



Bruxelas, 29.11.2017
COM(2017) 708 final

**COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO
E AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU**

**Orientações relativas a certos aspetos 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**

{SWD(2017) 431 final} - {SWD(2017) 432 final}

I. INTRODUÇÃO

Os direitos de propriedade intelectual («DPI») protegem os ativos intangíveis, permitindo aos criadores, inventores e artistas tirar partido das suas atividades criativas e inovadoras. Os ativos intangíveis, cuja importância tem vindo a crescer, representam mais de metade do valor de uma empresa. Num mundo em que as empresas da UE são cada vez mais chamadas a competir em matéria de inovação, criatividade e qualidade, a propriedade intelectual («PI») é uma ferramenta poderosa para aumentar a competitividade de todas as empresas, incluindo as pequenas e médias empresas («PME»).

A Diretiva 2004/48/CE relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual¹ (doravante «diretiva» ou «diretiva relativa aos DPI») prevê um conjunto mínimo mas homogéneo de medidas, procedimentos e vias de recurso que permitem uma eficaz execução em matéria civil dos direitos de propriedade intelectual. A diretiva visa aproximar os sistemas legislativos nacionais a fim de assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual equivalente e homogéneo no mercado interno².

A avaliação da diretiva demonstrou que as medidas, procedimentos e recursos previstos na mesma têm efetivamente ajudado a proteger melhor os DPI em toda a UE e a lidar melhor com as infrações aos DPI nos tribunais civis. A diretiva levou à criação de um regime jurídico comum que permite aplicar o mesmo conjunto de instrumentos em toda a União. Neste sentido, atingiu-se o objetivo de aproximar os sistemas legislativos dos Estados-Membros no que se refere à execução em matéria civil dos DPI³.

No entanto, as medidas, procedimentos e recursos previstos na diretiva não são executados e aplicados de forma uniforme em todos os Estados-Membros. Isto acontece porque, uma vez que a diretiva prevê uma harmonização mínima (ou seja, o artigo 2.º autoriza expressamente a legislação nacional a prever os meios mais favoráveis aos titulares de direitos), não há uma interpretação uniforme das disposições da diretiva, o que conduz a diferenças nos processos civis e nas tradições judiciais nacionais⁴. Assim, o regime jurídico da UE para a execução em matéria civil dos DPI poderia ganhar com a clarificação de certos aspetos da diretiva, por forma a permitir uma interpretação e uma aplicação mais coerentes e eficazes.

Dito isto, é também evidente que o âmbito da diretiva relativa aos DPI, mesmo se aplicada corretamente, limita-se a regulamentar as medidas, procedimentos e recursos disponíveis para a execução em matéria civil dos DPI. Por conseguinte, a diretiva relativa aos DPI, enquanto tal, não pode resolver todas as questões comunicadas pelas partes interessadas no decurso da avaliação da diretiva⁵, em especial os relacionados, de um modo mais geral, com a proteção dos DPI fora do âmbito de um litígio ou anteriormente a este. Por exemplo, algumas partes interessadas gostariam de ver clarificadas ou revistas as regras em matéria de limitação da responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços, primeiramente prevista na diretiva sobre o comércio eletrónico⁶. A Comissão teve em conta as observações recebidas das partes interessadas sobre esta questão; além disso, embora se tenha comprometido a manter o atual regime de responsabilidade⁷, também

¹ 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 L 157 de 30.4.2004, pp. 45-86.

² Considerando 10 da diretiva relativa aos DPI.

³ Documento de trabalho dos serviços da Comissão (DTSC) — Avaliação 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, SWD(2017) 431.

⁴ Em especial, de acordo com a mais recente consulta sobre a diretiva (resultados disponíveis em <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18661>), enquanto a maioria dos inquiridos considera que as regras existentes contribuíram de forma eficaz para a proteção da PI e a prevenção de violações da mesma, muitos titulares de direitos e intermediários, em particular, consideram que as medidas, os procedimentos e os recursos previstos na diretiva não são aplicados de forma homogénea em todos os Estados-Membros.

⁵ DTSC — Avaliação da Diretiva 2004/48/CE; anexo II - Relatório de síntese.

⁶ Artigos 12.º a 15.º da Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos aspetos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrónico, no mercado interno, JO L 178 de 17.7.2000, pp. 1-16.

⁷ Comunicação da Comissão «As plataformas em linha e o mercado único digital: Oportunidades e desafios para a Europa» COM(2016) 288.

clarificou, numa iniciativa recente, a responsabilidade dos intermediários na deteção e na eliminação dos conteúdos ilegais em linha (incluindo os conteúdos que infringem os DPI)⁸.

Assim sendo, e com base nos contributos das partes interessadas durante a avaliação da diretiva relativa aos DPI, a Comissão decidiu emitir as presentes orientações, a fim de clarificar a sua posição sobre as disposições da diretiva que têm sido objeto de interpretações divergentes⁹.

A presente comunicação faz parte de um pacote abrangente em matéria de PI. Os desafios em matéria de aplicação dos DPI que não dizem respeito à interpretação e à aplicação das disposições, bem como os possíveis meios para lhes fazer face, são apresentados na Comunicação da Comissão intitulada «*Um regime equilibrado de controlo da aplicação da propriedade intelectual para dar resposta aos desafios societários atuais*», que também faz parte do referido pacote¹⁰.

As presentes orientações focam-se nas seguintes disposições da diretiva relativa aos DPI:

- âmbito de aplicação (artigos 1.º e 2.º)
- obrigação geral (artigo 3.º)
- legitimidade para requerer a aplicação das medidas, procedimentos e recursos (artigo 4.º)
- presunção de autoria ou da posse (artigo 5.º)
- normas relativas à obtenção e às medidas de preservação da prova (artigos 6.º e 7.º)
- direito de informação (artigo 8.º)
- medidas inibitórias (artigos 9.º e 11.º)
- medidas corretivas (artigo 10.º)
- cálculo das indemnizações por perdas e danos (artigo 13.º)
- custas judiciais (artigo 14.º).

As presentes orientações visam facilitar a interpretação e a aplicação da diretiva pelas autoridades judiciais competentes e por outras partes envolvidas no controlo da aplicação dos DPI nos processos perante essas autoridades. Mais especificamente, as presentes orientações destinam-se a:

- reforçar a eficiência e a eficácia do quadro de execução civil dos DPI (Secção II),
- garantir uma abordagem equilibrada da aplicação dos DPI e prevenir a utilização abusiva das medidas, procedimentos e recursos previstos na diretiva (secção III),
- assegurar um controlo eficaz da aplicação dos DPI, incluindo num contexto digital (secção IV), e
- assegurar a dimensão «mercado único» na aplicação dos DPI (Secção V).

Embora tenham em consideração o facto de as medidas, procedimentos e recursos previstos na diretiva estarem disponíveis para todos os utilizadores de sistemas de aplicação dos DPI, as orientações prestam especial atenção aos meios que são especialmente importantes para as PME. Por exemplo, analisam as regras em matéria de cálculo das perdas e danos e de decisões sobre as custas judiciais, assim como os meios para evitar comportamentos abusivos.

Os pontos de vista apresentados nas orientações baseiam-se nas decisões prejudiciais proferidas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia («TJUE») desde a adoção da diretiva, bem como nas conclusões da avaliação da diretiva, incluindo as consultas públicas, e nas melhores práticas identificadas a nível nacional. As presentes orientações combinam, por conseguinte, uma interpretação jurídica credível com os pontos de vista da Comissão que poderão servir de inspiração para aqueles que utilizam as orientações.

O presente documento não é juridicamente vinculativo e as orientações fornecidas não prejudicam a jurisprudência do TJUE. As orientações devem facilitar a interpretação e a aplicação da diretiva e, em simultâneo, informar e contribuir para a política de execução da Comissão ao abrigo do artigo 258.º do TFUE.

⁸ Comunicação da Comissão «*Combater os conteúdos ilegais em linha - Rumo a uma responsabilidade reforçada das plataformas em linha*» (COM(2017) 555).

⁹ Conforme indicado no DTSC - Avaliação da Diretiva 2004/48/CE.

¹⁰ COM(2017) 707.

II. TORNAR O QUADRO DE EXECUÇÃO CIVIL DOS DPI MAIS EFICIENTE E EFICAZ

1. Garantir uma indemnização adequada para o prejuízo sofrido

A imprevisibilidade do montante da indemnização a atribuir e a reduzida probabilidade de obter uma indemnização adequada para as perdas e os danos sofridos são algumas das principais razões apresentadas para explicar a razão pela qual os titulares de direitos não procuram reparação civil em caso de violação dos DPI¹¹. Este aspeto reveste-se de especial importância para as PME¹².

A experiência demonstra que a avaliação das indemnizações por perdas e danos decorrentes da violação dos DPI pode ser complexa. Como resultado, os titulares de direitos, os profissionais do Direito e da justiça e o público solicitaram uma maior clareza jurídica em matéria de cálculo das indemnizações por perdas e danos, bem como uma repartição mais equitativa das mesmas.

Cálculo das indemnizações por perdas e danos

Em conformidade com o artigo 13.º, n.º 1, da diretiva, os Estados-Membros devem assegurar que 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. Quando, sem o saber ou tendo motivos razoáveis para o saber, o infrator tenha desenvolvido uma atividade ilícita, os Estados-Membros podem prever a possibilidade de as autoridades judiciais ordenarem a recuperação dos lucros ou o pagamento das indemnizações por perdas e danos, que podem ser preestabelecidos (artigo 13.º, n.º 2).

De acordo com o artigo 13.º, n.º 1, a indemnização deve ser adequada ao prejuízo efetivamente sofrido devido à violação. O objetivo é compensar na íntegra o prejuízo causado¹³.

A diretiva prevê duas possibilidades para estabelecer o montante das indemnizações por perdas e danos, que pode ser determinado pelas autoridades judiciais:

- tendo em conta todos os aspetos relevantes, como as consequências negativas, nomeadamente os lucros cessantes, sofridas pela parte lesada, quaisquer lucros indevidos obtidos pelo infrator e, se for caso disso, outros elementos para além dos fatores económicos, como os danos morais causados pela violação ao titular do direito [artigo 13.º, n.º 1, alínea a)], ou, em alternativa,
- se for caso disso, estabelecendo a indemnização como uma quantia fixa, com base em elementos como, no mínimo, o montante das remunerações ou dos direitos que teriam sido auferidos se o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar o DPI em questão (a seguir «remuneração hipotética») [artigo 13.º, n.º 1, alínea b)].

O objetivo desta disposição não é introduzir a obrigação de prever indemnizações punitivas, mas permitir um ressarcimento fundado num critério objetivo que tenha em conta as despesas, tais como as de investigação e de identificação, suportadas pelo titular do direito¹⁴.

A redação do artigo 13.º, n.º 1, da diretiva relativa aos DPI indica que os Estados-Membros devem assegurar que ambos os métodos para estabelecer o montante da indemnização estabelecidos no mesmo artigo estão refletidos na sua legislação nacional. Assim, contrariamente, por exemplo, ao artigo 13.º, n.º 2, a transposição para o direito nacional de ambos os métodos não é opcional para os Estados-Membros; pelo contrário, compete ao requerente e, em última análise, à autoridade judicial competente decidir qual destes dois métodos alternativos deve ser aplicado para estabelecer a indemnização num dado caso.

¹¹ Consulta sobre a avaliação e a modernização do regime jurídico de aplicação dos DPI, pp. 26-28.

¹² *Ibidem*, p. 10. As principais razões comunicadas para as PME não instaurarem ações judiciais foram os custos dos litígios, a falta de recursos e a falta de previsibilidade no que se refere ao resultado.

¹³ Acórdão do TJUE (Quinta Secção) de 17 de março de 2016 no processo [C-99/15](#), *Christian Liffers/Producciones Mandarin SL e Mediaset España Comunicación SA, anciennement Gestevisión Telecinco SA*, EU:C:2016:173, n.º 25.

¹⁴ Considerando 26 da Diretiva relativa aos DPI.

Quando, num dado caso, for necessário escolher um dos dois métodos alternativos, a redação do artigo 13.º, n.º 1, indica que é adequado aplicar o método da quantia fixa a que se refere a alínea b) da mesma disposição. O considerando 26 da diretiva dá o exemplo de situações em que será difícil determinar o montante do prejuízo efetivamente sofrido. Há relatórios¹⁵ que referem que, nalguns casos, ao abrigo das regras nacionais aplicáveis, os requerentes só podem requerer o cálculo das indemnizações por perdas e danos de acordo com esse método se for impossível utilizar o método a que se refere a alínea a). Na opinião da Comissão, essa interpretação não está em conformidade com a diretiva, uma vez que o considerando 26 apenas menciona isso a título de exemplo e, além disso, refere-se à utilização do outro método como difícil mas não impossível. Em vez disso, tendo em conta o considerando 17, os requisitos gerais do artigo 3.º, incluindo a eficácia e a proporcionalidade, bem como o objetivo de permitir uma indemnização baseada num critério objetivo, haverá que determinar, em função das circunstâncias de cada caso individual, se é adequado aplicar o método da quantia fixa.

Do ponto de vista da Comissão, a possibilidade de estabelecer uma indemnização com base numa quantia fixa em conformidade com o artigo 13.º, n.º 1, alínea b), é uma alternativa ao método previsto no artigo 13.º, n.º 1, alínea a), que exige a identificação e quantificação de todos os aspetos relevantes. Além disso, ambos os métodos devem, em princípio, estar acessíveis às autoridades judiciais competentes. As autoridades devem ter a possibilidade de atribuir indemnizações estabelecidas com base em quantias fixas, nos termos da alínea b), quando o considerem necessário à luz das circunstâncias do caso concreto que lhes é apresentado, em especial quando é difícil estabelecer a indemnização com base no método descrito na alínea a).

Danos morais

Foram comunicadas dificuldades no cálculo da indemnização em casos em que existe a possibilidade de obter uma compensação pelos danos morais sofridos¹⁶. Foram reclamadas indemnizações por danos morais, por exemplo, nos casos em que houve prejuízo para a reputação do titular do direito, sofrimento emocional causado por uma violação do direito, etc.¹⁷

A este respeito, o artigo 13.º, n.º 1, alínea a), da diretiva é claro, uma vez que refere expressamente que outros elementos além dos fatores económicos, tais como os danos morais causados ao titular do direito pela violação, podem constituir um dos «aspetos relevantes» a ter em conta ao estabelecer a indemnização em conformidade com o método previsto nessa alínea.

O artigo 13.º, n.º 1, alínea b), da diretiva, em contrapartida, não menciona expressamente a possibilidade de indemnização por danos morais ao estabelecer a indemnização em conformidade com o método da quantia fixa. No entanto, o TJUE indicou¹⁸ que esta disposição também não proíbe a atribuição de tal indemnização e que, na verdade, ao estabelecer a quantia fixa, a indemnização é necessária para ter em conta os danos morais sofridos, a fim de cumprir o objetivo de proporcionar a reparação integral do prejuízo efetivamente sofrido.

Quando uma parte lesada por uma violação dos DPI intenta uma ação de indemnização destinada a compensar o prejuízo sofrido, estabelecida em conformidade com o método da quantia fixa prevista no artigo 13.º, n.º 1, alínea b), da diretiva relativa aos DPI, pode reclamar essa indemnização e, se a alegação estiver fundamentada, recebe não só uma indemnização por danos materiais, mas também uma indemnização pelos danos morais causados por essa violação.

