Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção)

21 de junho de 2012*

«Livre circulação de mercadorias — Propriedade industrial e comercial — Venda de cópias de obras num Estado-Membro onde os direitos de autor sobre essas obras não estão protegidos — Transporte dessas mercadorias para outro Estado-Membro onde a violação desses direitos de autor é sancionada pelo direito penal — Processo penal contra o transportador, por cumplicidade na distribuição ilícita de uma obra protegida pelo direito de autor»

No processo C-5/11,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial, nos termos do artigo 267.º TFUE, apresentado pelo Bundesgerichtshof (Alemanha), por decisão de 8 de dezembro de 2010, entrado no Tribunal de Justiça em 6 de janeiro de 2011, no processo penal contra

Titus Alexander Jochen Donner,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção),

composto por: J.-C. Bonichot, presidente de secção, K. Schiemann (relator), L. Bay Larsen, C. Toader e E. Jarašiūnas, juízes,

advogado-geral: N. Jääskinen,

secretário: K. Malacek, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 26 de janeiro de 2012,

vistas as observações apresentadas:

— em representação de T. Donner, por E. Kempf, H.-C. Salger e S. Dittl, Rechtsanwälte,

— em representação da Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, por R. Griesbaum, na qualidade de agente, assistido por K. Lohse, Oberstaatsanwalt,

— em representação do Governo checo, por M. Smolek e J. Vláčil, na qualidade de agentes,

— em representação da Comissão Europeia, por J. Samnadda, G. Wilms e N. Obrovsky, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 29 de março de 2012,

profere o presente

* Língua do processo: alemão.

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação dos artigos 34.° TFUE e 36.° TFUE.

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um processo penal instaurado nos órgãos jurisdicionais alemães contra T. Donner, condenado numa pena de dois anos de prisão, com execução suspensa, por cumplicidade na exploração comercial não autorizada de obras protegidas por direitos de autor.

Quadro jurídico

Direito da União

3 O Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) sobre Direito de Autor, adotado em Genebra, em 20 de dezembro de 1996 (a seguir «TDA»), foi aprovado, em nome da Comunidade Europeia, pela Decisão 2000/278/CE do Conselho, de 16 de março de 2000 (JO L 89, p. 6).

4 O artigo 6.º do TDA, intitulado «Direito de distribuição», dispõe:

«1. Os autores de obras literárias e artísticas gozam do direito exclusivo de autorizar a colocação à disposição do público do original e de cópias das suas obras, por meio da venda ou por qualquer outra forma de transferência de propriedade.

2. Nenhuma das disposições do presente tratado afeta a liberdade das partes contratantes para determinar as eventuais condições em que o direito previsto no n.º 1 se esgota após a primeira venda do original ou de uma cópia da obra, ou outra forma de transferência de propriedade, realizada com o consentimento do autor.»

5 A Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação (JO L 167, p. 10), visa, nos termos do seu considerando 15, designadamente, dar execução a algumas das obrigações decorrentes do TDA.

6 O artigo 4.º da Diretiva 2001/29, intitulado «Direito de distribuição», enuncia:

«1. Os Estados-Membros devem prever a favor dos autores, em relação ao original das suas obras ou respetivas cópias, o direito exclusivo de autorizar ou proibir qualquer forma de distribuição ao público através de venda ou de qualquer outro meio.

2. O direito de distribuição não se esgota, na Comunidade, relativamente ao original ou às cópias de uma obra, exceto quando a primeira venda ou qualquer outra forma de primeira transferência da propriedade desse objeto, na Comunidade, seja realizada pelo titular do direito ou com o seu consentimento.»

Direito alemão

7 A Lei de 9 de setembro de 1965 sobre o direito de autor e os direitos conexos (Urheberrechtsgesetz, BGBl. I, p. 1273), conforme alterada (a seguir «UrhG»), transpõe a Diretiva 2001/29 para o direito alemão.

