

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
P. CRUZ VILLALÓN
apresentadas em 3 de Fevereiro de 2011¹

Índice

I — Introdução	I - 12441
II — Quadro jurídico	I - 12442
A — Regulamento n.º 3295/94	I - 12443
B — Regulamento n.º 1383/2003	I - 12445
III — Litígios principais e questões prejudiciais	I - 12446
A — Processo Philips	I - 12446
B — Processo Nokia	I - 12447
IV — Processo no Tribunal de Justiça	I - 12449
V — Questão prévia: semelhanças e diferenças entre os casos Nokia e Philips	I - 12449
VI — Análise da questão prejudicial no processo Philips	I - 12451
A — Do teor da disposição invocada não resulta a «ficção da produção»	I - 12454
B — Interpretação propugnada pela Philips excede os objectivos do regulamento aduaneiro	I - 12455

1 — Língua original: espanhol.

C — Balanço final da jurisprudência anterior não cauciona a «ficção da produção»	I - 12457
D — Conclusão	I - 12460
VII — Análise da questão prejudicial no processo Nokia	I - 12460
A — Considerações preliminares	I - 12460
B — Artigos 1.º, 4.º e 9.º do regulamento que introduzem um critério específico para legitimar a intervenção: «suspeitas» de violação	I - 12462
C — As autoridades aduaneiras não podem antecipar o sentido da futura decisão quanto ao mérito	I - 12463
D — Exigências de prova excessivas poderiam tornar inútil a amplitude do âmbito de aplicação do regulamento	I - 12464
E — Regulamento que introduz o critério das «suspeitas»	I - 12465
VIII — Conclusão	I - 12467
A — À questão prejudicial do Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (processo C-446/09)	I - 12467
B — À questão prejudicial da Court of Appeal of England and Wales (processo C-495/09)	I - 12468

I — Introdução

1. Nos presentes processos apensos, dois órgãos jurisdicionais nacionais colocam questões prejudiciais de interpretação da regulamentação da União relativa à actuação das autoridades aduaneiras perante eventuais violações de direitos de propriedade intelectual.

2. Mais precisamente, ambos os casos se referem a mercadorias presumivelmente falsificadas ou pirata que se encontravam na situação aduaneira de «trânsito externo», uma modalidade do regime de suspensão pautal que, nos termos do artigo 91.º, n.º 1, alínea a), do Código Aduaneiro Comunitário², permite «a circulação de um ponto a outro do território aduaneiro da Comunidade [...] [d] e mercadorias não comunitárias, sem que fiquem sujeitas a direitos de importação e a outras imposições bem como a medidas de política comercial». Como refere a jurisprudência, este «trânsito externo» assenta numa ficção jurídica, pois tudo se passa como se essas mercadorias não comunitárias nunca tivessem tido acesso ao território de um Estado-Membro³.

3. No primeiro processo, Koninklijke Philips Electronics NV contra Lucheng Meijing

Industrial Company Ltd e o., C-446/09 (a seguir «processo Philips»), a demandante no litígio principal pede que, no âmbito dessa ficção jurídica que é a situação de trânsito externo, se aplique uma outra, a chamada «ficção da produção», por força da qual as mercadorias não comunitárias em trânsito seriam tratadas como se tivessem sido produzidas no Estado-Membro em que se encontram e, por tal motivo, sujeitas à legislação de protecção da propriedade intelectual vigente no referido Estado-Membro. Deste modo se afastaria o ónus de provar que as referidas mercadorias vão ser comercializadas na União, condição indispensável, em princípio, para obter a protecção de qualquer direito de propriedade intelectual.

4. No segundo processo, Nokia Corporation contra Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs, C-495/09 (a seguir «processo Nokia»), as autoridades aduaneiras britânicas recusaram a esta empresa a apreensão de mercadorias, aparentemente de contrafacção, com o argumento de que o seu destino era a Colômbia e de que não existiam indícios de que viessem a ser desviadas para o mercado da União Europeia. O tribunal de reenvio pergunta ao Tribunal de Justiça se a prova deste facto é indispensável para qualificar as mercadorias como sendo «de contrafacção» para efeitos da regulamentação aduaneira e, consequentemente, para que as

2 — Aprovado pelo Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 1992 (JO L 302, p. 1).

3 — Acórdão de 6 de Abril de 2000, Polo (C-383/98, Colect., p. I-2519, n.º 34).

autoridades aduaneiras possam proceder à sua retenção.

5. Nestes termos, os presentes processos apenas permitirão ao Tribunal de Justiça determinar se os regulamentos aduaneiros influenciam ou não o regime substantivo da propriedade intelectual no caso de mercadorias em situação de trânsito, bem como as possibilidades de intervenção das autoridades aduaneiras perante tais mercadorias na referida situação, tudo isto num contexto jurisprudencial um tanto confuso.

II — Quadro jurídico

6. As presentes questões prejudiciais têm por objecto a regulamentação comunitária relativa à intervenção das autoridades aduaneiras contra eventuais violações dos direitos de propriedade intelectual.

7. Concretamente, o processo Philips tem por objecto o Regulamento (CE) n.º 3295/94, de 22 de Dezembro de 1994, que estabelece determinadas medidas relativas à introdução na Comunidade e à exportação e reexportação da Comunidade de mercadorias que violem certos direitos de propriedade intelectual (a seguir «antigo regulamento aduaneiro» ou «Regulamento de 1994»)⁴. No

processo C-446/09, Nokia, pelo contrário, é aplicável o Regulamento (CE) n.º 1383/2003 do Conselho, de 22 de Julho de 2003, relativo à intervenção das autoridades aduaneiras em relação às mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de propriedade intelectual e a medidas contra mercadorias que violem esses direitos (a seguir «novo regulamento aduaneiro» ou «Regulamento de 2003»)⁵, que revogou e substituiu o anterior.

8. Ambos os regulamentos foram aprovados com base no artigo 133.º CE⁶, relativo à política comercial comum, cujo n.º 1 dispunha o seguinte: «A política comercial comum assenta em princípios uniformes, designadamente no que diz respeito às modificações pautais, à celebração de acordos pautais e comerciais, à uniformização das medidas de liberalização, à política de exportação, bem como às medidas de protecção do comércio, tais como as medidas a tomar em caso de *dumping* e de subvenções»⁷.

9. Tanto o antigo como o novo regulamento aduaneiro definem o seu âmbito de aplicação referindo as diversas situações aduaneiras em que se podem encontrar as mercadorias

4 — JO L 341, p. 8. Versão alterada pelo Regulamento (CE) n.º 241/1999 do Conselho, de 25 de Janeiro de 1999 (JO L 27, p. 1).

5 — JO L 196, p. 7.

6 — Antes do Tratado de Amesterdão, artigo 113.º CE. O Regulamento de 1994 faz referência a esta numeração, enquanto o Regulamento de 2003 cita o artigo 133.º CE.

7 — O novo artigo 207.º TFUE, que retoma, no essencial, o conteúdo desta disposição, refere-se especificamente «aos aspectos comerciais da propriedade intelectual».

susceptíveis de intervenção, e estabelecendo, para este efeito, o conceito de «mercadorias que violam direitos de propriedade intelectual».

nos termos do artigo 61.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário,

10. Ambas as regulamentações prevêm uma intervenção prévia das autoridades aduaneiras (artigo 4.º dos dois regulamentos), seguida de um possível pedido de intervenção apresentado pelo titular do direito (artigo 3.º do antigo regulamento e 5.º do novo regulamento), a sua eventual aceitação, a adopção das medidas adequadas e, sendo caso disso, a instauração de um processo «quanto ao fundo» perante a autoridade competente.

- detectadas aquando de um controlo efectuado sobre mercadorias, sob fiscalização aduaneira nos termos do artigo 37.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92, sujeitas a um regime suspensivo nos termos do n.º 1, alínea a), do artigo 84.º do referido regulamento, reexportadas mediante notificação ou colocadas em zona franca ou entreposto franco nos termos do artigo 166.º do mesmo regulamento; e

A — *Regulamento n.º 3295/94*⁸

11. O artigo 1.º define o âmbito de aplicação do regulamento:

- b) as medidas a tomar pelas autoridades competentes em relação a essas mesmas mercadorias, quando se prove tratar-se efectivamente de mercadorias abrangidas pela alínea a) do n.º 2.

