



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Nona Secção)

13 de outubro de 2022 *

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Diretiva 2004/48/CE — Respeito dos direitos de propriedade intelectual — Artigo 10.º — Medidas corretivas — Destruição de bens — Conceito de “violação de um direito de propriedade intelectual” — Mercadorias que ostentam uma marca da União Europeia»

No processo C-355/21,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Sąd Najwyższy (Supremo Tribunal, Polónia), por Decisão de 29 de dezembro de 2020, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 7 de junho de 2021, no processo

Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k.

contra

Procter & Gamble International Operations SA,

sendo intervenientes:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Nona Secção),

composto por: J.-C. Bonichot, exercendo funções de presidente de secção, S. Rodin e O. Spineanu-Matei (relatora), juízes,

advogado-geral: G. Pitruzzella,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k., por M. T. Snażyk, radca prawny,

* Língua do processo: polaco.

- em representação da Procter & Gamble International Operations SA, por D. Piróg e A. Rytel, adwokaci,
- em representação do Rzecznik Praw Obywatelskich, por M. Taborowski,
- em representação do Governo polaco, por B. Majczyna, na qualidade de agente,
- em representação da Comissão Europeia, por K. Herrmann, S. L. Kalèda, P.-J. Loewenthal e J. Samnadda, na qualidade de agentes,

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

profere o presente

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 10.º da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO 2004, L 157, p. 45; retificação no JO 2004, L 195, p. 16).
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k. à Procter & Gamble International Operations SA (a seguir «Procter & Gamble»), a respeito de uma ação destinada à destruição de bens devido a uma alegada violação de direitos conferidos por uma marca da União Europeia.

Quadro jurídico

Direito internacional

- 3 O artigo 46.º do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio, que consta do anexo 1 C do Acordo de Marraquexe que instituiu a Organização Mundial do Comércio e aprovado pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos acordos resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round (1986/1994) (JO 1994, L 336, p. 1) (a seguir «Acordo TRIPS»), sob a epígrafe «Outras medidas corretivas», dispõe:

«A fim de criar um meio dissuasivo eficaz contra a infração, as autoridades judiciais poderão ordenar que as mercadorias que tenham verificado estar em infração sejam, sem qualquer tipo de compensação, retiradas dos circuitos comerciais de modo a evitar qualquer prejuízo para o titular do direito ou, a menos que tal seja contrário às normas constitucionais vigentes destruídas. As autoridades judiciais serão igualmente habilitadas a ordenar que os materiais e instrumentos que tenham sido utilizados predominantemente na criação das mercadorias em infração sejam, sem qualquer tipo de compensação retiradas dos circuitos comerciais de modo a minimizar os riscos de novas infrações. Ao considerar pedidos desse tipo, será tida em conta a necessidade de assegurar a proporcionalidade entre a gravidade da infração e as medidas corretivas ordenadas, bem como os interesses de terceiros. No que diz respeito às 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 das mercadorias nos circuitos comerciais.»

Direito da União

Diretiva 2004/48

4 Os considerandos 3 a 5, 7, 9, 10 e 17 da Diretiva 2004/48 enunciam:

«(3) [...] sem meios eficazes para fazer respeitar os direitos da propriedade intelectual, a inovação e a criação são desencorajadas e os investimentos reduzidos. Assim, é necessário assegurar que o direito material da propriedade intelectual, hoje em grande parte decorrente do acervo comunitário, seja efetivamente aplicado na Comunidade. Neste contexto, os meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual assumem uma importância capital para o êxito do mercado interno.

(4) No plano internacional, todos os Estados-Membros, bem como a própria Comunidade, no que diz respeito às questões da sua competência, estão ligados pelo [Acordo TRIPS].

(5) O Acordo TRIPS contém, nomeadamente, disposições relativas aos meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual, que constituem normas comuns aplicáveis no plano internacional e implementadas em todos os Estados-Membros. A presente diretiva não afeta as obrigações internacionais dos Estados-Membros, incluindo as decorrentes do Acordo TRIPS.

[...]

