sem ser necessário determinar se outros prestadores de serviços como os mencionados a título exemplificativo na decisão de reenvio, que fornecem eletricidade aos contrafactores, entram no campo de aplicação do artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva 2004/48, há que concluir que, em qualquer caso, um operador que presta a terceiros um serviço de arrendamento ou de subarrendamento de um lugar num mercado, em virtude do qual esses terceiros têm acesso a esse mercado e põem à venda contrafações de produtos de marca, deve ser qualificado de «intermediári[o] cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual», no sentido da referida disposição.
- 29 O facto de a disponibilização desses pontos de venda dizer respeito a um sítio de comércio eletrónico ou a um mercado físico como as instalações de um mercado é irrelevante para o caso. Com efeito, não resulta da Diretiva 2004/48 que o seu campo de aplicação seja limitado ao comércio eletrónico. Aliás, o objetivo enunciado no considerando 10 desta diretiva, que é assegurar um nível de proteção elevado, equivalente e homogéneo da propriedade intelectual no mercado interno, seria substancialmente enfraquecido se o operador que fornece a terceiros o acesso a um lugar num mercado físico, como o que está em causa no processo principal, onde põe à venda contrafações de produtos de marca, não pudesse ser alvo das medidas inibitórias mencionadas no artigo 11.º, terceiro período, da referida diretiva.
- 30 Vistas as considerações que precedem, há que responder à primeira questão que o artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que é abrangido pelo conceito de «intermediári[o] cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual», no sentido dessa disposição, o arrendatário de instalações de um mercado que subarrenda os diferentes balcões de venda situados nesse mercado a comerciantes, alguns dos quais os utilizam para vender contrafações de produtos de marca.

*Quanto à segunda questão*

- 31 Com a segunda questão, o tribunal de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que os requisitos a que estão sujeitas as medidas inibitórias, no sentido dessa disposição, decretadas contra um intermediário que presta um serviço de arrendamento de balcões de venda em instalações de um mercado, são os mesmos que se aplicam às medidas inibitórias que podem ser decretadas contra os intermediários de um sítio de comércio eletrónico, enunciados pelo Tribunal de Justiça no acórdão de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o. (C-324/09, EU:C:2011:474).
- 32 O Tribunal de Justiça, no n.º 135 deste acórdão, reconheceu, em primeiro lugar, remetendo para o considerando 23 da Diretiva 2004/48, que as modalidades das medidas inibitórias que os Estados-Membros devem prever nos termos do artigo 11.º, terceiro período, dessa diretiva, como as relativas às condições a preencher e ao procedimento a seguir, ficarão a cargo do direito nacional.
- 33 O Tribunal de Justiça esclareceu, a seguir, que as normas do direito nacional devem ser elaboradas de modo a que os objetivos da Diretiva 2004/48 possam ser realizados. Para este efeito, e nos termos do artigo 3.º, n.º 2 desta diretiva, as medidas inibitórias devem ser efetivas e dissuasivas (acórdão de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o., C-324/09, EU:C:2011:474, n.º 136).
- 34 Finalmente, o Tribunal de Justiça declarou que as medidas inibitórias devem ser equitativas e proporcionadas. Por conseguinte, não devem ser excessivamente onerosas e não podem criar obstáculos ao comércio legítimo. Também não pode ser exigido ao intermediário que exerça uma vigilância geral e permanente dos seus clientes. Em contrapartida, o intermediário pode ser obrigado a tomar medidas que contribuam para evitar novas violações da mesma natureza por parte do mesmo comerciante (v., neste sentido, acórdão de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o., C-324/09, EU:C:2011:474, n.ºs 138 a 141).
- 35 O Tribunal de Justiça considerou, assim, que as medidas inibitórias previstas no artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva 2004/48 só podem ser decretadas se assegurarem um justo equilíbrio entre a proteção da propriedade intelectual e a ausência de obstáculos ao comércio legítimo (v., neste sentido, acórdão de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o., C-324/09, EU:C:2011:474, n.º 143).
- 36 Se é certo que no processo que deu origem ao acórdão de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o. (C-324/09, EU:C:2011:474), o Tribunal de Justiça interpretou o artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva 2004/48 no quadro de medidas inibitórias que podiam ser decretadas contra um intermediário de um sítio de comércio eletrónico, a interpretação foi feita tendo em conta as disposições gerais enunciadas no artigo 3.º da diretiva, sem considerações particulares relativas à natureza do lugar do mercado em causa. Aliás, não resulta deste artigo 3.º que o seu campo de aplicação seja limitado às situações que ocorram em sítios de comércio eletrónico. Resulta do próprio teor literal do referido artigo 3.º que o mesmo se aplica a qualquer medida visada pela diretiva, incluindo as previstas no artigo 11.º, terceiro período, da mesma.
- 37 Assim, há que responder à segunda questão que o artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que os requisitos a que estão sujeitas as medidas inibitórias, no sentido dessa disposição, decretadas contra um intermediário que presta um serviço de arrendamento de balcões de venda em instalações de um mercado, são os mesmos que se aplicam às medidas inibitórias que podem ser decretadas contra os intermediários de um sítio de comércio eletrónico, enunciados pelo Tribunal de Justiça no acórdão de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o. (C-324/09, EU:C:2011:474).

### **Quanto às despesas**

38 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 (Segunda Secção) declara:

- 1) **O artigo 11.º, terceiro período, 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 é abrangido pelo conceito de «intermediári[o] cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual», no sentido dessa disposição, o arrendatário de instalações de um mercado que subarrenda os diferentes balcões de venda situados nesse mercado a comerciantes, alguns dos quais os utilizam para vender contrafações de produtos de marca.**
- 2) **O artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que os requisitos a que estão sujeitas as medidas inibitórias, no sentido dessa disposição, decretadas contra um intermediário que presta um serviço de arrendamento de balcões de venda em instalações de um mercado, são os mesmos que se aplicam às medidas inibitórias que podem ser decretadas contra os intermediários de um sítio de comércio eletrónico, enunciados pelo Tribunal de Justiça no acórdão de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o. (C-324/09, EU:C:2011:474).**

Assinaturas

---

\* Língua do processo: checo.