CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL MARCO DARMON

apresentadas em 29 de Novembro de 1988 *

Senhor Presidente,
Senhores Juízes,

1. A conciliação dos direitos nacionais de propriedade intelectual com os princípios comunitários da livre circulação de mercadorias e da livre concorrência levou o Tribunal a elaborar progressivamente um corpo de soluções directrizes cuja aplicação ao caso vertente me parece permitir encontrar os termos da resposta a dar ao Landgericht de Hamburgo.

2. O problema submetido ao Tribunal está claramente delimitado. As obras musicais de Cliff Richard caíram no domínio público na Dinamarca. São ainda objecto de protecção na República Federal da Alemanha. Assim sendo, os artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE autorizam o titular do direito neste último Estado a prevalecer-se dos direitos que lhe são conferidos pela legislação nacional para se opor à comercialização dos suportes de som do artista Cliff Richard provenientes da Dinamarca? Digo desde já: proponho que seja dada resposta afirmativa a esta questão, partilhando assim a significativa unanimidade da Comissão e dos Estados-membros que apresentaram observações.

3. Dois esclarecimentos devem ser previamente formulados, por um lado, quanto à natureza dos suportes de som, por outro, quanto ao direito de propriedade intelectual em causa. Refira-se, antes de mais, que

«os suportes de som, ainda que contenham obras musicais protegidas, são produtos a que se aplica o regime da livre circulação de mercadorias...» [1].

Não subsistem, assim, dúvidas de que os princípios do artigo 30.° se aplicam aos suportes de som e de que a legislação que permite obstar à sua comercialização constitui uma restrição, na acepção desse artigo.

4. Necessário se torna, então, determinar se o artigo 36.°, que autoriza as proibições ou restrições justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial, a qual

«inclui a protecção conferida pelo direito de autor, designadamente na medida em que este seja comercialmente explorado» [2],

abrange o «direito vizinho do direito de autor» do fabricante do suporte de som, em causa no presente processo.

5. A este respeito, o Tribunal apenas «supôs», no acórdão Deutsche Grammophon [3], que esse direito cabia na noção de propriedade industrial e comercial a que se refere o artigo 36.° Esta formulação hipotética não consta, contudo, da parte decisória do acórdão. Além disso, o acórdão do Tribunal Co-

* Língua original: francês.

1 — Processos apensos 55 e 57/80, Musik-Vertrieb Membran/GEMA, acórdão de 20 de Janeiro de 1981, Recueil, p. 147, n.° 8.

2 — Ibidem, n.° 9.

3 — Processo 78/70, acórdão de 8 de Junho de 1971, Recueil, p. 487, n.° 11.

ditel II referiu expressamente que o artigo 36.° visa proteger a existência de direitos em matéria de propriedade artística e intelectual [4]. Em especial, os fundamentos que conduziram o Tribunal a entender que o direito de autor «stricto sensu» se encontra abrangido pela noção de propriedade industrial e comercial devem, em minha opinião, ser transpostos para a situação presente. Com efeito, o Tribunal sublinhou que o direito de autor compreende a faculdade

«de explorar comercialmente a colocação no mercado da obra protegida»

e que

«não existem motivos para estabelecer a este respeito uma distinção, no que se refere à aplicação do artigo 36.° do Tratado, entre o direito de autor e os outros direitos de propriedade industrial e comercial» [5].

O Tribunal acrescentou que

«a exploração comercial do direito de autor suscita os mesmos problemas que qualquer outro direito de propriedade industrial ou comercial» [6].

Estes fundamentos, que no processo Musik-Vertrieb conduziram o Tribunal a rejeitar os argumentos do Governo francês segundo os quais a jurisprudência do Tribunal em matéria de propriedade comercial e industrial não se aplicava ao direito de autor, dada a sua dimensão «pessoal e moral», podem, de forma idêntica, a meu ver, ser aplicados aos direitos de reprodução e difusão do editor, no que se refere à exploração comercial da obra em causa.

6. A generalidade dos fundamentos do acórdão Keurkoop parece confirmar esta minha análise. Com efeito, o Tribunal referiu que:

«deve... observar-se que, tal como o Tribunal declarou já quanto aos direitos de patente, de marca e de autor, a protecção dos desenhos e modelos está abrangida pela protecção da propriedade industrial e comercial na acepção do artigo 36.°, *na medida em que visa definir direitos de exclusividade característicos dessa propriedade*» [7].

7. Além disso, tendo o Tribunal admitido que a sociedade que adquiriu a exploração do direito de autor relativo a uma obra cinematográfica se pode prevalecer desse direito [8], parece-me evidente que o editor, titular dos direitos relativos a uma obra musical, não deve ser colocado em situação diversa.