(7) Conclui-se das consultas efetuadas pela Comissão [Europeia] relativamente a esta questão que, apesar das disposições do Acordo TRIPS, ainda existem, nos Estados-Membros, disparidades importantes em relação aos meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual. Assim, as regras de aplicação das medidas provisórias que são utilizadas, designadamente, para preservar os elementos de prova, o cálculo das indemnizações por perdas e danos, ou ainda as normas de aplicação das ações inibitórias da violação de direitos de propriedade intelectual variam significativamente de um Estado-Membro para outro. Em alguns Estados-Membros, não existem medidas, procedimentos e recursos como o direito de informação e a retirada, a expensas do infrator, das mercadorias litigiosas introduzidas no mercado.

[...]

(9) [...] O respeito efetivo pelo direito material da propriedade intelectual deve ser assegurado por uma ação específica a nível comunitário. A aproximação das legislações dos Estados-Membros nesta matéria torna-se, por conseguinte, uma condição essencial do correto funcionamento do mercado interno.

(10) O objetivo da presente diretiva é aproximar essas legislações a fim de assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual equivalente e homogéneo no mercado interno.

[...]

(17) As medidas, procedimentos e recursos previstos na presente diretiva deverão ser determinados, em cada caso, de modo a ter devidamente em conta as características específicas desse mesmo caso, nomeadamente as características específicas de cada direito de propriedade intelectual e, se for caso disso, o carácter intencional ou não intencional da violação.»

5 O artigo 2.º dessa diretiva, sob a epígrafe «Âmbito de aplicação», prevê, no seu n.º 1:

«Sem prejuízo dos meios já previstos ou que possam vir a ser previstos na legislação comunitária ou nacional e desde que esses meios sejam mais favoráveis aos titulares de direitos, as medidas, procedimentos e recursos previstos na presente diretiva são aplicáveis, nos termos do artigo 3.º, a qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual previstos na legislação comunitária e/ou na legislação nacional do Estado-Membro em causa.»

6 O artigo 3.º da referida diretiva, sob a epígrafe «Obrigação geral», enuncia, no seu n.º 2:

«As medidas, procedimentos e recursos também devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e aplicados de forma a evitar que se criem obstáculos ao comércio lícito e a prever salvaguardas contra os abusos.»

7 O artigo 10.º da mesma diretiva, sob a epígrafe «Medidas corretivas», dispõe:

«1. Sem prejuízo de quaisquer indemnizações por perdas e danos devidas ao titular do direito em virtude da violação e sem qualquer compensação, os Estados-Membros devem assegurar que as autoridades judiciais competentes possam, a pedido do requerente, ordenar medidas adequadas relativamente aos bens que se tenha verificado violarem o direito de propriedade intelectual, bem como, se for caso disso, relativamente aos materiais e instrumentos que tenham predominantemente servido para a criação ou o fabrico dos bens em causa. Essas medidas incluem:

a) A retirada dos circuitos comerciais;

b) A exclusão definitiva dos circuitos comerciais;

ou

c) A destruição.

2. As autoridades judiciais devem ordenar que essas medidas sejam executadas a expensas do infrator, a não ser que sejam invocadas razões específicas que a tal se oponham.

3. Na análise dos pedidos de medidas corretivas, deve-se ter em conta a necessária proporcionalidade entre a gravidade da violação e as sanções ordenadas, bem como os interesses de terceiros.»

Regulamento (CE) n.º 207/2009

8 O Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia (JO 2009, L 78, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) (a seguir «Regulamento n.º 207/2009»), foi revogado e substituído, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2017, pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1). Todavia, tendo em conta a data dos factos do litígio no processo principal, o Regulamento n.º 207/2009 continua a ser aplicável a este último.

9 O artigo 9.º do Regulamento n.º 207/2009, sob a epígrafe «Direitos conferidos pela marca da UE», previa:

«1. O registo de uma marca da UE confere ao seu titular direitos exclusivos.

2. Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca da UE, o titular dessa marca da UE fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, façam uso, no decurso de operações comerciais, de qualquer sinal em relação aos produtos ou serviços caso o sinal seja:

a) idêntico à marca da UE e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca da UE foi registada;

[...]

3. Ao abrigo do n.º 2, pode ser proibido, nomeadamente:

a) Apor o sinal nos produtos ou na respetiva embalagem;

b) Oferecer os produtos, colocá-los no mercado ou armazená-los para esses fins, ou oferecer ou prestar serviços sob o sinal;

c) Importar ou exportar produtos sob o sinal;

[...]

4. Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca da UE, o titular dessa marca da UE fica igualmente habilitado a impedir que terceiros, no decurso de operações comerciais, introduzam na União produtos que não tenham sido aí introduzidos em livre prática, se tais produtos, incluindo a embalagem, forem provenientes de países terceiros e ostentarem, sem autorização, uma marca idêntica à marca da UE registada em relação a esses produtos, ou que não possa ser distinguida, nos seus aspetos essenciais, dessa marca.

O direito do titular de uma marca da UE nos termos do primeiro parágrafo caduca se, durante o processo para determinar se ocorreu uma violação da marca da UE, iniciado nos termos do Regulamento (UE) n.º 608/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho[, de 12 de junho de 2013, relativo à intervenção das autoridades aduaneiras para assegurar o cumprimento da legislação sobre os direitos de propriedade intelectual e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1383/2003 do

Conselho (JO 2013, L 181, p. 15)], o declarante ou o detentor dos produtos fornecer provas de que o titular da marca da UE não tem o direito de proibir a colocação dos produtos no mercado no país de destino final.»

10 O artigo 102.º desse regulamento, sob a epígrafe «Sanções», dispunha:

«1. Sempre que um tribunal da marca da UE verifique que o réu contrafez ou ameaçou contrafezer uma marca da UE, proferirá, salvo se tiver razões especiais para não o fazer, uma decisão proibindo-o de prosseguir os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação. Tomará igualmente, nos termos da lei nacional, as medidas adequadas para garantir o respeito dessa proibição.

2. O tribunal de marcas da UE pode igualmente aplicar medidas ou proferir decisões ao abrigo do direito aplicável que considere adequadas às circunstâncias do processo.»

Direito polaco

11 O artigo 286.º da ustawa — Prawo własności przemysłowej (Lei sobre a Propriedade Industrial), de 30 de junho de 2000 (Dz. U. de 2020, posição 286), na sua versão aplicável ao litígio no processo principal (a seguir «Lei sobre a Propriedade Industrial»), dispõe:

«O sąd [(tribunal)] que conheça de um processo de violação dos direitos pode pronunciar-se, a pedido do titular, sobre os produtos ilegalmente fabricados ou marcados que pertençam ao infrator, bem como sobre os meios e materiais utilizados para os fabricar ou marcar. Pode, nomeadamente, ordenar que sejam retirados do mercado, entregues ao titular do direito num montante em dinheiro a seu favor, ou destruídos. Na sua decisão, o sąd [(tribunal)] toma em consideração a gravidade da infração e os interesses de terceiros.»

Litígio no processo principal e questão prejudicial

12 A Procter & Gamble é fabricante de produtos de perfumaria. Ao abrigo de um contrato de licença celebrado com a HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG (a seguir «HUGO BOSS TMM»), aquela sociedade era a única autorizada a utilizar a marca nominativa da União Europeia *HUGO BOSS* (a seguir «marca *HUGO BOSS*»), bem como a intentar e prosseguir em nome próprio ações relativas à violação dos direitos sobre essa marca. Essa marca foi registada para os produtos seguintes, pertencentes à classe 3, na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para efeitos de Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado:

«Ambientadores; artigos de perfumaria, desodorizantes para uso pessoal; sabões; artigos para os cuidados do corpo e de beleza.»

13 Para que os clientes possam testar os produtos que ostentam a marca *HUGO BOSS*, a HUGO BOSS TMM põe gratuitamente à disposição dos vendedores e dos distribuidores por si autorizados amostras de produtos ou «testes», exclusivamente para efeitos de apresentação e de promoção de produtos cosméticos, em frascos idênticos aos utilizados para efeitos da sua venda sob a marca *HUGO BOSS*. A embalagem exterior desses produtos tem uma cor clara e uniforme, na qual é indicado de maneira visível que essas amostras não se destinam a venda, mediante, por

exemplo, uma das seguintes menções: «*not for sale*» (não destinado a venda), «*demonstration*» (amostra) ou «*tester*» (teste). As referidas amostras não são colocadas no mercado do Espaço Económico Europeu (EEE) nem pela HUGO BOSS TMM nem com o seu consentimento.

