CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL KARL ROEMER

apresentadas em 28 de Abril de 1971 *

Senhor Presidente,
Senhores Juízes,

Os factos que estão na origem do processo prejudicial que o Hanseatisches Oberlandesgericht submeteu ao Tribunal podem resumir-se da seguinte forma.

A Deutsche Grammophon GmbH, em Hamburgo, requerida no processo de medidas provisórias que está pendente no órgão jurisdicional supracitado, é uma «Tochtergesellschaft», simultaneamente da Philips Gloeilampen-Fabrieken, em Eindhoven, e da Siemens AG, em Berlim e Munique. Produz discos (tendo-se-lhe vinculado os intérpretes de certas gravações por contratos de exclusividade) e comercializa os seus produtos sob toda uma série de marcas. Na República Federal da Alemanha, entrega-os directamente aos retalhistas assim como a dois grossistas em livraria, que abastecem exclusivamente os distribuidores que vendem as edições de diversas casas. Para a maior parte dos discos, impõe o preço a aplicar ao consumidor final; este preço imposto aplica-se de todo o modo à série completa dos números comercializados sob a marca «Polydor». Para impor o seu preço, a Deutsche Grammophon faz subscrever um contrato aos revendedores. Este prevê, além disso, que o preço imposto se aplicará igualmente aos discos editados pela Deutsche Grammophon que sejam adquiridos por terceiros e que estes produtos só poderão ser importados do estrangeiro com o seu assentimento (o qual está subordinado à condição de que, também nesse caso, os revendedores se comprometam a respeitar o preço imposto).

Por seu lado, a Deutsche Grammophon é obrigada a entregar os seus produtos apenas aos revendedores que subscrevam o dito contrato. Deve ainda velar por que o acordo relativo ao preço imposto seja respeitado em toda a parte e perseguir as suas violações eventuais. No estrangeiro, os discos são comercializados pelo canal das sociedades filiais, isto é, das sociedades que dependem seja da Deutsche Grammophon seja da sociedade Philips. Tal é designadamente o caso em França, onde é a sociedade anónima Polydor de Paris (da qual a Deutsche Grammophone detém 99,55% do capital) que assegura a distribuição pelo canal das suas sucursais de Paris e de Estrasburgo. Por um contrato de licença concluído com a referida sociedade Polydor, a Deutsche Grammophon conferiu designadamente àquela o direito exclusivo de explorar as gravações da Deutsche Grammophon no território sob contrato (quer dizer, em França) por processos conformes aos usos do comércio (isto é, por intermédio dos retalhistas) e de utilizar marcas *ad hoc*. Para este fim e contrapagamento de direitos de licença, a Deutsche Grammophon entrega as matrizes que servem para a reprodução dos discos. Em certos casos, à sociedade Polydor de Paris são igualmente entregues discos fabricados na República Federal.

No decurso do período que vai de Abril a Outubro de 1969, a Metro-SB-Großmärkte

* Língua original: alemão.

GmbH, em Hamburgo, recorrente no processo principal, comprou discos Polydor à Deutsche Grammophon e vendeu-os sem respeitar os preços impostos. Foi assim que, tendo a Metro recusado subscrever o compromisso de aplicar os preços impostos, as relações comerciais foram rompidas no fim de Outubro de 1969. Mas em Janeiro e Fevereiro de 1970, através de um grossista de Hamburgo, a Metro conseguiu adquirir discos da marca Polydor fabricados na Alemanha pela Deutsche Grammophon. Parece que estes discos tinham sido entregues por esta à sociedade Polydor de Paris e, em seguida, foi através da sucursal de Estrasburgo da Polydor e por uma empresa suíça que o grossista de Hamburgo terá conseguido obtê-los. Também estes discos foram cedidos pela Metro aos consumidores finais a um preço inferior ao que a Deutsche Grammophon fixara para a República Federal.

Informada desta prática, a Deutsche Grammophon propôs um processo de medidas provisórias perante o Landgericht de Hamburgo, que, em 20 de Março de 1970, proferiu um despacho proibindo a sociedade Metro de vender ou de difundir de qualquer outra maneira certos números do catálogo dos discos da Deutsche Grammophon com a denominação «Polydor». O pedido da Deutsche Grammophon e a sentença que o considerou procedente baseavam-se na lei alemã de 9 de Setembro de 1965 relativa ao direito de autor e aos direitos similares, que, entrada em vigor em 1 de Janeiro de 1966, instituiu em benefício dos fabricantes de suportes de som um direito originário de protecção análogo ao direito de autor, nos termos da convenção internacional de 26 de Outubro de 1961 sobre a protecção dos artistas, intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de difusão (diga-se de passagem que, na CEE, a Itália é o único país onde igualmente existe um direito deste género, consagrado pelo artigo 72.° da lei de 22 de Abril de 1941, enquanto que, nos outros Estados-membros, a protecção dos fabricantes de suportes de som é assegurada através das leis da concorrência desleal, a menos que ela resulte do facto de o fabricante adquirir o direito originário do autor ou do intérprete). No caso presente, o Landgericht de Hamburgo apoiou-se nos § 85 e 97 da lei alemã, cujos termos são os seguintes:

§ 85

«O fabricante de um suporte de som tem o direito exclusivo de o reproduzir e de o difundir».

