



COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

Bruxelas, 15/10/98
COM(98)569 final

LIVRO VERDE

O combate à contrafacção e à pirataria no mercado interno

(apresentado pela Comissão)

Resumo

A contrafacção e a pirataria são hoje um fenómeno de dimensão internacional e representam 5 a 7 % do comércio mundial. Este fenómeno prejudica o bom funcionamento do mercado interno, pois além de provocar desvios de tráfego e distorções de concorrência, conduz à perda de confiança dos operadores no mercado interno e a um decréscimo dos investimentos. As repercussões são importantes, não só no plano económico e social (100.000 empregos perdidos por ano para a Comunidade), mas também em termos de protecção dos consumidores, em particular no que diz respeito à saúde e segurança públicas. A luta contra esse fenómeno é, assim, um elemento importante para garantir a transparência e a igualdade das condições de concorrência no mercado interno.

A Comunidade Europeia, consciente da importância da luta contra o problema, dotou-se de uma regulamentação específica para o controlo, na fronteira externa, das mercadorias de contrafacção e piratas. A nível do mercado interno, começou também a agir nesse domínio, mas as iniciativas até agora tomadas limitam-se a um número reduzido de sectores específicos.

Nestas condições, poderá vir a ser necessária uma acção da Comunidade que responda globalmente a este fenómeno, ao nível do mercado interno. Tal acção viria inscrever-se no âmbito do Plano de Acção da Comissão a Favor do Mercado Único, em matéria de aplicação coerente e eficaz da legislação, bem como do Programa de Trabalho da Comissão de combate à fraude, de 1998/1999. Estaria ainda em sintonia com as previsões do Primeiro Plano de Acção da Comissão para a Inovação.

As pistas de reflexão exploradas no presente Livro Verde orientam-se para quatro domínios, com o objectivo de fomentar a luta contra o fenómeno no mercado interno:

- actividades de vigilância do sector privado,
- utilização de dispositivos técnicos,
- sanções e outros meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual
- cooperação administrativa entre as entidades competentes.

O presente Livro Verde deve permitir à Comissão avaliar o impacto económico da contrafacção e da pirataria no mercado interno, bem como a eficácia da legislação na matéria e apreciar a necessidade de novas iniciativas ao nível comunitário. Em caso afirmativo, o conteúdo das acções a empreender poderia ser determinado com base nas pistas de reflexão supramencionadas, sabendo que não terão que ser forçosamente de natureza legislativa, mas podem antes consistir em medidas destinadas a melhorar a transparência em geral e a colaboração entre as empresas e as administrações, em especial. Estas pistas de reflexão não são mais do que o ponto de partida da consulta e podem igualmente ser completadas por outros meios, com o mesmo objectivo.

Índice

1.	INTRODUÇÃO.....	4
1.1	Dados do problema.....	4
1.2	Efeitos no mercado interno.....	5
1.3	Iniciativas comunitárias.....	5
1.4	Âmbito de aplicação do Livro Verde	7
1.5	Objectivo do Livro Verde.....	7
2.	NATUREZA E CARACTERÍSTICAS DO FENÓMENO.....	8
3.	ANÁLISE ECONÓMICA : AMPLITUDE E CONSEQUÊNCIAS DO FENÓMENO.....	10
4.	ANÁLISE JURÍDICA.....	12
5.	SOLUÇÕES POSSÍVEIS.....	14
5.1	Actividades de vigilância do sector privado.....	14
5.2	Utilização de dispositivos técnicos.....	17
5.3	Sanções e meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual	19
5.4	Cooperação administrativa entre as autoridades competentes.....	26

1. INTRODUÇÃO

1.1. Dados do problema

Desde o início da década de oitenta, a contrafacção e a pirataria conheceram uma expansão considerável, tendo-se transformado num fenómeno largamente difundido com impacto no plano mundial que acompanhou as evoluções económicas e políticas marcantes desse período, tais como o constante crescimento do comércio internacional, a internacionalização da economia, ou o desenvolvimento dos meios de comunicação e o desmoronamento dos sistemas políticos na Europa Central e Oriental bem como na antiga União Soviética, onde parece terem-se desenvolvido novos mercados, muito activos na produção e no consumo de mercadorias de contrafacção e piratas. Esse fenómeno tem igualmente tirado partido do desenvolvimento da sociedade da informação e do surgimento das modernas tecnologias, sofisticadas e fáceis de utilizar no que à cópia dos produtos diz respeito. A criminalidade organizada¹ é hoje responsável por uma boa parte desse fenómeno.