Estabelecer uma indemnização sob a forma de uma quantia fixa

Na avaliação da diretiva relativa aos DPI, foram comunicadas dificuldades no estabelecimento de uma indemnização com base no método referido no artigo 13.º, n.º 1, alínea b)¹⁹. Em particular, alegou-se que a atribuição de uma indemnização correspondente ao montante único da remuneração hipotética não é suficiente para compensar o prejuízo efetivamente sofrido e não tem um efeito suficientemente

¹⁵ DTSC - Avaliação da Diretiva 2004/48/CE, anexo II - Relatório de síntese.

¹⁶ DTSC - Avaliação da Diretiva 2004/48/CE, p. 17 e anexo III.

¹⁷ Observatório Europeu das Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual, «*Damages in Intellectual Property Rights*» («Direitos de Propriedade Intelectual: indemnizações por perdas e danos»), p. 4.

¹⁸ [Processo C-99/15 Liffers](#), n.ºs 15-27.

¹⁹ DTSC - Avaliação da Diretiva 2004/48/CE, anexo III.

dissuasor. Neste contexto, debateu-se a questão de saber se a diretiva permite a possibilidade de atribuir indemnizações correspondentes a um valor múltiplo da remuneração hipotética.

Num processo recente²⁰, o TJUE declarou que o titular de direitos de autor cujos direitos patrimoniais tenham sido violados pode exigir ao infrator o ressarcimento dos prejuízos causados mediante o pagamento de uma quantia correspondente ao dobro da remuneração hipotética adequada que seria devida, nos casos em que a legislação nacional aplicável prevê essa possibilidade. O TJUE explicou ainda que, em caso de violação de um DPI, o mero pagamento de uma remuneração hipotética não pode garantir uma indemnização integral dos prejuízos efetivamente sofridos. Com efeito, o TJUE fez notar que o pagamento dessa remuneração não pode, por si só, garantir o reembolso de eventuais despesas relacionadas com a investigação e a identificação de possíveis atos de violação, a indemnização de um eventual dano moral e o pagamento de juros sobre os montantes devidos²¹. Nesse processo, o Tribunal de Justiça também assinalou que a utilização do método da quantia fixa significa, por inerência, que uma indemnização assim estabelecida pode não ser exatamente proporcional ao prejuízo efetivamente sofrido e que o requisito da causalidade não pode ser interpretado e aplicado de uma forma demasiado restrita²².

Com base nesta jurisprudência, a Comissão conclui que as indemnizações por perdas e danos estabelecidas utilizando o método da quantia fixa não estão, de forma alguma, limitadas ao valor de uma única remuneração hipotética, podendo, consoante o caso, precisar de constituir um montante mais elevado. Ao que parece, ao estabelecer uma indemnização através da aplicação deste método, as autoridades judiciais competentes dispõem de uma margem de apreciação. Por conseguinte, o método descrito no artigo 13.º, n.º 1, alínea b), pode ser equiparado a uma competência atribuída a essas autoridades para calcular o montante do prejuízo sofrido com base nos elementos disponíveis²³.

O artigo 13.º, n.º 1, alínea b), da diretiva relativa aos DPI não impede que a legislação nacional determine que o titular de um DPI objeto de violação possa exigir ao infrator o pagamento de um montante correspondente ao dobro da remuneração hipotética. Embora o artigo 13.º, n.º 1, alínea b), da diretiva relativa aos DPI não exija necessariamente a duplicação da remuneração hipotética, a legislação nacional que transpõe esta disposição deve permitir ao titular do direito exigir que a indemnização por perdas e danos sob a forma de uma quantia fixa seja calculada não só com base no valor único da remuneração hipotética, mas também com base em outros aspetos relevantes. Tal pode incluir uma indemnização por quaisquer despesas relacionadas com a investigação e a identificação de eventuais atos de violação, bem como uma indemnização por eventuais danos morais ou juros sobre os montantes devidos.

2. Regras claras e eficazes relativamente ao reembolso das custas judiciais

Os resultados da consulta pública²⁴ revelam que as principais razões pelas quais os titulares de direitos não procuram reparação civil por alegada violação de DPI são os honorários dos advogados e outros custos de contencioso, bem como o facto de considerarem improvável vir a obter uma indemnização adequada das custas judiciais e outras despesas. A avaliação da diretiva indicou²⁵ que as regras em matéria de reembolso das custas judiciais variam no território da UE e, em algumas situações, são insuficientes para cobrir todas as despesas suportadas pela parte vencedora.

De acordo com o artigo 14.º da diretiva, as custas judiciais e outras despesas, razoáveis e proporcionadas, da parte vencedora são custeadas pela parte vencida, exceto se, por uma questão de

²⁰ Acórdão do TJUE (Quinta Secção) de 25 de janeiro de 2017 no processo [C-367/15](#), *Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa» w Oławie/Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie*, EU:C:2017:36.

²¹ Processo [C-367/15](#) OTK, n.º 30. Ver também processo [C-99/15](#) *Liffers*, n.º 18.

²² Processo [C-367/15](#) OTK, n.ºs 26 e 32.

²³ Embora aplicável apenas em circunstâncias específicas, incluiu-se uma competência semelhante no artigo 17.º, n.º 1, da diretiva 2014/104/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de novembro de 2014, relativa a certas regras que regem as ações de indemnização no âmbito do direito nacional por infração às disposições do direito da concorrência dos Estados-Membros e da União Europeia, JO L 349 de 5.12.2014, pp. 1-19.

²⁴ Consulta sobre a avaliação e a modernização do regime jurídico de aplicação dos DPI, pp. 28-30.

²⁵ DTSC — Avaliação da Diretiva 2004/48/CE; p. 20 e anexo III.

equidade, tal não for possível. O princípio relativo ao reembolso das custas judiciais previsto no artigo 14.º aplica-se a todos os tipos de processos judiciais abrangidos pela diretiva, ou seja, aos processos em matéria de violação dos DPI. Tal como o TJUE clarificou, isso inclui ainda, por exemplo, os processos que visam compensar danos causados a terceiros injustamente sujeitos a determinadas medidas de execução em conformidade com o artigo 7.º, n.º 4, e o artigo 9.º, n.º 7, da diretiva²⁶, assim como os procedimentos de *exequatur* para reconhecer e executar uma decisão que pretende fazer respeitar um DPI²⁷. Os processos de anulação não são abrangidos²⁸.

Embora este princípio geral forneça às autoridades judiciais nacionais a base para o reembolso de despesas, ao calcular o montante real a pagar, as mesmas autoridades estão normalmente vinculadas por regimes nacionais mais pormenorizados nesta matéria. Alguns destes regimes nacionais não são especificamente sobre a propriedade intelectual, têm por base um regime forfetário (limites máximos) e/ou referem-se às regras nacionais que regem os custos mínimos de assistência dos advogados de barra ou dos advogados de patentes. Em consequência, os regimes dos Estados-Membros variam consideravelmente no que se refere ao cálculo e ao reembolso das custas judiciais, bem como aos procedimentos que regem esta matéria²⁹.

Regime forfetário

Neste contexto, foi colocada a questão de saber se os regimes nacionais com base num regime forfetário, que define um montante máximo das despesas que podem ser reembolsadas, estão em conformidade com o artigo 14.º da diretiva relativa aos DPI.

O TJUE explicou³⁰ que a legislação que prevê uma taxa fixa de reembolso dos honorários de um advogado pode, em princípio, ser justificada, desde que se destine a assegurar que as despesas a reembolsar são razoáveis. Além disso, terá de ter em conta fatores como o objeto do processo, o montante em causa e o trabalho a realizar para representar o cliente em questão. Tal pode ser o caso se essa legislação se destinar a excluir o reembolso de custos excessivos, ou seja, os custos decorrentes dos honorários anormalmente elevados acordados entre a parte vencedora e o seu advogado ou decorrentes do facto de o advogado prestador dos serviços não considerar necessário garantir o respeito dos direitos de propriedade intelectual em causa.

O TJUE considerou ainda que³¹ o requisito previsto no artigo 14.º da diretiva relativa aos DPI (as custas judiciais «razoáveis» devem ser custeadas pela parte vencida) não pode justificar uma legislação nacional que implemente essa disposição mediante a instituição de uma taxa fixa significativamente abaixo da taxa média efetivamente aplicada aos serviços dos advogados no Estado-Membro em questão. Essa legislação seria incompatível com o artigo 3.º, n.º 2, da diretiva relativa aos DPI, que estabelece que as medidas, os procedimentos e os recursos previstos devem ser dissuasivos.

Além disso, o artigo 14.º da diretiva relativa aos DPI estabelece que as custas judiciais custeadas pela parte vencida devem ser «proporcionadas». A este respeito o TJUE esclareceu que embora a exigência de proporcionalidade não implique que a parte vencida deve necessariamente reembolsar a totalidade das despesas suportadas pela outra parte, exige, todavia, que a parte vencedora tenha direito ao reembolso, pelo menos, de uma parte significativa e adequada das despesas razoáveis que tenha efetivamente suportado. Consequentemente, uma legislação nacional que preveja um limite absoluto para os custos dos serviços de um advogado deve assegurar, por um lado, que esse limite reflete a realidade dos honorários cobrados por um advogado no domínio da PI e, por outro, que pelo menos

²⁶ Acórdão do TJUE (Primeira Secção) de 16 de julho de 2015 no processo [C-681/13](#), *Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD*, EU:C:2015:471.

²⁷ Acórdão do TJUE (Grande Secção) de 18 de outubro de 2011 no processo [C-406/09](#), *Realchemie Nederland BV/Bayer CropScience AG*, EU:C:2011:668.

²⁸ Processo [C-180/11](#), *Bericap*, n.ºs 77-82.

²⁹ «Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive» («Estudo de apoio para a avaliação ex-post e ex-ante da diretiva relativa ao respeito dos DPI»), Technopolis Group, no âmbito de um consórcio com EY e Schallast Rechtsanwälte, 2017, pp. 69-70.

³⁰ Processo [C-57/15](#), *UVP*, n.º 25.

³¹ Processo [C-57/15](#) *UVP*, n.ºs 26-27.

uma parte significativa e adequada das despesas razoáveis efetivamente suportadas pela parte vencedora é custeada pela parte vencida³².

O artigo 14.º da diretiva relativa aos DPI não se opõe a uma legislação nacional que preveja um regime forfetário em matéria de reembolso dos custos dos serviços de um advogado, desde que essas taxas fixas assegurem que as despesas a suportar pela parte vencida são razoáveis, tendo em conta as características específicas do processo. No entanto, o artigo 14.º opõe-se a uma legislação nacional que preveja taxas fixas demasiado baixas para assegurar que, pelo menos, uma parte significativa e adequada das despesas razoáveis incorridas pela parte vencedora é suportada pela parte vencida.

Tipo de custas a reembolsar

Outras diferenças entre os Estados-Membros e a respetiva legislação nacional dizem respeito aos tipos de custas abrangidas pelas disposições do direito nacional que transpõem o artigo 14.º da diretiva relativa aos DPI. Na prática, enquanto as custas judiciais e outras despesas processuais são muitas vezes cobertas na totalidade, os custos dos peritos externos e os honorários e outros custos dos advogados são cobertos, pelo menos em alguns casos, apenas parcialmente³³.

Nos termos do artigo 14.º, o infrator deve, em geral, custear integralmente as consequências financeiras da sua conduta³⁴; por outro lado, a parte vencedora tem direito ao reembolso de pelo menos uma parte significativa e adequada das custas judiciais razoáveis em que efetivamente incorreu³⁵.

Mais especificamente, se, por um lado, o artigo 14.º da diretiva relativa aos DPI se refere a «*custas judiciais e outras despesas da parte vencedora*», por outro, a diretiva não define com precisão o que estes conceitos implicam. O TJUE considerou que o conceito de «custas judiciais» inclui, entre outras coisas, os honorários do advogado³⁶. Além disso, considerou que o conceito de «outras despesas» inclui, em princípio, os custos dos serviços de um perito técnico³⁷. No entanto, o TJUE também indicou que este último conceito deve ser interpretado de forma estrita e que, por conseguinte, apenas as despesas que estejam direta e estreitamente relacionadas com o processo judicial em causa podem ser consideradas «outras despesas» na aceção do artigo 14.º³⁸.

Neste contexto, o TJUE considerou que os encargos de investigação e de identificação suportados, nomeadamente quando um perito técnico realiza uma observação geral do mercado e deteta eventuais violações do direito de propriedade intelectual, imputáveis a infratores até essa fase desconhecidos, não parecem apresentar essa ligação direta e estreita. Em contrapartida, considerou que, na medida em que os serviços, independentemente da sua natureza, de um perito técnico são indispensáveis para poder utilmente intentar uma ação judicial destinada, num caso concreto, a assegurar o respeito desse direito, as despesas ligadas ao trabalho desse perito inserem-se nas «outras despesas». Nos termos do artigo 14.º da diretiva relativa aos DPI, essas «outras despesas» devem ser custeadas pela parte vencida³⁹.

O TJUE esclareceu⁴⁰ igualmente que o artigo 14.º da diretiva relativa aos DPI se opõe a uma regulamentação nacional que preveja que as despesas de um perito técnico só podem ser reembolsadas se a parte vencida tiver agido com culpa, uma vez que essas despesas estão direta e estreitamente ligadas a uma ação judicial que visa assegurar o respeito de um DPI.

Por último, é importante mencionar aqui que o que precede não implica necessariamente que as despesas não abrangidas pelo artigo 14.º não podem ser reembolsadas. Pelo contrário,

³² Processo [C-57/15 UVP](#), n.ºs 29-30.

³³ Consulta sobre a avaliação e a modernização do regime jurídico de aplicação dos DPI, p. 28.

³⁴ Processo [C-406/09, Realchemie](#), n.º 49.

³⁵ Acórdão do TJUE (Quinta Secção) de 28 de julho de 2016 no processo [TC-57/15, United Video Properties Inc./Telenet NV\(UVP\)](#), EU:C:2016:611, n.º 29.

³⁶ Processo [C-57/15 UVP](#), n.º 22.

³⁷ Processo [C-57/15 UVP](#), n.º 34.

³⁸ Processo [C-57/15, UVP](#), n.º 36.

³⁹ Processo [C-57/15 UVP](#), n.ºs 39-40.

⁴⁰ Processo [C-57/15 UVP](#), n.º 40.

significa que, se for caso disso, os pedidos de indemnização dessas despesas, por exemplo os encargos de identificação e investigação⁴¹, devem ser apresentados por meio de uma ação de indemnização nos termos do artigo 13.º.

O artigo 14.º da diretiva relativa aos DPI aplica-se às custas judiciais, o que inclui os honorários dos advogados, bem como outras despesas direta e estreitamente relacionadas com o processo judicial em causa. Nestas últimas despesas incluem-se aquelas suportadas com a contratação dos serviços de um perito técnico, sempre que esses serviços forem essenciais para que uma ação judicial seja intentada utilmente a fim de, num processo concreto, proteger um direito.

