CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL JEAN MISCHO

apresentadas em 13 de Abril de 2000 *

1. A acção de incumprimento, intentada pela Comissão das Comunidades Europeias, objecto das presentes conclusões, destina-se a fazer declarar que, ao pôr em prática, com fundamento no Código da Propriedade Intelectual, procedimentos de retenção, pelas autoridades aduaneiras, dirigidos contra mercadorias legalmente fabricadas num Estado-Membro da Comunidade Europeia e destinadas, após terem transitado pelo território francês, a ser colocadas no mercado dum outro Estado-Membro, onde podem legalmente ser comercializadas, a República Francesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 30.° do Tratado CE (que passou, após alteração, a artigo 28.° CE).

2. Para facilitar o exame aprofundado da argumentação das partes no caso em apreço, insistirei, inicialmente, nos seguintes elementos, que importa não perder de vista aquando do exame de alguns argumentos apresentados pelas partes.

3. Assim, importa salientar que a acção da Comissão não tem em vista as medidas tomadas pelas autoridades francesas para impedir o acesso ao mercado francês de produtos fabricados em violação dos direitos da propriedade industrial e comercial conferidos pela legislação francesa.

4. Com efeito, o incumprimento alegado pela Comissão refere-se exclusivamente às mercadorias fabricadas num Estado-Membro, onde, contrariamente ao que sucede em França, não beneficiam da protecção de um direito exclusivo e, transportadas através da França para serem colocadas no mercado de outro Estado-Membro onde também não são protegidas.

5. Tal como as partes, utilizarei para descrever esta introdução temporária das mercadorias no território de um Estado-Membro, a expressão «trânsito», entendendo-se que não se trata no caso concreto de um «trânsito» no sentido jurídico que lhe dá, por exemplo, o Código Aduaneiro Comunitário [1], mas de um «trânsito» na acepção física do termo.

* Língua original: francês.

1 — Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (JO L 302, p. 1, a seguir «Código Aduaneiro Comunitário»).

6. Assim, não está aqui em causa a hipótese que, tem sido essencialmente objecto da jurisprudência do Tribunal de Justiça, ou seja, a de que as mercadorias litigiosas se destinam a ser importadas, isto é, colocadas no mercado no território de um Estado-Membro, cuja legislação permite a obtenção de um direito exclusivo.

7. Por conseguinte, a acção também não diz respeito à retenção das mercadorias em França, para efeitos da comercialização nesse Estado, ou a retenção de mercadorias fabricadas em França em violação da legislação nacional aplicável.

8. Com efeito, na situação que é objecto da acção, a retenção das mercadorias pelo transportador visa unicamente permitir o encaminhamento das mesmas para outro Estado-Membro onde se destinam a ser comercializadas.

9. É conveniente sublinhar igualmente que os factos censurados pela Comissão diferem dos que estão em causa nos vários processos citados pelas partes.

10. Concretamente, a demandada procura inserir o caso presente numa espécie de «saga» da qual fariam igualmente parte os processos CICRA e Maxicar [2] e Renault [3] que se referem também a peças sobresselentes utilizadas na reparação automóvel.

11. Ora, é forçoso constatar que esses dois processos diferem fundamentalmente do caso presente.

12. Com efeito, no primeiro, estava em causa a possibilidade do titular do direito de propriedade intelectual num Estado-Membro se opor à importação nesse Estado das mercadorias litigiosas. Ora, como vimos, a acção da Comissão refere-se a produtos destinados à comercialização num Estado-Membro diferente daquele no qual o direito de propriedade intelectual se aplica.

13. O segundo diz igualmente respeito à possibilidade do titular do direito se opor à fabricação, venda ou exportação dos objectos protegidos pelo referido direito, e não à simples travessia do território abrangido pelo direito de propriedade intelectual.

14. Feita esta observação prévia, examinemos os diferentes elementos do litígio.

2 — Acórdão de 5 de Outubro de 1988 (53/87, Colect., p. 6039).

3 — Acórdão de 11 de Maio de 2000 (C-38/98, Colect., p. I-2973).

Haverá entrave ao comércio intracomunitário?

15. Sendo o objecto da acção declarar verificada uma violação das disposições do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias, há que determinar, em primeiro lugar, se as medidas nacionais em causa são susceptíveis de entravar o comércio intracomunitário.

16. Tanto a Comissão como a demandada consideram ser esse o caso. Com efeito, as disposições nacionais citadas pela Comissão permitem aos serviços aduaneiros reter as mercadorias, a pedido do titular do direito de propriedade intelectual, quando este considere que o seu direito foi violado.

17. Essa retenção pode durar até dez dias. Se, antes de terminar esse prazo, o titular do direito intentar uma acção judicial, é possível obter uma prorrogação dos seus efeitos. Finalmente, o processo judicial que se segue à retenção pode levar ao confisco das mercadorias litigiosas.

18. Com efeito, tanto a Comissão como a demandada citam, a este respeito, um acórdão da Cour de cassation francesa, de 26 de Abril de 1990, do qual resulta que, na acepção das disposições francesas aplicáveis, a simples presença em França de mercadorias fabricadas noutro Estado-Membro e destinadas à comercialização noutro Estado-Membro é constitutiva de uma contrafacção passível, designadamente, de confisco.

19. A demandada cita várias outras decisões que confirmam essa jurisprudência, nomeadamente, um acórdão da Cour de Cassation francesa, de 17 de Fevereiro de 1999.

20. Considero, assim, dever partilhar o ponto de vista das partes segundo o qual os procedimentos de retenção censurados pela Comissão constituem efectivamente uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa, visto que têm por efeito, no mínimo, atrasar a passagem das mercadorias em trânsito e, no máximo, são susceptíveis de constituir a condição prévia indispensável à proibição da passagem das mercadorias, até mesmo o seu confisco.