8 O § 17, n.os 1 e 2, da UrhG, intitulado «Direito de distribuição», enuncia:

«(1) Entende-se por direito de distribuição o direito de oferecer ao público ou de pôr em circulação o original ou cópias da obra.

(2) Se o original ou as cópias da obra forem postos em circulação através de venda, com consentimento do titular do direito de distribuição, no território da União Europeia ou de outro Estado parte no Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, a sua posterior distribuição é lícita, com exceção da locação.»

9 Por força do § 106 da UrhG, a distribuição de obras protegidas sem o consentimento do titular dos respetivos direitos é punível com pena de prisão até três anos ou multa. O § 108a da UrhG precisa que, em caso de infração do disposto neste § 106 com fins comerciais, a sanção consiste numa pena de prisão até 5 anos ou no pagamento de uma multa.

10 O § 27 do Código Penal (Strafgesetzbuch), intitulado «Cumplicidade», dispõe que será punido como cúmplice quem, com dolo, colaborar com um terceiro no cometimento de uma infração dolosa.

Litígio no processo principal e questão prejudicial

11 T. Donner, de nacionalidade alemã, era, à época dos factos em causa no processo principal, gerente da In.Sp.Em. Srl (a seguir «Inspem»), uma sociedade de transporte sediada em Bolonha (Itália), e exercia as suas atividades, essencialmente, a partir da sua residência na Alemanha.

12 A Inspem assegurava o transporte das mercadorias vendidas pela Dimensione Direct Sales Srl (a seguir «Dimensione»), sociedade igualmente sediada em Bolonha e cuja sede era próxima da sede da Inspem. A Dimensione oferecia para venda a clientes residentes na Alemanha reproduções de objetos de mobiliário de estilo «Bauhaus», através de anúncios e prospetos em revistas, de envios postais dirigidos nominalmente aos respetivos destinatários e de um sítio na Internet em língua alemã, sem dispor das licenças necessárias para a comercialização destes objetos na Alemanha. Tratava-se, nomeadamente, de reproduções:

— de cadeiras do «Aluminium-Group», desenhadas por Charles e Ray Eames, cuja licença foi concedida à Vitra Collections AG;

— do «Candeeiro Wagenfeld», concebido por Wilhelm Wagenfeld, cuja licença pertence à Tecnolumen GmbH & Co. KG;

— de assentos, criados por Le Corbusier, cujo titular da licença é a Cassina SpA;

— da mesa de apoio «Adjustable Table» e do candeeiro «Tubelight», desenhados por Eilleen Gray, cuja licença é detida pela Classicon GmbH;

— de cadeiras cantilever em aço, criadas por Mart Stam, cujo titular da licença é a Thonet GmbH.

13 Conforme apurou o Landgericht München II, estes objetos estão protegidos, na Alemanha, por direitos de autor, enquanto obras de arte aplicada. Em Itália, pelo contrário, não beneficiavam, no período em causa no processo principal, a saber, entre 1 de janeiro de 2005 e 15 de janeiro de 2008, de proteção pelo direito de autor, ou a proteção de que beneficiavam não era validamente oponível a terceiros. Assim, os objetos de mobiliário desenhados por Eileen Gray não estavam protegidos por direitos de autor em Itália, entre 1 de janeiro de 2002 e 25 de abril de 2007, na medida em que a proteção neste Estado era de duração mais curta, duração que só foi prorrogada a partir de 26 de abril de 2007. Os outros objetos de mobiliário estavam protegidos por direitos de autor em Itália, no período em causa, mas esta proteção, em aplicação da jurisprudência italiana, não podia ser validamente oponível a terceiros e, em todo o caso, aos fabricantes que tivessem reproduzido, oferecido para venda e/ou comercializado as criações, já antes de 19 de abril de 2001.