- 14 A Perfumesco.pl exerce, desde janeiro de 2012, atividades comerciais de venda por grosso de produtos de perfumaria numa loja em linha. Envia regularmente listas de preços a vendedores de produtos cosméticos em linha, propondo nomeadamente para venda amostras de produtos de perfumaria que ostentam a marca *HUGO BOSS* e que têm a menção «*Tester*», indicando que o aroma dessas amostras não difere do produto normal. O órgão jurisdicional de reenvio precisa que a Perfumesco.pl não retira nem cobre as códigos de barra que figuram nas embalagens exteriores dos produtos que ostentam essa marca e que, confiando nos seus cocontratantes quanto à origem regular dos produtos que compra, não verifica a origem destes e não controla se esses códigos de barra foram retirados.
- 15 Em 28 de julho de 2016, em execução de um despacho cautelar, um oficial de justiça procedeu, na Polónia, à apreensão de perfumes, águas de *toilette* e águas perfumadas cujas embalagens ostentavam a marca *HUGO BOSS*, a saber, testes não destinados a venda, produtos designados por códigos que indicavam, segundo a declaração da Procter & Gamble, que se destinavam pelo fabricante a ser colocados no mercado fora do território do EEE e produtos cujos códigos de barras apostos nas embalagens tinham sido retirados ou cobertos.
- 16 Em ação intentada pela Procter & Gamble, o Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsóvia, Polónia), por Sentença de 26 de junho de 2017, impôs à Perfumesco.pl, nomeadamente, a destruição dos perfumes, águas de *toilette* e águas perfumadas cujas embalagens ostentavam a marca *HUGO BOSS*, particularmente os testes, que não tinham sido colocados no mercado do EEE pela HUGO BOSS TMM ou com o seu consentimento.
- 17 Por Acórdão de 20 de setembro de 2018, o Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Recurso de Varsóvia, Polónia) negou provimento ao recurso interposto pela Perfumesco.pl. Esse órgão jurisdicional referiu nomeadamente que, em conformidade com o artigo 102.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, o tribunal de marcas da União Europeia podia aplicar medidas ao abrigo do direito aplicável que considerasse adequadas às circunstâncias do processo e que essa disposição permitia a aplicação do artigo 286.º da Lei sobre a Propriedade Industrial. Considerou que o Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsóvia) não tinha cometido um erro ao aplicar este último artigo.
- 18 Antes de mais, considerou que, em conformidade com a sua redação, o artigo 286.º da Lei sobre a Propriedade Industrial só se aplicava se os produtos tivessem sido ilegalmente fabricados ou marcados e não era esse o caso no litígio que lhe foi submetido. Com efeito, a Procter & Gamble não contestou que os perfumes apreendidos eram produtos originais, mas alegou que a HUGO BOSS TMM não tinha consentido na sua colocação no mercado no EEE e que a Perfumesco.pl não tinha provado a existência de tal consentimento.
- 19 Em seguida, considerou que havia que interpretar esse artigo 286.º em conformidade com o artigo 10.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48, que ele transpõe para a ordem jurídica polaca, e considerar que qualquer bem que violasse um direito de propriedade industrial era ilicitamente fabricado na aceção do referido artigo 286.º