21. A Comissão e a demandada fazem contudo análises divergentes sobre a natureza exacta da medida em causa.

22. Com efeito, segundo a Comissão, as retenções controvertidas são efectuadas pela alfândega na passagem das fronteiras. Só podem, assim, dizer respeito aos produtos importados e são por isso, «distintamente aplicáveis». Daí decorreria que apenas as considerações enumeradas no artigo 36.° do Tratado CE (que passou, após alteração, a artigo 30.° CE) são susceptí-

veis de as justificar e não seria possível invocar para esse efeito uma «exigência imperativa», na acepção da jurisprudência «Cassis de Dijon» [4].

23. Em contrapartida, a demandada alega que as retenções controvertidas podem ser efectuadas pelos serviços aduaneiros sobre todo o território francês e o facto gerador das referidas medidas não seria, em qualquer caso, a passagem da fronteira.

24. Acrescenta que outras entidades para além das alfândegas têm poderes equivalentes e qualquer mercadoria suspeita, incluindo de origem nacional, é susceptível de ser objecto das medidas controvertidas.

25. A Comissão responde que a demandada não invoca nenhum caso concreto em que as mercadorias retidas tivessem sido fabricadas em França, mas unicamente um caso em que o poderiam ter sido.

26. Todavia, é forçoso constatar que a Comissão não cita nenhuma disposição aplicável da qual resultasse que apenas as mercadorias importadas podiam ser objecto das medidas de retenção em causa, ou que as mesmas devam obrigatoriamente ser efectuadas na passagem da fronteira.

27. Também não foi alegado que as referidas medidas apenas beneficiavam os construtores franceses de automóveis, visto que a Comissão renunciou a essa censura durante a fase administrativa do processo.

28. Não se estabeleceu, portanto, de forma indiscutível, na minha opinião, que as medidas nacionais em causa não são indistintamente aplicáveis.

29. Em qualquer caso, esta conclusão apenas tem uma importância relativa, no caso em apreço, uma vez que, como observa a Comissão na réplica, a demandada não invocou na contestação as diversas «exigências imperativas» às quais tinha feito alusão na fase administrativa do processo.

As possibilidades de justificação do entrave

30. O litígio apenas se refere, portanto, à possibilidade de justificar as medidas em causa com base no artigo 36.° do Tratado, uma vez que na matéria não existe direito derivado susceptível de trazer uma solução para o problema.

4 — Acórdão de 20 de Fevereiro de 1979, Rewe-Zentral, dito «Cassis de Dijon» (120/78, Recueil, p. 649).

31. Com efeito, é claro e não contestado pelas partes, que a Directiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 1998, relativa à protecção legal de desenhos e modelos [5], não traz a solução para o caso em apreço.

32. No que diz respeito à protecção de peças separadas destinadas à reparação dos veículos automóveis, o seu artigo 14.° dispõe o seguinte:

«Disposição transitória

Enquanto não tiverem sido adoptadas alterações à presente directiva, sob proposta da Comissão, nos termos do artigo 18.°, os Estados-Membros manterão em vigor as respectivas disposições jurídicas existentes em matéria de utilização do desenho ou modelo de componentes utilizados com vista à reparação dos produtos complexos por forma a restituir-lhes a aparência original, e apenas introduzirão alterações a essas disposições quando o objectivo das mesmas for a liberalização do mercado desses componentes.»

33. Daí resulta que a Directiva 98/71 não efectua uma harmonização completa, uma vez que no que se refere ao caso específico das peças em causa no presente processo remete para o direito nacional. Assim, é ao Tratado que se deve fazer referência para apreciar a compatibilidade das disposições nacionais com o direito comunitário [6].

34. O referido artigo 14.°, invocado pela demandada, não implica evidentemente que qualquer medida que um Estado-Membro mantenha em vigor seja automaticamente conforme ao direito comunitário, uma vez que esta disposição não pode dispensar as autoridades nacionais do respeito do Tratado.

35. O Governo francês invoca ainda dois outros argumentos relativos a actos de direito derivado.

36. Insiste, em primeiro lugar, sobre a extensão das prerrogativas que o direito comunitário reconhece aos Estados-Membros em matéria de controlo, quer se trate de uma regulamentação nacional ou comunitária. Segundo aquele Governo, esse princípio seria ilustrado pela Decisão n.° 3052/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 1995, que estabelece um procedimento de informação mútua relativo a medidas nacionais que derrogam o princípio da livre circulação de mercadorias na Comunidade [7].

5 — JO L 289, p. 28.

6 — V., como exemplo de uma jurisprudência constante, o acórdão de 10 de Julho de 1984, Campus Oil e o. (72/83, Recueil, p. 2727).

7 — JO L 321, p. 1.

37. É certo que a demandada admite, como sublinha a Comissão, que o facto de uma medida ser susceptível de ser notificada nos termos desse procedimento não implica, de modo algum, uma presunção de validade da referida medida. Todavia, considera que essa decisão demonstra que uma medida nacional de controlo não é, *a priori*, contrária ao direito comunitário.

38. Mesmo admitindo esta dedução como exacta, também não se deduz que essa medida nunca possa ser contrária ao direito comunitário. Deve examinar-se cada caso concreto à luz das disposições do Tratado e da jurisprudência do Tribunal de Justiça.

39. O Governo francês procura igualmente retirar argumentos do Regulamento (CE) n.º 3295/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, que estabelece medidas destinadas a proibir a introdução em livre prática, a exportação, a reexportação e a colocação sob um regime suspensivo das mercadorias de contrafacção e das mercadorias-pirata [8].