8. Os direitos de propriedade intelectual não foram, até ao momento, objecto de harmonização a nível comunitário. Deve, assim, considerar-se que, no que se refere aos direitos de reprodução e difusão em causa no presente processo,

«no estádio actual do direito comunitário e na ausência de uma unificação a nível da Comunidade ou de uma aproximação das legislações, a fixação das condições e das regras... cabe à norma nacional» [9].

4 — Processo 262/81, acórdão de 6 de Outubro de 1982, Recueil, p. 3381, n.° 10.

5 — Processos apensos 55 e 57/80, já citados, n.° 12.

6 — Ibidem, n.° 13.

7 — Processo 144/81, acórdão de 14 de Setembro de 1982, Recueil, p. 2853, n.° 14, sublinhado nosso.

8 — Ver, designadamente, os processos 262/81, Coditel II, já citado, e 62/79, Coditel, acórdão de 18 de Março de 1980, Recueil, p. 881.

9 — Processo 144/81, já citado, n.° 18.

9. Contudo, segundo a jurisprudência constante do Tribunal, a aplicação desta regulamentação apenas pode constituir obstáculo à livre circulação de mercadorias na medida em que esteja vinculada à existência [10] ou, ainda, ao objecto específico [11] do direito em causa. No acórdão Deutsche Grammophon [12], o Tribunal não se pronunciou explicitamente sobre a questão de saber se o direito exclusivo de comercialização fazia parte, enquanto tal, da «essência» do direito de reprodução e difusão do editor, porque, nesse caso, se encontrava esgotado. Inclino-me, porém, para considerar que nenhuma razão se opõe a que o Tribunal se inspire nas soluções que tem vindo a adoptar em matéria de patentes, visto que, como referiu o advogado-geral Roemer,

«o direito de autor é seguramente parente mais próximo do direito de patente do que, por exemplo, do direito à marca comercial» [13].

10. Decorre da jurisprudência do Tribunal em matéria de patentes e, por último, do acórdão Pharmon que

«a essência do direito de patente reside fundamentalmente na concessão ao inventor de um *direito exclusivo de primeira comercialização* do produto em causa, que visa permitir-lhe obter uma recompensa pelo seu esforço como inventor» [14].

11. Entendo que esta análise se pode aplicar ao caso presente, nos termos do acórdão do Tribunal Coditel II, em que se refere que, quanto ao

«... direito de autor de obras literárias e artísticas... *a colocação à disposição do público confunde-se com a circulação do suporte material da obra, como é o caso do livro ou do disco*» [15].

12. Atendendo à tónica assim posta sobre a importância da colocação em circulação do suporte material da obra, entendo que o direito exclusivo de primeira colocação em circulação pode ser igualmente considerado parte integrante da essência do direito de reprodução, em causa neste processo [16]. Com efeito, como em relação ao direito de patente, as ofensas a essa prerrogativa põem em causa a própria existência do direito. Se terceiros pudessem comercializar a obra protegida sem que o titular do direito a tal se pudesse opor, não seria já o exercício do direito, mas a sua própria essência, a saber, a exclusividade da colocação à disposição do público, que se veria afectada.

13. Esclareça-se, por fim, que não merece particular desenvolvimento a questão de saber se o prazo de protecção faz parte do objecto específico do direito. Com efeito, esta questão reveste-se de natureza largamente artificial: o prazo de protecção é indissociável da existência do próprio direito, na medida em que define o respectivo alcance *ratione temporis*. Falta estabelecer, mas a esta questão voltaremos mais tarde, se o prazo de protecção em causa pode surgir

10 — Processos apensos 56 e 58/64, Grundig, acórdão de 13 de Julho de 1966, Recueil, p. 429; processo 24/67, Parke Davis, acórdão de 29 de Fevereiro de 1968, Recueil, p. 82.

11 — Processos 78/70, Deutsche Grammophon, já citado; 15/74, Centrafarm/Sterling Drug, acórdão de 31 de Outubro de 1974, Recueil, p. 1147; e 16/74, Centrafarm/Winthrop, acórdão de 31 de Outubro de 1974, Recueil, p. 1183.

12 — Processo 78/70, já citado.

13 — Processo 78/70, já citado, em especial p. 509.

14 — Processo 19/84, de 9 de Julho de 1985, Recueil, p. 2281, n.° 26, sublinhado nosso.

15 — Processo 262/81, já citado, n.° 11, sublinhado nosso; ver também o acórdão 62/69, já citado, n.° 12.