3. Infrações aos DPI à escala comercial

Alguns dos meios previstos na diretiva relativa aos DPI só podem ser aplicados a infrações aos DPI cometidas à escala comercial (artigo 6.º, n.º 2, e artigo 9.º, n.º 2,) ou dizer respeito a outra pessoa que não o infrator [artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) a c)] que tenha sido encontrada na posse de bens litigiosos à escala comercial, a utilizar serviços litigiosos à escala comercial, ou a prestar, à escala comercial, serviços utilizados em atividades litigiosas⁴².

No âmbito do regime jurídico para o respeito dos DPI, o conceito de «escala comercial» exige a aplicação de certas medidas mais ambiciosas ou invasivas no caso de uma violação de especial gravidade, garantindo assim não só que as infrações mais graves são abordadas de modo eficaz, mas também proporcionalidade e uma abordagem equilibrada. Porém, ao que parece, este conceito é entendido e aplicado de forma diferente nos vários Estados-Membros.

O conceito de «escala comercial» não foi definido na diretiva, que também não faz nenhuma remissão expressa para o direito dos Estados-Membros a fim de determinar o seu sentido. É jurisprudência constante que, tendo em conta a necessidade de uma aplicação uniforme do direito da União e do princípio da igualdade, este conceito deve, nesses casos, ser objeto de uma interpretação autónoma e uniforme em toda a UE⁴³.

Além disso, o considerando 14 da diretiva relativa aos DPI fornece alguma clarificação, ao afirmar que se trata de atos «*que têm por finalidade uma vantagem económica ou comercial direta ou indireta, o que, em princípio, exclui os atos praticados por consumidores finais agindo de boa-fé*».

Além disso, o conceito de «escala comercial», na aceção do artigo 61.º do Acordo TRIPS, foi exaustivamente debatido no âmbito de um painel de resolução de litígios da Organização Mundial do Comércio («OMC»), do qual resultou um relatório⁴⁴. O painel em questão, tendo tido em consideração o sentido habitual dos termos «escala» e «comercial», considerou que este conceito deve ser entendido por referência aos elementos qualitativos e quantitativos, e que se refere à amplitude ou extensão da atividade comercial normal ou habitual para um determinado produto num determinado mercado⁴⁵. Embora no Acordo TRIPS este conceito seja utilizado num contexto um pouco diferente do da diretiva relativa aos DPI⁴⁶ e, na ordem jurídica da UE, os relatórios dos painéis não sejam, em si mesmos, vinculativos na interpretação de um ato do direito derivado da União, como a diretiva relativa aos DPI, a Comissão considera que o relatório é, no entanto, uma base de referência útil⁴⁷.

⁴¹ Ver considerando 26 da diretiva relativa aos DPI.

⁴² Conforme indicado no considerando 14 da diretiva relativa aos DPI: «*Tal não prejudica a possibilidade de os Estados-Membros aplicarem estas medidas igualmente em relação a outros atos*».

⁴³ Por exemplo, acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 3 de setembro de 2014 no processo [C-201/13](#), *Johan Deckmyn e Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen e o.*, EU:C:2014:2132, n.º 14.

⁴⁴ Relatório do Painel da OMC de 26 de janeiro de 2009, [WT/DS362/R](#), pp. 75-98.

⁴⁵ [WT/DS362/R](#), ponto VII, 601-603, e VII, 635-636.

⁴⁶ Nomeadamente em relação a certas medidas do direito penal, ao passo que na diretiva relativa aos DPI o conceito é utilizado em relação a determinados meios do direito civil.

⁴⁷ Pode referir-se, a este respeito, em primeiro lugar, que a UE é igualmente parte no Acordo TRIPS (ver considerando 4 da diretiva relativa aos DPI), o que significa que as disposições deste fazem parte integrante da ordem jurídica da UE (ver, por exemplo, C-180/11, *Bericap*, n.º 67) e, em segundo lugar, que, também nos

Assim, na opinião da Comissão, o conceito de «escala comercial», tal como utilizado em diferentes disposições da diretiva relativa aos DPI, não deve ser interpretado do ponto de vista puramente quantitativo; pelo contrário, determinados elementos qualitativos, como a questão de saber se o ato em causa tem, normalmente, por finalidade uma vantagem económica ou comercial, devem igualmente ser tidos em conta.

O conceito de «escala comercial», tal como estabelecido nos artigos 6.º, n.º 2, artigo 8.º, n.º 1 e artigo 9.º, n.º 2, da diretiva relativa aos DPI, deve ser interpretado e aplicado tendo em conta elementos qualitativos, tais como a vantagem económica ou comercial que pode ser visada pelas infrações em causa, assim como os elementos quantitativos, tais como o número e a extensão das infrações, que são relevantes no processo em apreço.

III. GARANTIR UMA ABORDAGEM EQUILIBRADA DA APLICAÇÃO DOS DPI E PREVENIR A UTILIZAÇÃO ABUSIVA

1. Obrigação geral e direitos fundamentais

A diretiva prevê a obrigação geral, para os Estados-Membros, de estabelecer as medidas, os procedimentos e os recursos necessários para assegurar o respeito pelos DPI. 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». Devem ainda ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e aplicados de forma a evitar que se criem obstáculos ao comércio lícito e a prevenir salvaguardas contra os abusos (artigo 3.º, n.ºs 1 e 2). Além disso, essas medidas, procedimentos e recursos devem ser determinados em cada caso, de modo a permitir que as características específicas desse mesmo caso sejam tidas na devida conta, nomeadamente as características específicas de cada direito de propriedade intelectual e, se for caso disso, o carácter intencional ou não intencional da violação⁴⁸. Consequentemente, a fim de assegurar a utilização equilibrada do sistema de execução civil dos DPI, as autoridades judiciais competentes deverão, em geral, efetuar uma avaliação casuística quando ponderarem a concessão das medidas, dos procedimentos e dos recursos previstos na diretiva relativa aos DPI.

A diretiva relativa aos DPI respeita todos os direitos fundamentais e observa os princípios consagrados em especial na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia («Carta»); a diretiva visa nomeadamente assegurar o pleno respeito pela propriedade intelectual nos termos do artigo 17.º, n.º 2, da Carta⁴⁹. Por conseguinte, as regras previstas na diretiva devem ser interpretadas e aplicadas por forma a ter em conta e a respeitar não só este direito fundamental em particular, mas também os outros direitos fundamentais em causa. Nestes últimos podem incluir-se, consoante o caso, o direito à ação e a um tribunal imparcial, ao respeito pela vida privada e familiar, à proteção de dados pessoais, bem como à liberdade de expressão e de informação e à liberdade de empresa⁵⁰. Esta questão é abordada numa série de acórdãos do TJUE emitidos após a adoção da diretiva.

Em especial no seu acórdão *Pro Musicae*⁵¹, o TJUE analisou a questão do equilíbrio entre os diferentes direitos fundamentais ao interpretar as disposições da diretiva sobre o comércio eletrónico, da diretiva relativa à Sociedade da Informação⁵², da diretiva relativa aos DPI e da diretiva relativa à

termos da jurisprudência do TJUE, o sentido habitual dos termos ambíguos utilizados em atos de direito derivado da UE, tais como a diretiva relativa aos DPI, constitui um elemento importante na interpretação desses termos (ver, por exemplo, o processo C-201/13, *Deckmyn*, n.º 19).

⁴⁸ Considerando 17 da diretiva relativa aos DPI.

⁴⁹ Considerando 32 da diretiva relativa aos DPI.

⁵⁰ Ver, respetivamente, os artigos 47.º, 7.º, 8.º, 11.º e 16.º da Carta.

⁵¹ Acórdão do TJUE (Grande Secção) de 29 de janeiro de 2008 no processo [C-275/06](#), *Productores de Música de España (Promusicae/Telefónica de España SAU)*, EU:C:2008:54, n.º 68.

⁵² 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 L 167 de 22.6.2001, pp. 10–19).

privacidade e às comunicações eletrónicas⁵³, à luz da Carta. O TJUE explicou que, aquando da interpretação dessas diretivas, as autoridades e os tribunais nacionais em causa devem assegurar um equilíbrio justo entre os diferentes direitos fundamentais em causa, bem como garantir que não são incompatíveis com os outros princípios gerais do direito da União, como o princípio da proporcionalidade. Neste processo particular, o TJUE concluiu que os Estados-Membros não são obrigados a prever a obrigação de transmitir os dados pessoais para garantir a efetiva proteção dos direitos de autor no âmbito de uma ação cível. No entanto, o TJUE concluiu igualmente que os Estados-Membros devem, aquando da transposição das supramencionadas diretivas, interpretá-las de um modo que permita assegurar um equilíbrio justo entre os direitos fundamentais que garantem a proteção dos dados pessoais e o respeito pela vida privada e os direitos fundamentais de propriedade e à ação e a um tribunal imparcial.

Esta abordagem foi de novo refletida em decisões posteriores do TJUE⁵⁴, que fornecem mais orientações sobre a forma de estabelecer um equilíbrio justo entre os diferentes direitos fundamentais em conflito, nomeadamente ao tomar decisões no âmbito dos pedidos relativos ao direito de informação e ao decretar medidas inibitórias⁵⁵.

Embora estas decisões tenham sido proferidas no contexto específico dos litígios relacionados com violações de direitos de autor, a análise do TJUE aborda de forma geral o equilíbrio entre os direitos fundamentais em causa. Por conseguinte, a Comissão considera que a exigência de assegurar um equilíbrio justo entre esses direitos, à luz do princípio geral da proporcionalidade, se aplica não só nos casos de violação de direitos de autor, mas também nos casos relativos aos DPI abrangidos pela diretiva relativa aos DPI.

Sempre que as disposições da diretiva relativa aos DPI forem interpretadas e aplicadas e que estejam em jogo diferentes direitos fundamentais em conflito, protegidos pela ordem jurídica da UE, deve ser assegurado um equilíbrio justo entre os mesmos, à luz do princípio da proporcionalidade.

2. Encontrar um equilíbrio justo entre os direitos fundamentais aplicáveis no caso do direito de informação

Encontrar um equilíbrio justo entre os diferentes direitos fundamentais é particularmente importante na aplicação do direito à informação previsto no artigo 8.º da diretiva relativa aos DPI. O artigo 8.º obriga os Estados-Membros a assegurar que as autoridades judiciais competentes possam ordenar que o infrator ou qualquer outra pessoa forneçam informações precisas sobre a origem dos bens ou serviços litigiosos, as redes de distribuição e a identidade de terceiros implicados na violação⁵⁶.

Quando se trata de pedidos relativos ao direito de informação submetidos nos termos do artigo 8.º, pode ser necessário encontrar o equilíbrio entre vários direitos fundamentais, por exemplo, entre o direito fundamental de propriedade (incluindo a propriedade intelectual) e o direito à ação e a um tribunal imparcial, por um lado, e o direito fundamental à proteção da vida privada e dos dados pessoais, bem como o direito à liberdade de empresa, por outro.

Uma ordem das autoridades judiciais competentes para o fornecimento de informações ao abrigo do artigo 8.º deve apenas dizer respeito a informações efetivamente necessárias para identificar a fonte e o

⁵³ Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas, JO L 201, 31.7.2002, pp. 37-47 (que complementa a diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, JO L 281 de 23.11.1995, pp. 31-50).

⁵⁴ Por exemplo, Despacho do TJUE (Oitava Secção) of 19 de fevereiro de 2009 no processo [C-557/07](#), *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 Telecommunication GmbH*, EU:C:2009:107; Acórdão do THUE (Terceira Secção) de 19 de abril de 2012 no processo [C-461/10](#), *Bonnier Audio AB e o./Perfect Communication Sweden A,B* EU:C:2012:219; Acórdão do TJUE (Quarta Secção) de 16 de julho de 2015 no processo [C-580/13](#), *Coty Germany GmbH/Stadtparkasse Magdeburg*, EU:C:2015:485,.

⁵⁵ Ver também a discussão mais alargada relativamente ao artigo 8.º sobre o direito de informação (secção III) e aos artigos 9.º e 11.º sobre as medidas inibitórias (secção IV) da diretiva relativa aos DPI.

⁵⁶ Ver também considerando 21 da diretiva relativa aos DPI.

alcance da violação. Tal vai ao encontro da opinião da Comissão acerca da exigência de um pedido justificado e razoável, tal como estabelecido no artigo 8.º, n.º 1, e das obrigações gerais estabelecidas no artigo 3.º (nomeadamente a exigência de as medidas adotadas serem justas e equitativas, não serem desnecessariamente complexas ou onerosas e serem aplicadas de forma a prever salvaguardas contra os abusos).

O TJUE clarificou⁵⁷ que o direito da UE, em especial o artigo 8.º, n.º 3, da diretiva relativa aos DPI, em conjugação com o artigo 15.º, n.º 1, da diretiva relativa à privacidade e às comunicações eletrónicas, não se opõe a que os Estados-Membros imponham a obrigação de divulgar a terceiros privados dados pessoais relativos ao tráfego na Internet, a fim de permitir que esses terceiros proponham ações cíveis devido a violações aos direitos de autor. O Tribunal considerou ainda, porém, que as regras do direito da UE em causa nesse caso não obrigam os Estados-Membros a impor essa obrigação.

O TJUE indicou igualmente que estas regras não constituem obstáculo à aplicação de legislação nacional baseada no artigo 8.º da diretiva relativa aos DPI que, com vista à identificação de um assinante ou utilizador de Internet, permita que, nas ações cíveis, um fornecedor de acesso à Internet forneça ao titular de direitos de autor ou ao seu representante informações sobre o assinante a quem atribuiu um endereço IP alegadamente utilizado numa violação. No entanto, a legislação nacional deve permitir que o tribunal nacional pondere os interesses em conflito envolvidos, em função das circunstâncias de cada caso e tendo em devida conta os requisitos do princípio da proporcionalidade⁵⁸.

Num outro processo, o TJUE esclareceu que o artigo 8.º, n.º 3, alínea e), da diretiva relativa aos DPI, se opõe a disposições nacionais que autorizem uma instituição bancária, de forma ilimitada e incondicional, a invocar o sigilo bancário para recusar fornecer, nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea c), da diretiva relativa aos DPI, informações relativas ao nome e ao endereço do titular de uma conta⁵⁹. Essa autorização ilimitada e incondicional para invocar o sigilo bancário pode prejudicar gravemente o exercício efetivo do direito fundamental de propriedade intelectual, em benefício do direito à proteção dos dados pessoais das pessoas abrangidas pelo artigo 8.º, n.º 1, da diretiva relativa aos DPI⁶⁰.

Nos termos do artigo 8.º da diretiva relativa aos DPI, as autoridades judiciais competentes podem exigir que um infrator ou qualquer outra pessoa forneça informações sobre a origem e as redes de distribuição de bens ou serviços que violem um DPI. Essas informações podem incluir os dados pessoais, se tal divulgação ocorrer em conformidade com a legislação aplicável relativamente à proteção dos dados pessoais e na condição de existirem salvaguardas para assegurar um equilíbrio justo entre os diferentes direitos fundamentais em causa.

3. Apresentação de provas específicas sob o controlo da parte contrária

De acordo com o artigo 6.º, n.º 1, da diretiva relativa aos DPI, caso o requerente tenha apresentado provas razoavelmente disponíveis e suficientes para fundamentar as suas alegações e especificado as provas suscetíveis de as apoiar, as autoridades judiciais competentes podem ordenar que esses elementos de prova sejam apresentados pela parte contrária.