§ 97

«Em caso de violação do direito de autor ou de um outro direito cuja protecção é reconhecida pela presente lei, o titular do direito poderá atacar o autor da violação para exigir a sua eliminação; se houver risco de nova violação, a vítima poderá exigir a cessação das práticas ilegais; poderá mesmo exigir uma indemnização por perdas e danos se o autor da violação agir deliberadamente ou por negligência» [1].

Além disso, o Landgericht, considerou claramente que o direito exclusivo que a Deutsche Grammophon tinha de difundir os seus discos na Alemanha não fora consumido por efeito da entrega feita à sociedade Polydor de Paris. *Por outras palavras,* entendeu que não

1 — § 85: Der Hersteller eines Tonträgers hat das ausschließliche Recht, den Tonträger zu vervielfältigen und zu verbreiten.
§ 97: Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich verletzt, kann vom Verletzten auf Beseitigung der Beeinträchtigung, bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung, und wenn dem Verletzer Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt, auch auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden.

se estava em presença de um esgotamento do direito que o § 17 da lei alemã relativa aos direitos de autor prevê nos seguintes termos: «Quando, por meio de uma alienação, o original ou reproduções da obra tenham sido postos em circulação com o consentimento do beneficiário do direito de os difundir no território de aplicação da presente lei, a sua difusão ulterior será permitida [2]. O Landgericht entendeu, parece, que esta norma só seria invocável se tivesse havido difusão dos discos na República Federal da Alemanha.

Foi assim que pôde considerar que era ilícito vender na Alemanha os discos reimportados.

A sociedade Metro opôs-se, mas sem obter ganho de causa: uma sentença de 22 de Maio de 1970 afastou todos os argumentos que sustentou contra a sentença que decretou as medidas provisórias. Interpôs então recurso desta decisão e foi assim que o processo subiu ao Oberlandesgericht de Hamburgo. A Metro fundamentou o seu recurso alegando, antes de tudo, que a Deutsche Grammophon perdera o seu direito de difundir os discos em litígio, tendo este sido consumido por efeito da entrega dos discos à sociedade francesa. Quanto ao resto, sustentou ainda, deve considerar-se que as convenções celebradas entre a Deutsche Grammophon e o seu concessionário francês conduzem à repartição dos mercados e a tornar mais difícil o comércio interestadual, constatação que, conjugada com o sistema de preços impostos praticado na República Federal, permite afirmar que há violação dos artigos 85.° e 86.° do Tratado CEE.

2 — «Sind das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes mit Zustimmung des zur Verbreitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes Berechtigten im Wege der Veräußerung in Verkehr gebracht worden, so ist ihre Weiterverbreitung zulässig».

Esta argumentação determinou o Oberlandesgericht a proferir, em 8 de Outubro de 1970, uma decisão pela qual suspendia o processo e pedia ao Tribunal, nos termos do artigo 177.° do Tratado CEE, que se pronunciasse a título prejudicial sobre as seguintes questões:

1) É contrário ao artigo 5.°, segundo parágrafo, ou ao artigo 85.°, n.° 1, do Tratado CEE interpretar os parágrafos 97.° e 85.° da lei alemã de 9 de Setembro de 1965 relativa ao direito de autor e aos direitos similares (Bundesgesetzblatt I, p. 1273) no sentido de que um fabricante alemão de suportes de som pode invocar o seu direito de difusão para proibir a comercialização na República Federal da Alemanha de suportes de som que ele próprio forneceu a uma sociedade francesa que, embora autónoma juridicamente, está inteiramente sob a sua dependência do ponto de vista comercial?

2) Pode-se considerar que o fabricante de suportes de som abusa do seu direito de difusão no caso de o preço de venda imposto dos suportes de som ser superior ao preço do produto originário reimportado de um outro Estado-membro e quando os intérpretes principais estavam vinculados ao produtor dos suportes de som por contratos de exclusividade (artigo 86.° do Tratado CEE)?

Estas questões deram lugar, tanto na fase escrita como na fase oral, a observações apresentadas pelas partes no processo principal, pelo Governo da República Federal da Alemanha e pela Comissão das Comunidades Europeias.

Passemos agora à análise dos problemas assim suscitados.

Discussão jurídica

I — *A admissibilidade*

Certas observações formuladas no decurso do processo impõem-nos que comecemos esta análise por algumas considerações relativas à admissibilidade das questões submetidas ao Tribunal, sem que todavia tenhamos de nos alongar acerca delas.

1. Poderemos nomeadamente passar rapidamente sobre o facto de que as questões submetidas ao Tribunal são colocadas no âmbito de um processo de medidas provisórias, um processo sumário que tem em vista ordenar medidas urgentes e provisórias. Como já tivemos ocasião de sublinhar, isso não exclui, com efeito, que possa ser interposto recurso perante o Tribunal nos termos do artigo 177.° do Tratado CEE. Essa é uma posição que o Tribunal já consagrou implicitamente no processo 29/69 (acórdão Stauder de 12 de Novembro de 1969, Colect., 1969-1970, p. 157) e ao qual podemos limitar-nos aqui. Quanto a saber, além disso, se, estando preenchidas as condições previstas pelo terceiro parágrafo do artigo 177.°, se deve ir até ao ponto de dizer que os órgãos jurisdicionais nacionais são *obrigados* a submeter a questão ao Tribunal de Justiça no âmbito dos processos de medidas provisórias, essa é uma questão que não é necessário analisar.