De acordo com o Serviço de Informação sobre a Contrafacção² (Counterfeiting Intelligence Bureau), criado pela câmara de comércio internacional (CCI), a contrafacção representa 5 a 7% do valor do comércio mundial. Em França, em cada cinco empresas com 50 trabalhadores ou mais, uma admite ter sido vítima de contrafacção ou de pirataria. A indústria americana dos direitos de autor avalia as suas perdas anuais provocadas pela pirataria entre 12 e 15 mil milhões de dólares. De acordo com a federação internacional da indústria fonográfica (IFPI), as vendas ilegais de discos compactos aumentaram perto de 20% em 1996 e representam 14% desse mercado ao nível mundial. Nos últimos dez anos, a contrafacção provocou uma perda de emprego estimada em 100.000 por ano na Comunidade (120 .000 nos EUA). Entre os sectores mais tocados ao nível mundial, é necessário citar, nomeadamente, a indústria informática (35%), a indústria audiovisual (25%), a indústria do brinquedo (12%), os perfumes (10%), a indústria farmacêutica (6%), a relojoaria (5%), a indústria fonográfica e a indústria automóvel. No sector do software, as taxas de pirataria elevam-se a 46% à escala mundial.

Dada a sua amplitude, o fenómeno da contrafacção e da pirataria tem duas consequências negativas não só para as empresas, as economias nacionais e os consumidores, mas também para a sociedade no seu conjunto. Ele constitui bem mais que um desequilíbrio da organização económica e social, uma vez que toca igualmente a saúde e a segurança públicas. A comunidade internacional não tem estado inactiva face à situação mas, por razões diversas, as medidas adoptadas até ao presente não têm permitido debelar o desenvolvimento do fenómeno.

O Plano de Acção contra a Criminalidade Organizada, adoptado pelo Conselho Europeu de Amesterdão, em 16.6.1997, convida o Conselho e a Comissão a «elaborar disposições comuns para a luta contra a criminalidade organizada nos domínios da contrafacção económica e comercial»³. O tema da contrafacção é igualmente retomado de forma prioritária na Resolução que define as prioridades da cooperação no domínio da justiça e dos assuntos internos para o período compreendido entre 1 de Janeiro de 1998 e a data de entrada em vigor do Tratado de

¹ Cf. Plano de Acção contra a Criminalidade Organizada (Adoptado pelo Conselho em 28 de Abril de 1997, JO C 251 de 15.8.1997, p. 1).

² «*Countering Counterfeiting. A guide to protecting & enforcing intellectual property rights*», Counterfeiting Intelligence Bureau, International Chamber of Commerce, 1997.

³ JO C 251 de 15.8.1997, p. 15.

Amsterdão⁴. O problema da fraude e da falsificação dos meios de pagamento é objecto de iniciativas separadas da parte da Comissão⁵.

1.2. Efeitos no mercado interno

O fenómeno da contrafacção e pirataria tem efeitos nocivos no bom funcionamento do mercado interno, podendo mesmo provocar desvios de tráfego e distorções de concorrência, nomeadamente, quando se desenvolve a expensas das disparidades nacionais. Isto cria uma situação, por natureza, que não permite garantir a transparência e a igualdade das condições de concorrência no mercado interno.

Conduz, ainda, a uma perda de confiança por parte dos operadores no mercado interno. Ora, é importante para o êxito do mercado interno que as empresas, os inventores e os artistas tenham confiança na legislação comunitária para desenvolver as suas actividades e para proteger eficazmente os seus direitos.

A perda de confiança no mercado interno acarreta uma redução do investimento e dos esforços de inovação e de criatividade consentidos pelas empresas que injectam frequentemente somas importantes na investigação, no marketing ou na publicidade dos seus produtos ou serviços. Esta redução tem consequências directas no plano económico e social, nomeadamente, no volume de emprego oferecido pelas empresas.

O fenómeno da contrafacção e da pirataria tem igualmente repercussões em termos de protecção dos consumidores, deliberadamente enganados sobre a qualidade que têm o direito de exigir de um produto supostamente protegido, por exemplo, por uma marca conhecida. Mas as consequências podem ser muito mais graves quando se trata de produtos que podem constituir um risco para a saúde ou a segurança dos consumidores.

1.3. Iniciativas comunitárias

A instauração do mercado interno exige a intervenção da Comunidade Europeia no domínio da propriedade intelectual, essencialmente com um objectivo de harmonização das legislações nacionais existentes⁶ (ou de criar nova legislação), não esquecendo o nível comunitário, ao qual serão lançadas brevemente várias iniciativas na matéria. Como resultado, deveremos obter o desaparecimento progressivo dos obstáculos colocados pelos diferentes regimes de protecção dos direitos de propriedade intelectual no mercado interno.

A resposta a dar em termos de meios de luta contra esse fenómeno ao nível comunitário deve sempre ter em conta que a contrafacção e a pirataria podem provir do exterior ou ter origem na própria Comunidade.

⁴ JO C 11 de 15.1.1998, p. 1.

⁵ No domínio do combate à fraude e à falsificação dos meios de pagamento que não em numerário, a Comissão adoptou, em 1.7.1998, uma comunicação incluindo uma proposta relativa a um projecto de acção comum e a definição de uma estratégia global para garantir a segurança das transacções que não em numerário (COM(98)395). O problema da falsificação e da contrafacção de moedas e notas em euros será tratado em separado (cf. Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Banco Central Europeu – Protecção do Euro – Luta contra a falsificação, COM(98)474 de 22.7.1998).