14 Os objetos de mobiliário em causa no processo principal, vendidos pela Dimensione, eram armazenados, na respetiva embalagem em que figurava a identificação do comprador, no armazém de distribuição desta sociedade situado em Sterzing (Itália). Nos termos das condições gerais de venda, se

os clientes residentes na Alemanha não pretendessem levantar pessoalmente as mercadorias que tinham encomendado, nem designar uma empresa de transporte para o fazer, a Dimensione recomendava que recorressem à Inspem. No litígio no processo principal, os clientes em causa encarregaram a Inspem do transporte dos objetos de mobiliário adquiridos. Deste modo, os motoristas da Inspem tomavam esses objetos a seu cargo, no armazém de Sterzing, contra pagamento, à Dimensione, do correspondente preço de venda. Aquando da entrega aos clientes na Alemanha, a Inspem cobrava-lhes então o pagamento do preço da mercadoria entregue e as respetivas despesas de transporte. Caso os clientes não rececionassem a mercadoria ou não a pagassem, a Inspem devolvia-a à Dimensione, que reembolsava à Inspem o preço de venda e as despesas de transporte.

15 Segundo o Landgericht München II, T. Donner incorreu assim no crime de cumplicidade na exploração comercial não autorizada de obras protegidas por direitos de autor, em violação das disposições conjugadas dos §§ 106 e 108a da UrhG, bem como do § 27 do Código Penal.

16 A Dimensione distribuiu na Alemanha cópias de obras protegidas. A distribuição, na aceção do § 106 da UrhG, requer a transmissão da propriedade do objeto vendido, bem como a transmissão do poder de disposição do vendedor para o comprador. No processo principal, a transmissão da propriedade do vendedor para o comprador ocorreu em Itália, em aplicação do direito italiano, com o acordo de vontades e a individualização do objeto vendido, no armazém em Sterzing. Pelo contrário, a transmissão do poder de disposição deu-se, com a intermediação de T. Donner, apenas no momento da entrega ao comprador contra pagamento do preço, na Alemanha. Por conseguinte, era irrelevante saber em que medida os objetos de mobiliário gozavam da proteção de direitos de autor em Itália. O Landgericht München II precisou que a restrição à livre circulação resultante das normas nacionais em matéria de direito de autor se justificava por razões de proteção da propriedade industrial e comercial.

17 T. Donner contestou a condenação de que foi alvo, através de um recurso de «Revisão» no Bundesgerichtshof. Alega, em primeiro lugar, que a «distribuição ao público», na aceção do artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2001/29, e, consequentemente, na aceção do § 17 da UrhG, implica a transmissão da propriedade das mercadorias e que, no caso do processo principal, esta ocorresse em Itália. Para o efeito, não era necessária a transmissão da posse da mercadoria, isto é, do poder de disposição efetivo da mesma. Sustenta, em segundo lugar, que qualquer condenação pronunciada contra si com fundamento noutra interpretação violaria a liberdade de circulação de mercadorias, garantida pelo artigo 34.º TFUE, porquanto daí resultaria uma compartimentação artificial e injustificada dos mercados. Por último, em terceiro lugar, argumenta que, em qualquer caso, a entrega, em Itália, das referidas mercadorias ao transportador, que as levantava por conta de clientes determinados, transmitia a sua posse, e que, também sob este ponto de vista, os factos relevantes ocorreram em Itália.

18 O Bundesgerichtshof partilha da interpretação do Landgericht München II, segundo a qual a «distribuição ao público» através da venda, na aceção do artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2001/29, pressupõe não só a transmissão a um terceiro da propriedade da reprodução da obra protegida pelo direito de autor mas também do poder de dispor efetivamente da mesma. Para poder ser considerada distribuída ao público, a reprodução de uma obra deve sair da esfera interna da empresa do fabricante e entrar na esfera pública ou nos circuitos comerciais. Enquanto essa reprodução permanecer no seio da empresa que a produziu ou do mesmo grupo de sociedades, não se pode considerar que chegou ao público, não existindo, neste caso, uma transação comercial, a qual implica uma verdadeira relação com o exterior. Esta análise do Landgericht München II está conforme com a jurisprudência constante do Bundesgerichtshof sobre a interpretação do artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2001/29.