2. Uma segunda observação que suscita o exame da admissibilidade relaciona-se com a maneira como está redigida a primeira questão que foi submetida ao Tribunal. Foram emitidas dúvidas sobre este assunto, ao argumentar-se que os termos desta questão parecem sugerir ao Tribunal que se pronuncie sobre a *compatibilidade* de certas disposições do direito nacional (ou da sua interpretação) com o direito comunitário. Estas objecções não são evidentemente destituídas de fundamento, porque, com toda a certeza, trata-se de uma competência que o Tribunal não tem no âmbito de um processo nos termos do artigo 177.° do Tratado CEE. O sistema instituído por este artigo só permite ao Tribunal interpretar o direito comunitário e examinar a validade dos actos das instituições comunitárias (noutros termos, não lhe permite nem aplicar o direito comunitário a uma situação determinada nem examinar a validade das medidas adoptadas pelos Estados-membros ou da sua interpretação). Dito isto, vê-se todavia que o Tribunal não poderá rejeitar como totalmente inadmissíveis as questões que lhe foram submetidas. Com efeito, como fez noutros processos, o Tribunal poderá corrigir o sentido da questão que lhe foi submetida e a retirar dela os elementos essenciais que são admissíveis nos termos do artigo 177.° É, assim, ao pôr o acento nos elementos para os quais o Tribunal tem competência que nos esforçaremos para interpretar o direito comunitário, e mais especialmente, os artigos 5.° e 85.° do Tratado CEE. É necessário simplesmente acrescentar que esta interpretação se deve fazer face à situação tal como foi caracterizada pelo órgão jurisdicional nacional, situação que consiste em que um fabricante alemão invoque o seu direito de difusão para tentar proibir a comercialização na Alemanha de discos que, entregues por ele a uma sociedade francesa, juridicamente autónoma mas inteiramente sob a sua dependência do ponto de vista comercial, foram postos em circulação em França por esta sociedade (sendo os actos desta imputáveis à sociedade-mãe).

Não nos parece necessário entrar aqui noutros detalhes, visto que os termos gerais em que o pedido de interpretação é caracterizado permitem o exame da questão que é submetida ao Tribunal. Quanto ao resto julgamos preferível abordar mais adiante alguns outros problemas de admissibilidade, tais como os que foram suscitados pelo

Governo federal a propósito da análise do artigo 85.° e pela Deutsche Grammophon no que respeita ao exame do artigo 86.° do Tratado.

II — *A resposta a dar às questões submetidas ao Tribunal*

1. Os desenvolvimentos que antecedem já mostraram que o presente processo é, antes de mais, relativo ao problema do «esgotamento» de um direito de protecção consagrado pela legislação de um Estado-membro e semelhante ao direito de autor, esgotamento que está previsto no § 17 da «Urheberrechtsgesetz». A este respeito, o órgão jurisdicional que submeteu a questão ao Tribunal de Justiça afirmou que o *texto* da referida disposição não permite determinar se uma colocação em circulação no estrangeiro a que se procedeu com o consentimento do beneficiário da protecção legal é suficiente para esgotar o direito de difusão de que este beneficia no território nacional. Parece que, tendo em conta o princípio da territorialidade, tal como é compreendido por numerosos juristas na matéria aqui em causa, o Oberlandesgericht de Hamburgo se inclina a pensar que não há esgotamento deste direito. Mas, por outro lado, a obscuridade do conteúdo da lei, a ausência de clareza dos seus termos e o facto de que as suas disposições foram aprovadas após a entrada em vigor do Tratado CEE levaram o órgão jurisdicional nacional a considerar que era necessário interrogar o Tribunal sobre os princípios do Tratado que se devem ter em atenção na matéria. A única explicação desta atitude é, cremos nós, que o Oberlandesgericht de Hamburgo deseja, afastando eventualmente o princípio da territorialidade, chegar a uma interpretação da lei nacional *que seja conforme ao direito comunitário*. Uma vez que nos demos conta que é isso que tem em vista o órgão jurisdicional nacional, vê-se imediatamente que, contrariamente a certas afirmações feitas no decurso do processo, não é necessário examinar se as disposições do Tratado a que o tribunal hanseático se referiu constituem normas *directamente aplicáveis* do direito comunitário, isto é, normas que os particulares podem invocar contra as leis nacionais. O exame deve unicamente visar destacar os princípios do Tratado que regem a matéria em causa, visto que (tendo em conta designadamente o imperativo enunciado no seu artigo 5.°, segundo parágrafo) devemos supor que a intenção do legislador nacional não foi de desprezar estes princípios e que, assim sendo, é em conformidade com estes que deve ser interpretado o teor das normas que ele criou.

Nesta óptica, deve realçar-se antes de mais que a norma segundo a qual as mercadorias devem poder circular livremente e sem entraves constitui um princípio fundamental do mercado comum. Convém a seguir (como o Tribunal fez muito recentemente no processo Sirena) recordar a ideia da unidade do mercado comum, cujas regras de concorrência têm em vista em larga medida impedir as alterações do jogo da concorrência e visam em particular a sua manutenção através das fronteiras dos Estados-membros. Os textos a tomar em consideração a este respeito são o artigo 3.°, alíneas a) e f), os artigos 30.° e seguintes e os artigos 85.° e seguintes do Tratado. Expresso em termos inteiramente gerais, o objectivo destes artigos é excluir que o recurso a meios estaduais ou privados sirva para entravar a circulação das mercadorias e para compartimentar os mercados.