Durante a avaliação, foi comunicado que, em alguns Estados-Membros, o processo para determinar os elementos de prova sob o controlo da parte contrária pode ser muito oneroso para o requerente e, portanto, na prática, limitar de forma significativa a possibilidade de obter esses elementos de prova. Foi comunicado que, nalguns casos, é pedido aos requerentes que especifiquem a natureza, a localização, os números de referência ou os conteúdos exatos dos documentos solicitados, mesmo

⁵⁷ Processo [C-275/06](#), *Promusicae*, n.ºs 58-59. Ver também o ponto 1 acima.

⁵⁸ Processo [C-461/10](#), *Bonnier*, n.ºs 51-61.

⁵⁹ Acórdão do TJUE (Quarta Secção) de 16 de julho de 2015 no processo [C-580/13](#), *Coty Germany GmbH/Stadtparkasse Magdeburg*, n.º 43.

⁶⁰ Processo [C-580/13](#), *Coty Germany*, n.º 40.

quando é, obviamente, difícil, se não mesmo impossível, obter essa informação para uma pessoa que não tenha visto os documentos solicitados⁶¹.

Embora, sem dúvida, seja necessário um certo grau de especificação, exigir um nível excessivo de pormenor põe em causa a eficácia das medidas de divulgação previstas pelo artigo 6.º, n.º 1, e suscita preocupações quanto à proporcionalidade dos requisitos estabelecidos a nível nacional. Além disso, levanta a questão da natureza «justa e equitativa» de tais requisitos, podendo tornar a utilização das medidas da diretiva excessivamente complicada. Como tal, os requisitos nacionais excessivamente pormenorizados poderão ser contrários ao artigo 6.º, n.º 1, em conjugação com as obrigações estabelecidas no artigo 3.º da diretiva.

A diretiva relativa a indemnizações no âmbito do direito da concorrência⁶² aprofunda mais esta questão. O seu artigo 5.º, n.º 2, sobre a divulgação de elementos de prova, obriga os Estados-Membros a assegurar que os tribunais nacionais podem ordenar a divulgação de determinados elementos de prova ou de categorias relevantes de elementos de prova, caracterizados de forma tão precisa e estrita quanto possível com base em factos razoavelmente disponíveis indicados na justificação fundamentada.

A Comissão é de opinião que podem existir motivos para adotar uma abordagem semelhante na interpretação e aplicação do artigo 6.º, n.º 1, da diretiva relativa aos DPI. Se, por um lado, o requerente deve especificar com o maior pormenor possível as informações que pretende, por outro, a obrigação de o fazer deve ser interpretada dentro dos limites razoáveis, tendo em conta a especificidade do caso em questão. Isto significa que, no entender da Comissão, embora, em princípio, o requerente deva especificar, no seu pedido, elementos de prova individuais, o artigo 6.º, n.º 1, não exclui que, em certos casos, o requerente indique uma categoria de elementos de prova em concreto, desde que o grau de especificação permita à parte contrária identificar as provas concretas sob o seu controlo e à autoridade judicial competente decidir sobre o pedido de divulgação.

Além disso, é difícil compreender o que se entende por «*elementos de prova que se encontram sob o controlo da parte contrária*». Mais concretamente, surgiram dúvidas quanto à questão de saber se o termo «controlo» se refere apenas à posse dos elementos de prova, ou se deve ser entendido de uma forma mais ampla e incluir a exigência de que a parte contrária proceda a uma pesquisa razoável⁶³.

Embora, na sua opinião, o artigo 6.º, n.º 1, pareça não oferecer uma base clara para exigir que uma parte procure ativamente elementos de prova na posse de terceiros fora do seu controlo com vista à apresentação de tais provas, a Comissão assinala que a utilização do termo «controlo» sugere que não é forçosamente necessário que a parte esteja efetivamente na posse dos elementos de prova. Por conseguinte, no entender da Comissão, sempre que se justifique, o artigo 6.º, n.º 1, pode justificar a obrigação de uma parte conduzir uma pesquisa diligente de elementos de prova dentro da sua organização (incluindo entidades jurídicas separadas sob seu controlo), desde que o requerente tenha fundamentado e especificado devidamente o pedido dos elementos de prova em causa. Essa obrigação limita-se ao que for proporcionado e não desnecessariamente oneroso e prevê, sempre que necessário, salvaguardas contra os abusos⁶⁴.

Qualquer pedido de apresentação de elementos de prova em conformidade com o artigo 6.º, n.º 1, da diretiva relativa aos DPI deve ser devidamente fundamentado e especificado e limitar-se ao que for proporcionado nas circunstâncias específicas do caso em apreço. Esta exigência não exclui, no entanto, a possibilidade de exigir à parte sujeita a esta medida que apresente, em determinados casos, categorias concretas de elementos de prova ou que efetue uma pesquisa diligente de elementos de prova dentro da sua organização.

⁶¹ Consulta sobre a avaliação e a modernização do regime jurídico de aplicação dos DPI, p. 18. Ver também SEC(2010) 1589 final, p. 9.

⁶² Diretiva 2014/104/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de novembro de 2014, relativa a certas regras que regem as ações de indemnização no âmbito do direito nacional por infrações às disposições do direito da concorrência dos Estados-Membros e da União Europeia, JO L 349, de 5.12.2014, p. 1.

⁶³ DTSC - Análise da aplicação da Diretiva 2004/48/CE, de 22.12.2010, p. 9; Documento da Comissão «*Síntese das observações sobre o relatório da Comissão sobre a aplicação da Diretiva 2004/48*», julho de 2011, p. 19.

⁶⁴ Ver artigo 3.º da diretiva relativa aos DPI.

4. Assegurar a proteção das informações confidenciais

A possibilidade de obter as medidas especificadas no artigo 6.º, n.ºs 1 e 2, no artigo 7.º, n.º 1, e no artigo 8.º, n.ºs 1 e 2, da diretiva relativa aos DPI existe sob reserva da proteção das informações confidenciais. Esta restrição é particularmente importante nos casos em que os documentos indicados como elementos de prova ou as informações a apresentar contêm segredos comerciais ou outras informações comerciais sensíveis acerca da parte sujeita a essas medidas.

No caso dos pedidos relativos ao direito de informação apresentados ao abrigo do artigo 8.º, foi comunicado⁶⁵ que o facto de certos tipos de informações poderem estar sujeitos a diferentes regimes de confidencialidade em diferentes Estados-Membros pode causar problemas adicionais aos titulares de direitos. Tal deve-se ao facto de não ser claro se os titulares dos direitos podem utilizar num país informações obtidas legalmente noutro país, onde a confidencialidade dessas informações esteja sujeita a regras de confidencialidade mais estritas.

Por razões de proporcionalidade, os pedidos de apresentação de elementos de prova intentados ao abrigo do artigo 6.º, de adoção de medidas cautelares ao abrigo do artigo 7.º e de prestação das informações referidas no artigo 8.º devem ser relevantes para provar a(s) alegação(ões) em causa no processo judicial em questão. No entanto, ainda que algumas das informações na posse da parte contrária sejam cruciais para demonstrar a alegada violação, o seu âmbito de aplicação ou as suas consequências, a natureza específica destas informações pode, em determinados casos, ser de um valor comercial tal que não deve ser divulgada ao requerente. De acordo com as reações obtidas aquando da avaliação, as autoridades judiciais podem ter dificuldade em lidar com esses conflitos de interesses, nomeadamente quando as partes são concorrentes.

A Comissão observa, a este respeito, que os referidos artigos não preveem que essas informações confidenciais não possam ser utilizadas nos processos em curso. Em vez disso, preveem que as informações devem ser protegidas. Em alguns Estados-Membros⁶⁶, foram introduzidas medidas para permitir a divulgação de informações confidenciais apenas ao tribunal ou a terceiros vinculados por regras de confidencialidade específicas. Além disso, o artigo 60.º, n.º 3, do Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes⁶⁷ prevê a possibilidade de o Tribunal Unificado de Patentes («TUP») ordenar a inspeção das instalações, que é efetuada por uma pessoa nomeada pelo TUP. Embora o requerente não possa estar presente aquando dessa inspeção, pode fazer-se representar por um profissional independente cujo nome terá de constar do despacho do TUP.

Na opinião da Comissão, as autoridades judiciais competentes devem decidir, em conformidade com as regras pormenorizadas do direito nacional, por sua própria iniciativa ou a pedido de uma parte no processo, sobre o meio adequado para proteger informações confidenciais sempre que estas possam ser afetadas pelas medidas previstas nos artigos 6.º, 7.º e 8.º. Embora tal não seja expressamente exigido ao abrigo dessas disposições, a Comissão considera que tais meios podem incluir, sempre que se justifique, a possibilidade de apresentar essas informações apenas às autoridades judiciais competentes ou a terceiros independentes e imparciais designados para assistir no processo ou nas inspeções com vista à descrição ou apreensão e que estão sujeitos às obrigações de confidencialidade adequadas. Esses meios devem assegurar que a informação não é divulgada ao requerente, a outra parte no processo nem ao público em geral, tendo em devida conta os direitos de defesa do requerente ou dessas outras partes⁶⁸.

Deve ser dada força de lei à obrigação de proteger as informações confidenciais estabelecidas nos artigos 6.º, 7.º e 8.º da diretiva relativa aos DPI, através dos meios adequados que preveem as salvaguardas necessárias. Esses meios podem incluir a apresentação de informações confidenciais

⁶⁵ Consulta sobre a avaliação e a modernização do regime jurídico de aplicação dos DPI, pp. 18-25.

⁶⁶ Por exemplo, os Países Baixos.

⁶⁷ JO C 175 de 20.6.2013, p. 1.

⁶⁸ Cf. acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 14 de fevereiro de 2008 no processo [C-450/06](#), *Varec SA/Estado Belga*, EU:C:2008:91, sobre o equilíbrio entre os direitos conflituantes em causa nos processos relativos aos procedimentos de adjudicação de contratos públicos.

apenas às autoridades judiciais competentes ou a inspeção das instalações com vista à descrição ou apreensão apenas por terceiros independentes e imparciais.

5. Importância das garantias

A diretiva relativa aos DPI impõe que as medidas de preservação da prova (artigo 7.º, n.º 2,) e as medidas provisórias (artigo 9.º, n.º 6,) podem depender da constituição de uma garantia ou outra caução equivalente adequada, pelo requerente, destinada a assegurar a eventual indemnização do prejuízo sofrido pelo requerido. Essas garantias ou cauções são um instrumento importante não só para indemnizar esse prejuízo *ex post* quando necessário, mas também para evitar possíveis abusos das medidas previstas pela diretiva relativa aos DPI. A este respeito, as obrigações específicas previstas nos artigos 7.º, n.º 2, e artigo 9.º, n.º 6, implementam a obrigação geral estabelecida no artigo 3.º, n.º 2, a saber, que as medidas, os procedimentos e os recursos previstos na diretiva devem ser aplicados de forma a prever salvaguardas contra os abusos.

No entanto, o artigo 3.º, n.º 2, estipula ainda que as medidas, os procedimentos e os recursos devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e, em conformidade com o artigo 3.º, n.º 1, justos e equitativos, não devendo ser desnecessariamente onerosos. Isto sublinha que se, por um lado, os abusos devem ser evitados, por outro, os meios para o fazer não podem ser contrários aos requisitos estabelecidos, o que significa, por exemplo, que as garantias que precisam de ser constituídas para a instituição de medidas provisórias não devem ser fixadas a níveis de tal maneira elevados que, na prática desencorajem os candidatos de requerer as medidas provisórias em questão. Isto é especialmente importante para as PME, dado que os custos dos processos cíveis, juntamente com o risco de perder o processo e ter de pagar as custas de ambas as partes, são um dos principais fatores dissuasores dos pedidos de aplicação dos DPI em processos cíveis⁶⁹.

Obrigar o requerente a constituir uma garantia ou caução equivalente adequada como condição prévia para a instituição de medidas provisórias e cautelares em conformidade com os artigos 7.º e 9.º da diretiva relativa aos DPI pode ser um meio adequado para evitar a utilização abusiva de tais medidas. Ao determinar que garantia ou caução equivalente deve ser considerada adequada num determinado caso, há que ter em conta, entre outros aspetos, a capacidade económica do requerente e os potenciais efeitos na eficácia das medidas requeridas, em especial no caso das PME.

6. Possibilidades e vantagens de um dossiê protetor (*protective brief*)

O artigo 7.º, n.º 1, da diretiva relativa aos DPI, prevê a possibilidade, em casos apropriados, de ordenar medidas de preservação de provas sem ouvir a outra parte (por exemplo, *ex parte*), sobretudo sempre que um eventual atraso possa causar danos irreparáveis ao titular do direito ou quando exista um risco demonstrável de destruição da prova. Do mesmo modo, tal como previsto no artigo 9.º, n.º 4, da diretiva relativa aos DPI, podem ser decretadas medidas provisórias e cautelares *ex parte*, sobretudo sempre que um eventual atraso possa causar danos irreparáveis ao titular do direito. Em tais casos, dada a urgência e/ou a necessidade de não informar o requerido antecipadamente, a decisão sobre a imposição das medidas é tomada numa base unilateral sem notificação prévia nem audição. Portanto, não é dada ao requerido a oportunidade de apresentar argumentos em sua defesa, mesmo que a gravidade do impacto da medida possa vir a prejudicá-lo.

Os artigos 7.º e 9.º preveem uma série de salvaguardas, nomeadamente o facto de tais medidas inibitórias *ex parte* só poderem ser decretadas com base em razões específicas, terem de ser imediatamente comunicadas ao requerido após a sua execução e poderem ser objeto de um recurso judicial *ex post*, no quadro do qual o requerido pode ser ouvido. No entanto, a verdade é que estas medidas *ex parte* afetam significativamente o direito fundamental do requerido de ser ouvido e de se defender em tribunal, direito esse que faz parte integrante do direito fundamental a um tribunal

⁶⁹ «*Intellectual Property SME Scoreboard 2016*» («Painel de avaliação das PME de 2016 sobre a Propriedade Intelectual»), EUIPO, Observatório Europeu das Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual, 2016.

imparcial⁷⁰. Assim, em princípio, as limitações ao direito de audição apenas devem ser impostas ao abrigo destes artigos, ao mesmo tempo que proporcionam as salvaguardas necessárias e na medida em que essas limitações são necessárias para garantir o direito à proteção da propriedade intelectual e o direito à ação e a um tribunal imparcial do requerente, que são igualmente direitos fundamentais garantidos pela Carta.

A fim de atingir um equilíbrio justo entre estes interesses conflitantes e os direitos fundamentais, alguns Estados-Membros (Bélgica, França, Alemanha, Países Baixos e Espanha) e a Regra 207 do Regimento do Tribunal Unificado de Patentes⁷¹ preveem um instrumento chamado de «dossiê protetor» (*protective brief*). Com um dossiê protetor, um requerido com receio de ser acusado de uma violação dos DPI (por exemplo, porque recebeu uma carta de aviso do titular do direito) informa as autoridades judiciais competentes antecipadamente (isto é, antes mesmo de ser apresentado o pedido) da razão pela qual, na sua opinião, a alegada violação não tem fundamento. O principal objetivo do dossiê protetor é fornecer às autoridades judiciais o máximo possível de informações relevantes, sem ouvir os requeridos, logo que seja requerida uma medida inibitória preliminar, antes de ser tomada uma decisão sobre o pedido.