⁶ Quanto às marcas, existe nomeadamente uma directiva que aproxima as legislações dos Estados-membros na matéria. Sobre direitos de autor e direitos conexos, várias directivas possibilitaram a harmonização dos direitos dos titulares, assegurando-lhes assim uma protecção material e um controlo sobre a exploração das obras e outros objectos em toda a Comunidade. Estas directivas seguem-se a uma iniciativa da Comissão que definia, nomeadamente, de forma geral, os meios de lutar contra a pirataria ao nível comunitário (cf. Livro Verde sobre os direitos de autor e o desafio tecnológico, COM(88) 172).

Até agora, as iniciativas comunitárias têm principalmente tratado da protecção da fronteira externa. Assim, para reforçar o dispositivo existente desde 1986⁷, o Conselho adoptou, em 22 de Dezembro de 1994, o Regulamento (CE) n° 3295/94 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-pirata⁸. Esse regulamento encontra-se actualmente em fase de alteração para reforçar as medidas propostas⁹. Contudo, esta legislação só visa os movimentos de mercadorias de contrafacção e mercadorias-pirata com os países terceiros, sem permitir apreender os movimentos no interior da Comunidade. Ora, na medida em que os controlos na fronteira são realizados por todos os Estados-Membros de forma selectiva, para respeitar um justo equilíbrio entre a facilitação do comércio internacional e a luta contra a fraude, não é impossível que mercadorias de contrafacção ou mercadorias-pirata possam escapar a esse controlo e entrar no território da Comunidade fraudulentamente para aí serem depois comercializadas.

Ao nível do mercado interno, as iniciativas tomadas até agora no domínio dos meios de fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual aplicam-se a sectores específicos e têm um alcance limitado. Podemos, nomeadamente, citar a proposta de directiva relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na Sociedade da Informação¹⁰, que contém disposições sobre as obrigações relativas às medidas técnicas e sobre as sanções e vias de recurso. Importa sublinhar que, nessa proposta, as disposições sobre as sanções e vias de recurso são formuladas em termos muito gerais. Nessas condições, poderia ser necessária uma iniciativa comunitária, de alcance horizontal se for necessário, para reforçar os meios de fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual no mercado interno.

Entretanto, uma iniciativa nesse domínio já foi inscrita no Livro Verde sobre a inovação¹¹ e retomada no Primeiro Plano de Acção para a Inovação na Europa¹², onde o combate à contrafacção figura entre as acções a empreender em matéria de protecção da propriedade intelectual. Além do mais, uma iniciativa dessa natureza seria conforme ao Plano de Acção para o Mercado Único¹³ cujo objectivo essencial, entre outros, é tornar a legislação mais eficaz, nomeadamente, garantindo que seja efectivamente respeitada.

Uma acção comunitária nesse domínio inscrever-se-ia igualmente no âmbito do programa de trabalho da Comissão de luta contra a fraude - 1998/1999¹⁴, que visa expressamente o combate à contrafacção e à pirataria como domínio de acção pressentido para reforçar o combate à criminalidade económica. Aí se prevê, com efeito, que a Comissão poderia, após avaliação da legislação nos domínios em causa, propor instrumentos jurídicos para incentivar a informação recíproca e a cooperação entre as entidades competentes dos Estados-membros, que seriam implementados com a ajuda dos seus serviços.

⁷ Regulamento (CEE) n° 3842/86 do Conselho, de 1 de Dezembro de 1986, que estabelece medidas destinadas a proibir a colocação em livre prática de mercadorias em contrafacção, JO L 357 de 18.12.1986, p. 1.

⁸ JO L 341 de 30.12.1994, p. 8. A Comissão adoptou, em 16 de Junho de 1995, as normas de execução deste regulamento (Regulamento (CE) n° 1367/95, JO L 133 de 17.6.1995, p. 2).

⁹ COM(98)25 de 28.1.1998, JO C 108 de 7.4.1998, p. 63.

¹⁰ COM(97)628 de 10.12.1997, JO C 108 de 7.4.1998, p. 6.

¹¹ COM(95)688 de 20.12.1995.

¹² COM(96)589 de 20.11.1996.

¹³ CSE(97)1 de 4.6.1997.

¹⁴ COM(98)278 de 6.5.1998 (cf. p. 10).

1.4. Âmbito de aplicação do Livro Verde

Na medida em que os termos «contrafacção» e «pirataria» revestem frequentemente situações muito diferentes, não unicamente entre Estados-membros mas, também por vezes, no interior de um mesmo país, segundo os intervenientes em causa, é indispensável precisar o conteúdo dessas noções na acepção do presente Livro Verde. As definições fornecidas pelo Regulamento (CE) nº 3295/94 supramencionado (em curso de alteração)¹⁵ e o acordo ADPIC¹⁶ dão uma primeira indicação que importa reter, mas não são suficientes dado que abarcam exclusivamente mercadorias e certos direitos de propriedade intelectual.