É evidente que, se adaptados ou interpretados de uma certa maneira, os direitos da propriedade industrial consagrados pelas legislações nacionais, noção que engloba o direito de autor e os direitos similares, podem ter efeitos que vão contra o referido objectivo, visto que (a tese da Deutsche Grammophon demonstra-o) pode acontecer que permitam compartimentar os mercados

em todos os estádios comerciais, que, noutros termos, permitam o controlo e o bloqueamento absoluto das vendas entre Estados-membros. Sabemos que, para justificar este resultado, são frequentemente referidos os artigos 36.° e 222.° do Tratado CEE, textos dos quais o primeiro prevê que o princípio da liberdade das trocas comerciais entre Estados-membros pode sofrer limitações no interesse da protecção da propriedade industrial e comercial e o segundo dispõe que o Tratado CEE não prejudica em nada o regime da propriedade nos Estados-membros. É certo que, na época das primeiras discussões nesta matéria, o argumento retirado da referência a estes artigos teve um certo valor. Mas, desde então, a jurisprudência do Tribunal estabeleceu que estas disposições deviam ser compreendidas num sentido muito relativo, e isso tendo designadamente em conta a reserva que está inscrita no artigo 36.° e nos termos da qual as proibições ou restrições de que fala este artigo não devem «constituir nem um meio de discriminação arbitrária, nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros». Os primeiros sinais desta jurisprudência foram traçados pelas considerações consagradas pelo Tribunal ao direito das marcas no seu acórdão Consten e Grundig; esta jurisprudência conheceu um novo desenvolvimento no processo Parke Davis graças aos ensinamentos do Tribunal em matéria de direito das patentes e, em matéria de direito das marcas, acaba de receber uma confirmação no acórdão Sirena, ao qual já fizemos alusão. O princípio traçado por esta jurisprudência, é que, se o Tratado não entende afectar os direitos da propriedade industrial na sua *existência,* na sua substância (domínio que continua a ser objecto do legislador nacional) (acórdão Parke Davis de 29 de Fevereiro de 1968, 24/67, Colect. 1965-1968, p. 759), em contrapartida, o *exercício* destes direitos é claramente subordinado ao direito comunitário (*ibidem* e acórdão Consten e Grundig de 13 de Julho de 1966, 56/64 e 58/64, Colect. 1965-1968, p. 423; acórdão Sirena de 18 de Fevereiro de 1971, 40/70, Colect. 1971, p. 13, n.° 5). Aqui também, por conseguinte, o problema capital consiste em distinguir entre a existência do direito e o seu exercício. Como a Comissão acertadamente realça, é certo que o poder de fabricar o produto protegido e de efectuar a sua primeira difusão decorre da existência do direito, porque este poder assegura ao titular do direito o benefício que obtém. Pelo contrário, é permitido perguntarmo-nos se o princípio da territorialidade, ao qual é constantemente feita referência a propósito dos direitos da propriedade industrial, pertence, também ele, à substância destes direitos, se faz parte da sua essência. Parece-nos importante observar a este respeito que estamos perante uma noção cujo conteúdo flutua, cujos contornos não podem ser traçados com uma clareza absoluta e sobre a qual não parece haver unanimidade. Alguns pretendem que, conformemente à Convenção da União de Paris, o princípio da territorialidade significa que a protecção acordada num Estado-membro é independente dos direitos de protecção reconhecidos pelos outros Estados-membros. Outros sustentam que os efeitos do direito de protecção são limitados ao território do Estado que o concede, sem excluir todavia que o legislador nacional possa subordinar certos efeitos de direito a elementos de facto que se realizam no estrangeiro [3]. Assim, por exemplo, é interessante observar que, apesar do princípio da territorialidade, o titular de um direito à marca que utiliza no estrangeiro os mesmos símbolos que no território nacional não pode invocar a marca de fabrico que utiliza no território nacional para proibir a importação de um produto, no caso de este ter sido munido da marca e posto em circulação no estrangeiro por ele [4]. No que respeita ao direito de autor, sublinhemos a este propósito um acórdão pelo qual o Supremo Tribunal da República da Aústria acaba de afirmar que o direito do produtor de suportes de som é consumido (o que equivale a

3 — V. Ulmer, em *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht,* parte internacional, 1970, p. 380.

4 — V. o acórdão do Bundesgerichtshof no célebre processo Maja — volume 41 da Colectânea das decisões deste alto órgão jurisdicional, p. 84.

dizer que o titular do direito não pode opor-se à importação) no caso de ter sido o referido titular que pôs a mercadoria em circulação ou no caso de a mercadoria ter sido posta em circulação no estrangeiro, seja por um exportador que tinha o direito de o fazer, seja por um detentor de licença [5]. Quanto ao acórdão Voran proferido em 29 de Fevereiro de 1968 pelo Bundesgerichtshof, acórdão de que se falou muito (e frequentemente, aliás, para o criticar), única decisão recente de um órgão jurisdicional supremo a ir contra a corrente, visto que a propósito de um direito análogo ao direito da patente, o direito do inventor de variedades de plantas de cultura de qualidade, afirmou que uma colocação em circulação feita no estrangeiro pelo titular deste direito de protecção não podia ter por efeito acarretar o esgotamento do direito, não percamos de vista que a lei alemã que o instituiu («Gesetz über Sortenschutz und Saatgut von Kulturpflanzen») subordina expressamente a exportação das variedades de plantas protegidas a uma autorização especial do titular do direito, cujo esgotamento não poderia, assim, resultar da simples colocação do produto em circulação.