«1. O presente regulamento determina:

2. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

- a) As condições de intervenção das autoridades aduaneiras, quando mercadorias suspeitas de se contarem entre as visadas na alínea a) do n.º 2 forem:

- a) “Mercadorias que violam um direito de propriedade intelectual”

- declaradas para introdução em livre prática, exportação ou reexportação,

- as “mercadorias de contrafacção”, ou seja:

- as mercadorias, incluindo o seu acondicionamento, nas quais

8 — Versão alterada pelo Regulamento n.º 241/99.

tenha sido aposta, sem autorização, uma marca de fabrico ou de comércio idêntica à marca de fabrico ou de comércio devidamente registada para os mesmos tipos de mercadorias ou que não possa ser distinguida, nos seus aspectos essenciais, dessa marca de fabrico ou de comércio e que, por esse motivo, viole os direitos do titular da marca em questão nos termos da legislação comunitária ou da legislação do Estado-[M]embro onde o pedido de intervenção das autoridades aduaneiras for apresentado,

[...],

- “as mercadorias-pirata”, ou seja: as mercadorias que sejam ou contenham cópias fabricadas sem o consentimento do titular do direito de autor ou dos direitos conexos, do titular de um direito relativo ao desenho ou modelo, registado ou não como direito nacional, ou de uma pessoa devidamente autorizada pelo titular no país de produção, nos casos em que a realização dessas cópias viole o direito em questão nos termos da legislação comunitária ou do Estado-[M]embro onde é apresentado o pedido de intervenção das autoridades aduaneiras,

[...]».

12. Nos termos do artigo 6.º:

«1. Quando uma estância aduaneira, à qual, nos termos do artigo 5.º, tenha sido comunicada a decisão de deferimento de um pedido do titular de um direito verifique, eventualmente após consulta do requerente, que as mercadorias que se encontram numa das situações referidas no n.º 1, alínea a), do artigo 1.º, correspondem à descrição das mercadorias abrangidas pelo n.º 2, alínea a), do artigo 1.º contida na referida decisão, suspenderá a autorização de desalfandegamento ou procederá à detenção dessas mercadorias. [...]

2. As disposições em vigor no Estado-[M]embro em cujo território as mercadorias se encontrem numa das situações referidas no n.º 1, alínea a), do artigo 1.º são aplicáveis:

- a) À apresentação do pedido à autoridade competente para decidir quanto ao fundo da questão e à informação imediata do serviço ou da estância aduaneira referidos no n.º 1 sobre o pedido, a menos que este seja apresentado pelos referidos serviço ou estância aduaneira;
- b) À tomada da decisão por essa autoridade. Na falta de regulamentação comunitária na matéria, os critérios a seguir para a tomada dessa decisão são idênticos aos que servem para determinar se as mercadorias produzidas no Estado-[M]embro em causa violam os direitos do titular [...]»

B — *Regulamento n.º 1383/2003*

em zona franca ou em entreposto franco na aceção do artigo 166.º do mesmo regulamento.

13. O artigo 1.º dispõe o seguinte:

«1. O presente regulamento estabelece as condições de intervenção das autoridades aduaneiras em caso de mercadorias suspeitas de violação de direitos de propriedade intelectual, nas seguintes situações:

a) Quando sejam declaradas para introdução em livre prática, exportação ou reexportação nos termos do artigo 61.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário.

b) Quando sejam descobertas por ocasião de controlos de mercadorias que entrem ou saiam do território aduaneiro da Comunidade, nos termos dos artigos 37.º e 183.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92, sujeitas a um regime suspensivo na aceção da alínea a) do n.º 1 do artigo 84.º daquele regulamento, em vias de ser reexportadas mediante notificação nos termos do n.º 2 do artigo 182.º do referido regulamento ou colocadas

2. O presente regulamento define igualmente as medidas a tomar pelas autoridades competentes quando se estabeleça que as mercadorias referidas no n.º 1 violam direitos de propriedade intelectual.»

14. O artigo 2.º, n.º 1, define o que se entende por «mercadorias que violam um direito de propriedade intelectual» para efeitos do regulamento:

«a) “Mercadorias de contrafacção”, isto é:

i) mercadorias, incluindo a embalagem, nas quais tenha sido aposta sem autorização uma marca idêntica à marca validamente registada para o mesmo tipo de mercadorias ou que nos seus aspectos essenciais, não pode ser distinguida dessa marca e que, por esse motivo, viola os direitos decorrentes do Direito Comunitário para o titular da marca em questão, tal como previsto no Regulamento (CE) [n.º] 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993,

sobre a marca comunitária, ou no direito do Estado-Membro em que é apresentado o pedido de intervenção das autoridades aduaneiras,

III — Litígios principais e questões prejudiciais

A — Processo Philips

[...]

b) “Mercadorias-pirata” [...].»

15. O artigo 9.º diz respeito às condições de intervenção das autoridades aduaneiras. No seu n.º 1 dispõe o seguinte: «Quando uma estância aduaneira à qual tenha sido comunicada a decisão de deferimento do pedido do titular do direito nos termos do artigo 8.º suspeitar, se necessário após consulta ao requerente, que as mercadorias que se encontram numa das situações referidas no n.º 1 do artigo 1.º violam um direito de propriedade intelectual abrangido por aquela decisão, suspende a autorização de saída das referidas mercadorias ou procede à sua detenção. [...]»

16. De acordo com o artigo 10.º, «[é] aplicável a legislação em vigor no Estado-Membro em cujo território as mercadorias se encontram numa das situações referidas no n.º 1 do artigo 1.º, a fim de determinar se houve violação de um direito de propriedade intelectual nos termos do direito nacional. [...]»

17. Em 7 de Novembro de 2002, a Antwerpse opsporingsinspectie van de Administratie der Douane en Accijnzen (inspecção de investigação de Antuérpia da administração das alfândegas e dos impostos especiais sobre o consumo) apreendeu uma carga de máquinas de barbear procedente de Xangai. Suspeitava-se que as mercadorias violassem os direitos de propriedade intelectual da Koninklijke Philips Electronics NV (a seguir «Philips»), nomeadamente os registos internacionais de modelos de máquinas de barbear eléctricas, inscritos na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) sob os números DM-034.562, de 9 de Junho de 1995 e DM-045.971, de 29 de Julho de 1998, válidos no Benelux, bem como os direitos de autor relativos à aparência destas máquinas de barbear.

18. Em 12 de Novembro de 2002, a demandante dirigiu à Centrale Administratie der Douane en Accijnzen te Brussel (administração central das alfândegas e dos impostos especiais sobre o consumo de Bruxelas) um pedido geral de intervenção. Este pedido foi deferido em 13 de Novembro de 2002.

19. Em seguida, as autoridades aduaneiras enviaram à Philips uma fotografia da

máquina de barbear, denominada «Golden Shaver» e comunicaram-lhe que as seguintes empresas estavam envolvidas na produção ou comercialização das máquinas apreendidas: Lucheng Meijing Industrial Company LTD, produtora chinesa das máquinas de barbear; Far East Sourcing LTD, com sede em Hong Kong, transportador das mercadorias; Röhlig Hong Kong LTD, expedidor das mercadorias em Hong Kong, agindo em nome do declarante ou do destinatário das mercadorias; nv Rohlig Belgium, expedidor das mercadorias na Bélgica, agindo em nome do declarante ou do destinatário das mercadorias.

20. Segundo a declaração aduaneira elaborada em Antuérpia, em 29 de Janeiro de 2003, pela representante nv Rohlig Belgium, as mercadorias foram declaradas ao abrigo do regime de importação temporária, não se mencionando o país de destino. Inicialmente, aquando da sua chegada a Antuérpia, as mercadorias foram objecto de uma declaração sumária nos termos do artigo 49.º do Código Aduaneiro Comunitário.

21. Em 11 de Dezembro de 2002, a Philips propôs uma acção no Rechtbank van eerste aanleg te Anwerpen (tribunal de primeira instância de Antuérpia) a fim de que se apurasse e declarasse a existência de uma violação dos seus direitos de propriedade intelectual. A demandante entende que o Rechtbank deve partir, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento n.º 3295/94, da ficção de que as máquinas de barbear apreendidas foram produzidas na Bélgica, aplicando em seguida

o direito belga para determinar a existência da violação.

22. Antes de decidir quanto ao mérito, o Rechtbank submeteu ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«O artigo 6.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 3295/94, de 22 de Dezembro de 1994 (antigo [r]egulamento [a]duaneiro) constitui uma norma de direito comunitário uniformizado que se impõe ao tribunal do Estado-Membro chamado a intervir pelo titular do direito, nos termos do artigo 7.º do regulamento, e implica que, na sua decisão, esse tribunal não pode ter em conta o estatuto de depósito temporário ou o estatuto de trânsito e deve aplicar a ficção de que as mercadorias foram produzidas nesse Estado-Membro e, em seguida, decidir se tais mercadorias violam o direito de propriedade intelectual em causa mediante a aplicação do direito desse Estado-Membro?»

B — *Processo Nokia*

23. Em Julho de 2008, Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (as autoridades aduaneiras do Reino Unido; a seguir «HMRC») detiveram e inspeccionaram no aeroporto de Heathrow uma remessa de

mercadorias proveniente de Hong Kong e com destino à Colômbia que incluía aproximadamente quatrocentos telefones móveis, baterias, manuais, caixas e *kits* mãos livres, ostentando, cada um deles, a marca «Nokia».

24. Em 30 de Julho de 2008, os HMRC enviaram à Nokia Corporation (a seguir «Nokia») um ofício acompanhado de amostras dos referidos produtos. Depois de as analisar, comunicou aos HMRC que se tratava de mercadorias de contrafacção, perguntando se tentavam proceder à respectiva apreensão.