40. Refere que as medidas de retenção censuradas são compatíveis com as disposições do referido regulamento que concedem aos Estados-Membros amplos poderes para assegurar a defesa dos direitos dos titulares de direitos de propriedade intelectual contra as contrafacções provenientes de países terceiros.

41. Em especial, o Regulamento n.º 3295/94 permite ao titular de um direito apresentar um pedido escrito às autoridades aduaneiras para que estas intervenham quando mercadorias de contrafacção forem declaradas para introdução em livre prática, exportação ou reexportação ou sejam descobertas por ocasião de um controlo.

42. A demandada cita, além disso, as conclusões do Advogado-Geral no processo Polo/Lauren [9], que confirmariam que o Regulamento n.º 3295/94 permite aos Estados-Membros oporem-se ao trânsito no seu território de mercadorias de contrafacção originárias de um país terceiro e destinadas a serem exportadas para outro país terceiro.

43. O Governo francês aceita, contudo, o argumento da Comissão segundo o qual o Regulamento n.º 3295/94 apenas é aplicável às mercadorias provenientes de países terceiros que, contrariamente às mercadorias legalmente fabricadas num Estado-Membro, não beneficiam do princípio da livre circulação de mercadorias.

8 — JO L 341, p. 8.

9 — Conclusões de D. Ruiz-Jarabo Colomer, com data de 16 de Dezembro de 1999 (acórdão de 6 de Abril de 2000, C-383/98, Colect., p. I-2519).

44. Todavia, alega que, na ausência das medidas censuradas pela Comissão, o objectivo do Regulamento n.º 3295/94 ficaria gravemente comprometido. Com efeito, bastaria então que os Estados-Membros mais «laxistas» introduzissem as mercadorias em livre prática no seu território para que não pudessem ser interceptadas por um Estado-Membro mais cuidadoso com a protecção da propriedade industrial e comercial, quando é simplesmente um Estado de passagem.

45. O facto de pretender pôr em prática, mesmo com um zelo superior ao dos Estados-Membros que a demandada qualifica de «laxistas», uma disposição de direito derivado não poderá justificar uma violação do Tratado.

46. Além do mais, constitui jurisprudência constante que, quando um Estado-Membro considera que outro violou as obrigações que lhe impõe o direito comunitário, não lhe compete recorrer a medidas nacionais para resolver essa situação, mas aos meios que o direito comunitário lhe concede para esse efeito.

47. O Governo francês mitiga em seguida a sua argumentação recordando que a intervenção das autoridades aduaneiras prevista pelo Regulamento n.º 3295/94 só ocorre se a importação violar o direito do Estado-Membro onde é solicitada a intervenção das autoridades. Daí resultaria que nada impede um operador de um país terceiro de obter noutro Estado-Membro a introdução em livre prática das mercadorias que seriam de contrafacção na acepção do direito francês. Estas beneficiariam, assim, do estatuto de mercadoria comunitária e podiam, então, do ponto de vista da Comissão, atravessar livremente o território francês, o que comprometeria a realização dos objectivos do Regulamento n.º 3295/94.

48. Observe-se, em primeiro lugar, que não parece que as medidas censuradas pela Comissão sejam conformes às disposições do Regulamento n.º 3295/94.

49. Com efeito, este prevê no seu artigo 3.º que o pedido apresentado às autoridades aduaneiras deve referir-se a produtos provenientes de um país terceiro. Ora, não foi alegado pela demandada que a mesma condição seja aplicável às retenções previstas pela legislação francesa.

50. Por outro lado, o pedido deve referir-se a situações muito precisas, ou seja, aquelas em que as mercadorias em causa são declaradas para introdução em livre prática, para exportação, para reexportação ou detectadas por ocasião de um controlo efectuado sobre mercadorias colocadas sob um regime suspensivo na acepção do Código Aduaneiro Comunitário.

51. Ora, não foi contestado que a possibilidade de retenção não está subordinada, em direito francês, à existência de uma dessas situações.

52. Assim, é forçoso concluir que as medidas de retenção censuradas pela Comissão têm um âmbito de aplicação bastante mais vasto do que as medidas previstas pelo Regulamento n.º 3295/94 e não podem, portanto, considerar-se justificadas pelo objectivo deste.

53. Importa recordar, por outro lado, que, em qualquer caso, um Estado-Membro não pode alegar a conformidade de uma medida com o objectivo de um acto de direito derivado para justificar uma violação do Tratado. Com efeito, um acto de direito derivado não poderá ter por efeito afectar o alcance das obrigações de um Estado-Membro por força do Tratado.

54. Quanto a estas, a Comissão alega os seguintes argumentos, para demonstrar a existência de uma violação das disposições do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias.

55. Relativamente à protecção da propriedade industrial, observa que resulta da jurisprudência constante do Tribunal de Justiça que essa derrogação apenas é admitida se as medidas em causa são necessárias e proporcionais para salvaguardar os direitos que constituem o objecto específico da propriedade industrial protegida.

56. A este respeito, a invocação pelas autoridades francesas da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa ao direito das marcas não é pertinente, na medida em que as peças separadas em causa não continham marcas contrafeitas.

57. Quanto à protecção dos desenhos e modelos e, nomeadamente, à protecção aplicável às peças sobresselentes de automóveis, a Comissão faz referência ao acórdão CICRA e Maxicar, já referido. O Tribunal de Justiça declarou compatível com o Tratado uma legislação nacional nos termos da qual um fabricante de veículos automóveis, titular de um modelo ornamental relativo a peças sobresselentes destinadas aos veículos por ele fabricados, pode proibir a fabricação a terceiros para venda no mercado interno ou para exportação, de peças protegidas ou impedir a importação de outros Estados-Membros das peças protegidas que aí tenham sido fabricadas sem o seu consentimento. O Tribunal de Justiça sublinhou que essa legislação visava, com efeito, proteger a própria substância do direito exclusivo conferido ao titular e, assim, não era contrária aos artigos 30.º e 36.º do Tratado.