Reconheçamos que, nestas condições, há boas razões para pensar que este princípio de territorialidade de contornos tão incertos não pertence à essência do direito de protecção. É em todo o caso certo que esta conclusão pode ser retida face ao problema que se coloca ao órgão jurisdicional que recorre ao Tribunal, isto é, em face de uma situação na qual (segundo o que o Oberlandesgericht de Hamburgo reconheceu) uma pessoa colectiva ligada ao titular do direito pôs em circulação no estrangeiro os produtos em litígio. O que é decisivo aqui, cremos nós, é que o objectivo do direito de propriedade industrial foi atingido pela primeira colocação em circulação, visto que o beneficiário do direito teve a possibilidade de beneficiar com as suas possibilidades privilegiadas de ganho. Não há dúvida, pelo contrário, que seria ir além da protecção que o direito em causa está destinado a assegurar permitir ao seu titular controlar os actos ulteriores de comercialização, e designadamente proibir as reimportações, colocando assim entraves à livre circulação das mercadorias. Vê-se assim que, tendo em conta tanto a reserva inscrita no artigo 36.° como os objectivos essenciais do Tratado e os princípios do mercado comum, e apesar do facto de a existência dos direitos de propriedade industrial ser garantida pelo mesmo, podemos admitir que, numa situação como aquela que estamos a tratar aqui, houve esgotamento do direito e que, sendo assim, o direito de difusão não poderia mais ser exercido.

Resta-nos todavia examinar uma última objecção, a que foi suscitada principalmente pelo Governo federal. Resulta nomeadamente do artigo 99.°, n.° 3, do primeiro anteprojecto de convenção relativa à patente europeia para o mercado comum, que formula o seguinte: «No termo do período transitório previsto pelo presente artigo» (período que é no mínimo de cinco anos, a contar da entrada em vigor da convenção), «e não obstante as disposições da legislação dos Estados contratantes, os direitos ligados às patentes emitidas por uma mesma invenção em dois ou vários Estados contratantes e pertencendo a uma mesma pessoa singular ou colectiva ou a pessoas singulares ou colectivas economicamente ligadas não são oponíveis aos actos respeitantes ao produto abrangido pelas referidas patentes praticados no território de um dos Estados contratantes depois de o titular da patente ou de o concessionário pôr licitamente este produto no comércio num destes Estados». Este anteprojecto prevê portanto que o direito de patente continuará a estar fechado nos limites do território nacional durante um período transitório e que é só na expiração deste que esta limitação será abolida, com esta consequência de que haverá esgotamento do direito no caso de o titular da patente ter posto o produto pro-

5 — V. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, parte internacional, 1970, p. 380.

tegido em circulação num dos Estados-membros. Esta disposição transitória não teria sentido, declara o Governo federal, se fosse necessário admitir que o esgotamento do direito resulta apenas do efeito das disposições do Tratado que examinámos acima.

É incontestável que este raciocínio não deixa de causar impressão. Cremos todavia que não poderia ser decisivo. E isto, não porque o dito anteprojecto se relaciona com problemas relativos ao direito de *patente,* enquanto que o caso presente põe em jogo o direito de autor e os direitos similares: não é, com efeito, essa diferença que importa, porque o direito de autor é certamente parente mais próximo do direito de patente que, por exemplo, do direito à marca. Mas não percamos de vista que o texto invocado constitui apenas um *anteprojecto* elaborado por peritos e que, noutros termos, não constitui a última palavra dos governos e que, assim sendo, não se poderia ver nele uma interpretação autêntica do Tratado CEE. Quanto ao resto, é interessante frisar o aviso que figura à cabeça do anteprojecto e pelo qual os autores declaram que o preâmbulo da convenção deveria indicar «que os Estados contratantes não entendem derrogar (beeinträchtigen) pela presente convenção as disposições dos tratados que instituem as Comunidades Europeias».

Sem nos determos neste anteprojecto, retenhamos afinal de contas, quanto ao aspecto da primeira questão sobre a qual o nosso exame incidiu até agora, que uma interpretação razoável do Tratado CEE deve necessariamente levar a considerar que, nas condições de facto descritas na decisão de reenvio, os direitos da propriedade industrial consagrados pela legislação nacional estão esgotados.

2. Mas, sempre no âmbito da primeira questão, temos ainda de examinar sob um outro ângulo o alcance do artigo 85.° do Tratado CEE. Poderia designadamente revelar-se importante responder a este aspecto da questão na hipótese de não convir adoptar a solução à que chegámos até agora, se, noutros termos, resultasse que não basta encarar isoladamente o comportamento do titular do direito de difusão mas que é, além disso, necessário examinar os acordos que foi levado a concluir.

Também sobre este ponto, podemos referir-nos desde o início à jurisprudência do Tribunal e abreviar desta forma a nossa análise. Foi assim por exemplo que, a propósito das marcas, o Tribunal estabeleceu que estas não poderiam ser utilizadas para os mesmos fins que são prosseguidos por um acordo reconhecido como ilícito, que não se poderia admitir que elas fossem empregues abusivamente de forma a pôr em causa a eficácia do direito comunitário das patentes (acórdão Consten e Grundig, Colect. 1965-1968, p. 423). Encontramos de novo a mesma ideia no acórdão Sirena, já referido; também neste acórdão, o Tribunal sublinhou o facto de o exercício dos direitos de propriedade industrial e comercial poder ser objecto das proibições enunciadas pelos artigos 85.° e 86.° do Tratado, ao afirmar que as normas de concorrência que este adopta entram em jogo no caso de o exercício dos mencionados direitos aparecer como constituindo o objecto, o meio ou a consequência de um acordo.