25. Em 6 de Agosto de 2008, os HMRC responderam que, após aconselhamento jurídico, tinham dúvidas acerca do facto de determinadas mercadorias poderem ser consideradas «de contrafacção» nos termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea a), i), do Regulamento n.º 1383/2003, se não existirem indícios de que possam vir a ser desviadas para o mercado da União. Concluam, por isso, que, na ausência dos referidos indícios, não era lícito privar o proprietário das suas mercadorias.

26. Em 20 de Agosto de 2008, a Nokia apresentou uma reclamação aos HMRC, solicitando uma relação dos nomes e domicílios do expedidor e do destinatário, bem como qualquer outro documento julgado útil acerca da carga em poder dos HMRC. Embora esta documentação lhe tenha sido entregue, a Nokia não conseguiu identificar o expedidor nem o destinatário das mercadorias, concluindo que ambos tinham tomado medidas destinadas a ocultar a respectiva identidade.

27. Após ter reiterado o pedido aos HMRC, em 31 de Outubro de 2008, a Nokia recorreu à via judicial.

28. Por acórdão de 29 de Julho de 2009, o juiz Kitchin, da High Court of England and Wales (Chancery Division), considerou que o regulamento não autorizava nem obrigava as autoridades aduaneiras a reter ou apreender as mercadorias de contrafacção em trânsito no caso de não existirem indícios de que as mesmas viessem a ser desviadas para o mercado dos Estados-Membros, uma vez que não integravam a categoria de «mercadorias de contrafacção» na acepção do artigo 2.º, n.º 1, alínea a), i), do Regulamento n.º 1383/2003.

29. Da decisão do juiz Kirchin foi interposto recurso para a Court of Appeal of England and Wales (a seguir «Court of Appeal»), a qual, atendendo precisamente ao processo Philips, bem como às diferentes abordagens de vários tribunais nacionais, e «dada a necessidade de uma interpretação sistemática e uniforme do citado regulamento», submeteu ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«As mercadorias não comunitárias que ostentam uma marca comunitária, sujeitas a um controlo aduaneiro num Estado-Membro e em trânsito [...], provenientes de um Estado terceiro e com destino a outro Estado terceiro, podem constituir “mercadorias de

contrafacção” na acepção do artigo 2.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 1383/2003, se não existirem indícios de que essas mercadorias serão introduzidas no mercado da [União] Europeia, quer em conformidade com um procedimento aduaneiro, quer por meio de um desvio ilícito?»

Comissão; no processo Nokia, a Nokia Corporation, a International Trademark Association, os Governos britânico, checo, francês, polaco e finlandês, e a Comissão.

33. Por despacho de 11 de Janeiro de 2011 procedeu-se à apensação dos processos para efeitos dos pedidos e do acórdão.

IV — Processo no Tribunal de Justiça

30. O pedido de decisão prejudicial no processo Philips foi registado na Secretaria do Tribunal de Justiça em 17 de Novembro de 2009. A questão prejudicial no processo Nokia foi registada em 2 de Dezembro de 2009.

31. Apresentaram observações escritas: no processo Philips, a demandante (Koninklijke Philips Electronics NV), a Far East Sourcing, os Governos belga, britânico e italiano, e a Comissão; no processo Nokia, a recorrente (Nokia Corporation), a International Trademark Association, os Governos britânico, português, polaco, checo, finlandês e italiano e a Comissão.

32. Nas audiências, realizadas em 18 de Novembro de 2010, compareceram para alegações: no processo Philips, a Koninklijke Philips Electronics NV, a Far East Sourcing, os Governos belga, checo e britânico, e a

V — Questão prévia: semelhanças e diferenças entre os casos Nokia e Philips

34. Independentemente de todas as semelhanças apresentadas pelos presentes processos apensos, é fundamental chamar a atenção, desde logo, para a principal diferença entre ambos a fim de esclarecer as especificidades de cada um deles.

35. Em primeiro lugar, salientamos a diversidade do quadro legal na sequência da evolução verificada na regulamentação aduaneira da União. Assim, no processo Philips os factos regem-se pelo antigo Regulamento n.º 3295/94, enquanto no processo Nokia é aplicável o novo Regulamento n.º 1383/2003. Além do mais, as questões prejudiciais centram-se em diferentes disposições dos dois diplomas.

36. Em segundo lugar, ambos os casos diferem no que respeita ao tipo de direito de propriedade intelectual em questão: direitos de autor e desenhos e modelos registados no caso Philips⁹, direito à marca no caso Nokia¹⁰.

37. Mas a diferença mais importante entre os dois processos decorre do objecto do litígio no âmbito do qual foi submetida cada uma das questões prejudiciais e ao qual se destina a resposta do Tribunal de Justiça. Em ambos os casos, os factos dizem respeito a uma apreensão aduaneira de mercadorias em situação de trânsito, mas se o litígio principal no processo Nokia, o segundo dos que nos ocupam, versa sobre a legalidade da actuação das autoridades aduaneiras britânicas, que suspenderam a apreensão das mercadorias por entenderem que não existia uma violação «efectiva» ou «real» da alegada marca, o primeiro deles, o processo Philips, chega ao Tribunal de Justiça numa fase posterior e qualitativamente distinta, quando, após a intervenção das autoridades aduaneiras belgas sobre mercadorias deste tipo e na já referida situação, o titular do direito de propriedade intelectual presumivelmente violado recorre aos tribunais para que declarem a existência efectiva dessa violação, com as consequências daí decorrentes.

38. Esta advertência é tanto mais pertinente quanto algumas das observações apresentadas nos processos em análise demonstram uma certa confusão entre essas duas dimensões da tutela dos direitos de propriedade intelectual. Por esta razão, julgo necessário desde já, nestas considerações preliminares, distinguir, nos termos dos regulamentos em questão, as três providências sucessivas facultadas às autoridades de um Estado-Membro perante a eventual violação de um direito de propriedade intelectual relativamente a mercadorias em situação de trânsito.

39. Uma primeira fase, de carácter «preparatório», inicia-se quando, perante a existência de «motivos suficientes para suspeitar» da existência de uma violação da propriedade intelectual, as autoridades aduaneiras tomam «medidas anteriores» que consistem numa suspensão da autorização de saída ou numa detenção das mercadorias, em ambos os casos por um período de três dias úteis¹¹.

40. A segunda fase tem lugar quando, já a pedido do titular do direito presumivelmente violado¹², e se persistirem as suspeitas, as autoridades confirmam a suspensão da autorização de saída ou a detenção das mercadorias¹³.

9 — Aos quais era aplicável a Directiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 1998, relativa à protecção legal dos desenhos e modelos (JO L 289, p. 28), e a legislação que a transpõe.

10 — Regido pelo Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO L 11, p. 1), e a legislação nacional sobre marcas, harmonizada pela Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 40, p. 1).

11 — Artigo 4.º do Regulamento n.º 3295/94 e artigo 4.º do Regulamento n.º 1383/2003.

12 — Este pedido de intervenção é regulamentado no artigo 3.º do Regulamento n.º 3295/94 e nos artigos 5.º e 6.º do Regulamento n.º 1383/2003.

13 — Artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento n.º 3295/94 e artigo 9.º do Regulamento n.º 1383/2003.

Esta fase é ainda administrativa e provisória, mas implica uma intervenção um tanto mais «estável» que a anterior.

41. A partir deste momento, numa terceira e última fase, podem ocorrer as seguintes hipóteses: a) que o proprietário das mercadorias renuncie a elas, caso em que se pode proceder à sua destruição sob controlo aduaneiro¹⁴; b) que, num prazo de dez dias a contar da notificação da intervenção na segunda fase, o titular do direito de propriedade intelectual presumivelmente violado recorra à «autoridade competente» (normalmente, judicial) para que, mediante um procedimento quanto ao mérito determine se houve ou não violação do direito¹⁵, e c) que o titular não actue nesse prazo de 10 dias [isto é, não se verificando o previsto em a) e b)], caso em que será concedida a autorização de saída das mercadorias ou cessará a detenção¹⁶.

42. Em suma e abreviando o mais possível, no processo Nokia pergunta-se ao Tribunal de Justiça se, para deter as mercadorias naquela

que qualificámos como «segunda fase», as autoridades aduaneiras têm de ter ou não qualquer elemento de prova de que as referidas mercadorias, de um modo ou de outro, vão ser comercializadas no mercado da União, enquanto no processo Philips o que efectivamente se pergunta é se uma tal demonstração é ou não imprescindível para, no âmbito de procedimento quanto ao fundo que eventualmente venha a finalizar essa «terceira fase», se reconhecer ou não a violação de um direito de propriedade intelectual.

43. Importa não esquecer esta diferença essencial para que se possa dar uma resposta útil aos respectivos tribunais nacionais. As diferenças que caracterizam ambos os processos aconselham a que lhes sejam dadas respostas separadas, respeitando a sua ordem numérica, ainda que isso leve a uma inversão da ordem cronológica das duas modalidades de protecção contra mercadorias de contrafacção ou pirata.