Embora não explicitamente previsto na diretiva relativa aos DPI, o dossiê protetor pode ser visto como um bom instrumento para ajudar a conciliar, de forma justa e proporcionada, os diferentes interesses e direitos fundamentais em causa perante a possibilidade de instituir as medidas *ex parte* previstas no artigo 7.º, n.º 1, e no artigo 9.º, n.º 4, da mesma diretiva.

IV. ASSEGURAR O CONTROLO EFICAZ DO RESPEITO DOS DPI, INCLUSIVAMENTE NUM CONTEXTO DIGITAL

O presente capítulo foca-se nas medidas inibitórias e nos intermediários. As opiniões expressas na consulta pública mostram que os titulares de direitos consideram que as medidas inibitórias preliminares são um instrumento essencial para proteger os seus direitos. Além disso, tal como previsto na diretiva relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação («diretiva relativa à Sociedade da Informação»)⁷², no ambiente digital, em especial, os serviços de intermediários poderão ser cada vez mais utilizados por terceiros para a prática de atividades ilícitas. Esses intermediários encontram-se frequentemente em melhor posição para porem termo a tais atividades ilícitas.

1. Medidas inibitórias e responsabilidade

A diretiva relativa aos DPI define dois tipos de medidas inibitórias. Em primeiro lugar, nos termos do artigo 9.º, n.º 1, alínea a), os Estados-Membros são obrigados a garantir que os titulares de direitos podem requerer uma medida inibitória contra um infrator ou um intermediário. Essas medidas inibitórias têm por objetivo evitar uma violação iminente ou proibir a continuação de uma violação. Em segundo lugar, o artigo 11.º obriga os Estados-Membros a garantir que, no âmbito de uma ação relativa ao mérito da causa, as autoridades judiciais competentes possam impor ao infrator uma medida inibitória para proibir a continuação dessa violação, bem como requerer uma medida inibitória contra um intermediário com vista não só a fazer cessar as violações mas também a prevenir novas violações⁷³.

É, portanto, importante sublinhar que a legislação da UE estabelece uma distinção entre o conceito de responsabilidade e a possibilidade de decretar medidas inibitórias contra um intermediário, tal como

⁷⁰ Artigo 47.º da Carta. Ver também o artigo 42.º do Acordo TRIPS.

⁷¹ Conjunto de disposições preliminares para o Regimento do Tribunal Unificado de Patentes (18.), disponível em: <https://www.unified-patent-court.org/documents>.

⁷² 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 L 167 de 22.6.2001, pp. 10–19, considerando 59.

⁷³ [C-324/09, L'Oréal/eBay](#), n.º 131; [C-70/10, Scarlet Extended](#), n.º 31; [C-360/10, SABAM](#), n.º 29.

estabelecido no artigo 9.º, n.º 1, alínea a), e no artigo 11.º da diretiva relativa aos DPI⁷⁴. O TJUE confirmou que a obrigação imposta aos Estados-Membros pelo artigo 11.º da diretiva relativa aos DPI se aplica «*independentemente da sua responsabilidade eventual [ou seja, do intermediário] nos factos controvertidos*»⁷⁵.

A possibilidade de decretar uma medida inibitória contra um intermediário com base no artigo 9.º, n.º 1, alínea a), e no artigo 11.º da diretiva relativa aos DPI não depende da responsabilidade do intermediário na (alegada) violação em causa. Por conseguinte, as autoridades judiciais competentes não podem exigir ao requerente que demonstre que o intermediário é responsável, mesmo que indiretamente, por uma (alegada) violação, como condição para decretarem uma medida inibitória.

2. Clarificação do conceito de intermediário

Nos seus artigos 9.º, n.º 1, alínea a), e 11.º, a diretiva relativa aos DPI refere a possibilidade de decretar medidas inibitórias contra «*qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por um terceiro para violar direitos de propriedade intelectual*». A diretiva não especifica quais são os operadores económicos que devem ser considerados intermediários para efeitos da mesma.

O TJUE clarificou que um operador económico pode ser considerado um intermediário no sentido dessas disposições, quando fornece um serviço suscetível de ser utilizado por uma ou várias outras pessoas na violação de um ou mais DPI ou para aceder a conteúdos ou bens ilícitos⁷⁶. Para ser qualificado de intermediário, o operador económico não tem de manter com essas outras pessoas uma relação particular, por exemplo através de um vínculo contratual⁷⁷.

Em consequência, a aplicação dos artigos 9.º, n.º 1, alínea a), e 11.º da diretiva não está limitada a um grupo específico de intermediários, mas estende-se a vários setores e inclui tanto os serviços em linha como os serviços fora de linha⁷⁸.

O TJUE declarou expressamente que os fornecedores de acesso à Internet⁷⁹, as plataformas de redes sociais⁸⁰, os mercados em linha⁸¹ e os arrendatários de instalações de um mercado⁸² devem ser considerados intermediários nas circunstâncias da matéria de facto na ação judicial em apreço.

Com base na jurisprudência do TJUE disponível até à data, a Comissão considera que não há razões para crer que esta lista é exaustiva e que, por conseguinte, há uma série de outros operadores económicos fornecedores de serviços suscetíveis de serem utilizados por outras pessoas na violação dos DPI que podem igualmente enquadrar-se no âmbito da noção de intermediário prevista na diretiva, que tem de ser determinada numa base casuística. Na opinião da Comissão, os operadores económicos

⁷⁴ Essa possibilidade, também independentemente da responsabilidade do intermediário, encontra-se igualmente prevista no artigo 8.º, n.º 3, da diretiva relativa à Sociedade da Informação.

⁷⁵ Acórdão do TJUE (Grande Secção) de 12 de julho de 2011 no processo C-324/09, *L'Oréal SA e o./eBay International AG e o.*, EU:C:2011:474, n.º 127. Ver também, por exemplo, processo [C-494/15, Tommy Hilfiger](#), EU:C:2016:528, n.º 22. Os artigos 12.º a 14.º da diretiva sobre o comércio eletrónico estabelecem especificamente, em relação a certos intermediários em linha, que as isenções de responsabilidade previstas nessas disposições não afetam a possibilidade de um tribunal ou uma autoridade administrativa lhes exigir que ponham termo ou previnam uma infração.

⁷⁶ Ver processo [C-314/12 UPC Telekabel](#); acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 24 de novembro de 2011.

⁷⁷ Acórdão do TJUE (Segunda Secção) de 7 de julho de 2016 no processo [C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC e o./DELTA CENTER a.s.](#), n.º 23. No que diz respeito ao artigo 8.º, n.º 3, da diretiva relativa à Sociedade da Informação, ver também processo [C-314/12 UPC Telekabel](#), n.ºs 34-35.

⁷⁸ No que diz respeito aos prestadores de serviços em linha e fora de linha, ver processo C-494/15, *Tommy Hilfiger*, n.º 29.

⁷⁹ Processo [C-557/07, LSG-Gesellschaft](#), n.º 46; [C-314/12 UPC Telekabel](#), n.ºs 43-46; Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 24 novembro de 2011, [C-70/10, Scarlet Extended SA/Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL \(SABAM\)](#), EU:C:2011:771, n.º 30.

⁸⁰ Acórdão do TJUE (Terceira Secção) de 16 de fevereiro de 2012 no processo [C-360/10, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA \(SABAM\)/Netlog NV](#), EU:C:2012:85, n.º 28.

⁸¹ Processo [C-324/09, L'Oréal/eBay](#), n.º 131.

⁸² Processo [C-494/15 Tommy Hilfiger](#), n.º 28.

podem, consoante os casos, incluir, por exemplo, os fornecedores de determinados serviços da sociedade da informação, os fornecedores de serviços postais e de encomendas, as empresas de transportes e de logística e os retalhistas.

A Comissão recorda ainda que o artigo 9.º, n.º 1, alínea a), e o artigo 11.º devem ser interpretados e aplicados de acordo com os requisitos gerais do artigo 3.º e os direitos fundamentais aplicáveis que são protegidos na ordem jurídica da UE. Por conseguinte, por um lado, a participação dos operadores económicos que não cometeram qualquer atividade ilícita no processo de respeito dos DPI no âmbito da diretiva relativa aos DPI pode ser requerida para garantir que os titulares de direitos podem exercer efetivamente os seus direitos. Por outro lado, pode não haver, num determinado caso, qualquer justificação para essa participação, caso os serviços fornecidos sejam tão distantes ou imateriais em relação à (alegada) violação que não se possa razoavelmente esperar que o operador económico em causa contribua significativamente para uma aplicação eficaz, o que significa que a sua participação seria desproporcionada e desnecessariamente complicada⁸³.

Os operadores económicos que fornecem um serviço suscetível de ser utilizado por outras pessoas para violar DPI podem, em função das circunstâncias do caso em apreço, qualificar-se como intermediários na aceção do artigo 9.º, n.º 1, alínea a), e do artigo 11.º da diretiva relativa aos DPI, inclusive na ausência de uma relação particular, por exemplo uma relação contratual, entre as duas partes.

3. Garantir um regime equilibrado para as medidas inibitórias e os intermediários

No contexto da ponderação dos direitos e interesses que é normalmente exigida na interpretação e na aplicação do regime da diretiva relativa aos DPI no que toca às medidas inibitórias e aos intermediários, há, além das já referidas, duas questões que revestem sempre especial importância, nomeadamente o âmbito das medidas inibitórias decretadas e a filtragem.

Âmbito de aplicação das medidas inibitórias

Embora inicialmente caiba ao requerente especificar no seu pedido o âmbito de aplicação de uma medida inibitória que considere adequado para evitar uma violação iminente ou para pôr termo a uma violação em curso, cabe à autoridade judicial competente pronunciar-se sobre esse pedido. Cabe também, portanto, à autoridade judicial competente determinar as medidas que o requerido terá de tomar (se necessário). A autoridade judicial tem de avaliar o pedido, tomando em devida consideração as características específicas do caso (ver o considerando 17 da diretiva relativa aos DPI), e as medidas inibitórias devem estar em conformidade com o princípio da proporcionalidade e os outros requisitos gerais estabelecidos no artigo 3.º, bem como com os direitos fundamentais aplicáveis.

Daqui resulta que a autoridade judicial competente não deve decretar medidas inibitórias que exijam a adoção de medidas que vão além do que é apropriado e necessário à luz dos factos e das circunstâncias do caso em apreço para prevenir uma violação iminente ou para proibir a continuação de uma violação. Por conseguinte, uma medida inibitória deve poder ser eficaz, mas também deve ter o alcance mínimo necessário para atingir este objetivo. Não é necessário que as medidas exigidas pela medida inibitória conduzam a uma completa cessação das violações dos DPI; em determinadas circunstâncias, pode ser suficiente decretar medidas que dificultem ou desencorajem seriamente as violações⁸⁴. Além disso, o destinatário da medida inibitória não deve ser obrigado a fazer sacrifícios insuportáveis⁸⁵.

O TJUE indicou⁸⁶ que, em litígios relacionados com a violação dos direitos de autor, as medidas tomadas pelo fornecedor de acesso à Internet, enquanto intermediário sujeito à medida inibitória, devem ser estritamente delimitadas. Mais concretamente, essas medidas devem servir para pôr termo à violação do direito de autor ou de um direito conexo cometida por um terceiro, sem que sejam

⁸³ Cf. considerando 59 da diretiva relativa à Sociedade da Informação.

⁸⁴ Acórdão do TJUE (Quarta Secção) de 27 de março de 2014 no processo [C-314/12](#), *UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH*, EU:C:2014:192, n.º 63.

⁸⁵ Processo [C-314/12](#), *UPC Telekabel*, n.º 53.

⁸⁶ Processo [C-314/12](#), *UPC Telekabel*, n.º 56.

desnecessariamente afetados os utilizadores da Internet que recorrem aos serviços desse fornecedor para aceder legalmente a informações. O TJUE considerou que, dadas as circunstâncias, caso contrário, a ingerência do fornecedor na liberdade de informação dos referidos utilizadores seria injustificada atendendo ao objetivo prosseguido. Conforme explicado acima⁸⁷, relativamente aos intermediários, o TJUE clarificou ainda que as medidas inibitórias podem servir não só para pôr termo a uma violação, mas também para evitar outras violações.

Por conseguinte, no caso de uma violação dos DPI que consista na publicação de determinados conteúdos na Internet, pode ser adequado decretar uma medida inibitória que obrigue o intermediário a retirar ou a impedir o acesso a esses conteúdos. Em geral, embora em certos casos a autoridade judicial competente o possa considerar necessário e proporcionado (por exemplo, em casos de violações em larga escala ou de violações a decorrer de forma estruturada), requerer que seja bloqueado o acesso à totalidade do sítio Web pode ser demasiado exigente. Na opinião da Comissão, essas decisões devem ser sempre tomadas em função das circunstâncias específicas do caso em apreço.

O TJUE clarificou⁸⁸ igualmente que as autoridades judiciais competentes podem decidir não descrever explicitamente as medidas específicas que o fornecedor deve tomar para alcançar o resultado pretendido. No entanto, o TJUE esclareceu também que, em tais casos, devem ser respeitadas algumas condições: a razoabilidade das medidas, o respeito do princípio da segurança jurídica, a conformidade com os direitos fundamentais das partes em causa, incluindo a liberdade de informação dos utilizadores da Internet, a estrita orientação das medidas e a possibilidade de as autoridades judiciais competentes verificarem se essas condições foram respeitadas, nomeadamente através da possibilidade de os utilizadores da Internet em causa fazerem valer os seus direitos quando essas medidas forem conhecidas.

Segundo a Comissão, embora a jurisprudência acima referida se refira a violações dos direitos de autor, os princípios nela enunciados devem igualmente ser aplicados às violações dos DPI que não sejam direitos de autor ou direitos conexos.

Uma medida inibitória decretada nos termos do artigo 9.º, n.º 1, alínea a), e do artigo 11.º da diretiva relativa aos DPI deve poder ser eficaz, mas não deve ir além do que é necessário e proporcionado, nas circunstâncias do caso em apreço, para alcançar esse objetivo. Pode ser suficiente decretar medidas que dificultem ou desencorajem seriamente as violações em questão, sem levarem necessariamente à cessação completa destas. Todavia, tendo em conta a jurisprudência do TJUE, o destinatário da medida inibitória não pode ser obrigado a fazer «sacrifícios insuportáveis»⁸⁹. As medidas impostas devem ser suficientemente precisas e eficazes, sem exigir que uma determinada medida garanta o fim da violação⁹⁰. Deve ser assegurada a conformidade com os direitos fundamentais de todas as partes envolvidas, incluindo os direitos de terceiros que possam vir a ser afetados pelas medidas impostas para dar cumprimento à medida inibitória, por exemplo os utilizadores da Internet.

Sistemas de filtragem

Deve ser feita uma distinção entre uma medida inibitória que exige a eliminação de um ou mais elementos específicos ilegais do conteúdo de um sítio Web e uma medida inibitória que pode ter como consequência obrigar um intermediário a monitorizar ativamente todos os conteúdos disponibilizados num determinado local, a fim de garantir que nenhum dos elementos individuais infringe os DPI.

Em conformidade com o artigo 15.º, n.º 1, da diretiva sobre o comércio eletrónico, os Estados-Membros estão proibidos de impor uma obrigação geral de vigilância aos intermediários em linha, na aceção dos artigos 12.º a 14.º da referida diretiva⁹¹. Essa obrigação seria igualmente incompatível com

⁸⁷ Ver também a discussão do capítulo IV, secção 1, sobre medidas inibitórias e responsabilidade.