- 20 Por último, salientou que os perfumes apreendidos tinham autocolantes de ocultação, impedindo a identificação da região geográfica à qual se destinavam, e que tinham sido apostos códigos de ocultação no lugar dos códigos de segurança retirados. Precisou que, mesmo que não houvesse provas de que a supressão destes últimos códigos fora causada pela Perfumesco.pl., esta última devia saber, enquanto profissional de perfumaria, que os produtos eram colocados no mercado apesar da sua origem duvidosa. Salientou igualmente que os testes tinham sido postos à venda pela Perfumesco.pl., que devia ter pleno conhecimento da falta de consentimento da HUGO BOSS TMM para a sua colocação no mercado no EEE.
- 21 A Perfumesco.pl. interpôs recurso de cassação no órgão jurisdicional de reenvio, o Sąd Najwyższy (Supremo Tribunal, Polónia), invocando, nomeadamente, uma violação do artigo 286.º da Lei sobre a Propriedade Industrial. A este respeito, sustenta que a Procter & Gamble alega a falta de consentimento do titular da marca *HUGO BOSS* para a colocação no mercado dos bens apreendidos no território do EEE, sem negar que se trata de produtos originais.
- 22 Esse órgão jurisdicional observa que os órgãos jurisdicionais que conhecem do mérito da causa no processo principal chamaram a atenção para a redação do artigo 10.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 e aplicaram uma interpretação conforme com o direito da União do artigo 286.º da Lei sobre a Propriedade Industrial. Observa que, segundo esses órgãos jurisdicionais, este artigo 10.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 diz respeito aos bens que se prove violarem um direito de propriedade intelectual e que, portanto, a destruição de bens pode ser ordenada, incluindo quando estes não tenham sido ilegalmente «fabricados ou marcados», nos termos da legislação nacional.
- 23 O órgão jurisdicional de reenvio salienta que, por um lado, vários argumentos, também adotados na doutrina, militam a favor de uma interpretação literal do artigo 286.º da Lei sobre a Propriedade Industrial, particularmente o facto de a alteração deste artigo efetuada em 2007 resultar da aplicação da Diretiva 2004/48. Por outro lado, tendo em conta a obrigação de proceder a uma interpretação do direito nacional que seja conforme com o direito da União, a interpretação do referido artigo 286.º deve basear-se na do artigo 10.º, n.º 1, dessa diretiva.
- 24 Foi neste contexto que o Sąd Najwyższy (Supremo Tribunal) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Deve o artigo 10.º da Diretiva [2004/48] ser interpretado no sentido de que se opõe à interpretação de uma disposição nacional segundo a qual uma medida de proteção que consiste na destruição de bens diz exclusivamente respeito aos bens ilegalmente fabricados ou marcados, não podendo ser aplicada a bens que tenham sido colocados ilegalmente no mercado do [EEE] e que não se pode considerar que foram ilegalmente fabricados ou marcados?»

Quanto à admissibilidade do pedido de decisão prejudicial

- 25 Nas suas observações, o Rzecznik Praw Obywatelskich (Provedor de Justiça, Polónia) e a Comissão suscitam a questão de saber se o órgão jurisdicional de reenvio, a saber, o Sąd Najwyższy (Supremo Tribunal), reunido em formação de três juízes da Secção Cível, é, tendo em conta o processo de nomeação dos juízes que compõem esta secção, um «órgão jurisdicional» na aceção do artigo 267.º TFUE.

- 26 Por um lado, o Provedor de Justiça considera que o pedido de decisão prejudicial é inadmissível por emanar de um órgão que não está estabelecido por lei e que não é independente nem imparcial.
- 27 Por outro lado, a Comissão, sem todavia alegar claramente que o pedido de decisão prejudicial é inadmissível, observa que o ato de nomeação para o Sąd Najwyższy (Supremo Tribunal) de cada um dos três juízes que compõem o órgão jurisdicional de reenvio foi adotado pelo presidente da República da Polónia no termo de um processo conduzido em circunstâncias idênticas às que conduziram, nomeadamente, à nomeação do juiz que submeteu ao Tribunal de Justiça o pedido de decisão prejudicial no processo que deu origem ao Acórdão de 29 de março de 2022, Getin Noble Bank (C-132/20, EU:C:2022:235).
- 28 A este respeito, cabe recordar, antes de mais, que, segundo jurisprudência constante, para apreciar se o organismo de reenvio em causa tem a natureza de «órgão jurisdicional», na aceção do artigo 267.º TFUE, questão que é unicamente do âmbito do direito da União, e, portanto, para apreciar se o pedido de decisão prejudicial é admissível, o Tribunal de Justiça tem em conta um conjunto de elementos, como a origem legal desse organismo, a sua permanência, o carácter vinculativo da sua jurisdição, a natureza contraditória do seu processo, a aplicação, pelo referido organismo, das regras de direito, bem como a sua independência (v., neste sentido, Acórdãos de 9 de julho de 2020, Land Hessen, C-272/19, EU:C:2020:535, n.º 43, e de 29 de março de 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, n.º 66).
- 29 A independência dos juízes dos Estados-Membros reveste uma importância fundamental para a ordem jurídica da União a diversos títulos. Essa independência é, em especial, essencial para o bom funcionamento do sistema de cooperação judiciária que representa o mecanismo de reenvio prejudicial previsto no artigo 267.º TFUE, na medida em que esse mecanismo só pode ser acionado por uma instância, encarregada de aplicar o direito da União, que satisfaça, designadamente, esse critério de independência (v., neste sentido, Acórdão de 9 de julho de 2020, Land Hessen, C-272/19, EU:C:2020:535, n.º 45 e jurisprudência referida).
- 30 As garantias de independência e de imparcialidade exigidas pelo direito da União postulam a existência de regras, designadamente no que respeita à composição da instância, à nomeação, à duração das funções, bem como às causas de abstenção, de impugnação da nomeação e de destituição dos seus membros, que permitem afastar qualquer dúvida legítima, no espírito dos litigantes, quanto à impermeabilidade da referida instância a elementos externos e à sua neutralidade relativamente aos interesses em confronto (Acórdãos de 9 de julho de 2020, Land Hessen, C-272/19, EU:C:2020:535, n.º 52, e de 16 de novembro de 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e o., C-748/19 a C-754/19, EU:C:2021:931, n.ºs 67 e 71).
- 31 No caso em apreço, não há dúvida de que, enquanto tal, o Sąd Najwyższy (Supremo Tribunal) figura entre os tribunais comuns polacos.
- 32 Ora, na medida em que um pedido de decisão prejudicial emana de um órgão jurisdicional nacional, deve presumir-se que este cumpre as exigências recordadas no n.º 28 do presente acórdão, independentemente da sua composição concreta (v., neste sentido, Acórdão de 29 de março de 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, n.º 69).
- 33 Todavia, esta presunção impõe-se unicamente para efeitos da apreciação da admissibilidade dos pedidos de decisão prejudicial apresentados ao abrigo do artigo 267.º TFUE. Por conseguinte, daqui não se pode inferir que as condições de nomeação dos juízes que compõem o órgão