Para que o fenómeno possa ser apreendido na sua globalidade, as noções de contrafacção e de pirataria utilizadas no Livro Verde referir-se-ão a todos os produtos, processos ou serviços que sejam objecto ou resultado de uma violação de um direito de propriedade intelectual, quer dizer, de um direito de propriedade industrial (marca de fábrica ou de comércio, desenho ou modelo industrial, patente de invenção, modelo de utilidade, indicação geográfica) ou de um direito de autor ou direito conexo (direito dos artistas intérpretes ou executantes, direito dos produtores de fonogramas, direito dos produtores das primeiras fixações de filmes, direito dos organismos de radiodifusão) ou, ainda, do direito « sui generis » do fabricante de uma base de dados¹⁷. Esse largo âmbito de aplicação permitirá cobrir não só produtos copiados fraudulentamente (as «cópias»), mas também produtos idênticos ao original fabricados sem o consentimento do titular do direito na Comunidade, como sejam os produtos resultantes de um volume de fabricação superior ao autorizado pelo titular do direito. A pirataria no domínio dos serviços dirá principalmente respeito aos serviços radiodifundidos e aos serviços ligados ao desenvolvimento da sociedade da informação.

Em contrapartida, não são abrangidos actos que, na linguagem corrente, podem por vezes ser equiparados a contrafacção ou pirataria como, por exemplo, actos do foro exclusivo da concorrência desleal ou do parasitismo, mas que não violam directamente um direito de propriedade intelectual (p.ex. *Look alike*). Bem entendido, os actos que não constituam violações de um direito de propriedade intelectual, por exemplo, os actos abrangidos pelo princípio de esgotamento comunitário dos direitos, também não são entram no campo de aplicação do presente Livro Verde.

Desde que sejam abrangidas pelo âmbito de aplicação supramencionado, as actividades visadas pelo presente Livro Verde podem incluir situações muito diversas como, por exemplo, fabricação, distribuição, detenção para fins comerciais, importação na Comunidade ou exportação para países terceiros de mercadorias de contrafacção ou mercadorias-pirata, ou ainda a pirataria de serviços, além do fornecimento de serviços-pirata.

1.5. Objectivo do Livro Verde

O objectivo do presente Livro Verde é:

- avaliar o impacto económico da contrafacção e da pirataria no mercado interno,
- avaliar a legislação actual nesse domínio, identificando nomeadamente os problemas e as melhorias a introduzir no plano jurídico, e
- examinar a necessidade de uma intervenção comunitária na matéria, à luz dos objectivos do mercado interno.

¹⁵ Cf. nº 2 do artigo 1º do Regulamento (CE) nº 3295/94 do Conselho, de 22 de Dezembro 1994, já citado. O regulamento é actualmente objecto de alterações (JO C 108 de 7.4.1998, p. 63).

¹⁶ Cf. nota no artigo 51º do acordo ADPIC, JO L 336 de 23.12.1994, p. 213.

¹⁷ Cf. artigo 7º e seguintes da Directiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 1996, relativa à protecção jurídica das bases de dados, JO L 77 de 27.3.1996, p. 20.

Nessa perspectiva, serão abordadas diferentes pistas de acção nos quatro domínios específicos, a saber, as actividades de vigilância do sector privado, a utilização dos dispositivos técnicos, as sanções e os meios de fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual, bem como a cooperação administrativa entre as entidades competentes. Estas pistas de acção poderiam eventualmente ser concretizadas pela Comissão, no âmbito das suas competências e no respeito do princípio da proporcionalidade, com base nos comentários recebidos por parte do conjunto dos meios interessados.

Especifique-se que as perguntas colocadas no presente Livro Verde têm o objectivo de fornecer à Comissão uma panorâmica tão completa quanto possível da situação e de apoiar nas iniciativas que eventualmente tomará, uma vez terminado o inquérito.

A Comissão convida todos os meios interessados a participar activamente numa larga consulta sobre esse tema e a responder às perguntas colocadas no presente Livro Verde. Chama-se a atenção para o facto de que os contributos dados à Comissão serão considerados confidenciais e não poderão, salvo acordo expresso em sentido contrário, ser trazidos a lume.

2. NATUREZA E CARACTERÍSTICAS DO FENÓMENO

A contrafacção e a pirataria no mercado interno constituem um fenómeno cuja natureza e características são mal conhecidas, embora as indicações fornecidas pelos titulares de direitos e os arrestos realizados pelas autoridades constituam elementos de apreciação não negligenciáveis, em especial sobre as redes utilizadas. As informações actualmente disponíveis são, com efeito, demasiado parciais para permitirem compreender a natureza e as características da globalidade do fenómeno no mercado interno. Uma avaliação completa e precisa na matéria constitui, pois, uma condição prévia a toda e qualquer iniciativa comunitária que vise responder de forma adequada a tal fenómeno.