16 — Refira-se que apenas está aqui em causa o suporte de som como mercadoria, e não enquanto suporte de representação; ver designadamente, no que se refere ao «direito de reprodução mecânica», relativo a este último aspecto, o processo 402/85, Basset, acórdão de 9 de Abril de 1987, Colect. p. 1747; ver, em especial, quanto à distinção entre o disco mercadoria e o disco suporte de representação, M. A. Hermitte, comentário ao citado acórdão Basset, Clunet 1988, p. 535 e seguintes.

como discriminatório ou constituir uma restrição disfarçada.

14. Contudo, o direito exclusivo de proceder à primeira comercialização encontra os seus limites na sua própria definição. Uma vez efectuada essa comercialização pelo próprio titular ou com o seu consentimento, esse direito jamais pode voltar a ser invocado relativamente ao bem em causa.

15. O Tribunal consagrou, com efeito, o princípio que costuma ser designado pelo termo teórico de «esgotamento», ao afirmar que o titular de um direito de propriedade intelectual protegido pela legislação de um Estado-membro não pode invocar essa legislação para se opor à importação de um bem legalmente comercializado no mercado de outro Estado-membro pelo próprio titular desse direito ou com o seu consentimento [17].

16. À luz da jurisprudência do Tribunal, o critério do consentimento surge como essencial para determinar se os direitos invocados pelo titular se esgotaram ou não. Esta tese «voluntarista» foi consagrada por uma série de decisões extremamente claras a este respeito.

17. Assim, no processo Merck, em que o próprio titular do direito de patente comercializara em Itália medicamentos insusceptíveis de ser patenteados nesse Estado e pretendia opor-se à sua importação para os Países Baixos, o Tribunal declarou:

«compete... ao titular da patente decidir, com perfeito conhecimento de causa, em que condições comercializa o seu produto, inclusive quanto à possibilidade de comercialização num Estado-membro em que é legalmente inexistente a protecção, através de patente, do produto em causa. Se assim decidir, deve aceitar as consequências da sua opção no que se refere à livre circulação do produto no interior do mercado comum» [18].

18. No acórdão Pharmon, que trata de uma hipótese em que o titular de uma patente se valeu do seu direito para se opor à importação de produtos fabricados noutro Estado-membro sob um regime de licença obrigatória, o Tribunal declarou:

«Quando as autoridades competentes de um Estado-membro... concedem a um terceiro uma licença obrigatória que os autoriza a praticar actos de fabrico e comercialização que o titular da patente podia normalmente proibir, não se pode considerar que este último tenha consentido a prática dos actos por esse terceiro. Com efeito, o *titular da patente* encontra-se, em virtude daquela medida, *privado do poder de decidir livremente* em que condições há-de comercializar o seu produto» [19].

19. Forçoso é sublinhar também que o Tribunal entendeu ser irrelevante, quanto à existência do seu direito de proibição, o facto de o titular da patente receber ou não pagamentos no âmbito do sistema de licenças obrigatórias, ao referir que

«os limites estabelecidos pelo direito comunitário à aplicação da legislação do Estado-membro de importação... em nada dependem das condições às quais as autoridades competentes do Estado-membro de exportação subordinaram a concessão da licença obrigatória» [20].

17 — Ver, em especial, os processos 78/70, Deutsche Grammophon, já citado, n.° 13; 119/75, Terrapin, acórdão de 22 de Junho de 1976, Recueil, p. 1039, n.° 6; 55 e 57/80, Musik-Vertrieb, já citados, n.° 15; 187/80, Merck, acórdão de 14 de Julho de 1981, Recueil, p. 2063, n.° 12; e 19/84, Pharmon, já citado, n.° 22.

18 — Processo 187/80, já citado, n.° 11.

19 — Processo 19/84, já citado, n.° 25, sublinhado nosso.

20 — Ibidem, n.° 29.

20. Decorre, pois, claramente da jurisprudência do Tribunal que

«o consentimento do titular do direito é a chave que abre as portas do mercado comum aos produtos patenteados» [21].

21. Aliás, não posso subscrever a análise que o juiz *a quo* parece fazer do acórdão proferido pelo Tribunal no processo Musik-Vertrieb. Nesse processo, o Tribunal decidiu que a sociedade de direitos de autor *GEMA* não podia exigir direitos suplementares em relação a discos provenientes do Reino Unido, ao serem importados pela República Federal. Mas, contrariamente ao que parece sugerir o juiz do reenvio, não foi o sistema de licença obrigatória, ou, mais exactamente, de direitos máximos, praticado naquele Estado, que o Tribunal considerou decisivo para declarar que o titular não podia invocar o seu direito. Após ter recordado o princípio do esgotamento, o Tribunal referiu, com efeito, que

«nem o titular de um direito de autor ou quem este tenha autorizado, nem uma sociedade de gestão de direitos de autor que aja em nome do titular ou de quem este tenha autorizado, podem invocar o direito exclusivo de exploração conferido pelo direito de autor para impedirem ou restringirem a importação de suportes de som legalmente comercializados no mercado de outro Estado-membro *pelo próprio titular ou com o seu consentimento*» [22].