19 Inversamente, o Bundesgerichtshof considera que os artigos 34.° TFUE e 36.° TFUE podem constituir um obstáculo eventual à confirmação da condenação de T. Donner, se a aplicação das normas do direito penal nacional vier a ser considerada, nas circunstâncias do processo principal, uma restrição injustificada à livre circulação de mercadorias.

20 Foi nestas condições que o Bundesgerichtshof decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Devem os artigos 34.° TFUE e 36.° TFUE, que regulam a liberdade de circulação de mercadorias, ser interpretados no sentido de que obstam à punibilidade, resultante da aplicação de disposições penais nacionais, da cumplicidade na distribuição ilícita de obras protegidas por direitos de autor, quando, numa venda transfronteiriça de uma obra protegida por direitos de autor na Alemanha, se verifique, cumulativamente, que:

— Essa obra foi trazida de um Estado-Membro da União Europeia para a Alemanha e o poder de disposição efetivo sobre ela foi transmitido na Alemanha;

— A transmissão da propriedade ocorreu no outro Estado-Membro em que a obra não estava protegida por direitos de autor ou em que tal proteção não era exequível?»

Quanto à questão prejudicial

21 A existência, no território nacional, de uma «distribuição ao público» através de venda, na aceção do artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2001/29, é, como reconhecido expressamente pelo órgão jurisdicional de reenvio, uma condição necessária para a aplicação das normas de direito penal em causa no processo principal. Além disso, no seguimento de um pedido que lhes foi dirigido pelo Tribunal de Justiça, as partes interessadas expressaram-se circunstanciadamente sobre a interpretação deste conceito na audiência.

22 Consequentemente, há que considerar que, através da sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, por um lado, se, em circunstâncias como as do processo principal, há uma «distribuição ao público», na aceção do artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2001/29, no território nacional e, por outro lado, se os artigos 34.° TFUE e 36.° TFUE devem ser interpretados no sentido de que se opõem a que um Estado-Membro puna a cumplicidade na distribuição não autorizada de cópias de obras protegidas por direitos de autor em aplicação do direito penal nacional, no caso de as cópias dessas obras serem distribuídas ao público no território desse Estado-Membro, no âmbito de uma venda, tendo especificamente em vista o público do referido Estado, celebrada a partir de outro Estado-Membro onde essas obras não estão protegidas por direitos de autor ou cuja proteção não pode ser validamente oponível a terceiros.

Quanto à interpretação do artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2001/29

23 Considerando que a Diretiva 2001/29 visa dar execução na União às obrigações que lhe incumbem, nomeadamente por força do TDA, e que os textos do direito da União devem, segundo jurisprudência assente, ser interpretados, na medida do possível, à luz do direito internacional, em especial quando esses textos têm por objetivo, precisamente, dar cumprimento a um acordo internacional celebrado pela União, o conceito de «distribuição», contido no artigo 4.º, n.º 1, da referida diretiva, deve ser interpretado em conformidade com o artigo 6.º, n.º 1, do TDA (v., neste sentido, acórdão de 17 de abril de 2008, Peek & Cloppenburg, C-456/06, Colet., p. I-2731, n.ºs 29 a 32).

24 O conceito de «distribuição ao público através de venda», que consta do artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2001/29, deve, consequentemente, como realça o advogado-geral nos n.ºs 44 a 46 e 53 das suas conclusões, ser entendido como tendo o mesmo significado que a expressão «colocação à disposição do público […] por meio da venda», contida no artigo 6.º, n.º 1, do TDA.

25 Como realça também o advogado-geral no n.º 51 das suas conclusões, o conteúdo do conceito de «distribuição», na aceção do artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2001/29, deve, por outro lado, ter uma interpretação autónoma no direito da União, que não pode depender da lei aplicável às transações em cujo contexto ocorre a distribuição.