Uma primeira precisão que deve ser feita diz respeito aos actos propriamente ditos cometidos no mercado interno e que são qualificados como actos de contrafacção ou de pirataria. Com efeito, parece que os actos de contrafacção ou de pirataria podem revestir realidades muito diversas. Podem consistir, por exemplo, na aposição de uma marca num produto fabricado de forma fraudulenta e muito diferente do produto autêntico, ou na reprodução perfeita de um produto sem a autorização do seu titular. Os diferentes casos de contrafacção ou de pirataria podem exigir respostas diferentes. Ademais, não devemos perder de vista que certos actos constitutivos da contrafacção ou da pirataria podem ser cometidos fora dos limites territoriais do mercado interno. É essa a razão por que devem igualmente ser tidos em consideração os actos constitutivos cometidos em países terceiros, bem como os meios de acção de que a Comunidade dispõe para os combater, se for necessário, e que são para tal qualificados de actos de contrafacção ou de pirataria comunitária desde que o centro do fenómeno – caracterizado pela violação do direito de propriedade intelectual – esteja localizado no mercado interno.

Ao nível dos sectores tocados por esse fenómeno, parece que o alvo dos infractores já não se limita exclusivamente aos produtos de luxo de reputação prestigiosa (perfumes, relógios, têxteis, artigos de marroquinaria e outros acessórios), mas se entende antes aos sectores mais diversos. As actividades ilícitas são igualmente frequentes no sector dos direitos de autor, nomeadamente em matéria de registos fonográficos e videográficos, e, nos últimos anos, no sector informático. As intervenções realizadas pelos serviços aduaneiros revelam que esse fenómeno pode igualmente afectar sectores e produtos tão diversos como óculos, canetas, gnomos de jardim, cadeiras de jardim, cartas de jogar, biscoitos, disjuntores ou ainda baterias de cozinha¹⁸. A contrafacção manifesta-se igualmente em sectores de produtos muito sensíveis no que à saúde e à

¹⁸ Relatório da Comissão sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.º 3295/94, COM(98)25 de 28.1.1998.

segurança públicas diz respeito, como os medicamentos e o material médico, os brinquedos, as peças separadas de automóveis¹⁹ ou de aviões. Assim, é importante conhecer exactamente os sectores de actividade tocados pelo fenómeno no mercado interno, dado que pode tratar-se de produtos perigosos para a segurança e a saúde públicas sempre que as normas técnicas e de segurança não sejam respeitadas.

Um outro elemento a ter em conta é o que diz respeito às actividades e aos comportamentos pelos quais se manifesta o fenómeno no mercado interno: nem sempre a violação de um direito de propriedade intelectual se resume à fabricação de um produto, podendo também tratar-se da sua comercialização, distribuição, importação, exportação ou, ainda, do fornecimento de serviços, bem como da utilização ou da aposição de uma marca sem autorização do seu titular. Também aqui, as respostas a dar ao fenómeno dependerão, no essencial, de tais informações. No caso dos Estados-membros envolvidos, actualmente não existem dados precisos que permitam afirmar que um Estado-membro é mais ou menos atingido do que outro pela contrafacção ou pirataria. Além disso, não podemos excluir *a priori* que os infractores utilizem em seu proveito as diferenças existentes entre os sistemas jurídicos nacionais. Torna-se necessário obter informações precisas que permitam conhecer as correntes da contrafacção e da pirataria e detectar, assim, os pontos débeis no mercado interno. Quanto aos produtos e serviços de contrafacção ou produtos e serviços-pirata surgidos, em particular, de países terceiros, pode ser interessante conhecer o país de proveniência ou de origem dos produtos ou serviços em questão, de forma a poder agir preventivamente, em caso de necessidade.

Além disso, tendo em conta a diversidade dos direitos de propriedade intelectual, torna-se indispensável conhecer os direitos mais frequentemente violados. Por fim, uma descrição das condições em que os actos de contrafacção e de pirataria são cometidos (canais de distribuição, carácter permanente ou temporário do fenómeno, etc.) permitiria ainda adaptar a resposta ao fenómeno no mercado interno. Das informações já disponíveis, deduz-se que os canais de distribuição da contrafacção e da pirataria sejam de dois tipos: clandestinos e comerciais habituais. Os clandestinos organizam-se por definição fora do contexto do mercado regular (mercado negro): na rua, nos mercados, por correspondência ou, ainda, através da Internet. É possível que existam igualmente canais comerciais habituais como, por exemplo, no sector automóvel. Se bem que estritamente controlado ao nível comunitário, o mercado dos medicamentos parece ser igualmente vítima do fenómeno, virado essencialmente para a exportação com destino a países terceiros. Em alguns aspectos, a contrafacção e a pirataria seriam doravante consideradas como actividades do foro da criminalidade organizada²⁰, que nelas encontraria um meio de reciclar e branquear fundos provenientes de outros tipos de tráfico (armas, droga, etc.).

Perguntas:

1. Concorda com a abordagem proposta para o âmbito de aplicação do presente Livro Verde ou considera que outros actos deveriam igualmente ser tratados e, em caso afirmativo, quais?