jurisdicional de reenvio permitem necessariamente satisfazer as garantias de acesso a um tribunal independente, imparcial e previamente estabelecido por lei, na aceção do artigo 19.º, n.º 1, segundo parágrafo, TUE e do artigo 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (v., neste sentido, Acórdão de 29 de março de 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, n.º 74).

- 34 Além disso, a referida presunção pode ser ilidida quando uma decisão judicial definitiva proferida por um órgão jurisdicional nacional ou internacional leve a considerar que o ou os juízes que constituem o órgão jurisdicional de reenvio não têm a qualidade de órgão jurisdicional tribunal independente, imparcial e previamente estabelecido por lei, na aceção do artigo 19.º, n.º 1, segundo parágrafo, TUE, lido à luz do artigo 47.º, segundo parágrafo, da Carta dos Direitos Fundamentais. O mesmo se diga se, além da situação pessoal do ou dos juízes que apresentam formalmente um pedido nos termos do artigo 267.º TFUE, existirem outros elementos que devam ter repercussões no funcionamento do órgão jurisdicional de reenvio no qual esses juízes têm assento e contribuir, assim, para pôr em causa a independência e a imparcialidade desse órgão jurisdicional (v., neste sentido, Acórdão de 29 de março de 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, n.ºs 72 e 75).
- 35 No caso em apreço, não foi apresentado nenhum elemento concreto e preciso que permita ilidir, nas condições recordadas no número anterior do presente acórdão, a presunção de que o presente pedido de decisão prejudicial emana de um organismo que preenche as exigências recordadas no n.º 28 do presente acórdão.
- 36 Por conseguinte, o pedido de decisão prejudicial é admissível.

Quanto à questão prejudicial

- 37 Com a sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 10.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que se opõe à interpretação de uma disposição nacional segundo a qual uma medida de proteção que consiste na destruição de bens não pode ser aplicada a bens que tenham sido fabricados e nos quais tenha sido aposta uma marca da União Europeia com o consentimento do titular desta, mas que tenham sido colocados no mercado do EEE sem o consentimento desse mesmo titular.
- 38 Assim, há que interpretar o conceito de «violação de um direito de propriedade intelectual», na aceção desse artigo 10.º, n.º 1.
- 39 A este respeito, há que recordar que, em conformidade com jurisprudência constante, no que respeita à interpretação de uma disposição do direito da União, importa ter em conta não só os seus termos mas também o contexto em que se insere e os objetivos que prossegue o ato de que faz parte. A génese de uma disposição do direito da União pode igualmente apresentar elementos pertinentes para a sua interpretação (Acórdão de 10 de junho de 2021, KRONE — Verlag, C-65/20, EU:C:2021:471, n.º 25 e jurisprudência referida).
- 40 Segundo a redação do artigo 10.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48, os Estados-Membros têm a obrigação de assegurar «que as autoridades judiciais competentes possam, a pedido do requerente, ordenar medidas adequadas relativamente aos bens que se tenha verificado violarem o direito de propriedade intelectual». Entre essas medidas, figura a prevista nesse artigo 10.º, n.º 1, alínea c), a saber, a destruição de bens.