58. O direito exclusivo conferido ao titular do direito sobre os desenhos e modelos abrangeria a fabricação e a comercialização no território nacional e não poderia ter por efeito proteger esse direito noutros mercados, tendo em conta o princípio da territo-

rialidade do direito da propriedade industrial, que o Tribunal de Justiça consagrou, designadamente, no acórdão IHT Internationale Heiztechnik e Danziger [10]. Ora, no caso em apreço, os produtos referidos não eram nem fabricados em França, nem destinados a serem colocados no mercado francês. As retenções efectuadas pelas autoridades francesas não poderiam, portanto, ser interpretadas no sentido de protegerem o objecto específico do direito tal como definido pelo Tribunal de Justiça.

59. No acórdão CICRA e Maxicar, já referido, o Tribunal de Justiça considerou, na verdade, que uma proibição não apenas de importar, mas também de exportar as mercadorias, violando o direito exclusivo, era justificada, mas resulta do acórdão que é a fabricação no território nacional, em violação do direito exclusivo, que poderá legitimamente ser proibida, seja essa fabricação efectuada para venda no mercado interno ou para exportação.

60. O simples trânsito no território francês não constitui por si só uma violação do direito exclusivo reconhecido pelo direito francês ao titular do direito sobre os desenhos e modelos.

61. Se se admitissem as retenções aduaneiras praticadas em França sobre as mercadorias comunitárias em trânsito, no caso em apreço, isso significaria estender a outros Estados-Membros a aplicação da lei francesa, o que seria contrário ao princípio consagrado pelo Tribunal de Justiça segundo o qual compete ao legislador nacional determinar os produtos que podem beneficiar da protecção industrial. O efeito extraterritorial seria ainda acrescido em virtude da situação central da França no plano geográfico na Comunidade Europeia. Assim, a protecção industrial adquirida em França por um operador bastaria para lhe assegurar direitos exclusivos no conjunto da Comunidade, em detrimento de produtos legalmente fabricados em Espanha e em Portugal.

62. Esses exemplos mostrariam que o equilíbrio que deve existir entre a protecção da propriedade industrial e o princípio da livre circulação, tal como foi recordado no acórdão Keurkoop [11], seria manifestamente quebrado em detrimento deste último.

63. A protecção da propriedade industrial não justifica, portanto, as retenções aduaneiras praticadas sobre as mercadorias comunitárias em trânsito que beneficiam do princípio da livre circulação.

64. Quanto ao artigo 36.°, o Governo francês sublinha que a protecção da propriedade industrial e comercial faz parte das excepções ao princípio da livre circulação de mercadorias. A retenção para efeitos de controlo seria adaptada a essa finalidade. O critério da proporcionalidade seria cumprido pelo carácter temporário da

10 — Acórdão de 22 de Junho de 1994 (C-9/93, Colect., p. I-2789).

11 — Acórdão de 14 de Setembro de 1982 (144/81, Recueil, p. 2853).

retenção e pelo facto da mesma não prejudicar a integridade dos produtos.

65. No âmbito da propriedade industrial, o Tribunal de Justiça encontrou um equilíbrio entre a livre circulação de mercadorias e a legítima protecção dos direitos sobre bens incorpóreos. Assim, declarou que uma medida é proporcional e, portanto, lícita, se tiver por objecto assegurar a protecção do objecto específico da propriedade em causa.

66. Em matéria de desenhos e modelos, o acórdão de referência seria o acórdão Keurkoop, já referido. Nesse processo, o advogado-geral, retomando as observações da Comissão, define o objecto específico como «o direito exclusivo do titular de comercializar um produto que reveste uma determinada forma». As medidas tomadas pelo titular dos direitos pertenceriam, assim, ao objecto específico da propriedade do modelo, quando se destinam a fazer respeitar os seus direitos exclusivos.

67. No acórdão Keurkoop, já referido, o Tribunal de Justiça declarou que o titular do direito ao modelo, adquirido por força da legislação de um Estado-Membro, pode opor-se à importação de produtos provenientes de outro Estado-Membro e que tenham um aspecto idêntico ao modelo protegido. O Governo francês considera que, se se aplicar essa jurisprudência ao processo em apreço, pode concluir-se que, em matéria de trânsito de cópias servis de peças separadas de automóveis, nos processos em que foram colocadas em circulação cópias de modelos sem o acordo do titular do direito, as acções destinadas a impedir a importação, exportação, o trânsito ou a venda dessas mercadorias no território nacional pela primeira vez constituiriam tão só o exercício legítimo dos direitos de propriedade industrial.

68. Em apoio desta análise, o Governo francês cita uma passagem das observações da Comissão no recente processo Renault, C-38/98, já referido, actualmente pendente no Tribunal de Justiça que, segundo ele, retoma o essencial da parte decisória do acórdão no processo CICRA e Maxicar, já referido: «no estado actual do direito comunitário, os artigos 30.° e 36.° do Tratado devem ser interpretados no sentido de que não se opõem a que uma legislação nacional permita ao titular de direitos específicos de propriedade industrial sobre as peças separadas, cujo conjunto constitua a carroçaria de um tipo de veículo automóvel já colocado no mercado, exercer esses direitos específicos de exclusividade em relação a essas peças separadas, proibindo a terceiros fabricar, vender, importar ou exportar peças de substituição não originais, invocando a respectiva protecção judicial para fazer valer essas proibições».