Em que sector(es) de actividade e, quando se justifique, em que parte específica desse(s) sector(es) se manifesta a contrafacção ou a pirataria?

Quais são, em sua opinião, as causas do fenómeno ?

¹⁹ No sector automóvel a contrafacção ataca sobretudo os elementos de carroçaria (chapa) ou de mecânica (calços de travões, peças do motor, direcção ou suspensão, pneus).

²⁰ Cf. Plano de Acção contra a Criminalidade Organizada, adoptado pelo Conselho em 28 de Abril de 1997 (JO C 251 de 15.8.1997), já citado.

2. Pode precisar se é confrontado com ele:
- na fase de fabricação?
 - na fase de distribuição?
 - ou no momento das trocas intracomunitárias de mercadorias previamente importadas para a Comunidade, de forma irregular, de um país terceiro?
 - ou ainda em matéria de fornecimento de serviços?
 - ou ainda noutra(s) fase(s)?
3. Pode indicar, para cada uma das fases consideradas, em que Estado(s)-membro(s) ou em que região de um Estado-membro da Comunidade Europeia esse fenómeno se manifesta?
- Pode precisar qual é o país de proveniência ou de origem das mercadorias ou serviços em questão?
4. Pode especificar, para cada caso, quais são os direitos violados (marca, desenho ou modelo, patente, direito de autor ou direito conexo, direito «sui generis» do fabricante de uma base de dados, etc.)? Para cada categoria de direitos, se possível, precise qual o direito em causa.
5. Pode descrever brevemente as condições em que esses actos de contrafacção ou de pirataria são cometidos (canais de distribuição, carácter permanente ou temporário, etc.)?
- Sabe se esses actos se encontram relacionados com outras formas de actividade criminosa, inclusivamente, ligações eventuais com o crime organizado?

3. ANÁLISE ECONÓMICA : AMPLITUDE E CONSEQUÊNCIAS DO FENÓMENO

Conquanto existam dados codificados ao nível global, a amplitude do fenómeno no mercado interno não é fácil de definir. Numerosos organismos profissionais ao nível nacional, europeu ou internacional procedem de forma regular a estimativas sobre a contrafacção e a pirataria. Estas estimativas permitem obter uma melhor ideia do fenómeno, embora não façam mais do que esboçar uma perspectiva do problema. Do mesmo modo, as intervenções ou arrestos realizados pelos serviços policiais ou alfandegários apenas apresentam uma visão parcial do fenómeno, mesmo quando parecem indicar que a contrafacção e a pirataria se desenvolvem de forma importante, incluindo no interior da Comunidade. É, pois, indispensável poder dispor de informações mais precisas sobre a amplitude do fenómeno no mercado interno, em proporção ao comércio legítimo, antes de considerar uma acção da Comunidade nesse domínio.

Também carece de precisão o conhecimento das consequências da contrafacção e da pirataria no mercado interno que, aliás, são difíceis de quantificar. Do ponto de vista das consequências económicas e sociais, o fenómeno da contrafacção e da pirataria traduz-se, para as empresas que investem frequentemente somas importantes em matéria de investigação, de marketing e de publicidade, por um decréscimo do volume de negócios e perdas de partes de mercado que, frequentemente, são difíceis de adquirir, sem falar das perdas imateriais e do prejuízo moral com que devem arcar, em consequência da deterioração da sua imagem de marca junto dos clientes.

Ora, é claro que, se as empresas não estão em condições de rentabilizar os seus investimentos bem como as suas actividades de investigação e desenvolvimento, a criatividade e a inovação não poderão desenvolver-se plenamente na Comunidade. As consequências nos sectores do disco compacto²¹ e dos medicamentos²² são esclarecedoras. No plano social, o prejuízo infligido às empresas acaba por se repercutir no volume de emprego por elas oferecido²³.

Para as economias nacionais, esse fenómeno tem igualmente consequências económicas e sociais importantes. Implica perdas para o Estado ou para a Comunidade (direitos aduaneiros e IVA) e abre a porta a múltiplas infracções à regulamentação laboral, quando as mercadorias de contrafacção ou mercadorias-pirata são produzidas em fábricas clandestinas com pessoal não declarado. Estamos perante uma verdadeira ameaça para as economias em geral, dado que pode provocar uma desestabilização dos mercados que ataca, e que são por vezes muito frágeis, como é o caso do sector têxtil.

A contrafacção e a pirataria têm também consequências perniciosas sobre os consumidores. Em geral, pressupõem uma forma deliberada de enganar o consumidor em matéria da qualidade que este tem direito de esperar de um produto, por exemplo, de uma marca reputada. Quando compra produtos contrafeitos ou produtos-pirata exteriores ao comércio legítimo, o consumidor não beneficia, em regra geral, de um serviço pós-venda, nem de um recurso eficaz em caso de problema. Além de afectar a ordem económica, esse fenómeno constitui uma verdadeira ameaça para a sociedade no seu conjunto, dado que pode repercutir-se na saúde pública (contrafacção de medicamentos, alcoóis adulterados) ou na segurança pública (contrafacção de brinquedos ou de peças separadas de automóveis ou de aviões).