VI — Análise da questão prejudicial no processo Philips

14 — Artigo 11.º, n.º 1, do Regulamento n.º 1383/2003. O Regulamento de 1994 não prevê este procedimento «simplificado».

15 — Artigos 6.º, n.º 2, e 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 3295/94; e artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento n.º 1383/2003. Se nesse procedimento sobre o fundo se reconhecer a violação, as mercadorias poderão ser objecto das medidas «definitivas» previstas no artigo 8.º do Regulamento n.º 3295/94 e nos artigos 16.º e 17.º do Regulamento n.º 1383/2003: proibição de entrada no território aduaneiro da Comunidade, de introdução em livre prática, exportação, etc., bem como a sua destruição ou colocação fora dos circuitos comerciais sem indemnização, e a privação efectiva das pessoas em causa de quaisquer benefícios económicos da operação.

16 — Artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 3295/94; e artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento n.º 1383/2003.

44. El Rechtbank van eerste aanleg te Anwerpen (a seguir «Rechtbank») questiona o Tribunal de Justiça sobre a forma de verificar a existência de uma violação de direitos de propriedade intelectual quando se trata

de mercadorias sujeitas a uma intervenção enquanto se encontravam em situação de trânsito.

45. Como se tem vindo a repetir, para além da concreta actuação das autoridades aduaneiras, o que está em questão, portanto, neste primeiro processo é a declaração, neste caso judicial, da existência real e efectiva de uma violação de direitos de propriedade intelectual, com todas as consequências daí decorrentes¹⁷.

46. Concretamente, o Rechtbank pergunta se do artigo 6.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento n.º 3295/94, resulta que a referida apreciação deve ser feita abstraindo da situação aduaneira das mercadorias, mais exactamente recorrendo à ficção, que se diz estar implícita na mencionada disposição, de que essas mercadorias foram produzidas no Estado-Membro onde se encontram¹⁸.

47. Questiona-se, assim, expressamente sobre a compatibilidade com o direito da União da que vem sendo conhecida como «ficção da produção», cuja consequência mais importante seria a possibilidade de declarar que uma mercadoria não comunitária em situação de trânsito pode incorrer na violação de um direito de propriedade intelectual como se se tratasse de uma mercadoria ilegalmente produzida no Estado-Membro onde se encontra nessa situação, independentemente de aquela mercadoria se destinar ou não ao mercado da União¹⁹.

48. O recurso a esta *factio iuris*, que constitui o núcleo da questão, permitiria antes de mais contornar o requisito de «uso na vida comercial», o qual, tanto o artigo 9.º do Regulamento n.º 40/94 como o artigo 5.º da Directiva 89/104 e o artigo 12.º da Directiva 98/71 exigem para reconhecer a violação de uma marca comunitária, de uma marca nacional ou dos direitos sobre um desenho ou modelo, respectivamente.

49. O objecto específico dos direitos de propriedade intelectual consiste, efectivamente, em conferir ao titular de uma marca, desenho ou modelo o direito exclusivo de o utilizar e

17 — Entre outras, a destruição das mercadorias envolvidas ou a sua colocação fora do circuito comercial, sem qualquer tipo de indemnização (artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento n.º 3295/94 e artigo 17.º do Regulamento n.º 1383/2003).

18 — Como vimos, a pergunta do Rechtbank, além disso, começa com uma interrogação sobre se a referida disposição constitui uma «norma de direito comunitário uniformizado». Enunciada nestes termos, a questão não merece outra resposta senão a de que o regulamento é, como tal, uma regulamentação obrigatória no seu todo e que é directamente aplicável em toda a União.

19 — Esta «ficção da produção» parece ter sido aplicada pela primeira vez, num processo de patentes, pelo Hoge Raad der Nederlanden no seu acórdão de 19 de Março de 2004 (LJN AO 0903, processo Philips contra Postec e Princo), e foi posteriormente adoptada pelo presidente do Rechtbank Den Haag, em decisão de 18 de Julho de 2008, e pelo próprio Rechtbank van eerste aanleg te Anwerpen, em acórdão de 9 de Outubro de 2008. A ficção parece ter sido acolhida por alguma doutrina; assim, Eijsvogels, «Some remarks on Montex Holdings Ltd./Diesel Spa», *Boek9.nl*, 24 de Novembro de 2006, <http://www.boek9.nl/default.aspX?id=2968>; Puts, A. «Goods in transit», *194 Trademark World*, 22-23 (Fevereiro de 2007).

de proibir a terceiros o seu «uso na vida comercial». Deste modo, a legislação substantiva faz depender a protecção dos direitos de propriedade intelectual da existência de uma comercialização dos produtos ou serviços em causa.

a protecção destes direitos relativamente ao previsto nas disposições da legislação substantiva já referidas, permitindo uma protecção dissociada da efectiva «comercialização» ou «uso na vida comercial» no território do Estado-Membro envolvido.

50. Antes de responder a esta proposta de interpretação do mencionado artigo 6.º, n.º 2, alínea b), importa salientar, como a jurisprudência já teve oportunidade de esclarecer, que uma situação de trânsito não implica, por si só, qualquer comercialização das mercadorias em causa e, por conseguinte, não afecta o objecto específico do direito da marca²⁰.

52. Em face do exposto, parece difícil defender, como o faz a Philips nas suas observações escritas, que esta «ficção da produção» não constitui um novo critério de definição da violação dos direitos de propriedade intelectual, e que não modifica a legislação substantiva nesta matéria²¹.

51. Nestas condições, para declarar que mercadorias em situação de trânsito violam um direito de propriedade intelectual, parece indispensável demonstrar que vão ser comercializadas no território onde o direito está protegido. A aplicação da denominada «ficção da produção» implicaria que os regulamentos aduaneiros tivessem ampliado

53. Na minha opinião, como se verá, a interpretação baseada na «ficção da produção» não decorre do teor dos artigos invocados, excede os objectivos do regulamento aduaneiro e contradiz a jurisprudência existente sobre a matéria.

20 — Acórdão de 23 de Outubro de 2003, *Rioglass e Transremar* (C-115/02, Colect., p. I-12705, n.º 27). Contrariamente aos processos aqui em análise, este acórdão dizia respeito a um caso de mercadorias produzidas legalmente num Estado-Membro, em trânsito noutro Estado-Membro e com destino a um terceiro Estado, pelo que a discussão se centrava na possibilidade de invocar a livre circulação de mercadorias face à intervenção das autoridades aduaneiras. Apesar desta diferença essencial, as considerações contidas no acórdão sobre a natureza da situação de trânsito de mercadorias comunitárias são plenamente aplicáveis a uma situação de trânsito externo. Com efeito, como afirma o advogado-geral F. G. Jacobs nas suas conclusões apresentadas em 26 de Maio de 2005 no processo *Class International* (acórdão de 18 de Outubro de 2005, C-405/03, Colect., p. I-8735, ao qual regressaremos em seguida), «pode considerar-se que se o Tribunal de Justiça adoptou esta posição relativamente a mercadorias em livre prática na Comunidade, deveria aplicá-la *a fortiori*, a mercadorias não comunitárias relativamente às quais as formalidades aduaneiras não foram completadas» (n.º 32).

21 — Se o legislador comunitário pretendesse redefinir este regime substantivo dos direitos nos regulamentos aduaneiros, atribuindo aos respectivos titulares poderes que ultrapassem o previsto na referida legislação substantiva, teria invocado os artigos 100.º-A CE ou 235.º CE (artigos 95.º e 308.º na numeração posterior ao Tratado de Amesterdão; actualmente, artigos 114.º e 352.º TFUE), respeitantes ao funcionamento do mercado interno em que habitualmente se fundamentam as normas substantivas em matéria de direitos de propriedade intelectual.

A — *Do teor da disposição invocada não resulta a «ficção da produção»*

54. Em primeiro lugar, entendo que a designada «ficção da produção» dificilmente pode ser construída partindo do teor do artigo 6.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento n.º 3295/94, cujos exactos termos convém reiterar: «As disposições em vigor no Estado-[M]embro em cujo território as mercadorias se encontram numa das situações referidas no n.º 1, alínea a), do artigo 1.º são aplicáveis: [...] b) À tomada de decisão por essa autoridade. Na falta de regulamentação comunitária na matéria, os critérios a seguir para a tomada dessa decisão são idênticos aos que servem para determinar se as mercadorias produzidas no Estado-[M]embro em causa violam os direitos do titular».

55. Antes de mais, o facto de, com base nesta disposição, «a autoridade competente», ao decidir quanto ao fundo, dever utilizar os mesmos critérios que servem para determinar se as mercadorias produzidas no Estado-Membro em causa violam os direitos do titular não significa, de modo algum, que as mercadorias não comunitárias em situação de trânsito devam ser consideradas, para todos os efeitos, mercadorias fabricadas ilegalmente no Estado em questão.