69. Em conclusão, o Governo francês considera que os controlos praticados para assegurar a protecção dos desenhos e modelos sobre peças separadas para veículos automóveis segundo modalidades que ainda não estão harmonizadas ao nível comunitário não entram necessariamente no âmbito de aplicação do artigo 30.° e,

sendo caso disso, incluir-se-ão na isenção referida no artigo 36.° do Tratado em relação às restrições que são justificadas por razões de protecção da propriedade industrial.

70. Que pensar destes argumentos?

71. Não partilho da análise que a demandada faz da jurisprudência que cita.

72. Com efeito, no que se refere ao processo CICRA e Maxicar, já referido, recordo que ele diz respeito à situação em que o titular do direito visa impedir a fabricação do produto abrangido pelo referido direito. Como refere a Comissão, sem outra forma de processo, não poderá equiparar-se a fabricação no território protegido ao simples trânsito através dele.

73. Assim, o facto de o Tribunal de Justiça ter declarado que o direito de impedir a fabricação constitui a própria substância do direito de propriedade intelectual não permite supor que o mesmo sucede com o direito de impedir o simples trânsito.

74. Por razões semelhantes, não estou convencido com a fundamentação que a demandada procura ao basear-se no acórdão Keurkoop, já referido. Com efeito, o Tribunal de Justiça declarou nesse processo que o direito de se opor à comercialização de um produto importado de aspecto idêntico ao modelo protegido inclui-se, em princípio, na própria substância do direito de propriedade industrial e comercial. Em contrapartida, o acórdão não refere a questão, diferente, do trânsito, que não se colocava.

75. Assim, as mesmas razões que limitam a relevância, no caso em apreço, da jurisprudência CICRA e Maxicar, já referida, impedem-nos igualmente de apresentar, como faz a demandada, uma fundamentação por analogia, baseada no acórdão Keurkoop, já referido.

76. Como refere a Comissão, constitui jurisprudência constante que apenas as medidas que visam assegurar a protecção de direitos exclusivos, que constituem o objecto específico do direito de propriedade intelectual, são susceptíveis de beneficiar da excepção ao princípio fundamental da livre circulação, enunciada no artigo 36.° do Tratado [12].

O objecto específico do direito ao desenho ou modelo

77. Tal como as partes, concentrarei, com efeito, a minha análise sobre a protecção do

12 — Acórdão de 8 de Junho de 1971, Deutsche Grammophon (78/70, Colect., p. 183).

direito ao desenho ou modelo, uma vez que resulta dos autos que as peças objecto das queixas que estiveram na origem da acção da Comissão não continham contrafacção de marca e eram protegidas por esse direito.

78. Uma primeira indicação é fornecida pela própria Directiva 98/71 [13]. Com efeito, ela dispõe no artigo 12.°, sob a epígrafe «Direitos conferidos pelo registo», que:

«O registo de um desenho ou modelo confere ao seu titular o direito exclusivo de o utilizar e de proibir a sua utilização por terceiros, sem o seu consentimento. Essa utilização abrange, em especial, o fabrico, a oferta, a colocação no mercado, a importação, a exportação ou a utilização de um produto em que esse desenho ou modelo foi incorporado, ou a que foi aplicado, bem como a armazenagem desse produto para os mesmos fins.»

79. Procurar-se-á em vão nessa enumeração, certamente exemplificativa, visto que precedida da expressão «em especial», uma referência ao simples transporte do produto.

80. Em qualquer caso, resulta, sem dúvida, que o objecto específico do direito é a possibilidade de impedir a «utilização» do produto. O que abrange este conceito?

81. Percebe-se claramente que o facto de fabricar produtos idênticos, pelo menos na sua aparência, ao produto protegido implica uma «utilização» do desenho ou modelo. Com efeito, essa fabricação pressupõe imitar a aparência do produto, aparência essa que é precisamente a característica do produto abrangida pelo direito sobre o desenho ou modelo.

82. O mesmo sucede relativamente à comercialização de produtos que imitam a aparência do produto protegido. Com efeito, ela é decisiva para o consumidor que compra um produto que é objecto de um direito sobre o desenho ou modelo, senão não haveria qualquer interesse em querer protegê-la por um direito exclusivo. O sucesso da comercialização depende, assim, especialmente, da aparência do produto oferecido para venda.

83. Em contrapartida, não se poderá alegar que o transportador «utiliza» o produto de um modo comparável às duas hipóteses acima referidas. Com efeito, para os fins da prestação de serviço de transporte, a aparência dos produtos transportados é desprovida de importância e o benefício que o transportador retirará da sua prestação não depende dela. Ao contrário, o êxito do fabrico e da comercialização é inseparável

13 — V. ponto 31, *supra*.

da aparência do produto, aparência essa que o direito visa proteger.

84. É, portanto, perfeitamente lógico que o titular do direito possa obter o pagamento de «royalties» por aqueles a quem ele concede uma licença de fabrico ou de distribuição. Ao contrário, imagina-se bastante mais difícil que ele possa convencer um transportador a pagar-lhe «royalties» por ter a honra de transportar as mercadorias protegidas pelo seu direito [14].

85. Há, assim, uma grande diferença de natureza entre o simples transporte, por um lado, a fabricação ou a comercialização, por outro.

86. Além disso, o titular do direito não pretende opor-se ao transporte, considerado isoladamente. Com efeito, o seu interesse é impedir que as referidas peças cheguem a um consumidor que poderá comprá-lo sem que o titular do direito tenha podido obter a retribuição inerente ao direito de propriedade intelectual. Assim, a única razão pela qual o titular do direito poderá querer opor-se ao simples transporte das peças litigiosas é o facto do referido transporte poder acabar pela colocação no mercado, que constitui a situação que, na realidade, o titular do direito quer impedir.