Perguntas:

6. Conhece dados precisos (quantitativos) e, em caso afirmativo, quais, sobre a amplitude da contrafacção ou da pirataria no(s) sector(s) de actividade em causa?
- Qual é a percentagem desse fenómeno em relação ao comércio legítimo?
7. Encontra-se em condições de fornecer dados precisos sobre as consequências económicas e sociais desse fenómeno no(s) sector(s) de actividade em causa:
- para as empresas (perdas de empregos, decréscimo do volume de negócios, etc.)?

²¹ No sector do disco compacto, o pirata não suporta qualquer custo de gravação, não paga licença, nem os devidos direitos aos artistas, nem sequer os encargos ligados à autorização de reprodução. Não suporta os custos de promoção, nem os ligados à concepção do texto de acompanhamento e da embalagem, que são assumidos pelas editoras. Além disso, como os custos de distribuição são inferiores para os produtos-piratas, o preço de custo do disco para o pirata é cerca de 60 % menos do que o custo normal. Por fim, o pirata não assume qualquer risco comercial, uma vez que em geral concentra a sua actividade nos produtos que obtêm as melhores vendas.

²² No sector dos medicamentos, o infractor que conseguir obter a composição de um medicamento economiza os custos de investigação que, neste sector, são particularmente elevados. Pode, assim, fabricar e vender o medicamento a preços muito competitivos. Pode ainda reduzir os custos, diminuindo as doses ou substituindo mesmo os componentes por outros produtos destituídos de qualquer eficácia. Com as modernas técnicas tipográficas, os custos de embalagem e de etiquetagem são relativamente limitados.

²³ Segundo um recente inquérito realizado pela KPMG, a União dos Fabricantes e a SOFRES, o número de empregos perdido em consequência da contrafacção ronda os 38.000 em França (Les Echos, 28.1.1998). Segundo um estudo da Price Waterhouse, uma redução de 10 % da pirataria no sector do software, ou seja, o nível nos EUA, representaria mais de 250.000 empregos na Europa, até 2001 (Blick durch die Wirtschaft, 28.5.1998).

- para as economias nacionais (trabalho clandestino, perda de receitas fiscais, etc.)?

Pode fornecer dados precisos sobre as consequências eventuais desse fenómeno, em termos de protecção do consumidor (saúde, segurança, etc.) ?

Nos casos em que a contrafacção ou a pirataria dêem igualmente lugar a outras actividades ilícitas (em matéria social, fiscal, etc.), pode precisar a parte que o fenómeno representa, em relação a essas outras actividades ?

4. ANÁLISE JURÍDICA

A legislação de fundo em matéria de propriedade intelectual é proveniente, no plano internacional, dos trabalhos da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), bem como dos trabalhos da Organização Mundial do Comércio (OMC), no seio da qual foi elaborado o acordo ADPIC. Por seu lado, a Comunidade intervém na harmonização das legislações nacionais ou na criação de nova legislação, não só para se conformar às normas internacionais, mas também para contribuir para a realização do mercado interno. Os Estados-membros têm vindo a adaptar a sua legislação na matéria, mas subsistem ainda, relativamente a certos aspectos dos direitos de propriedade intelectual, algumas diferenças entre as legislações, que têm evoluído em função dos específicos ambientes jurídicos.

Uma primeira resposta à contrafacção e à pirataria reside na melhoria das disposições de fundo em matéria de propriedade intelectual. Paralelamente à harmonização dos direitos de propriedade intelectual, a criação de direitos unitários no domínio da propriedade industrial, como existe já com a marca comunitária²⁴, contribuirá para reduzir, em certa medida, os riscos de contrafacção e pirataria. Com efeito, os direitos unitários gozam de uma protecção uniforme e produzem efeitos em todo o território da Comunidade. Permitem, assim, uma maior transparência e tornam os mercados mais homogéneos e mais fáceis de vigiar para os titulares de direitos unitários. Graças a um sistema unitário, as dificuldades resultantes da diferença entre os regimes nacionais de protecção desapareceriam. A continuação do trabalho em direcção à criação de direitos unitários aparece, pois, como uma das respostas possíveis ao fenómeno da contrafacção e da pirataria no mercado interno. A resposta a dar, no fundo, não é necessariamente uniforme e pode variar em função dos direitos de propriedade intelectual em causa. Pode ser limitada e consistir, em certos casos, num aprofundamento da harmonização para, por exemplo, precisar certos aspectos que tenham sido objecto de interpretações divergentes por parte dos tribunais.