56. Pelo contrário, uma leitura atenta da disposição indica, como sugeriram a Comissão

e o Reino Unido, que, com esta redacção, o legislador da União pretendeu, «na falta de regulamentação comunitária na matéria», estabelecer subsidiariamente uma norma de conflitos de leis que permita determinar qual a legislação substantiva a aplicar pela autoridade competente (neste caso, o juiz belga) para decidir quanto ao fundo, apreciando assim se existe ou não violação da propriedade intelectual. Este esclarecimento é indispensável (como salientou a Comissão, existem 27 legislações nacionais diferentes susceptíveis de ser aplicadas neste caso) e constitui uma aplicação natural do princípio da territorialidade que rege estes direitos²².

57. Por outro lado, só assim fará sentido a formulação do referido carácter subsidiário da norma: «na falta de regulamentação comunitária na matéria». Aceitando-se que o artigo 6.º introduz a designada «ficção da produção», devia afastar-se a sua aplicação, por exemplo, às marcas comunitárias, reguladas pelo Regulamento n.º 40/94, concedendo-lhes assim um grau de protecção inferior a outros direitos de propriedade intelectual?

58. A conclusão anterior é reforçada pelo disposto no artigo 10.º do novo Regulamento

22 — Neste sentido, v. os acórdãos de 10 de Novembro de 1992, *Exportur* (C-3/91, *Colect.*, p. I-5529, n.º 12); e de 22 de Junho de 1994, *IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger* (C-9/93, *Colect.*, p. I-2789, n.º 22).

n.º 1383/2003, que reproduz uma boa parte do conteúdo do artigo 6.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento n.º 3295/94. Este artigo 10.º, redigido em termos mais claros, dispõe que «[é] aplicável a legislação em vigor no Estado-Membro em cujo território as mercadorias se encontrem numa das situações referidas no n.º 1 do artigo 1.º, a fim de determinar se houve violação de um direito de propriedade intelectual nos termos do direito nacional». A disposição equivalente do novo regulamento abandona, portanto, a referência à «produção», para assumir um carácter ainda mais evidente de norma de conflitos²³.

B — *Interpretação propugnada pela Philips excede os objectivos do regulamento aduaneiro*

59. Em segundo lugar, parece evidente que a aplicação da «ficção da produção» a este tipo de mercadorias teria como consequência a possibilidade de proibir a sua simples

entrada em regime de suspensão (trânsito ou depósito temporário) independentemente do respectivo destino, consequência que excede claramente os objectivos da regulamentação aduaneira da União.

60. Nos termos do segundo considerando do Regulamento n.º 3295/94, a regulamentação nele contida destina-se a «impedir, tanto quanto possível, a colocação no mercado de [mercadorias de contrafacção e mercadorias-pirata], adoptando para o efeito medidas que permitam combater eficazmente essa actividade ilegal *sem todavia colocar entraves à liberdade do comércio legítimo*», uma vez que a comercialização dessas mercadorias «acarreta prejuízos consideráveis para os fabricantes e comerciantes que respeitam a lei, bem como para os titulares de direitos de autor e direitos conexos, e engana os consumidores»²⁴.

23 — No novo regulamento, a única referencia ao critério da produção está contida no seu oitavo considerando. No entanto, este termina com outra norma de carácter claramente conflitual: «O presente regulamento não prejudica as disposições dos Estados-Membros em matéria de competência judiciária e processual». Na minha opinião, aparecendo ambas as disposições no mesmo número da parte expositiva é porque têm uma finalidade comum: esclarecer qual a regulamentação aplicável ao procedimento relativo à violação de um direito de propriedade intelectual. Além disso, é improvável que uma norma tão importante resulte unicamente de um considerando. Neste sentido, v. van Hezewijk, J. K., «Montex and Rolex — Irreconcilable differences? A call for a better definition of counterfeit goods», *International review of intellectual property and competition law*, Vol. 39 (2008), n.º 7, p. 779.

61. Este segundo considerando reflecte, assim, a intenção do legislador comunitário de conciliar o conteúdo da regulamentação aduaneira com o regime geral de protecção dos direitos de propriedade intelectual, baseado, como se relembrou, no «uso na vida comercial».

24 — O itálico é meu. No mesmo sentido, o segundo considerando do Regulamento n.º 1383/2003.

62. Do que se trata, efectivamente, é de evitar a «colocação no mercado» da União das mercadorias de contrafacção ou pirata e não de proibir o respectivo trânsito ainda antes de se saber o seu destino. A atribuição desta faculdade ao titular do direito presumivelmente violado dificultaria a liberdade do comércio legítimo, que o regulamento diz querer preservar em qualquer caso, e alargaria o conteúdo normal dos direitos de propriedade intelectual.

63. Por certo, não se pode ignorar o teor do terceiro considerando do Regulamento de 1994 («na medida em que as mercadorias de contrafacção, as mercadorias-pirata e as mercadorias equiparadas são importadas de países terceiros, [...] deve[-se] proibir a sua introdução em livre prática na Comunidade, *ou a sua colocação sob um regime suspensivo*») ²⁵. Ora, este terceiro considerando, nomeadamente o seu último período, não pode ser entendido independentemente do segundo considerando, acima transcrito. Na verdade, lido conjuntamente com o anterior, parece óbvio que alude à proibição que a autoridade competente pode impor caso venha a reconhecer a existência de uma violação de um direito de propriedade intelectual, após verificação prévia de que as mercadorias serão efectivamente comercializadas no mercado da União. Só assim se compreende a existência de um

procedimento de intervenção das autoridades aduaneiras que, como indica em seguida este considerando, tem a finalidade de «assegurar, nas melhores condições, o respeito dessa proibição».

64. Tanto a Philips como os Governos belga e italiano defenderam que a «ficção da produção» é indispensável para assegurar a aplicação do Regulamento de 1994 (e do novo regulamento de 2003) às mercadorias em trânsito externo, abrangidas no artigo 1.º; ou seja, para que as autoridades aduaneiras possam intervir em casos como este. No entanto, como já indiquei, este tipo de argumentos assenta numa confusão entre os requisitos necessários à intervenção das autoridades aduaneiras e as condições, mais rigorosas, exigíveis para que a autoridade competente efectue uma declaração definitiva da violação da propriedade intelectual.

65. Por outro lado, não se pode esquecer que a protecção dos direitos de propriedade intelectual se baseia no princípio da territorialidade. Nos termos deste princípio, os titulares apenas podem proibir as utilizações indevidas do seu direito nos Estados onde ele seja objecto de protecção ²⁶. Dado que o trânsito não constitui um «uso na vida comercial», o

25 — O itálico é meu.

26 — Acórdão IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger, já referido, n.º 22. V. também as minhas conclusões apresentadas em 14 de Setembro de 2010 no processo Anheuser-Busch, C-96/09 P, n.º 106 e segs.

recurso à ficção da produção implicaria uma importante excepção a esse princípio da territorialidade, o que, também nesta perspectiva, excederia os objectivos do regulamento aduaneiro²⁷.

C — Balanço final da jurisprudência anterior não cauciona a «ficção da produção»

66. Importa concluir a resposta que propo-nho à questão colocada no processo Philips chamando especialmente a atenção para a jurisprudência anterior sobre a matéria, frequentemente invocada por uns e outros consoante os respectivos interesses. Deixando entrever de certo modo a conclusão deste número, entendo que a designada «ficção de produção» colide com a mais recente jurisprudência nesta matéria, fundamentalmente

27 — A Philips invocou a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social Europeu sobre uma resposta aduaneira às tendências mais recentes em matéria de contrafacção e de pirataria, de 11 de Outubro de 2005 [COM(2005) 479 final, p. 8, anexo III.1], na qual se afirma que «[A] legislação aduaneira da UE é actualmente considerada uma das mais consolidadas ao nível mundial [...]». Com os controlos que realizam sobre todos os movimentos de mercadorias, sobretudo durante o transbordo, as alfândegas protegem não só a UE mas também outras regiões do mundo e, em especial, os países menos desenvolvidos, frequentemente visados pelos infractores». Apesar disso, o certo é que, nem da jurisprudência nem da regulamentação actualmente em vigor resulta a possibilidade de alargar uma protecção estritamente europeia a Estados terceiros mediante uma ampliação das medidas adoptadas na fronteira. Neste sentido, v. Große Ruse-Khan, H. e Jaeger, T., «Policing patents worldwide? EC border measures against transiting generic drugs under EC and WTO intellectual property regimes», *International review of intellectual property and competition law*, Vol. 40 (2009), n.º 5, pp. 502 a 538.

representada pelos acórdãos Class International²⁸ e Montex Holdings²⁹.

67. Em 2005, no processo Class International, o Tribunal de Justiça declarou que a Directiva 89/104 e o Regulamento n.º 40/94 devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca não pode opor-se à simples introdução na Comunidade, sob o regime aduaneiro de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro, de produtos de origem com essa marca que, anteriormente, não tenham já sido comercializados na Comunidade pelo referido titular ou com o seu consentimento. Nestes casos, caberia ao titular da marca fazer prova das circunstâncias que permitem o exercício do direito de proibição, demonstrando a colocação em livre prática das mercadorias não comunitárias que apresentem a sua marca ou uma oferta de venda dessas mercadorias que implique necessariamente a sua comercialização na Comunidade.