- 41 Assim, resulta da redação do artigo 10.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 que esta disposição não limita a aplicação das medidas corretivas que prevê a certos tipos de violações de um direito de propriedade intelectual. Além disso, em conformidade com o artigo 10.º, n.º 3, dessa diretiva, lido à luz do seu considerando 17, na análise de um pedido de medidas corretivas, cabe às autoridades judiciais competentes ter em conta a necessária proporcionalidade entre a gravidade da violação e as sanções ordenadas, bem como os interesses de terceiros. Assim, cabe a essas autoridades decidir a medida a adotar em cada caso concreto.
- 42 Esta interpretação do artigo 10.º da Diretiva 2004/48 é corroborada tanto pelo contexto em que se insere este artigo como pelos objetivos desta diretiva.
- 43 Com efeito, por um lado, quanto ao contexto em que se insere o artigo 10.º da Diretiva 2004/48, resulta dos considerandos 4 e 5 desta última que todos os Estados-Membros, bem como a própria União, no que diz respeito às questões da sua competência, estão, no plano internacional, ligados pelo Acordo TRIPS, que contém, nomeadamente, disposições relativas aos meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual, que constituem normas comuns aplicáveis no plano internacional e implementadas em todos os Estados-Membros.
- 44 Esse artigo 10.º transpõe para a ordem jurídica da União o artigo 46.º do Acordo TRIPS, nos termos do qual as autoridades judiciais podem «ordenar que as mercadorias que tenham verificado estar em infração sejam, sem qualquer tipo de compensação, retiradas dos circuitos comerciais [...]». Deste modo, o artigo 46.º não limita o seu âmbito de aplicação a uma categoria precisa de violações dos direitos de propriedade intelectual. Pelo contrário, tem em vista, devido à sua formulação muito genérica, todos os bens relativamente aos quais se verifique uma violação, seja ela qual for, de um direito de propriedade intelectual. A circunstância de o referido artigo 46.º, última frase, prever obrigações específicas relativas às «mercadorias apresentadas sob uma marca de contrafação» confirma esta análise.
- 45 Por outro lado, no que respeita ao objetivo prosseguido pela Diretiva 2004/48, o Tribunal de Justiça declarou que este consiste em que os Estados-Membros assegurem a proteção efetiva da propriedade intelectual (v., neste sentido, Acórdãos de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o., C-324/09, EU:C:2011:474, n.º 131, e de 18 de dezembro de 2019, IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, n.º 39) e, como resulta do considerando 3 dessa diretiva, esta visa uma aplicação efetiva do direito material da propriedade intelectual na União.
- 46 A este respeito, o Tribunal de Justiça declarou que as disposições da referida diretiva não pretendem reger todos os aspetos ligados aos direitos de propriedade intelectual, mas apenas os que são inerentes, por um lado, ao respeito desses direitos e, por outro, às violações destes últimos, impondo a existência de meios jurídicos eficazes destinados a impedir, a cessar ou a obviar a qualquer violação do direito de propriedade intelectual existente (Acórdão de 10 de abril de 2014, ACI Adam e o., C-435/12, EU:C:2014:254, n.º 61).
- 47 O artigo 3.º, n.º 2, da Diretiva 2004/48 dispõe, nomeadamente, que as medidas, procedimentos e recursos previstos pelos Estados-Membros devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos. Embora o considerando 10 dessa diretiva se refira, neste contexto, ao objetivo que consiste em assegurar um elevado nível de proteção da propriedade intelectual equivalente e «homogéneo» no mercado interno, não é menos certo que a referida diretiva se aplica, conforme resulta do seu artigo 2.º, n.º 1, sem prejuízo dos meios já previstos ou que possam vir a ser previstos, designadamente, na legislação nacional, desde que esses meios sejam mais favoráveis aos titulares de direitos. A este respeito, resulta inequivocamente do considerando 7 da mesma diretiva que o

conceito de «meio» utilizado reveste natureza geral, incluindo as medidas que permitem pôr fim às violações dos direitos de propriedade intelectual (v., por analogia, Acórdão de 25 de janeiro de 2017, *Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa*, C-367/15, EU:C:2017:36, n.º 22).