⁸⁸ Processo [C-314/12, UPC Telekabel](#), n.º 52-57.

⁸⁹ Processo [C-314/12, UPC Telekabel](#), n.º 53.

⁹⁰ Acórdão do TJUE (Terceira Secção) de 15 de setembro de 2016 no processo [C-484/14, Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH](#), EU:C:2016:689, n.º 93-95: [C-314/12 UPC Telekabel](#), n.ºs 56 e 58-62.

⁹¹ O artigo 2.º, n.º 3, alínea a), da diretiva relativa aos DPI precisa que a mesma diretiva não prejudica a diretiva sobre o comércio eletrónico e, em especial, os seus artigos 12.º a 15.º.

as obrigações gerais de impor medidas equitativas, proporcionadas e não excessivamente onerosas, conforme estabelecido no artigo 3.º da diretiva relativa aos DPI⁹².

Nos processos *Scarlet Extended*⁹³ e *SABAM*⁹⁴, o TJUE debruçou-se sobre os limites do âmbito de aplicação de uma medida inibitória decretada nos termos dessas disposições e dos direitos fundamentais das partes interessadas. No processo *Scarlet Extended* estava em causa um sistema de filtragem a ser instalado por um fornecedor de acesso à Internet:

- para filtrar todas as comunicações eletrónicas que transitam pelos seus serviços, nomeadamente através da utilização de software «peer-to-peer»,
- que se aplicava indiscriminadamente aos seus clientes,
- como medida preventiva,
- a expensas exclusivas desse fornecedor; e
- sem limitação no tempo,

e capaz de identificar na rede do fornecedor a circulação de ficheiros eletrónicos contendo uma obra musical, cinematográfica ou audiovisual sobre a qual o requerente alega possuir direitos de propriedade intelectual, com o objetivo de bloquear a transferência de ficheiros cuja partilha infringe direitos de autor. No processo *SABAM*, estava em causa um sistema muito semelhante, a ser instalado por um fornecedor de serviços de armazenamento de dados, em relação aos dados armazenados nos seus servidores.

Em ambos os casos, o TJUE considerou que exigir que os prestadores em causa instalassem tais sistemas de filtragem geral não seria compatível nem com o artigo 15.º da diretiva sobre o comércio eletrónico nem com o artigo 3.º da diretiva relativa aos DPI, conjugados e interpretados à luz dos requisitos decorrentes da proteção dos direitos fundamentais aplicáveis.

Além disso, o considerando 47 da diretiva sobre o comércio eletrónico relembra que o artigo 15.º diz respeito a obrigações de vigilância de natureza geral, mas não diz automaticamente respeito a obrigações de vigilância em casos específicos. Nomeadamente, não afeta as decisões das autoridades nacionais nos termos das legislações nacionais. O considerando 48 acrescenta que a diretiva não afeta a possibilidade de os Estados-Membros exigirem dos prestadores de serviços em causa que exerçam os deveres de diligência que se podem razoavelmente esperar deles, no sentido de detetarem e prevenirem determinados tipos de atividades ilegais.

Por conseguinte, se necessário e dentro dos limites das disposições referidas, podem ser impostas determinadas obrigações referentes ao dever de diligência, por exemplo aos fornecedores de serviços de armazenagem em linha com vista a, em cooperação com os titulares de direitos, prevenirem o carregamento de conteúdos que violem os DPI identificados pelos titulares de direitos⁹⁵.

Quando ordenam que os intermediários tomem certas medidas para impedir novas violações nos termos do artigo 9.º, n.º 1, alínea a), e do artigo 11.º, da diretiva relativa aos DPI, as autoridades judiciais competentes podem, se for caso disso, emitir medidas inibitórias que impliquem obrigações de vigilância específicas. No entanto, a proibição da imposição de uma obrigação geral de vigilância resultante do artigo 15.º, n.º 1, da diretiva sobre o comércio eletrónico, e do artigo 3.º da diretiva relativa aos DPI, em conjugação com as exigências decorrentes dos direitos fundamentais aplicáveis, opõe-se a que os intermediários sejam sujeitos, através de tais medidas inibitórias, a obrigações que lhes exijam que instalem e operem sistemas de filtragem excessivamente amplos, imprecisos e caros, do mesmo tipo e nas circunstâncias em causa nos processos *Scarlet Extended* e *SABAM*.

⁹² Processo [C-324/09](#), *L'Oréal/eBay*, n.º 139; processo [C-70/10](#), *Scarlet Extended*, n.º 36; processo [C-360/10](#), *SABAM*, n.º 34.

⁹³ Processo [C-70/10](#), *Scarlet Extended*.

⁹⁴ Processo [C-360/10](#), *SABAM*.

⁹⁵ Cf. as obrigações que certos prestadores de serviços da sociedade da informação que armazenam conteúdos em linha devem ter no sentido de, em cooperação com os titulares de direitos, evitarem o carregamento ilegal de conteúdos protegidos, propostas no artigo 13.º da proposta de diretiva sobre os direitos de autor no mercado único digital (COM(2016) 593 de 14.9.2016).

4. Medidas inibitórias que são orientadas para o futuro, dizem respeito a um catálogo e são dinâmicas

Existem diferenças na legislação nacional dos Estados-Membros relativamente ao âmbito de uma medida inibitória decretada por uma autoridade judicial competente, em especial relativamente à forma como se podem abordar as violações repetidas ou iminentes dos DPI. Embora apenas estejam disponíveis em algumas jurisdições, como a Irlanda e o Reino Unido, as medidas inibitórias que dizem respeito a um catálogo ou a um repertório⁹⁶ não estão disponíveis em todos os Estados-Membros.

Além disso, as medidas inibitórias podem, em certos casos, perder alguma eficácia devido a alterações na matéria em relação à qual a medida foi decretada. Tal pode ser o caso, por exemplo, das medidas inibitórias de bloqueio de sítios Web, em que uma autoridade judicial competente emite uma medida inibitória relativamente a determinados nomes de domínios, mas outros sítios Web semelhantes podem facilmente figurar com outros nomes de domínios e, assim, não são afetados pela medida inibitória.

As medidas inibitórias dinâmicas constituem um meio possível para resolver este problema. Trata-se de medidas inibitórias que podem ser decretadas, por exemplo, nos casos em que, imediatamente após a decretação da medida inibitória, um sítio Web fica materialmente disponível através de um endereço IP ou com um URL diferente, e que são redigidas de forma a incluir também o novo endereço IP ou o novo URL, sem necessidade de um novo procedimento judicial para obter uma nova medida inibitória. A possibilidade de decretar essas medidas inibitórias existe, por exemplo, no Reino Unido e na Irlanda. A intervenção de uma autoridade pública ou da polícia pode ter o mesmo efeito, tal como aconteceu num caso concreto na Bélgica⁹⁷.

Como foi recordado acima, a redação do artigo 9.º, n.º 1, alínea a), da diretiva relativa aos DPI esclarece que as medidas inibitórias podem ser emitidas para impedir uma violação iminente e o TJUE esclareceu⁹⁸ que, em relação aos intermediários, as medidas inibitórias referidas no artigo 11.º podem igualmente ser emitidas para evitar novas infrações. Além disso, atualmente, não existem indicações claras nem quanto à compatibilidade dessas medidas com a diretiva relativa aos DPI, nem quanto à necessidade dessas medidas nos termos da mesma diretiva. Na opinião da Comissão, tal deve ser avaliado numa base casuística, entendendo-se que, quando se trata de medidas inibitórias contra intermediários, as condições e os procedimentos relevantes se encontram, em princípio, especificados na legislação nacional⁹⁹. Em qualquer caso, devem ser tidos em conta o objetivo visado por esses dois artigos, os requisitos gerais do artigo 3.º da diretiva relativa aos DPI e os direitos fundamentais aplicáveis.

A Comissão nota que alguns Estados-Membros preveem a possibilidade de emissão de medidas inibitórias que sejam orientadas para o futuro, digam respeito a um catálogo e sejam dinâmicas. Embora esta questão não seja explicitamente abordada na diretiva relativa aos DPI, a Comissão considera que, desde que estejam criadas as salvaguardas necessárias, essas medidas podem ser um meio eficaz de impedir a continuação de uma violação dos DPI.

5. Provas digitais

Recolher, apresentar e preservar elementos de prova relativos a violações cometidas em linha pode ser, em alguns casos, um grande desafio. A diretiva não refere explicitamente a utilização e apresentação de elementos de prova digitais nos processos relativos ao respeito dos DPI.

⁹⁶ Ou seja, as medidas inibitórias que exigem que, por exemplo, os intermediários previnam novas violações da totalidade dos direitos detidos por determinado titular de direitos ou de parte dos direitos do catálogo ou repertório do licenciado, com base numa violação comprovada de uma amostra desses direitos.

⁹⁷ Antuérpia, 14 de fevereiro de 2013, processos 2012/FR/303, 2012/PGA/3549, 2012/KC21/262, e Cass., 22 de outubro de 2013, P.13.0550.N; Neste acórdão, o juiz requereu que a polícia belga («Unidade de Cibercriminalidade») elaborasse uma lista de nomes de domínios relacionados com o sítio Web «thepiratbay.org».

⁹⁸ Processo [C-324/09, L'Oréal/eBay](#), n.º 131.

⁹⁹ Ver considerando 23 da diretiva relativa aos DPI. Ver também [C-324/09, L'Oréal/eBay](#), n.º 135; [C-70/10, Scarlet Extended](#), n.º 31; [C-360/10, SABAM](#), n.º 29.

Durante a avaliação, foi salientado que as provas em formato digital podem ser difíceis de preservar e que, em algumas situações, as imagens do conteúdo de uma página Web num determinado momento (as chamadas «capturas de ecrã» [do inglês «screenshots»]) não são aceites como elementos de prova pelas autoridades judiciais competentes de alguns Estados-Membros. No entanto, a utilização de capturas de ecrã é uma das formas mais comuns de demonstrar que uma determinada atividade teve lugar no ambiente virtual. Na prática, uma captura de ecrã pode, por exemplo, demonstrar as características da distribuição em linha de um produto em infração, uma vez que o conteúdo de uma página Web pode ilustrar que tipo de produto está disponível para venda, por quem, em que território e qual é o público-alvo. Como tal, as capturas de ecrã podem ajudar os titulares de direitos a fazer valer os seus direitos de forma eficaz, inclusive em linha. Do mesmo modo, os requeridos poderão também desejar recorrer a capturas de ecrã para contestar alegadas violações dos DPI.

Em alguns Estados-Membros¹⁰⁰, a prática atual das autoridades judiciais competentes consiste em aceitar capturas de ecrã como elemento de prova, desde que tenham sido capturadas por um notário ou um oficial de justiça e que indiquem os bens ou serviços alegadamente em infração de forma suficientemente visível e precisa. Dada a ausência de qualquer disposição expressa a este respeito, no entender da Comissão, não se pode afirmar que a diretiva relativa aos DPI exige necessariamente que assim seja. No entanto, em sua opinião, essa abordagem é, de um modo geral, compatível com a diretiva relativa aos DPI, podendo ser encarada como uma boa prática, uma vez que pode ser uma boa forma de responder às necessidades das partes acima mencionadas e, ao mesmo tempo, assegurar que existe certeza suficiente quanto à exatidão e fiabilidade dos elementos de prova com base nos quais a autoridade judicial competente decide o litígio.

Na opinião da Comissão, a possibilidade que existe na legislação nacional de certos Estados-Membros de aceitar capturas de ecrã como elementos de prova em processos judiciais instaurados ao abrigo da diretiva relativa aos DPI, desde que os bens ou serviços em alegada infração estejam suficientemente visíveis e precisos e respeitem determinadas salvaguardas processuais, pode ser considerada uma boa prática. Em função dos sistemas jurídicos nacionais, essas salvaguardas podem incluir, por exemplo, a obrigação de que tais provas sejam capturadas por um notário ou um oficial de justiça.

V. ASSEGURAR A DIMENSÃO «MERCADO ÚNICO» NA APLICAÇÃO DOS DPI

1. Clarificação dos direitos abrangidos pela diretiva

A diretiva relativa aos DPI estabelece as medidas, os procedimentos e os recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual¹⁰¹(artigo 1.º).A diretiva é aplicável a qualquer violação dos DPI prevista na legislação da UE e/ou na legislação nacional do Estado-Membro em causa, sem prejuízo dos meios já previstos ou que possam vir a ser previstos na legislação da UE e/ou nacional, e desde que esses meios sejam mais favoráveis aos titulares de direitos (artigo 2.º, n.º 1)¹⁰². A diretiva relativa aos DPI não prejudica as disposições específicas relativas ao respeito dos direitos e às exceções previstas na legislação da UE no domínio do direito de autor e dos direitos conexos (artigo 2.º, n.º 2). A diretiva não prejudica a legislação da UE em matéria de proteção de dados pessoais nem a diretiva sobre o comércio eletrónico em geral, em particular os artigos 12.º a 15.º desta última (artigo 2.º, n.º 3, da diretiva relativa aos DPI).

DPI abrangidos pela diretiva

Embora a diretiva não preveja uma lista dos direitos específicos que são considerados direitos de propriedade intelectual para efeitos da mesma, o considerando 13 explica que o seu âmbito de aplicação deve ser definido de forma tão ampla quanto possível, de modo a nele incluir a totalidade dos DPI abrangidos pelas disposições da UE na matéria e/ou pelo direito interno do Estado-Membro em causa.

¹⁰⁰ Por exemplo, Bélgica, França e Polónia.

¹⁰¹ Segundo o seu artigo 1.º, para efeitos da diretiva, o conceito «direitos de propriedade intelectual» engloba os direitos da propriedade industrial.

¹⁰² Cf. [C-367/15](#), OTK, n.º 23: «a Diretiva 2004/48 consagra um nível mínimo de respeito dos direitos de propriedade intelectual e não impede os Estados-Membros de prever medidas mais protetoras».

Em 2005, a Comissão emitiu uma declaração juridicamente não vinculativa¹⁰³ sobre o artigo 2.º da diretiva para ajudar a clarificar o seu âmbito de aplicação. A Comissão indicou nessa declaração que considera que são abrangidos pelo âmbito de aplicação da diretiva pelo menos os seguintes direitos de propriedade intelectual:

- o direito de autor e os direitos conexos ao direito de autor,
- o direito *sui generis* do criador de uma base de dados,
- os direitos do criador das topografias de um produto semicondutor,
- os direitos conferidos por marcas,
- os direitos conferidos por desenhos ou modelos,
- os direitos conferidos por patentes, incluindo os direitos decorrentes de certificados complementares de proteção,
- as indicações geográficas,
- os direitos conferidos por modelos de utilidade,
- os direitos conferidos pela proteção das variedades vegetais,
- as designações comerciais, desde que sejam protegidas como direitos de propriedade exclusiva pela lei nacional em causa.

Na opinião da Comissão, as medidas, os procedimentos e os recursos previstos na diretiva devem, em qualquer caso, estar disponíveis nos processos instaurados devido à violação de qualquer um dos direitos enumerados na sua declaração de 2005.