14 — A situação seria evidentemente diferente se, por exemplo, o titular do direito tivesse igualmente um direito de marca e permitisse ao transportador fazer referência a essa marca para fins publicitários. Por exemplo: empresa X, transportador de confiança do construtor Y.

87. É, portanto, no contexto de uma comercialização posterior que o transporte é susceptível de prejudicar os interesses do titular do direito. Em contrapartida, considerado isoladamente, não é relevante em relação àqueles interesses e não pode, assim, contrariamente ao fabrico ou à comercialização, incluir-se na protecção do objecto específico do direito.

88. Esta análise é confirmada por toda a jurisprudência do Tribunal de Justiça em matéria de propriedade intelectual. Com efeito, qualquer que seja o direito em causa [15], o Tribunal de Justiça fez sempre uma referência explícita à colocação no mercado para definir o objecto específico do referido direito.

89. O mesmo sucede no que se refere aos direitos de propriedade intelectual, que foram já objecto de uma harmonização pelo legislador comunitário [16].

15 — No que diz respeito ao direito de patente: acórdão de 31 de Outubro de 1974, Sterling Drug (15/74, Colect., p. 475). No que diz respeito às obtenções vegetais: acórdão de 8 de Junho de 1982, Nungesser e Eisele/Comissão (258/78, Recueil, p. 2015). No que se refere ao direito de autor: acórdão Deutsche Grammophon, já referido. No que se refere à marca: acórdão de 31 de Outubro de 1974, Winthrop (16/74, Colect., p. 499).

16 — V., por exemplo, o artigo 5.º da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros sobre as marcas (JO 1989, L 40, p. 1); o artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 2100/94 do Conselho, de 27 de Julho de 1994, que institui um regime de protecção comunitária de obtenções vegetais (JO L 227, p. 1); o artigo 5.º da Directiva 87/54/CEE do Conselho, de 16 de Dezembro de 1986, relativa à protecção jurídica das topografias dos semi-condutores (JO 1987, L 24, p. 36); o artigo 25.º do Acordo em matéria de patentes comunitárias, assinado no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1989 (JO L 401, p. 1), e o artigo 20.º da proposta alterada de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à aproximação dos regimes jurídicos de protecção das invenções por modelo de utilidade [COM (99) 309 final].

90. Não se vê porque razão deveriam afastar-se todos estes precedentes e conceder ao desenho ou modelo uma protecção mais ampla do que aquela de que beneficiam, por exemplo, o direito de autor ou a patente, até porque a directiva relativa ao desenho ou modelo dá também relevância ao fabrico e à comercialização.

91. Daí resulta que, medidas nacionais que não tenham em vista preservar o direito exclusivo do titular de fabricar ou de comercializar o objecto protegido, mas impedir o seu simples trânsito através do território ao qual se aplica o direito, não podem ser justificadas pela protecção do objecto específico do direito de propriedade intelectual.

92. Certamente, poderá alegar-se que, no caso em apreço, as medidas litigiosas visam ainda assim proteger o objecto específico do direito, uma vez que, recorrendo a elas, o titular do direito pode impedir que as mercadorias em causa cheguem a outro Estado-Membro onde se destinem a ser comercializadas.

93. Este argumento negligência, todavia, o facto de, no exemplo que é objecto da acção da Comissão, o direito do Estado-Membro ao qual as referidas mercadorias se destinam admitir a sua comercialização.

94. Aceitar este argumento implicaria, portanto, atribuir efeitos no território desse outro Estado-Membro à proibição existente em França. Isso constituiria, como refere a Comissão, um efeito extraterritorial do direito francês, contrário ao princípio da territorialidade do direito de propriedade intelectual. Ora, este inclui-se na própria substância do direito, uma vez que deve ser analisado como um monopólio no território ao qual se aplica e foi consagrado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça [17].

95. Seria, além disso, paradoxal no caso em apreço, permitir a um operador impedir o transporte através de um Estado-Membro e, assim, por ricochete, a comercialização noutro, onde era legal, na medida em que a prestação de transporte é acessória em relação à comercialização. Com efeito, chegar-se-ia ao ponto de o principal seguir o acessório, em vez do inverso.

96. A demandada alega ainda que as medidas de retenção incluir-se-iam na protecção do objecto específico do direito de propriedade intelectual, uma vez que este incluiria em todo o caso o direito do titular reservar para si a primeira colocação em circulação das mercadorias protegidas pelo direito.

97. Ora, no caso em apreço, as peças litigiosas teriam sido colocadas «em circulação» pela primeira vez em França. O

17 — V., o acórdão IHT Internationale Heiztechnik e Danziger, já referido.

Tratado permite, assim, que a legislação francesa conceda ao titular do direito de propriedade intelectual a possibilidade de se opor à referida «colocação em circulação».

98. Parece-me que este argumento assenta numa confusão entre o conceito de «colocação em circulação» na acepção puramente física do termo e, a «colocação em circulação» na acepção que o direito comunitário dá a essa expressão.

99. Com efeito, quando a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à livre «circulação» de mercadorias evoca a «colocação em circulação» num outro Estado-Membro, não tem em vista o simples facto de as deslocar a bordo de um meio de transporte, mas à colocação no mercado das referidas mercadorias.

100. Assim, no caso em que, como aquele que é objecto da acção da Comissão, as mercadorias são deslocadas fisicamente para o território de um Estado-Membro antes de serem colocadas no mercado de outro, é neste último que ocorre a primeira «colocação em circulação», contrariamente ao que é referido pela demandada.

101. O carácter problemático do recurso a um critério puramente físico é, além do mais, demonstrado pelas circunstâncias do caso em apreço. Com efeito, naquela acepção, a primeira colocação em circulação das mercadorias que são objecto da acção da Comissão, também não se situa em França, mas em Espanha, uma vez que, fabricadas nesse Estado, essas peças iniciaram aí necessariamente a sua «circulação», no momento em que saíram da fábrica.