Tais são os princípios aos quais convém igualmente fazer referência no presente caso. Isto equivale a dizer que, estando a aplicação do artigo 85.° do Tratado subordinada designadamente à existência de um acordo entre empresas, de uma decisão de associações de empresas ou de práticas concertadas, compete ao órgão jurisdicional nacional de analisar, antes de tudo, acerca desta condição no processo que lhe está submetido.

Sob este prisma, é em primeiro lugar sobre o acordo concluído entre a Deutsche Grammophon e a sociedade Polydor de Paris, quer dizer, sobre o contrato de licença cuja existência já assinalámos no início da nossa exposição, que a atenção deve debruçar-se. Como a Comissão acertadamente sublinhou, este acordo deve ser examinado sob diversos aspectos. Recordemos antes de mais que parece tratar-se de um acordo concluído entre uma sociedade-mãe e uma sociedade que se encontra sob a sua dependência («Tochtergesellschaft»), noutros termos, de um contrato efectuado entre duas empresas comerciais que provavelmente não se fazem concorrência, visto que, longe de se comportar de uma maneira independente, a sociedade Polydor é obrigada a submeter-se às instruções e ao controlo da sociedade-mãe. Se se verifica que tal é realmente a situação, que há simplesmente repartição das tarefas no seio de um único e mesmo conjunto económico, dever-se-á considerar que o jogo da concorrência não é afectado e que o artigo 85.° do Tratado não poderia ser aplicado (é o que a Comissão acertadamente já afirmou, a propósito de casos similares, em duas declarações negativas que datam respectivamente de 18 de Junho de 1969 (JO 1969, L 165, p. 15) e de 30 de Junho de 1970 (JO 1970, 147, p. 24). Tratando-se de contratos de licença relativos a direitos de propriedade industrial, importa observar, por outro lado (a propósito da limitação territorial dos direitos do licenciado, a qual se acompanha da proibição de efectuar entregas fora do território sob contrato) que, designadamente devido à impossibilidade prática na qual se encontra o beneficiário da protecção, e especialmente o titular dos direitos de autor, de tirar ele próprio inteiramente proveito dos seus direitos, a cessão e a divisibilidade do direito em questão, noutros termos, o seu uso por outrem, fazem parte da sua essência, decorrem da sua própria existência. Isso equivale a dizer que as restrições territoriais permanecem nos limites do direito de propriedade industrial e comercial e que, ao estipular estas restrições, aquele que concede a licença a bem dizer não excede o âmbito do seu direito. Aí está mais uma razão que pode conduzir ao afastamento da aplicação do artigo 85.° a uma situação como a deste processo e a concluir que a convenção de licença escapa às proibições do direito das patentes. No máximo, o artigo 85.° poderia jogar no caso em que o detentor da licença fosse levado a comprometer-se a impor obrigações de venda aos seus *distribuidores*, quer dizer, no caso de a convenção conter disposições restritivas da concorrência destinadas a ser inseridas nos contratos concluídos entre a sociedade Polydor e os seus clientes.

Assim sendo, sempre no âmbito da primeira questão de interpretação colocada, o Tribunal deverá responder ao Oberlandesgericht de Hamburgo que, se um exame dos factos do caso em análise à luz dos critérios assim definidos revelasse a existência de um acordo abrangido pelo artigo 85.° do Tratado, ver-se-ia imediatamente que a Deutsche Grammophon não poderia invocar os seus direitos de propriedade industrial, devendo o seu exercício ser considerado como abusivo no caso de eles serem utilizados com vista a atingir os objectivos para que se orientam as convenções ilícitas concluídas pelo seu titular.

Mas, para ser mais completo, cremos poder acrescentar que o órgão jurisdicional nacional não deve evidentemente limitar o seu exame ao referido contrato de licença e que lhe compete, se for caso disso, estendê-lo aos acordos que a Deutsche Grammophon concluiu com os revendedores alemães («Händlerreverse») com vista a fazê-los subscrever os compromissos que descrevemos no início da nossa exposição. Ainda que o juiz nacional não tenha interrogado o Tribunal sobre estas convenções, os factos da causa tais como resultam dos elementos do processo permitem afirmar que convém tomá-los em consideração. Ao acentuar esta necessidade, longe de desconhecer os limites do processo a título prejudicial, apenas evidenciamos elementos que podem contribuir para uma so-