26 Cumpre observar que a distribuição ao público se caracteriza por uma série de operações que vão, pelo menos, da celebração de um contrato de venda à sua execução por meio da entrega a um elemento do público. Deste modo, no contexto de uma venda transfronteiriça, as operações que dão lugar a uma «distribuição ao público», na aceção do artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2001/29, podem ocorrer em vários Estados-Membros. Neste contexto, uma transação deste tipo pode infringir o direito exclusivo de autorizar ou proibir qualquer forma de distribuição ao público em vários Estados-Membros.

27 Por conseguinte, um comerciante é responsável por qualquer transação realizada pelo próprio, ou por sua conta, que dê lugar a uma «distribuição ao público» num Estado-Membro onde os bens distribuídos estão protegidos por direitos de autor. Também lhe pode ser imputada qualquer operação da mesma natureza efetuada por um terceiro, quando tiver especificamente em vista o público do Estado de destino e não pudesse ignorar os atos desse terceiro.

28 Em circunstâncias como as em causa no processo principal, em que a entrega a um elemento do público noutro Estado-Membro não é efetuada pelo ou por conta do comerciante em causa, compete, consequentemente, aos órgãos jurisdicionais nacionais apreciar, casuisticamente, se há indícios que permitam concluir que o referido comerciante, por um lado, se dirigia efetivamente aos elementos do público residentes no Estado-Membro onde foi realizada a operação que deu lugar a uma «distribuição ao público» na aceção do artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2001/29 e, por outro, não podia ignorar os atos do terceiro em causa.

29 Nas circunstâncias que deram lugar ao processo principal, elementos como a existência de um sítio na Internet em língua alemã, o conteúdo e as vias de distribuição do material publicitário da Dimensione e a sua cooperação com a Inspem, enquanto empresa que faz as entregas na Alemanha, podem constituir indícios concretos dessa atividade orientada.

30 Cumpre, por conseguinte, responder à primeira parte da questão colocada que um comerciante que dirige a sua publicidade a elementos do público residentes num determinado Estado-Membro e que cria ou põe à sua disposição um sistema de entregas e um modo de pagamento específicos, ou que permite que um terceiro o faça, viabilizando, dessa forma, o recebimento, por esses elementos do público, de cópias de obras de arte protegidas por direitos de autor nesse mesmo Estado-Membro, realiza, no Estado-Membro onde ocorre a entrega, uma «distribuição ao público» na aceção do artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2001/29.

Quanto à interpretação dos artigos 34.° TFUE e 36.° TFUE

31 Como referido pelo órgão jurisdicional de reenvio, a proibição prevista pela legislação nacional e que é punida pelo direito penal nacional em circunstâncias como as do processo principal constitui um entrave à livre circulação de mercadorias, em princípio, contrário ao artigo 34.º TFUE.

32 Não obstante, tal restrição pode ser justificada, ao abrigo do artigo 36.º TFUE, por razões de proteção da propriedade industrial e comercial.

33 A este respeito, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que quando uma obra protegida por um direito de autor é colocada no mercado de um Estado-Membro pelo titular desse direito ou com o seu consentimento, tal circunstância impede que este último se oponha à livre circulação dessa obra na União. No entanto, isso não acontece quando a colocação no mercado não resulta do consentimento do titular do direito de autor, mas sim de ter expirado o seu direito num determinado Estado-Membro. Neste caso, na medida em que a disparidade nas legislações nacionais em matéria de duração da proteção é suscetível de criar restrições ao comércio no interior da União, essas restrições são justificadas, nos termos do artigo 36.º TFUE, uma vez que resultam da diferença de regimes e que esta está indissociavelmente ligada à própria existência dos direitos exclusivos (v. acórdão de 24 de janeiro de 1989, EMI Electrola, 341/87, Colet., p. 79, n.º 12).