Uma proibição do trânsito será necessária?

102. A demandada alega ainda que as medidas de retenção censuradas pela Comissão seriam indispensáveis para garantir a eficácia da luta contra a contrafacção, luta essa, cuja legitimidade seria comprovada pelas prioridades definidas na matéria, quer no âmbito comunitário, quer no contexto do terceiro pilar.

103. Assim, a acção da Comissão, viria comprometer gravemente os objectivos prosseguidos pela Comunidade.

104. Concretamente, o Governo francês refere que as medidas de retenção, com a possível proibição daí decorrente, seriam necessárias para evitar qualquer risco das peças fabricadas noutro Estado-Membro serem vendidas clandestinamente em França, em vez de serem conduzidas ao

seu destino declarado, isto é, para outro Estado-Membro.

105. Por outras palavras, as medidas em causa não deviam ser entendidas no sentido de fazer incluir o simples trânsito no objecto específico do direito de propriedade intelectual, mas simplesmente no sentido de garantir o respeito das prerrogativas que o direito comunitário reconhece ao titular do direito, ou seja, como vimos, o direito exclusivo de fabricar e de comercializar o produto protegido.

106. A retenção, prévia à proibição total da passagem das mercadorias, seria, assim, necessária visto que, se se permitisse o trânsito através da França de peças legalmente fabricadas noutro Estado-Membro e destinadas a ser legalmente comercializadas noutro Estado-Membro, existiria o risco, demasiado grande, de ver esse «trânsito» transformar-se em importações clandestinas, que constituiriam incontestavelmente violações das prerrogativas do titular do direito de propriedade intelectual.

107. É verdade que as medidas de retenção que tenham em vista unicamente impedir a comercialização em França de peças fabricadas sem o consentimento do titular do direito incluem-se efectivamente na protecção do objecto específico do direito de propriedade intelectual, uma vez que este é constituído pelo direito exclusivo de o titular fabricar e de colocar no mercado o produto protegido no território do qual o direito se aplica, direito exclusivo esse de que é possível dispor através da concessão de licenças.

108. Resulta, contudo, da jurisprudência constante do Tribunal de Justiça que, não basta que uma medida restritiva de uma liberdade fundamental do Tratado seja abrangida por uma das causas de exoneração enumeradas no artigo 36.° do Tratado, é ainda necessário que seja proporcional ao objectivo a atingir [18].

109. No caso específico de medidas de controlo, o Tribunal de Justiça declarou que, para que um processo nacional de controlo seja justificado face às exigências do artigo 36.° do Tratado, é necessário que o objectivo visado não possa ser atingido de modo igualmente eficaz por medidas menos restritivas do comércio intracomunitário. Este processo não deve ocasionar despesas ou prazos não razoáveis [19].

110. Ora, não pode considerar-se que respeitam o princípio da proporcionalidade medidas como as que estão em causa no caso em apreço, tomadas para evitar o risco de ver comercializar em França carregamentos supostamente destinados ao mercado de outro Estado-Membro, e, sem que seja possível evitá-lo, se se verificar que as mercadorias se destinam a outro Estado-Membro.

18 — Acórdãos de 20 de Maio de 1976, De Peijper (104/75, Colect., p. 263), e Campus Oil e o., já referido.

19 — Acórdão de 11 de Junho de 1987, Gofette e Gilliard (406/85, Colect., p. 2525, n.° 10).

111. O Tribunal de Justiça já sublinhou, aliás, no acórdão Monsees [20], a gravidade das medidas que conduzam a uma proibição total do trânsito.

112. Uma tal medida de proibição afecta gravemente os fluxos comerciais dentro de um mercado que se pretende único. Assim, devia ser um instrumento de último recurso e não, como no caso vertente, uma medida de direito comum.

113. Na minha opinião, não tem razão a demandada quando afirma que a Comissão não referiu medidas menos restritivas do comércio que poderiam evitar o alegado risco.

114. Com efeito, a Comissão sublinha que um simples controlo documental deveria permitir garantir que os carregamentos controlados provenham efectivamente de um Estado-Membro e se destinem a outro Estado-Membro. Partilho deste ponto de vista.

115. Note-se, em primeiro lugar, que, em numerosos casos, o Tribunal de Justiça declarou que as proibições de importação eram excessivas em relação ao objectivo previsto e que medidas de etiquetagem deviam ser consideradas suficientes [21]. Por maioria de razão, o mesmo deve suceder em relação a uma proibição do trânsito.

116. Com efeito, parece-me dificilmente concebível que um controlo baseado no exame da documentação que acompanha a carga não seja suficiente para esse fim. Ora, esse controlo documental constitui evidentemente uma medida menos restritiva do que as retenções censuradas pela Comissão.

117. A este respeito, a demandada alega que a exigência de possuir documentos é, por si só, susceptível de constituir um entrave à livre circulação de mercadorias.

118. Isso é verdade. Todavia, essa objecção deve ser afastada na medida em que, como no caso vertente, um controlo baseado em documentos é uma medida menos restritiva do que aquela que foi aplicada por um Estado-Membro e é proporcional ao objectivo previsto, ou seja, a protecção do objecto específico do direito de propriedade intelectual.

119. O Governo francês acrescenta que, em numerosos casos, os camiões interceptados

20 — Acórdão de 11 de Maio de 1999 (C-350/97, Colect., p. I-2921).

21 — Acórdão de 10 de Novembro de 1982, Rau (261/81, Recueil, p. 3961) e de 14 de Julho de 1988, 3 Glocken e Kritzinger (407/85, Colect., p. 4233).

pelos serviços competentes não têm o mínimo documento para apresentar às autoridades.