lução razoável e completa do litígio. Com efeito, não está excluído que, após ter examinado os vínculos em questão, o Oberlandesgericht de Hamburgo chegue à conclusão que eles são objecto da aplicação do direito da concorrência. Esta hipótese não é inverosímil, visto que os revendedores vinculados com a Deutsche Grammophon só podem proceder a importações do estrangeiro com o assentimento desta, o qual está subordinado ao respeito dos preços impostos. Esta condição poderia equivaler de facto a uma proibição de importar, visto que tem por efeito eliminar o atractivo que podem apresentar as importações. Recordemo-nos além disso que a Deutsch Grammophon se comprometeu a perseguir as infracções ao sistema de preços impostos, o que implica para ela a obrigação de pôr em prática os direitos que lhe reconhece o § 85 da lei alemã relativa aos direitos de autor, tendo em vista impedir a venda de discos importados. Não se poderia, sem outro exame, afastar de chofre a ideia de que este conjunto de convenções pode provocar uma infracção sensível («spürbar») à concorrência e afectar o comércio entre Estados-membros. Se se visse que é esse o caso (ponto que afinal de contas é objecto da apreciação do órgão jurisdicional nacional), seria forçoso concluir que é proibido à Deutsch Grammophon usar os seus direitos de propriedade industrial com vista a realizar esta infracção à concorrência. Uma vez estas observações feitas, podemos considerar que o exame da primeira questão está definitivamente terminado.

3. Quanto à segunda questão, é relativa, o Tribunal sabe-o, ao artigo 86.° do Tratado. O Oberlandesgericht de Hamburgo pede ao Tribunal que diga se se pode considerar que o fabricante de suportes de som abusa do seu direito de difusão no caso em que o preço de venda imposto para estes artigos é superior ao preço do produto originário reimportado de um outro Estado-membro, quando os intérpretes principais estavam vinculados ao produtor dos suportes de som por contratos de exclusividade.

Antes de responder a esta questão, é forçoso examinar uma objecção levantada pela Deutsche Grammophon. Esta entende que é permitido duvidar que a questão seja admissível, não tendo o órgão jurisdicional nacional indicado os factos dos quais resultaria que esta empresa ocupa uma posição dominante. Quanto ao mais, alega ela, é impossível admitir, no âmbito dos processos prejudiciais, que o Tribunal estabeleça a este respeito critérios tais como os que foram propostos pela Comissão. Vê-se imediatamente que estas objecções não poderiam ser aceites. Com efeito, logo que, ao submeter ao Tribunal a sua questão prejudicial, o órgão jurisdicional nacional só o interroga sobre certos aspectos do artigo 86.° do Tratado, não parece que se deva exigir que ele demonstre que este artigo entra necessariamente em linha de conta para a apreciação do caso que lhe é submetido. É a este órgão jurisdicional que compete saber quais são os pontos importantes para os fins da sua decisão, e não encontramos na jurisprudência do Tribunal qualquer caso em que ele tenha exigido que o juiz nacional forneça uma fundamentação quanto a isto. Neste caso, é aliás certo que não se poderia sustentar que o Oberlandesgericht de Hamburgo errou manifestamente ao evocar o artigo 86.° Estando afastada a primeira objecção, acentuaremos, para responder à segunda, que, mesmo se o órgão jurisdicional nacional não interrogou expressamente o Tribunal sobre este ponto, nada se opõe a que este se pronuncie sobre o problema da posição dominante e a que fixe (para retomar os termos da objecção) certos critérios nesta matéria. Exactamente como noutros processos, podemos considerar que o complemento de interpretação assim fornecido se justifica pela preocupação de proferir um acórdão prejudicial adequado e que estas precisões são perfeitamente lícitas, na condição de o Tribunal permanecer nos limites de uma verdadeira interpretação e não vá até aplicar as normas do direito. Vê-se assim que, mesmo que excedam o quadro formal da questão que lhe foi colocada, o Tribunal não deve afastar de imediato os elementos que foram alegados pela Comissão a propósito da interpetação do artigo 86.°

Passemos pois directamente ao exame da resposta que a referida questão implica. Recordemos, antes de mais, que, face a uma situação como a deste caso, resulta dos acórdãos que o Tribunal proferiu a propósito do artigo 86.° do Tratado que a existência de uma posição dominante não resulta apenas do facto de uma empresa possuir direitos de propriedade industrial e pode exercer as acções necessárias para os defender. No caso, todavia, em que uma análise económica do mercado mostra a existência de uma posição dominante neste e em que empresas põem em prática os seus direitos de propriedade industrial com vista a explorar esta posição dominante da maneira abusiva referida no segundo parágrafo do artigo 86.°, pode ser que se deva reconhecer que há abuso destes direitos. Tal é o ponto de vista que o Tribunal adoptou no acórdão Sirena. E podemos ainda invocar, a este respeito, o acórdão Parke Davis, no qual o Tribunal sublinhou que «a utilização da patente» pode «degenerar numa exploração abusiva desta protecção» e que a utilização do direito de patente pode contribuir para uma posição dominante (Colect. 1965-1968, p. 759).