Ligação com a diretiva sobre o segredo comercial

No entanto, subsistem algumas incertezas, nomeadamente relativamente a outros direitos protegidos pela legislação nacional, tais como nomes de domínios, segredos comerciais e outros atos frequentemente abrangidos pelo direito nacional em matéria de concorrência desleal (por exemplo, as cópias parasitas). Embora, de acordo com o considerando 13 da diretiva relativa aos DPI, os Estados-Membros possam alargar, devido a necessidades internas, as disposições da diretiva a atos de concorrência desleal, incluindo cópias parasitas, ou a atividades similares, na realidade não são obrigados a fazê-lo. A julgar pelas avaliações que foram realizadas até agora¹⁰⁴, parece que nenhum dos Estados-Membros decidiu alargar as disposições da diretiva a esses atos.

A adoção da diretiva sobre o segredo comercial¹⁰⁵, em 2016, trouxe alguns esclarecimentos sobre os atos abrangidos até à data pelas legislações nacionais em matéria de concorrência desleal. A diretiva sobre o segredo comercial indica que não deverá afetar a aplicação de qualquer outra legislação relevante noutros domínios, incluindo o DPI, e que, em caso de sobreposição do seu âmbito de aplicação com o da diretiva relativa aos DPI, prevalece como *lex specialis*¹⁰⁶. Assim, uma vez terminada a transposição da diretiva sobre o segredo comercial¹⁰⁷, qualquer pessoa vítima de atos que possam ser interpretados como aquisição, utilização ou divulgação ilegais de um segredo comercial, na aceção da referida diretiva, estará em posição de beneficiar em primeiro lugar das medidas, dos procedimentos e dos recursos previstos na mesma diretiva. Dito isto, as regras gerais serão aplicáveis a todos os atos de concorrência desleal regulamentados a nível nacional que não são abrangidos pelo âmbito de aplicação da diretiva sobre o segredo comercial; as disposições da diretiva relativa aos DPI

¹⁰³ Declaração da Comissão a respeito do artigo 2.º da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (2005/295/CE), JO L 94 de 13.4.2005, p. 37.

¹⁰⁴ Nomeadamente, o relatório da Comissão «*Aplicação 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*» (COM(2010) 0779 final); «*Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive*» («*Estudo de apoio para a avaliação ex-post e ex-ante da diretiva relativa ao respeito dos DPI*»), Technopolis Group, no âmbito de um consórcio com EY e Schalast Rechtsanwälte, 2017.

¹⁰⁵ Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa à proteção de *know-how* e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais, JO L 157 de 15.6.2016, p. 1.

¹⁰⁶ Considerando 39 da diretiva sobre o segredo comercial.

¹⁰⁷ Os Estados-Membros devem proceder à transposição desta diretiva até 9 de junho de 2018.

só serão aplicáveis se o Estado-Membro em causa decidir alargar a sua aplicação a nível nacional, em conformidade com o considerando 13 da mesma diretiva.

No caso de segredos comerciais, a diretiva sobre o segredo comercial é aplicável enquanto *lex specialis* em relação à diretiva relativa aos DPI.

Para todos os atos de concorrência desleal regulamentados pelo direito nacional que não dizem respeito à violação de um DPI na aceção da diretiva relativa aos DPI nem são abrangidos pelo âmbito de aplicação da diretiva sobre o segredo comercial, as disposições da diretiva relativa aos DPI só são aplicáveis se um Estado-Membro decidir alargar, devido a necessidades internas, essas disposições aos atos em questão.

2. Processos fora do âmbito de aplicação da diretiva

A diretiva refere-se especificamente, no seu artigo 2.º, n.º 1, às violações dos DPI. Assim sendo, foi posta em causa a possibilidade de aplicar as disposições de transposição da diretiva no âmbito de processos com vista à anulação de direitos.

O TJUE esclareceu¹⁰⁸ que, embora a diretiva se aplique aos processos que visam assegurar a proteção dos DPI, não é aplicável aos processos de anulação, em que alguém, sem ser titular de um DPI, contesta a proteção concedida ao titular dos direitos correspondentes.

Além disso, o TJUE defendeu¹⁰⁹ que a diretiva não se aplica a litígios em que os devedores da compensação equitativa pedem ao órgão jurisdicional de reenvio que declare a existência de determinados direitos que são desfavoráveis à entidade encarregada de cobrar essa compensação e de a distribuir pelos titulares de direitos de autor, do que a mesma se defende.

As medidas, os procedimentos e os recursos previstos na diretiva relativa aos DPI não podem ser invocados no âmbito de um processo de anulação de DPI, nem num processo que implique uma ação para pagar uma compensação equitativa aos titulares de direitos de autor instaurada contra o organismo responsável pela cobrança e distribuição dessa remuneração.

3. Legitimidade para requerer a aplicação das medidas, procedimentos e recursos

O artigo 4.º da diretiva indica que, sob determinadas condições, os Estados-Membros reconhecem legitimidade para requerer a aplicação das medidas, dos procedimentos e dos recursos estabelecidos na referida diretiva: i) aos titulares de DPI, ii) a todas as outras pessoas autorizadas a utilizar esses direitos, em particular os titulares de licenças, iii) aos organismos de gestão dos direitos coletivos de propriedade intelectual, e iv) aos organismos de defesa da profissão.

Titulares de licenças

O artigo 4.º, alínea b), da diretiva indica que as pessoas autorizadas a utilizar os DPI, em particular os titulares de licenças, na medida do permitido pela legislação aplicável e nos termos da mesma, têm legitimidade para requerer a aplicação das medidas, dos procedimentos e dos recursos previstos na referida diretiva. No entanto, surgiu a questão de saber se um titular de licenças tem também legitimidade para requerer a aplicação dessas medidas, se, apesar de ter obtido uma licença de um titular de direitos, não tiver inscrito essa licença no registo previsto para o efeito, nos casos em que tal é necessário.

O TJUE clarificou¹¹⁰ que, no caso das licenças emitidas para um desenho e modelo comunitário registado («DMCR») ou para uma marca da União Europeia («MUE»), o titular da licença pode

¹⁰⁸ Acórdão do TJUE (Terceira Secção) de 15 de novembro de 2012 no processo [C-180/11](#), *Bericap Záródástechnikai Bt./Plastinnova 2000 Kft.*, EU:C:2012:717, n.ºs 79-81.

¹⁰⁹ Acórdão do TJUE (Quarta Secção) de 10 de abril de 2014 no processo [C-435/12](#), *ACI Adam BV e o./Stichting de ThuisKopie e Stichting Onderhandeligen ThuisKopie vergoeding*, EU:C:2014:254, n.º 63.

¹¹⁰ Acórdão do TJUE (Sétima Secção) de 4 de fevereiro de 2016 no processo [C-163/15](#), *Youssef Hassan/Breiding Vertriebsgesellschaft mbH*, EU:C:2016:71, n.º 26. Acórdão do TJUE (Sétima Secção) de 22 de junho de 2016 no processo [C-419/15](#), *Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH*, EU:C:2016:468, n.º 25.

intentar uma ação ao abrigo dos regulamentos em causa alegando violação do DMCR/MUE objeto da licença, mesmo se essa licença não tiver sido inscrita nem no registo dos desenhos e modelos comunitários nem no registo de marcas da UE, respetivamente, e que esse titular de licenças deve, em particular, ter a possibilidade de requerer a emissão de medidas inibitórias.

Embora estes acórdãos possam ser considerados indicações de que o mesmo se aplica relativamente ao artigo 4.º, alínea b), da diretiva relativa aos DPI, a determinação da situação jurídica das pessoas em causa ao abrigo da diretiva irá depender das disposições do direito nacional do Estado-Membro em causa ao qual essas disposições se aplicam expressamente.

Se, por um lado, na jurisprudência relativa aos regulamentos da UE sobre desenhos e modelos e marcas, o TJUE considerou que os titulares de licenças têm legitimidade para requerer medidas inibitórias, mesmo sem registo prévio, por outro, no caso de outros DPI, em conformidade com o artigo 4.º, alínea b), da diretiva relativa aos DPI, estas questões dependem da legislação nacional.

Organismos de gestão dos direitos coletivos e organismos de defesa da profissão

O artigo 4.º, alíneas c) e d), prevê que os organismos de gestão dos direitos coletivos de propriedade intelectual e os organismos de defesa da profissão, regularmente reconhecidos como tendo o direito de representar os titulares de direitos, têm legitimidade para requerer a aplicação dos meios de execução em matéria civil previstos na diretiva «*na medida do permitido pela legislação aplicável e nos termos da mesma*»¹¹¹. Logo, a aplicação da capacidade dos organismos coletivos para intentar uma ação varia consideravelmente entre os Estados-Membros.

Embora a redação destas disposições indique que os Estados-Membros dispõem de poder discricionário a este respeito, vários Estados-Membros preveem a possibilidade de conceder a esses organismos legais legitimidade para agirem em nome dos seus membros, quando o seu objetivo for a defesa dos direitos dos seus membros e o processo for considerado do interesse destes¹¹². A Comissão nota que, de um modo geral, isto parece potenciar a possibilidade de aplicar os DPI de forma mais eficaz, em especial porque esses organismos podem, em alguns casos, estar mais bem posicionados e equipados (em termos de acesso à informação, conhecimentos especializados, recursos humanos, situação financeira, etc.) do que os próprios titulares de direitos para efetivamente intentar ações judiciais contra as violações dos DPI sempre que necessário, em especial quando os titulares dos direitos são PME¹¹³.

Vários Estados-Membros decidiram utilizar a possibilidade, estabelecida no artigo 4.º, alíneas c) e d), da diretiva relativa aos DPI, de atribuir legitimidade aos organismos de gestão dos direitos coletivos e aos organismos de defesa da profissão que são regularmente reconhecidos como tendo o direito de representar os titulares de direitos para requererem a aplicação das medidas, dos procedimentos e dos recursos previstos na diretiva relativa aos DPI. Em geral, esta prática torna a aplicação dos DPI mais eficaz e, por conseguinte, pode ser considerada uma boa prática.

4. Presunção de autoria e de posse

O artigo 5.º da diretiva enuncia uma presunção ilidível de autoria ou de posse a favor da pessoa (o autor ou o titular de direitos conexos ao direito de autor) cujo nome aparece na obra ou na matéria sujeita a proteção do modo habitual. Esta disposição visa facilitar as possibilidades de execução ao dispor dessas pessoas, tendo em conta que pode ser difícil fornecer a prova de autoria ou posse, especialmente quando estão envolvidas várias obras.

Na opinião da Comissão, os Estados-Membros dispõem de uma certa margem de apreciação aquando da aplicação do artigo 5.º, nomeadamente no que diz respeito às regras pormenorizadas sobre quando e

¹¹¹ A mesma frase foi incluída no artigo 4.º, alínea b), da diretiva relativa aos DPI.

¹¹² Existem disposições deste tipo em França, na Bélgica, em Portugal e nos Países Baixos.

¹¹³ De acordo com as observações gerais recebidas das partes interessadas. Ver também «*Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive*» («*Estudo de apoio para a avaliação ex-post e ex-ante da diretiva relativa ao respeito dos DPI*»), Technopolis Group, no âmbito de um consórcio com EY e Schalast Rechtsanwälte, 2017, pp. 88-89.

de que modo as provas necessárias para ilidir esta presunção devem ser apresentadas, uma vez que esta disposição não contém qualquer regra expressa a este respeito. No entanto, a Comissão nota ainda que essas regras detalhadas e a forma como as mesmas são aplicadas não podem pôr em causa a eficácia do artigo 5.º.

A presunção ilidível de autoria ou de posse prevista no artigo 5.º da diretiva relativa aos DPI deve ser interpretada e aplicada de forma a salvaguardar o seu objetivo de facilitar a aplicação dos DPI pertinentes por autores e titulares de direitos conexos ao direito de autor.

5. Disponibilidade de certas medidas específicas

Elementos de prova

Os artigos 6.º e 7.º da diretiva definem as obrigações impostas aos Estados-Membros de garantirem a existência de meios eficazes para apresentar e preservar os elementos de prova. O objetivo destas disposições é garantir que são disponibilizadas ao requerente e às autoridades judiciais competentes as informações necessárias para determinar se houve uma violação de DPI e, em caso afirmativo, quais as suas consequências, mesmo que o requerente não esteja na posse dessas informações. No entanto, esses procedimentos devem ter em consideração os direitos do requerido e fornecer as garantias necessárias, inclusivamente no que respeita à proteção das informações confidenciais e à proteção de dados pessoais e da vida privada¹¹⁴.

O artigo 7.º, n.º 1, permite que as autoridades judiciais competentes ordenem, mediante pedido fundamentado, medidas provisórias prontas e eficazes para preservar provas relevantes da alegada violação. O direito à preservação da prova é expressamente aplicável antes de o processo relativo ao mérito da causa ter início, sem prejuízo da proteção de informações confidenciais e desde que a lei nacional preveja as salvaguardas e garantias opcionais (conforme referido no artigo 7.º, n.º 2,) a fim de evitar potenciais abusos. Isto significa, em particular, que o requerente também pode apresentar um pedido adequado por meio de processos prejudiciais, incluindo, em certos casos, processos *ex parte*¹¹⁵.

Em alguns Estados-Membros, continua a ser difícil aplicar essas medidas provisórias de preservação da prova antes da ação relativa ao mérito da causa ter efetivamente início¹¹⁶. No entanto, a redação do artigo 7.º, n.º 1, da diretiva, indica expressamente que os pedidos de tais medidas não devem ser recusados pelo simples motivo de que a ação relativa ao mérito da causa ainda não teve início.

Direito de informação

As opiniões expressas na consulta pública apontam para alguma incerteza quanto à questão de saber se o direito de informação do artigo 8.º da diretiva relativa aos DPI pode ser exercido antes da emissão de uma decisão sobre o mérito de um processo relativo a uma violação dos DPI¹¹⁷. O artigo 8.º, n.º 1, indica que pode ser emitida uma ordem relativa a um direito de informação «*no contexto dos procedimentos relativos à violação de um direito de propriedade intelectual*». No entanto, não indica, como acontece no artigo 7.º, n.º 1, que a ordem pode ser emitida «*antes de se intentar uma ação relativa ao mérito da causa*», nem esclarece que pode ser emitida antes de essa ação estar concluída. Consequentemente, em alguns Estados-Membros é difícil obter uma ordem relativa a um direito de informação antes da decisão final da ação relativa ao mérito em causa.

Recentemente, o TJUE clarificou¹¹⁸ que a formulação utilizada no artigo 8.º, n.º 1, não implica que o direito de informação deve ser necessariamente exercido na mesma ação judicial que as ações relativas a uma violação dos DPI. Em especial, a Comissão constatou que o direito de informação pode ser invocado se, após o termo definitivo da ação que determinou que um DPI foi violado, o requerente

¹¹⁴ Considerando 20 da diretiva relativa aos DPI.

¹¹⁵ Ver Sec. «Possibilities and merits of a protective brief» («As possibilidades e vantagens de um dossiê protetor»), p.15.

¹¹⁶ DTSC - Avaliação da Diretiva 2004/48/CE, p. 13.

¹¹⁷ Consulta sobre a avaliação e a modernização do regime jurídico de aplicação dos DPI, p. 22.