E o Tribunal esclareceu que

«nenhuma disposição de uma legislação nacional pode permitir que uma empresa encarregada da gestão de direitos de autor... cobre direitos em relação aos produtos importados de outro Estado-membro, *no qual foram colocados em circulação pelo próprio titular do direito de autor ou com o seu consentimento*» [23].

É precisamente esta consideração que nos surge como essencial e que se opõe categoricamente a que se possa considerar que tenha existido, no caso vertente, esgotamento dos direitos.

22. Refira-se, por outro lado, que a circunstância de os suportes de som terem podido ser legalmente colocados no mercado dinamarquês à luz da legislação dinamarquesa surge, enquanto tal, como irrelevante quanto à possibilidade de o titular invocar o seu direito. O Tribunal considerou no acórdão Centrafarm que

«... um obstáculo desse tipo à livre circulação pode justificar-se por razões de protecção da propriedade industrial quando essa protecção é invocada relativamente a um produto proveniente de um Estado-membro *em que não pode ser patenteado* e foi fabricado por terceiros sem consentimento do titular da patente» [24].

23. Não existe qualquer razão para proceder a uma distinção entre a situação em que o produto *não* pode ser protegido e aquela em que *já* o não pode. Seria até paradoxal que a liberdade criada pela expiração do prazo de protecção no Estado de exportação implicasse consequências mais «graves» para o titular do direito no Estado de importação do que a liberdade permanente existente na hipótese de total ausência de protecção do direito. Em ambos os casos, o problema é idêntico. A comercialização sem

21 — Conclusões de G. F. Mancini no processo 19/84, já citado, p. 2288.

22 — Processos apensos 55 e 57/80, já citado, n.° 15, sublinhado nosso.

23 — Ibidem, n.° 18, sublinhado nosso.

24 — Processo 15/74, já citado, n.° 11, sublinhado nosso.

consentimento do titular do direito é lícita à face do direito do Estado de exportação. Em ambos os casos a solução deve ser idêntica, na medida em que o direito do titular não se pode esgotar no Estado de importação na ausência de actos pessoais de exploração dos bens controvertidos.

24. É certo que os demandados no processo principal podem, segundo a sua tese, invocar as exigências de um mercado único, na medida em que sustentam dever considerar-se que um produto legalmente comercializado num Estado-membro beneficia, por esse facto, do regime de livre circulação. Mas esta argumentação sacrifica totalmente a existência dos direitos de propriedade industrial e comercial, cuja protecção é garantida pelo artigo 36.°

25. A solução cuja rejeição proponho conduziria *de facto* à criação de uma harmonização do prazo de protecção com base no prazo mais curto vigente na Comunidade. Se a solução é já susceptível de contestação por princípio, na medida em que desconhece as competências dos Estados-membros neste domínio e sacrifica a protecção dos direitos estabelecida no artigo 36.°, é, ainda, susceptível de comportar, nesta matéria, riscos graves para a criação artística na Comunidade, dimensão essencial desta Europa da cultura por que todos fazem votos.

26. Seja-me permitido formular uma outra observação. Cabe referir a hipótese de o prazo de protecção estabelecida pela legislação nacional surgir como discriminatório ou destinado a restringir as trocas comerciais, de forma dissimulada. Refira-se que o prazo de protecção de 25 anos previsto actualmente pela Urheberrechtsgesetz, de 9 de Setembro de 1965, corresponde a um prazo de protecção inferior ao anteriormente existente (50 anos contados a partir da morte do autor[25]), embora só comece a correr a partir do dia da entrada em vigor da lei. Entendo, portanto, tal como a Comissão, que nada permite pensar que as disposições nacionais em causa constituam restrições dissimuladas.

27. Em consequência, proponho que o Tribunal declare que os artigos 30.° a 36.° do Tratado CEE não obstam a que o titular de um direito de reprodução e de difusão de uma obra musical invoque as prerrogativas de que dispõe nos termos da legislação nacional, em relação a suportes de som que não foram comercializados por ele nem com o seu consentimento num Estado-membro em que essa comercialização é legal, por ter expirado o prazo de protecção.

25 — Artigo 29.°, LUG de 19 de Junho de 1901, RGBl, 1227, na versão dada pelas disposições de alteração publicadas no RGBl. de 13 de Dezembro de 1934, II, p. 1359. Refira-se, aliás, que o artigo 14.° da «Convenção internacional sobre a protecção dos artistas, intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão», de 26 de Outubro de 1961, estabelece que «o prazo de protecção a conceder... não poderá ser inferior a um *período de vinte anos*».