68. Esta resposta era coerente com o acórdão Rioglass e Transremar, já referido, o qual dispunha que o simples trânsito de mercadorias não implica a sua «comercialização» para efeitos de obtenção da protecção concedida pela legislação substantiva em matéria de marcas.

28 — Já referido.

29 — Acórdão de 9 de Novembro de 2006 (C-281/05, Colect., p. I-10881; a seguir «Montex»).

69. Um ano depois e nesta mesma linha, o acórdão Montex decidiu que o artigo 5.º, n.ºs 1 e 3 da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca só pode proibir o trânsito, num Estado-Membro onde essa marca é protegida, de produtos que ostentem a marca, colocados sob o regime de trânsito externo com destino a outro Estado-Membro onde essa protecção não existe quando esses produtos «forem objecto de um acto praticado por um terceiro, enquanto os produtos se encontram submetidos ao regime de trânsito externo, que implique necessariamente a sua comercialização no Estado-Membro de trânsito».

70. Em resumo, ambos os acórdãos são claros ao dizer que o «uso na vida comercial» é uma condição essencial para desencadear a protecção dos direitos de propriedade intelectual, em termos que não deixam margem à invocada tese da «ficção da produção». É certo que se trata de decisões proferidas sobre a interpretação da legislação substantiva em matéria de marcas (a Directiva 89/104 e o Regulamento n.º 40/94), não tendo por objecto os regulamentos de intervenção das autoridades aduaneiras. Mas não se pode esquecer que as disposições dos referidos regulamentos, cuja interpretação aqui se discute, estão a penetrar, excepcionalmente, no âmbito de aplicação substantiva desses direitos.

71. A este respeito, importa chamar à colação o n.º 40 do acórdão Montex, o qual

refere expressamente que «nenhuma das disposições do Regulamento n.º 3295/94 introduz um novo critério destinado a verificar a existência de uma violação do direito de marca ou a determinar se se trata de um uso da marca susceptível de ser proibido por violar esses direitos». À luz desta precisão jurisprudencial, a invocada «ficção da produção» não está abrangida pelo regulamento aduaneiro por implicar, como já assinalai, uma redefinição dos direitos de propriedade industrial.

72. No entanto, existe jurisprudência anterior que, além do mais, diz respeito especificamente aos regulamentos aduaneiros, relativamente à qual não se pode negar a existência de uma certa tensão com a jurisprudência Class International e Montex e que foi bastante invocada pelos que, neste processo, defenderam a tese da «ficção da produção». Trata-se, particularmente, do acórdão Polo³⁰, de 2000 e do acórdão Montres Rolex, de 2004³¹.

73. Efectivamente, tanto no acórdão Polo como no acórdão Rolex, o Tribunal de Justiça declarou que o regulamento aduaneiro de 1994 era aplicável a mercadorias não comunitárias que se encontrassem num Estado-Membro em trânsito para um Estado terceiro, não referindo expressamente a necessidade de provar que se destinam ao mercado comunitário. Assim sendo, as

30 — Já referido.

31 — Acórdão de 7 de Janeiro de 2004, processo penal contra X (C-60/02, Colect., p. I-651; a seguir «acórdão Rolex»).

diferenças evidentes entre ambos os grupos de acórdãos justificam que tenham sido alvo de críticas frequentes pelo seu carácter contraditório³².

74. Em primeiro lugar e a este respeito é necessário dizer que o Tribunal de Justiça teve consciência da referida tensão e encarregou-se de esclarecer que as decisões dos acórdãos Class International e Montex não podiam ser infirmadas pela jurisprudência preexistente³³.

75. Em segundo lugar, há que ter em conta que o foco de atenção dos dois primeiros acórdãos incidia em temas como a validade do regulamento aduaneiro e a sua base jurídica (no processo Polo) e a existência de uma *lex previa* penal, no processo Rolex, deixando num plano relativamente subordinado a

análise da questão respeitante ao destino dos bens no território da União.

76. Finalmente, convém realçar que o acórdão Polo atribui grande relevância ao risco de introdução fraudulenta, no mercado da União, de mercadorias de contrafacção, daí retirando que o respectivo trânsito «é [...] susceptível de ter uma incidência directa sobre o mercado interno»³⁴.

77. Ora, independentemente de todas estas circunstâncias, é necessário admitir a existência de uma certa descontinuidade entre os dois grupos de acórdãos. Na medida em que se pretenda reconhecer alguma relevância a esta tensão, entendendo que são os acórdãos mais recentes (Class International e Montex) os que melhor espelham a posição deste Tribunal.

78. De qualquer modo, sou de opinião que a confusão suscitada na interpretação de todos estes acórdãos resulta, em grande parte, do facto de, até hoje, o Tribunal de Justiça ter adaptado as suas respostas à norma invocada em cada questão prejudicial, não considerando necessariamente o objecto do litígio no âmbito do qual era colocada.

79. Os processos agora submetidos ao Tribunal de Justiça têm como finalidade esclarecer

32 — Vrins, O., e Schneider, M., «Trademark use in transit: EU-phony or cacophony?», *Journal of IP Law and Practice*, 2005, vol. 1, n.º 1, pp. 45 e 46.

33 — A este respeito v., em particular, os n.ºs 35 a 40 do acórdão Montex, bem como os n.ºs 38 a 45 das conclusões do advogado-geral M. Poirares Maduro, apresentadas em 4 de Julho de 2006 no mesmo processo, nas quais o problema é exposto de forma mais desenvolvida e, se possível, mais clara. O acórdão Class International não faz qualquer referência expressa ao problema, provavelmente porque, tratando-se da importação paralela de mercadorias de origem, o regulamento aduaneiro não era pura e simplesmente aplicável (artigo 1.º, n.º 4, do Regulamento n.º 3295/94 e artigo 3.º do Regulamento n.º 1383/2003). Todavia, as conclusões do advogado-geral F.G. Jacobs apresentadas nesse processo e já referidas, referem-se efectivamente ao acórdão Polo, esclarecendo que foi proferido num contexto muito diferente (n.º 34).

34 — N.º 34 do acórdão Pólo, já referido.

em que circunstâncias deve ser aplicada cada uma destas disposições, bem como especificar os requisitos necessários para se ultrapassar o limite que permite a intervenção legítima das autoridades aduaneiras, por um lado, e a declaração (normalmente judicial) de violação do direito, por outro³⁵.

Estado, decidir se violam ou não o direito de propriedade intelectual em causa.

VII — Análise da questão prejudicial no processo Nokia

D — Conclusão

80. Em face do exposto, proponho que se responda à pergunta formulada pelo Rechtbank que o artigo 6.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento n.º 3295/94 não pode ser interpretado no sentido de que o órgão (neste caso, jurisdicional) do Estado-Membro ao qual, nos termos do artigo 7.º do referido regulamento, recorreu o titular de um direito de propriedade intelectual, possa ignorar o estatuto de depósito temporário ou de trânsito das mercadorias em questão, nem, por conseguinte, no sentido de que lhe seja possível utilizar uma ficção segundo a qual as referidas mercadorias foram produzidas no próprio Estado-Membro para efeitos de, aplicando a legislação do referido

A — Considerações preliminares

81. Como foi referido, contrariamente ao que acabámos de analisar, no processo Nokia, a Court of Appeal coloca a sua questão no âmbito de um procedimento no qual se impugna a legalidade de uma decisão das autoridades aduaneiras britânicas que indeferiu o pedido da Nokia para detenção de determinadas mercadorias em situação de trânsito.

82. Formalmente, o reenvio apresenta-se como uma questão de interpretação do conceito de «Mercadorias de contrafacção» contido no artigo 2.º, n.º 1, alínea a), do novo Regulamento n.º 1383/2003: «mercadorias, incluindo a embalagem, nas quais tenha sido aposta sem autorização uma marca idêntica à validamente registada para o mesmo tipo de mercadorias ou que nos seus aspectos essenciais, não pode ser distinguida dessa marca e que, por esse motivo, viola os direitos decorrentes do Direito Comunitário para o titular

35 — Como se exporá na minha análise do processo Nokia, considero ser evidente que o referido limite não pode ser o mesmo, e que a intervenção preventiva das autoridades aduaneiras poderá basear-se num simples «início de prova», mais ou menos fundado, mas sem ser necessário fazer prova que os bens irão ser comercializados na União, uma vez que isso pressuporia uma constatação quase definitiva da violação, que apenas se exige em processos como este (Philips).

da marca em questão, tal como previsto no Regulamento (CE) n.º 40/94 [...], ou no direito do Estado-Membro em que é apresentado o pedido de intervenção das autoridades aduaneiras».

83. Assim sendo, cabe ao Tribunal de Justiça apurar se esta disposição cria um conceito autónomo de mercadorias de contrafacção, dissociado da regulamentação substantiva para efeitos da intervenção das autoridades aduaneiras.