¹¹⁸ Acórdão do TJUE (Nona Secção) de 18 de janeiro de 2017 no processo [C-427/15](#), *NEW WAVE CZ, a.s./ALLTOYS*, EU:C:2017:18, n.º 27.

procurar, através de uma ação separada e subsequente, a prestação de informações sobre a origem e as redes de distribuição dos bens ou serviços na base da violação dos DPI, com vista a intentar uma ação de indemnização.

Embora a abordagem varie consoante os Estados-Membros, podem ser identificadas algumas boas práticas. Por exemplo, na Alemanha, a lei sobre as marcas comerciais prevê¹¹⁹ que, em caso de uma violação clara do DPI em causa, a obrigação de fornecer informações pode ser ordenada por meio de uma medida inibitória preliminar, em conformidade com as disposições relevantes do Código de Processo Civil alemão.

O facto de o artigo 8.º da diretiva relativa aos DPI especificar que um direito de informação está disponível «no contexto dos» procedimentos relativos à violação dos DPI significa que a prestação de informações não tem necessariamente de ser ordenada nas mesmas ações judiciais. Pode igualmente ser ordenada numa ação separada e subsequente, com vista a intentar uma eventual ação de indemnização. Consoante as disposições aplicáveis da legislação nacional, pode igualmente ser ordenada numa fase mais precoce, através de uma medida inibitória preliminar.

Medidas corretivas

O artigo 10.º da diretiva determina que as autoridades judiciais competentes têm a possibilidade de ordenar a retirada dos circuitos comerciais de bens relativamente aos quais se tenha verificado violarem um DPI, e, em determinados casos, também dos materiais e instrumentos que tenham predominantemente servido para a criação ou o fabrico dos mesmos bens. Além disso, pode ser ordenada a sua exclusão definitiva dos circuitos comerciais ou a sua destruição. Essas medidas são executadas a expensas do infrator.

O artigo 10.º da diretiva baseia-se no artigo 46.º do Acordo TRIPS. O artigo 10.º, n.º 3, da diretiva relativa aos DPI prevê, tal como a terceira frase do artigo 46.º do Acordo TRIPS, que, na análise dos pedidos de medidas corretivas, deve ter-se em conta a necessária proporcionalidade entre a gravidade da violação e as sanções ordenadas, bem como os interesses de terceiros. Além disso, de acordo com a nova frase do artigo 46.º, no que diz respeito a mercadorias apresentadas sob uma marca de contrafação, a simples retirada da marca aposta ilicitamente não será suficiente, a não ser em casos excepcionais, para permitir a introdução de mercadorias nos circuitos comerciais. Resulta da jurisprudência geral do TJUE a este respeito¹²⁰ que o artigo 10.º da diretiva tem de ser interpretado e aplicado, na medida do possível, à luz desta disposição do Acordo TRIPS.

É igualmente importante salientar que, contrariamente às disposições sobre indemnizações por perdas e danos (artigo 13.º), o artigo 10.º não exige expressamente a imposição das medidas em questão no caso de um infrator que, sabendo-o ou tendo motivos razoáveis para o saber, tenha desenvolvido uma atividade ilícita.

O artigo 10.º da diretiva deve ser interpretado e aplicado, na medida do possível, à luz do artigo 46.º do Acordo TRIPS. De acordo com esta última disposição, a simples retirada da marca aposta ilicitamente não é suficiente, a não ser em casos excepcionais, para permitir a introdução de mercadorias nos circuitos comerciais.

6. Dimensão transfronteiriça

A diretiva relativa aos DPI não tem por objeto estabelecer regras harmonizadas em matéria de cooperação judiciária, competência judiciária, reconhecimento e execução das decisões em matéria

¹¹⁹ Os n.ºs 2 e 7 da secção 19 da Lei alemã sobre as marcas.

¹²⁰ Cf., por ex., acórdão do Tribunal de Justiça de 16 de junho de 1998 no processo [C-53/96](#), *Hermès International/FHT Marketing Choice BV*, EU:C:1998:292, n.º 28. Processo C-275/06, *Promusicae*, n.º 60.

cível e comercial, nem ocupar-se da lei aplicável. Há outros instrumentos jurídicos da UE que regem estes domínios num plano geral e que são, em princípio, igualmente aplicáveis à propriedade intelectual e aos litígios em matéria de DPI¹²¹.

No que se refere a estes outros instrumentos jurídicos da UE, em matéria civil e comercial, a competência dos tribunais dos Estados-Membros é determinada em conformidade com o Regulamento Bruxelas I¹²². Esse regulamento regula o reconhecimento e a execução das decisões dos tribunais em toda a UE. O Regulamento Roma II estabelece as regras relativas à lei aplicável às obrigações extracontratuais, frequentemente em causa nos processos relativos ao respeito dos DPI¹²³.

Tribunais competentes, em especial no que diz respeito às medidas inibitórias

Muitos litígios em matéria de DPI têm uma dimensão transnacional. Consequentemente, os litígios relativos a violações dos DPI, em especial as que são cometidas num ambiente virtual, podem ocorrer em vários Estados-Membros em simultâneo, o que pode ser um problema para os titulares de direitos, particularmente quando se trata de determinar qual o tribunal nacional competente, bem como o âmbito de aplicação das medidas inibitórias requeridas.

É de salientar que o Regulamento Bruxelas I contém vários esclarecimentos sobre a competência dos tribunais para emitir medidas provisórias em processos transfronteiriços. O considerando 25 do regulamento faz uma referência expressa à diretiva relativa aos DPI, esclarecendo que o conceito de «medidas provisórias, incluindo medidas cautelares» na aceção, entre outros, do artigo 35.º do regulamento abrange¹²⁴, por exemplo, as providências cautelares para obtenção de informações ou preservação de provas a que se referem os artigos 6.º e 7.º da diretiva relativa aos DPI.

Ao abrigo do Regulamento Bruxelas I, regra geral, os titulares de direitos procedem judicialmente contra os alegados infratores dos DPI no tribunal do Estado-Membro onde estão domiciliados os presumíveis infratores» (artigo 4.º). Contudo, em matéria extracontratual também podem fazê-lo no tribunal do Estado-Membro onde ocorreu ou poderá ocorrer o facto danoso (artigo 7.º, n.º 2).

Além disso, o Regulamento Bruxelas I prevê ainda a possibilidade de se demandar alguém, se houver vários requeridos, perante o tribunal do domicílio de qualquer um deles, desde que os pedidos estejam ligados entre si por um nexo tão estreito que haja interesse em que sejam instruídos e julgados simultaneamente para evitar decisões que poderiam ser inconciliáveis se as causas fossem julgadas separadamente (artigo 8.º, n.º 1). No contexto de um processo por violação de direitos de autor, o TJUE clarificou¹²⁵ que esta disposição deve ser interpretada no sentido de que o simples facto de as ações intentadas contra vários requeridos, por violações de direitos de autor substancialmente idênticas, terem bases legais nacionais que diferem segundo os Estados-Membros não obsta à aplicação dessa mesma disposição.

Reconhecimento e execução de decisões

Em conformidade com o Regulamento Bruxelas I (artigo 39.º), as decisões proferidas por um tribunal de um Estado-Membro que aí tenha força executória podem ser executadas noutro Estado-Membro sem que seja necessária qualquer declaração de executoriedade (ou seja, a supressão do *exequatur*).

¹²¹ Considerando 11 da diretiva relativa aos DPI.

¹²² Regulamento (UE) n.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (reformulação), JO L 351 de 20.12.2012, p. 1.

¹²³ Regulamento (CE) n.º 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de julho de 2007, relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais, JO L 199 de 31.7.2007, pp. 40-49.

¹²⁴ O artigo 35.º do Regulamento Bruxelas I tem a seguinte redação: «As medidas provisórias, incluindo as medidas cautelares, previstas na lei de um Estado-Membro podem ser requeridas às autoridades judiciais desse Estado-Membro, mesmo que os tribunais de outro Estado-Membro sejam competentes para conhecer do mérito da causa».

¹²⁵ Despacho do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 7 de março de 2013 no processo [C-145/10 REC.](#), *Eva-Maria Painer/ Standard VerlagsGmbH e o.*, ECLI:EU:C:2013:138, pp. 72-84.

O TJUE considerou que o conceito de «matéria civil e comercial» na aceção do artigo 1.º do Regulamento Bruxelas I deve ser interpretado no sentido de que o regulamento se aplica ao reconhecimento e execução de uma decisão de um tribunal nacional que inclui a condenação em multa para fazer respeitar uma decisão judicial em matéria civil e comercial¹²⁶.

As questões relativas à competência dos tribunais, ao reconhecimento e à execução das decisões judiciais, bem como ao direito aplicável no contexto de litígios em matéria de DPI, devem ser decididas em conformidade com os instrumentos jurídicos da UE que regulam esta matéria, em particular os Regulamentos Bruxelas I e Roma II.

O Regulamento Bruxelas I contém, nomeadamente, certos esclarecimentos sobre a competência dos tribunais no que se refere à aplicação de medidas provisórias com base nos artigos 6.º e 7.º da diretiva relativa aos DPI nos casos transfronteiriços, assim como regras específicas sobre a possibilidade de intentar uma ação contra um de vários requeridos.

VI. PRÓXIMAS ETAPAS

A Comissão continuará a trabalhar em estreita cooperação com todos os Estados-Membros, as autoridades judiciais competentes e outras partes envolvidas nos processos em matéria de respeito dos DPI instaurados junto dessas autoridades, a fim de garantir que o regime jurídico da UE e, em particular, a diretiva relativa aos DPI, continuam a ser adequados à sua finalidade, bem como a fim de desenvolver as orientações delineadas no presente documento.

Tal como anunciado na Comunicação *«Um regime equilibrado de controlo da aplicação da propriedade intelectual para dar resposta aos desafios sociais atuais»*, além das orientações e das melhores práticas acima expostas, a Comissão irá, nomeadamente:

- trabalhar com peritos e juízes nacionais dos Estados-Membros sobre novas orientações mais precisas, a fim de fornecer, com base nas melhores práticas, orientações mais pormenorizadas e práticas sobre questões específicas da diretiva relativa aos DPI;
- disponibilizar as referidas orientações e boas práticas em linha, através, entre outros, do portal «A sua Europa».

¹²⁶ Processo [C-406/09](#) *Realchemie*.

Apêndice - Lista de acórdãos relevantes do TJUE

1. Acórdão do Tribunal de Justiça de 16 de junho de 1998 no processo [C-53/96](#), *Hermès International/FHT Marketing Choice BV*, EU:C:1998:292, [61996CJ0053](#)
2. Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 29 de janeiro de 2008 no processo [C-275/06](#), *Productores de Música de España (Promusicae)/Telefónica de España SAU*, EU:C:2008:54, [62006CA0275 / 62006CJ0275](#)
3. Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 14 de fevereiro de 2008 no processo [C-450/06](#), *Varec SA/Belgian State*, EU:C:2008:91, [62006CA0450](#)
4. Despacho do Tribunal de Justiça (Oitava Secção) de 19 de fevereiro de 2009 no processo [C-557/07](#), *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 Telecommunication GmbH*, EU:C:2009:107, [62007CB0557](#)
5. Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de julho de 2011 no processo [C-324/09](#), *L'Oréal SA e o./eBay International AG e o.*, EU:C:2011:474, [62009CJ0324](#)
6. Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 18 de outubro de 2011 no processo [C-406/09](#), *Realchemie Nederland BV/Bayer CropScience AG*, EU:C:2011:668, [62009CJ0406](#)
7. Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 24 de novembro de 2011 no processo [C-70/10](#), *Scarlet Extended SA/Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*, EU:C:2011:771, [62010CJ0070](#)
8. Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 16 de fevereiro de 2012 no processo [C-360/10](#), *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)/Netlog NV*, EU:C:2012:85, [62010CJ0360](#)
9. Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 19 de abril de 2012 no processo [C-461/10](#), *Bonnier Audio AB e o./Perfect Communication Sweden AB*, EU:C:2012:219, [62010CJ0461](#)
10. Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 15 de novembro de 2012 [C-180/11](#), *Bericap Záródástechnikai Bt./Plastinnova 2000 Kft.*, EU:C:2012:717, [62011CJ0180](#)
11. Despacho do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 7 de março de 2013 no processo [C-145/10 REC.](#), *Eva-Maria Painer/ Standard VerlagsGmbH e o.*, ECLI:EU:C:2013:138, [62010CO0145](#)
12. Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção) de 27 de março de 2014 no processo [C-314/12](#), *UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH*, EU:C:2014:192, [62012CJ0314](#)
13. Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção) de 10 de abril de 2014 no processo [C-435/12](#), *ACI Adam BV e o./Stichting de ThuisKopie e Stichting Onderhandeligen ThuisKopie vergoeding*, EU:C:2014:254, [62012CJ0435](#)
14. Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 3 de setembro de 2014 no processo [C-201/13](#), *Johan Deckmyn e Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen e o.*, EU:C:2014:2132, [62013CA0201](#)
15. Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção) de 16 de julho de 2015 no processo [C-580/13](#), *Coty Germany GmbH/Stadtparkasse Magdeburg*, EU:C:2015:485, [62013CJ0580](#)
16. Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de 16 de julho de 2015 no processo [C-681/13](#), *Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD*, EU:C:2015:471, [62013CJ0681](#)
17. Acórdão do Tribunal de Justiça (Sétima Secção) de 4 de fevereiro de 2016 no processo [C-163/15](#), *Youssef Hassan/Breiding Vertriebsgesellschaft mbH*, EU:C:2016:71
18. Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção) de 17 de março de 2016 no processo [C-99/15](#), *Christian Liffers/Producciones Mandarin SL e Mediaset España Comunicación SA, anciennement Gestevisión Telecinco SA*, EU:C:2016:173, [62015CJ0099](#)
19. Acórdão do Tribunal de Justiça (Sétima Secção) de 22 de junho de 2016 no processo [C-419/15](#), *Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH*, EU:C:2016:468
20. Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 7 de julho de 2016 no processo [C-494/15](#), *Tommy Hilfiger Licensing LLC e o./DELTA CENTER a.s.*, EU:C:2016:528, [62015CJ0494](#)

21. Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção) de 28 de julho de 2016 no processo [TC-57/15](#), *United Video Properties Inc./Telenet NV*, EU:C:2016:611, [62015CJ0057](#)
22. Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 15 de setembro de 2016 no processo [C-484/14](#), *Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH*, EU:C:2016:689
23. Acórdão do Tribunal de Justiça (Nona Secção) de 18 de janeiro de 2017 no processo [C-427/15](#), *NOVAS WAVE CZ, a.s./ALLTOYS, spol. s r. o.*, EU:C:2017:18
24. Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção) de 25 de janeiro de 2017 no processo [C-367/15](#), *Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa» w Oławie/Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie*, EU:C:2017:36, [62015CN0367](#)

Processos pendentes:

Processo [C-644/16](#) *Synthon* - Pedido de decisão prejudicial apresentado por Hoge Raad der Nederlanden (Países Baixos) em 15 de dezembro de 2016, *Synthon BV/Astellas Pharma Inc.* (artigo 6.º da diretiva relativa aos DPI)

Processo [C-149/17](#) *Bastei Lübbe* - Pedido de decisão prejudicial apresentado por Landgericht München I (Alemanha) em 24 de março de 2017, *Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer* (artigo 3.º, n.º 2, da diretiva relativa aos DPI)

Processo [C-521/17](#) *SNB-REACT* - Pedido de decisão prejudicial apresentado por Tallinna Ringkonnakohus (Estónia) em 1 de setembro de 2017