O acórdão Sirena enuncia critérios que permitem determinar uma posição dominante. Segundo estes critérios, que podem igualmente servir no processo em análise, deve ter-se em conta a posição dos produtores e distribuidores de mercadorias similares bem como averiguar se a empresa suspeita de ocupar uma posição dominante tem o poder necessário para constituir obstáculo a uma concorrência efectiva numa parte importante do mercado a tomar em consideração. Isto equivale a dizer, como a Comissão teve razão em precisar, que se deve examinar se a parte que uma empresa detém no mercado (parte que deve ser acrescentada com as que detêm as outras empresas que fazem parte do seu grupo), os seus conhecimentos técnicos, as suas matérias-primas, o seu capital e os seus direitos de exclusividade lhe dão a possibilidade de determinar os preços ou de controlar a produção e a distribuição numa parte substancial do mercado comum (por exemplo, no território de um Estado-membro), se esta empresa dispõe de uma margem de independência que lhe permita praticamente agir sem ter em conta os seus concorrentes, os seus clientes ou os seus fornecedores. No que respeita ao caso em análise e ao problema da oferta proveniente dos concorrentes, a análise económica cuja necessidade assinalámos deve designadamente visar determinar se os produtores de discos e a parte que detêm no mercado podem ser claramente consideradas como estando num pé de igualdade, ou se, pelo contrário, se pode afirmar que existem mercados parciais determinados pelo género de música e a categoria dos intérpretes. É evidente que esta última hipótese não pode ser afastada e que, designadamente, é permitido pensar que os contratos de exclusividade subscritos por certos artistas podem estar na origem de uma posição dominante em certas fracções do mercado. Em vão se sustentaria que esta hipótese é excluída pelo facto de, segundo o § 78 da lei alemã relativa aos direitos de autor, estes contratos de exclusividade criarem não direitos reais, mas unicamente direitos de crédito [6]. Reconheçamos no entanto que, como foi afirmado de uma parte e de outra no decurso do processo, se estes contratos de exclusividade podem criar uma posição dominante, isso só acontecerá nas raras hipóteses em que, por exemplo, se trate de artistas que gozam de um sucesso excepcional e em que se está perante um número elevado de contratos deste género.

É certo, e esse é um ponto que resulta dos acórdãos Parke Davis e Sirena, se os critérios assim definidos levarem o órgão jurisdicional nacional a entender que está em presença de uma posição dominante, as variações de preço que poderia constatar não deverão necessariamente levá-lo a concluir que há exploração abusiva desta posição; é também evidente que estas diferenças de preços podem todavia constituir um indício determinante da existência de um

6 — V. Möhring-Nicolini, *Kommentar zum Urberrechtsgesetz*, 1970, nota 2 relativa ao § 78.

abuso, no caso de serem particularmente importantes e de não serem justificadas por razões objectivas. Não nos compete aprofundar aqui em detalhe as longas discussões que opõem a este respeito as partes no presente processo. No máximo poderíamos observar, no âmbito do nosso esforço de interpretação, que convém tomar em consideração não só os preços de venda do produtor, mas igualmente os preços de venda ao consumidor final, e que se deve ter em conta a diferença entre os pesos respectivos do encargo suportado a título do imposto sobre o valor acrescentado (11% na República Federal, 33 $^1/_3$% em França) e que nos podemos encontrar em presença de diferenças entre os custos, que podem resultar tanto da forma de organização de escoamento como do montante dos direitos de autor que, na Alemanha, devam ser transferidos para a «GEMA».

Resulta da jurisprudência do Tribunal que, se a consideração destes diversos elementos levasse o órgão jurisdicional nacional a constatar que está em presença de diferenças importantes e desproporcionadas entre os preços, que, noutros termos, existe um indício determinante de exploração abusiva de uma posição dominante no mercado, deveria desde logo considerar que a utilização dos direitos de propriedade industrial feita com vista a compartimentar os mercados e a manter esta diferença de preço constitui uma das práticas abusivas proibidas referidas no artigo 86.° do Tratado CEE. Com estas considerações julgamos ter esgotado o essencial do que podia ser dito para responder à segunda questão, sem invadir o domínio da aplicação do direito. Qualquer outra particularidade deve ser deixada à apreciação do órgão jurisdicional nacional.

III — *Recapitulação*

Eis as respostas que parecem poder ser dadas às questões que o Oberlandesgericht de Hamburgo submeteu ao Tribunal:

«1) A faculdade que possui o titular de um direito de exclusividade sobre suportes de som de proibir, no território nacional, a importação ou a difusão de reproduções de gravação que foram postas em circulação num outro Estado-membro, seja pelo titular do referido direito de protecção, seja por uma empresa que se encontra sob a sua dependência, não faz parte da própria existência da propriedade industrial e comercial na acepção do artigo 36.° do Tratado CEE e está em contradição com certos princípios fundamentais do mesmo Tratado, tal como eles resultam das disposições que este consagra à livre circulação das mercadorias e às normas a observar em matéria de concorrência.

2) O titular de um direito de exclusividade sobre suportes de som que concluiu acordos que caem no âmbito de aplicação do artigo 85.° do Tratado não poderia invocar esse direito com vista a tentar atingir os objectivos visados por estes acordos, e não poderia nomeadamente ver ser-lhe reconhecido o direito de proibir a difusão de reproduções de gravação importadas de um outro Estado-membro, quando estas foram postas em circulação neste Estado pelo mesmo titular do direito de protecção ou por uma empresa que se encontra na sua dependência.

3) Quando o titular de um direito de exclusividade de difusão de suportes de som ocupa no mercado uma posição dominante na acepção do artigo 86.° do Tratado (posição que pode resultar de ele ter ligado a si um grande número de intérpretes de renome por meio de contratos de exclusividade), é permitido ver um indício capital da exploração abusiva desta posição no facto de, sem justificação objectiva, o titular do direito de protecção aplicar, no Estado-membro onde ocupa a posição dominante, preços situados largamente acima do nível dos que são praticados noutros Estados-membros. Constitui igualmente um abuso, nesta hipótese, o exercício das acções de proibição decorrentes do direito de propriedade industrial quando estas tendem a constituir obstáculo à importação de produtos originários provenientes dos outros Estados-membros.»