- 48 Por conseguinte, e conforme o Tribunal de Justiça já decidiu, a Diretiva 2004/48 consagra um nível mínimo de respeito dos direitos de propriedade intelectual e não impede os Estados-Membros de preverem medidas mais protetoras (Acórdão de 9 de junho de 2016, *Hansson*, C-481/14, EU:C:2016:419, n.ºs 36 e 40). Em contrapartida, não podem prever medidas menos protetoras, restringindo, nomeadamente, a aplicação das medidas previstas por esta diretiva a certos tipos de violações dos direitos da propriedade intelectual. Com efeito, resulta da redação do artigo 2.º, n.º 1, da referida diretiva que se refere a «qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual previstos na legislação comunitária e/ou na legislação nacional do Estado-Membro em causa».
- 49 Resulta do que precede que o artigo 10.º da Diretiva 2004/48 visa todos os bens relativamente aos quais se verifique uma violação, seja ela qual for, dos direitos de propriedade intelectual, sem excluir, *a priori*, a aplicação da medida corretiva de destruição, prevista neste artigo 10.º, n.º 1, alínea c), no caso de algumas dessas violações.
- 50 Por outro lado, como resulta da decisão de reenvio, o direito de propriedade intelectual em causa no processo principal diz respeito aos direitos conferidos por uma marca da União Europeia.
- 51 Embora a Diretiva 2004/48 não contenha nenhuma definição dos direitos de propriedade intelectual abrangidos pelo seu âmbito de aplicação, a Declaração da Comissão no que se refere ao artigo 2.º da Diretiva 2004/48 (JO 2005, L 94, p. 37), precisa que, segundo essa instituição, os direitos conferidos por marcas figuram entre os mesmos. Resulta igualmente do Acórdão de 12 de julho de 2011, *L'Oréal e o.* (C-324/09, EU:C:2011:474), que a marca da União Europeia é abrangida pelo conceito de «propriedade intelectual», na aceção da Diretiva 2004/48.
- 52 Os direitos conferidos pela marca da União Europeia ao seu titular são mencionados no artigo 9.º do Regulamento n.º 207/2009.
- 53 Em especial, em conformidade com o artigo 9.º, n.º 3, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, esse titular pode proibir a aposição dessa marca num produto ou na respetiva embalagem, e o artigo 9.º, n.º 3, alíneas b) e c), deste regulamento permite-lhe proibir, em substância, a comercialização de produtos sob a referida marca.
- 54 Por conseguinte, uma vez que, pelas razões expostas no n.º 41 do presente acórdão, cabe às autoridades judiciais nacionais competentes determinar, caso a caso, a medida que, entre as previstas no artigo 10.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48, pode ser imposta devido a uma violação de um direito de propriedade intelectual, não se pode considerar que a medida corretiva que consiste na destruição de bens, prevista nesse artigo 10.º, n.º 1, alínea c), só é aplicável em caso de violação do direito conferido pelo artigo 9.º, n.º 3, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 e que a sua aplicação é de excluir em caso de violação dos direitos conferidos pelo artigo 9.º, n.º 3, alíneas b) ou c), desse regulamento.
- 55 Tendo em conta todas estas considerações, há que responder à questão submetida que o artigo 10.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que se opõe à interpretação de uma disposição nacional segundo a qual uma medida de proteção que consiste

na destruição de bens não pode ser aplicada a bens que tenham sido fabricados e nos quais tenha sido aposta uma marca da União Europeia com o consentimento do titular desta, mas que tenham sido colocados no mercado do EEE sem o consentimento desse mesmo titular.

Quanto às despesas

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

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

O artigo 10.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual,

deve ser interpretado no sentido de que:

se opõe à interpretação de uma disposição nacional segundo a qual uma medida de proteção que consiste na destruição de bens não pode ser aplicada a bens que tenham sido fabricados e nos quais tenha sido aposta uma marca da União Europeia com o consentimento do titular desta, mas que tenham sido colocados no mercado do Espaço Económico Europeu sem o consentimento desse mesmo titular.

Assinaturas