84. Ora, entendo que a remissão efectuada pela referida disposição para a legislação substantiva em matéria de marcas, apesar de começar pela expressão «por esse motivo»³⁶, não está sujeita a qualquer condição e, conseqüentemente, a tese do «conceito autónomo», evocada por alguns dos intervenientes, não pode vingar. Assim, para que exista uma «marca de contrafacção» nos termos do Regulamento n.º 1383/2003, é necessário fazer prova que os produtos envolvidos se destinam ao mercado da União Europeia. Caso contrário, as mercadorias em trânsito não preenchem o requisito do «uso na vida comercial» exigido tanto pelo Regulamento n.º 40/94 como pelas legislações nacionais em matéria de marcas.

36 — «De ce fait», na versão francesa; «thereby», na versão inglesa; «og som derved», na dinamarquesa; «und damit», na alemã; «e que pertanto», na italiana; «die zodoende», na neerlandesa; «por tanto», na espanhola; «ja joka siten», na finlandesa; «och som därigenom», na sueca.

85. Como vimos no processo anterior, este requisito é indispensável para confirmar — judicialmente ou de outro modo — a existência de uma violação do direito à marca no processo para conhecimento do mérito. Ora, no presente processo, trata-se esclarecer se a sua demonstração também é necessária numa eventual fase de intervenção prévia das autoridades aduaneiras.

86. Foi este último critério que, com base no artigo 2.º do Regulamento n.º 1383/2003, defenderam as autoridades aduaneiras britânicas ao recusarem a apreensão de mercadorias em trânsito por não existirem elementos que permitam provar que se destinam ao mercado da União.

87. No entanto, se o que está em causa é esclarecer o que são «mercadorias de contrafacção» *para efeitos do regulamento* ou, o que é a mesma coisa, quais as circunstâncias que permitem a intervenção das autoridades aduaneiras, parece evidente que o artigo 2.º do Regulamento n.º 1383/2003, no qual se concentra a questão prejudicial, não pode ser analisado isoladamente.

88. Pelo contrário, entendo que tem de ser dada especial atenção ao artigo 1.º deste regulamento, que define o seu âmbito de aplicação, e aos artigos 4.º e 9.º, que especificam as condições de intervenção das autoridades aduaneiras. Ora, todas estas disposições usam, como se verá em seguida, o conceito

de «suspeitas» como critério para a referida intervenção³⁷.

89. Por outro lado, uma interpretação extensiva e isolada do artigo 2.º, utilizado como a única disposição de referência para determinar a possibilidade de intervenção das autoridades aduaneiras, seria dificilmente conciliável com os objectivos do regulamento e com as competências nele atribuídas às referidas autoridades, bem como com a jurisprudência existente nesta matéria³⁸.

B — Artigos 1.º, 4.º e 9.º do regulamento que introduzem um critério específico para legitimar a intervenção: «suspeitas» de violação

90. Contrariamente ao artigo 2.º, que se limita a definir o que se entende, «[p]ara efeitos do presente regulamento», por mercadorias que violam um direito de propriedade intelectual,

os artigos 1.º, 4.º e 9.º referem expressamente a possibilidade de intervenção das autoridades aduaneiras quando tenham «suspeitas» de que as mercadorias, qualquer que seja a situação aduaneira em que se encontrem, «violam» ou «podem violar» um direito de propriedade intelectual.

91. Como se referiu atrás, o Regulamento n.º 1383/2003 (e, antes dele, o Regulamento n.º 3295/94) distingue claramente entre a fase de intervenção das autoridades aduaneiras e a da constatação material da violação. A primeira é uma fase tipicamente administrativa, preventiva, enquanto a segunda é habitualmente de carácter judicial, pressupondo sempre uma decisão quanto ao mérito do processo, geralmente definitiva.

37 — «[M]otivos suficientes para suspeitar», no caso do artigo 4.º; «[q]uando uma estância aduaneira [...] suspeitar», no artigo 9.º

38 — Não obstante, para cumprir os objectivos do regulamento não é necessário recorrer, como sugere a INTA [International Trademark Association], à designada «ficção da produção», tese que já teve oportunidade de analisar no processo anterior e que também não se me afigura defensável neste contexto. De facto, a única disposição do Regulamento n.º 1383/2003 que eventualmente poderia servir de fundamento à referida ficção é o artigo 10.º, uma norma de conflito de leis que, além do mais, como resulta da epígrafe do capítulo III do regulamento, é aplicável à decisão quanto ao fundo e não às condições de intervenção das autoridades aduaneiras, que é o que está aqui em causa.

92. Ora, da mesma forma que o regulamento confere o poder de decisão, em cada uma destas fases, a autoridades distintas, também as sujeita a requisitos diferentes, mais rigorosos no caso da decisão quanto ao mérito, pois só esta é que pode dar origem à proibição do uso da marca em questão na vida comercial da

União³⁹. Pelo contrário, as medidas a adoptar pelas autoridades aduaneiras são provisórias e de carácter preventivo, pelo que é lógico que o limite a partir do qual pode ser desencadeada essa intervenção seja fixado num grau de exigência inferior.

93. Só assim se explica que o artigo 5.º, n.º 5, do Regulamento n.º 1383/2003, que regula exaustivamente o conteúdo do pedido de intervenção das autoridades aduaneiras, apenas exija que este contenha «todas as informações que permitam que as mercadorias em causa sejam facilmente reconhecidas pelas autoridades aduaneiras» e, em especial, as «informações específicas sobre a natureza e o tipo de fraude *de que o titular do direito possa ter conhecimento*»⁴⁰.

94. Paralelamente, esta disposição exige ao requerente «a *prova* de que [...] é titular do direito em relação às mercadorias em questão», bem como uma declaração pela qual o mesmo aceita a sua eventual responsabilidade relativamente às pessoas envolvidas, se o

procedimento de intervenção não for prosseguido devido a um seu acto ou omissão ou se vier a verificar que as mercadorias em causa não violam um direito de propriedade intelectual (artigo 6.º, n.º 1). O «local de destino previsto» para as mercadorias, bem como outras informações, como «a data prevista de chegada ou de partida das mercadorias», por exemplo, só constam do pedido «[a] título indicativo e quando sejam conhecidas» do titular do direito.

95. Trata-se, assim, de localizar as mercadorias suspeitas e de garantir um certo grau de seriedade ao pedido e não, obviamente, constatar já a violação do direito invocado. Se o legislador pretendesse exigir, já nesta fase, provas concludentes relativamente à existência de uma violação do direito (ainda que apenas potencial), tê-lo-ia feito de forma expressa.

C — Autoridades aduaneiras não podem antecipar o sentido da futura decisão quanto ao mérito

39 — Neste sentido, Vriens, O., e Schneider, M., realçam que o objecto do artigo 1.º, n.º 1, do Regulamento de 2003 não pode ser confundido com o do artigo 16.º do mesmo regulamento: «se o primeiro estabelece as condições de intervenção das autoridades aduaneiras quando *se suspeite* que os bens violam um direito de propriedade intelectual, o segundo dispõe que, *uma vez reconhecida a referida violação*, após a intervenção da estância aduaneira nos termos do artigo 9.º e findo o procedimento referido no artigo 13.º, os bens não podem ser introduzidos em livre prática, ser colocados no mercado ou, pura e simplesmente, circular» (Vriens, O., y Schneider, M., *Enforcement of intellectual property rights through border measures. Law and practice in the EU*, Oxford University Press, 2006, p. 73).

40 — O itálico é meu.

96. Por outro lado, é evidente que não cabe às autoridades aduaneiras a decisão definitiva sobre a existência ou não de uma violação de direitos de propriedade intelectual. Se do

artigo 2.º resultasse que o regulamento exige um mesmo grau de prova da violação para a detenção aduaneira das mercadorias e para a sua exclusão definitiva dos circuitos comerciais ou para a sua destruição, a decisão das autoridades aduaneiras estaria, de alguma forma, a antecipar o resultado de um processo quanto ao mérito, o qual, eventualmente, terá lugar num momento posterior e será decidido por uma autoridade diversa.

D — *Exigências de prova excessivas poderiam tornar inútil a amplitude do âmbito de aplicação do regulamento*

97. Resumindo, o controlo preventivo não pode estar sujeito à demonstração da existência de uma violação do direito de propriedade intelectual. Como medida preventiva, tem carácter temporário (não pode exceder os dez dias) e é natural que seja adoptada com base em elementos provisórios ou «suspeitas»⁴¹.

98. Este tipo de exigências relativamente à prova poderia impedir, na prática, qualquer tipo de intervenção preventiva sobre as mercadorias em situação de trânsito externo, apesar de se encontrarem expressamente incluídas no âmbito de aplicação do regulamento.