120. Tal afirmação não pode deixar de parecer surpreendente. Com efeito, apesar de a Comissão não citar qualquer regulamentação geral que imponha a posse de documentos adequados, forçoso é recordar que o serviço de transporte não é cumprido apenas num determinado contexto legislativo e regulamentar, mas igualmente com base em disposições contratuais que dificilmente se admite não terem qualquer forma escrita. A própria demandada refere, a este respeito, o facto de os contratos comerciais se traduzirem habitualmente pela existência de documentos, tais como notas de encomenda, contratos, guias de entrega ou facturas.

121. Assim, resulta dos autos que os operadores que foram objecto das retenções que estiveram na origem da queixa que levou a Comissão a intentar a presente acção, dispunham de documentos, tais como facturas.

122. Além disso, tendo em conta a possibilidade de recorrer a meios de comunicação modernos, parece-me que as autoridades competentes poderão solicitar o envio dos referidos documentos num prazo inferior a dez dias, sempre que procedam ao controlo de um transportador totalmente desprovido de documentos.

123. Em qualquer caso, o argumento é irrelevante. Com efeito, ainda que certos operadores não respeitem a obrigação de possuir documentos, isso não poderá justificar a proibição geral de exercerem uma liberdade fundamental do Tratado. Com efeito, nada impede as autoridades francesas, no âmbito de um controlo documental, de aplicar procedimentos de retenção contra aqueles que estiver totalmente desprovidos de documentos.

124. Assim, entendo que, mesmo que se considere que as retenções litigiosas têm em vista proteger o objecto específico do direito de propriedade intelectual, excluindo qualquer risco de um «trânsito» se tornar numa importação clandestina, não poderão evitar a censura do direito comunitário, porque são desproporcionadas em relação ao objectivo a atingir.

A retenção enquanto medida temporária?

125. O Governo francês faz alusão, contudo, à possibilidade de um produto que esteja verdadeiramente em trânsito ser autorizado a passar após a retenção. Assim, as medidas de retenção impugnadas não implicariam na prática, como no processo Monsees, já referido, uma proibição do trânsito, mas um simples atraso deste.

126. Essa afirmação apenas me parece dificilmente compatível com a jurisprudência nacional citada pela demandada, bem como, aliás, pela Comissão.

127. Recorde-se, a este respeito, que resulta dos autos que, por força da jurisprudência aparentemente estabelecida dos tribunais franceses, o simples transporte no território francês de peças separadas, legalmente fabricadas noutro Estado-Membro, é considerado como constitutivo do delito de contrafacção e incorre, assim, em diversas sanções, entre as quais a proibição.

128. Dito isto, aquela afirmação leva-me, contudo, a examinar a questão de saber se as retenções censuradas pela Comissão seriam compatíveis com o direito comunitário se, em lugar de acabarem numa proibição de trânsito, tivessem unicamente por efeito atrasar a passagem de mercadorias legalmente fabricadas num Estado-Membro e destinadas a ser legalmente comercializadas noutro Estado-Membro, passagem essa que seria autorizada logo que estivesse estabelecida a proveniência e o destino verdadeiros das mercadorias retidas.

129. Por força dos textos aplicáveis, a retenção em questão pode durar dois dias úteis. Essa duração é susceptível de causar despesas consideráveis para o operador que é objecto da mesma.

130. O facto de na prática essa duração poder ser menor é irrelevante, visto que, de acordo com a jurisprudência, um Estado-Membro não pode invocar a existência de uma prática conforme ao direito comunitário mantendo em vigor um texto contrário.

131. Por outro lado, é conveniente sublinhar que o controlo a que devem proceder os serviços competentes não é uma peritagem técnica complexa como aquela que está em causa no processo Comissão/ /França [22], no qual o Tribunal de Justiça não considerou expressamente contrário ao Tratado um período de 21 dias para proceder à peritagem de vinhos importados.

132. Com efeito, as autoridades não são chamadas a verificar que as peças separadas litigiosas são conformes a uma norma técnica nacional ou comunitária, mas unicamente a verificar a sua proveniência e o seu destino com a ajuda de documentos. Isto deverá fazer-se num prazo que se mede em horas em vez de dias.

133. Concluo que, ainda que as retenções que são objecto da acção da Comissão não

22 — Acórdão de 22 de Março de 1983 (42/82, Recueil, p. 1013).

implicassem uma proibição total de trânsito de mercadorias, legalmente fabricadas num Estado-Membro e destinadas a ser comercializadas noutro Estado-Membro, e tivessem apenas por efeito uma suspensão da passagem das referidas mercadorias, não seriam conformes às exigências do direito comunitário.

134. Resulta do que precede que os procedimentos de retenção abrangidos pela acção da Comissão constituem um entrave à livre circulação das mercadorias em causa, na medida em que são legalmente fabricadas num Estado-Membro e destinadas a ser legalmente comercializadas noutro Estado-Membro, entrave esse que não pode beneficiar do artigo 36.° do Tratado.

Conclusões

135. Considero, assim, que o pedido da Comissão deve ser atendido e

— deve declarar-se que, ao pôr em prática, com fundamento no Código da Propriedade Intelectual, procedimentos de retenção, pelas autoridades aduaneiras, dirigidos contra mercadorias legalmente fabricadas num Estado-Membro da Comunidade Europeia e destinadas, após terem transitado pelo território francês, a ser colocadas no mercado dum outro Estado-Membro, onde podem legalmente ser comercializadas, a República Francesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 30.° do Tratado CE (que passou, após alteração, a artigo 28.° CE);

— deve condenar-se a demandada nas despesas.