34 Diga-se que estas mesmas considerações são aplicáveis, por maioria de razão, em circunstâncias como as que deram origem ao processo principal, na medida em que a disparidade que originou restrições à livre circulação de mercadorias não resulta de divergências entre as normas jurídicas em vigor nos diferentes Estados-Membros em causa, mas sim do facto de essas normas não serem, na prática, validamente oponíveis a terceiros num desses Estados-Membros. A restrição que afeta um comerciante estabelecido num Estado-Membro, decorrente de uma proibição de distribuição noutro Estado-Membro, sancionada penalmente, assenta também, numa situação deste tipo, não num ato ou no consentimento do titular do direito mas na disparidade nas condições de proteção dos respetivos direitos de autor nos diferentes Estados-Membros.

35 Por outro lado, como refere o advogado-geral nos n.os 67 a 70 das suas conclusões, não se pode considerar que a proteção do direito de distribuição, em circunstâncias como as do processo principal, origina uma compartimentação desproporcionada ou artificial dos mercados, contrária à jurisprudência do Tribunal de Justiça (v., neste sentido, acórdãos de 8 de junho de 1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft, 78/70, Colet., p. 183, n.º 12; de 20 de janeiro de 1981, Musik-Vertrieb membran e K-tel International, 55/80 e 57/80, Recueil, p. 147, n.º 14; e acórdão EMI Electrola, já referido, n.º 8).

36 Com efeito, a aplicação de disposições como as em causa no processo principal pode ser considerada necessária para proteger o objeto específico do direito de autor, que confere, designadamente, o direito exclusivo de exploração. A restrição à livre circulação de mercadorias daí resultante é, portanto, justificada e proporcionada face ao objetivo legítimo prosseguido, em circunstâncias como as do processo principal em que o arguido esteve dolosamente, ou, pelo menos, conscientemente, envolvido em operações que originaram a distribuição de obras protegidas ao público, no território de um Estado-Membro onde os direitos de autor beneficiavam de proteção plena, infringindo, deste modo, o direito exclusivo dos titulares desses direitos.

37 Cumpre, por conseguinte, responder à segunda parte da questão submetida que os artigos 34.° TFUE e 36.° TFUE devem ser interpretados no sentido de que não se opõem a que um Estado-Membro puna a cumplicidade na distribuição não autorizada de cópias de obras protegidas por direitos de autor em aplicação do direito penal nacional, no caso de as cópias dessas obras serem distribuídas ao público no território desse Estado-Membro, no âmbito de uma venda, tendo especificamente em vista o público do referido Estado, celebrada a partir de outro Estado-Membro onde essas obras não estão protegidas por direitos de autor ou cuja proteção não pode ser validamente oponível a terceiros.

Quanto às despesas

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

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

1) **Um comerciante que dirige a sua publicidade a elementos do público residentes num determinado Estado-Membro e que cria ou põe à sua disposição um sistema de entregas e um modo de pagamento específicos, ou que permite que um terceiro o faça, viabilizando, dessa forma, o recebimento, por esses elementos do público, de cópias de obras de arte protegidas por direitos de autor nesse mesmo Estado-Membro, realiza, no Estado-Membro onde ocorre a entrega, uma «distribuição ao público» na aceção do artigo 4.º, n.º 1, da 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**.

2) **Os artigos 34.° TFUE e 36.° TFUE devem ser interpretados no sentido de que não se opõem a que um Estado-Membro puna a cumplicidade na distribuição não autorizada de cópias de obras protegidas por direitos de autor em aplicação do direito penal nacional, no caso de as cópias dessas obras serem distribuídas ao público no território desse Estado-Membro, no âmbito de uma venda, tendo especificamente em vista o público do referido Estado, celebrada a partir de outro Estado-Membro onde essas obras não estão protegidas por direitos de autor ou cuja proteção não pode ser validamente oponível a terceiros**.

Assinaturas