99. A evolução da regulamentação aduaneira é a melhor prova de que o legislador comunitário considerou importante abranger todas as situações aduaneiras em que se podem encontrar as mercadorias de contrafacção ou pirata⁴². Assim, o artigo 1.º do Regulamento n.º 1383/2003 inclui no seu âmbito de aplicação tanto as mercadorias declaradas para introdução em livre prática, exportação ou reexportação, como as que sejam descobertas ao entrarem ou saírem do território da União, as que estão em vias de ser reexportadas mediante notificação, as colocadas em zona ou entreposto franco e as sujeitas a um regime suspensivo. Nos termos do artigo 84.º, n.º 1, alínea a), do Código Aduaneiro Comunitário, este regime suspensivo inclui, entre outros, o

41 — Assim como nesta fase não é exigível uma prova irrefutável sobre o destino das mercadorias, também não parece que as autoridades aduaneiras, neste contexto, devam averiguar se se encontram preenchidos outros requisitos que a legislação substantiva exige para que seja aplicável a protecção do direito e que, por vezes, pressupõem uma análise algo complexa da matéria de facto e de direito. Pense-se, por exemplo, na apreciação do «risco de confusão», um elemento que consta da legislação substantiva em matéria de marcas, mas que não está incluído no artigo 2.º do Regulamento n.º 1383/2003, provavelmente para evitar o encargo que significaria para as autoridades aduaneiras terem de demonstrar a sua existência nesta fase. Relativamente às diferenças na definição das mercadorias de contrafacção na regulamentação aduaneira e na legislação substantiva em matéria de marcas, v. Hezewijk, J. K., *op. cit.*, p. 785 e segs.; e Vrins, O., e Schneider, M., *Enforcement...*, *op. cit.*, p. 97.

42 — Relativamente a este ponto, v. Lois Bastida, F., «El Reglamento (CE) n.º 1383/2003, de lucha contra la piratería en materia de propiedad intelectual», *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, T. XXIV (2003), p. 1228.

trânsito externo, o entreposto aduaneiro e a importação temporária.

interpretada de forma a permitir que a mesma seja feita correctamente.

100. Este tipo de regimes aduaneiros pode ser fraudulentamente utilizado como instrumento para a entrada de mercadorias que se pretenda venham a ser ilegalmente comercializadas na União, na medida em que não há nada que obrigue o destinatário, numa primeira fase, a declarar o respectivo destino ou, sequer, a revelar a sua identidade.

103. O regulamento, como resulta do seu próprio título, regula tanto a «intervenção das autoridades aduaneiras em relação às mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de propriedade intelectual» como as «medidas contra mercadorias que violem esses direitos».

101. Perante as dificuldades de prova originadas por este tipo de situações, se as suspeitas de irregularidades não fossem suficientes para desencadear uma intervenção preventiva por parte das autoridades aduaneiras, de nada serviria a amplitude com que o artigo 1.º do regulamento define o seu âmbito de aplicação e aumentaria o risco de uso abusivo dos regimes suspensivos, a fim de evitar uma apreensão das mercadorias.

104. No que respeita a este segundo aspecto, será necessário constatar que a mercadoria é «de contrafacção» ou «pirata» na acepção do artigo 2.º Para este efeito, como já tive oportunidade de concluir relativamente ao processo Philips, deve recorrer-se aos critérios contidos na legislação substantiva em matéria de marcas e outros direitos de propriedade intelectual. E é neste sentido que deve ser entendida a remissão que para ela faz o artigo 2.º

E — *Regulamento que introduz o critério das «suspeitas»*

105. Pelo contrário, para que as autoridades aduaneiras possam apreender determinadas mercadorias basta que existam «suspeitas» de que as mesmas preenchem os requisitos da definição do artigo 2.º, incluídos os que resultam da legislação substantiva para a qual este remete. O regulamento nada mais exige e o mesmo acontece com a jurisprudência.

102. Em face de tudo o que foi exposto anteriormente, entendo que a definição de «mercadorias de contrafacção» contida no artigo 2.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 1383/2003 é um elemento de apoio para a aplicação das restantes medidas previstas no regulamento aduaneiro e deve ser

106. Ora, o problema é que o conceito de «suspeitas» está, neste contexto, intrinsecamente ligado à matéria de facto. Por «suspeitas» não se deve entender, indubitavelmente,

constatações irrefutáveis, mas deve evitar-se que este critério conduza a uma total arbitrariedade no que respeita à actuação das autoridades aduaneiras⁴³.

107. Por esta razão, entendo que, para que as autoridades aduaneiras possam apreender legitimamente mercadorias em situação de trânsito sujeitas ao seu controlo, devem dispor, pelo menos, de um «princípio de prova», isto é, de algum indício de que essas mercadorias podem efectivamente violar um direito de propriedade intelectual.

108. No caso concreto das mercadorias em trânsito, o elemento mais difícil de demonstrar, nesta fase, é, claramente, o respeitante ao destino das mercadorias.

109. Para este efeito, ao avaliar as referidas «suspeitas» deve considerar-se especialmente o risco da sua introdução fraudulenta no mercado da União. Apesar de todas as cautelas previstas pelo sistema de vigilância comunitária, esse risco existe, pelo que não se pode esquecer que, embora o regime de trânsito externo assente, ele próprio, uma ficção

jurídica, as mercadorias encontram-se fisicamente no território da União.

110. Assim, por força da ficção, as mercadorias colocadas sob o regime de trânsito externo não estão sujeitas aos direitos de importação nem às outras medidas de política comercial, como se não tivessem entrado no território da União. Ora, como refere expressamente o acórdão Polo, este trânsito «não é uma actividade alheia ao mercado interno»⁴⁴. Em suma, trata-se de avaliar se esse risco é suficiente para permitir qualificar algumas mercadorias de «suspeitas» de violar um direito de propriedade intelectual.

111. Nos termos do anteriormente exposto e sem pretender ser exaustivo, circunstâncias como a excessiva duração da situação de trânsito, o tipo e o número de meios de transporte utilizados, a maior ou menor dificuldade de identificar o expedidor das mercadorias ou a falta de informações sobre o seu destino físico ou o seu destinatário poderiam, em determinadas circunstâncias apoiar uma decisão fundada de que as mercadorias, elas próprias

43 — A própria regulamentação aduaneira gradua por vezes esta referência às suspeitas: o artigo 4.º do Regulamento de 2003, por exemplo, utiliza a expressão «quando [...] tiverem motivos suficientes para suspeitar», e o artigo 4.º do Regulamento de 1994 refere-se a uma situação em que «a estância aduaneira tenha fundadas suspeitas de que a mercadoria é de contrafacção ou uma mercadoria-pirata». Ambas as disposições se referem à primeira intervenção das autoridades aduaneiras, anterior ao pedido do titular do direito.

44 — N.º 34. Por esta razão, o advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer indicava que a referida ficção «não pode transcender o âmbito para o qual foi concebida» (conclusões apresentadas em 16 de Dezembro de 1999 no processo Polo, n.º 21). Na minha opinião, todavia, esta circunstância não pode levar a que se substitua a ficção por uma total equiparação das mercadorias em trânsito a mercadorias declaradas para introdução em livre prática ou fabricadas na União.

aparentemente «de contrafacção» ou «pirata», vão ser comercializadas na União.

112. Resumindo, proponho que se responda à Court of Appeal of England and Wales que as mercadorias não comunitárias que ostentam uma marca comunitária, que estão sujeitas a um controlo por parte das autoridades

aduaneiras num Estado-Membro e estejam em trânsito de um país terceiro para outro país terceiro, podem ser apreendidas pelas referidas autoridades aduaneiras sempre que existam indícios suficientes para suspeitar que se trata de mercadorias de contrafacção e, em especial, que serão comercializadas no mercado da União Europeia, seja através um procedimento aduaneiro, seja através de um desvio ilícito, embora não existam provas desse destino.

VIII — Conclusão

113. Consequentemente, sugiro ao Tribunal de Justiça que responda da seguinte forma:

A — À *questão prejudicial do Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (processo C-446/09)*

«O artigo 6.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento n.º 3295/94 não pode ser interpretado no sentido de que o órgão jurisdicional do Estado-Membro ao qual, nos termos do artigo 7.º do referido regulamento, recorreu o titular de um direito de propriedade intelectual, possa ignorar o estatuto de depósito temporário ou de trânsito, nem, por conseguinte, no sentido de que deve utilizar a ficção de que as mercadorias foram

produzidas no próprio Estado-Membro para, aplicando a legislação do referido Estado, decidir se violam o direito de propriedade intelectual em questão.»

B — *À questão prejudicial da Court of Appeal of England and Wales (processo C-495/09)*

«As mercadorias não comunitárias que ostentam uma marca comunitária, que estão sujeitas a um controlo por parte das autoridades aduaneiras num Estado-Membro e estejam em trânsito de um país terceiro para outro país terceiro, podem ser apreendidas pelas referidas autoridades aduaneiras sempre que existam indícios suficientes para suspeitar que se trata de mercadorias de contrafacção e, em especial, que serão comercializadas no mercado da União Europeia, seja através um procedimento aduaneiro, seja através de um desvio ilícito.»