Um outro meio para responder à contrafacção e à pirataria é agir sobre as medidas e procedimentos para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual. Desse ponto de vista, o acordo ADPIC contém um certo número de disposições mínimas que todos os membros da OMC devem ter em conta. Até ao presente, as acções ao nível da Comunidade, em conformidade com esse acordo, foram empreendidas no âmbito das medidas de controlo na fronteira externa da Comunidade. De facto, verificou-se uma certa harmonização entre as legislações dos Estados-membros relativamente a outros aspectos cobertos pelo acordo ADPIC. Além disso, para os restantes aspectos, não cobertos pelo acordo ADPIC, cada Estado-membro organiza o controlo e a repressão do fenómeno, de modo que podem existir variações, por vezes importantes, de um país para outro. Ora, as actividades de contrafacção e de pirataria, que revestem uma dimensão transnacional e que se organizam e se profissionalizam cada vez mais, não podem ser tratadas eficazmente ao nível de um só país. É, pois, importante avaliar a eficácia das medidas e procedimentos existentes, também no plano prático, e examinar as melhorias que

²⁴ Regulamento (CE) n° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, JO L 11 de 14.1.1994, p. 1.

poderiam eventualmente ser introduzidas; nesse contexto, importa tomar em conta as disposições específicas de certas legislações nacionais que deram já provas de eficácia. Em certos sectores sujeitos a um fenómeno de moda, onde a maioria das vendas se realizam durante um período relativamente curto, importa perguntar se as medidas e procedimentos de combate à contrafacção e à pirataria são suficientemente eficazes para permitir uma intervenção rápida.

Se bem que essa situação não seja contemplada pela regulamentação comunitária em matéria de controlo das mercadorias de contrafacção e mercadorias-pirata na fronteira externa²⁵, parece-nos útil, no âmbito do presente Livro Verde, avaliar os meios de que dispõe o titular do direito no mercado interno para fazer respeitar o seu direito de propriedade intelectual no caso das mercadorias fabricadas legalmente fora da Comunidade mas importadas pela Comunidade sem o seu consentimento («importações paralelas»). Bem entendido, essa avaliação não pretende pôr em causa o princípio do esgotamento dos direitos de propriedade intelectual, estabelecido claramente pela jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias²⁶ e integrado na legislação comunitária²⁷. Essa avaliação deve igualmente ter em conta a situação específica a cada direito de propriedade intelectual.

Perguntas:

8. De forma geral, qual é, em seu entender, o principal problema do sistema jurídico actual, em matéria de contrafacção e de pirataria ?

9. A legislação de fundo nacional, comunitária e internacional em matéria de propriedade intelectual parece-lhe actualmente adequada para prevenir a contrafacção e a pirataria no mercado interno? Se for caso disso, elabore uma distinção de acordo com os direitos de propriedade intelectual em questão.

Em caso negativo, que melhorias deveriam, em seu entender, ser introduzidas?

Especificamente, pensa que certas disposições de fundo existentes no plano nacional e internacional necessitariam de ser completadas no plano comunitário? Se sim, quais? Complete, fazendo também aqui uma distinção em função dos direitos de propriedade intelectual.

Em seu entender, existem aspectos a precisar, tendo em conta a jurisprudência dos órgãos jurisdicionais nacionais?

10. As disposições nacionais, comunitárias e internacionais relativas às medidas e procedimentos para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual são, em seu entender, apropriadas para prevenir e reprimir a violação desses direitos no mercado interno?

Em caso negativo, que melhorias deveriam ser introduzidas?

Pensa que certas medidas e procedimentos existentes no plano nacional e internacional necessitariam de ser completadas no plano comunitário? Se sim, quais? Elabore uma distinção, de acordo com os direitos de propriedade intelectual em causa.

²⁵ Cf. nº4 do artigo 1º do Regulamento (CE) nº 3295/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, já citado.

²⁶ Cf. nomeadamente *Merck & Co. Inc. contre Stephar*, de 14.7.1981, processo 187/80, Colect. 1981, p. 2063.

²⁷ Cf. nº1 do artigo 7º da 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 de 11.2.1989, p. 1.

11. No plano prático, as medidas e procedimentos já existentes são eficazes?

Em caso negativo, quais deveriam ser as correcções e alterações a introduzir? Faça, eventualmente, uma distinção de acordo com os direitos de propriedade intelectual em causa.

Nos sectores sujeitos a um fenómeno de moda, as medidas e procedimentos de combate à contrafacção e à pirataria são, no seu entender, suficientemente eficazes para permitir uma intervenção rápida?

12. No caso das mercadorias fabricadas legalmente fora da Comunidade mas importadas para aqui sem o consentimento do titular do direito na Comunidade («importações paralelas»), os meios de que dispõe este último para fazer respeitar o seu direito de propriedade intelectual são, no seu entender, suficientes ?

Caso contrário, quais seriam, em seu entender, as melhorias a introduzir?

13. No seu sector de actividade, se tiver escolha entre vários direitos de propriedade intelectual no âmbito de um procedimento judicial, qual é, em seu entender, o que lhe confere maior protecção? Faça, se for caso disso, uma distinção em função dos países em causa.

5. SOLUÇÕES POSSÍVEIS

Para combater de forma eficaz a contrafacção e a pirataria, podem ser previstas medidas de alcance horizontal, em quatro domínios diferentes: as actividades de vigilância do sector privado, a utilização de dispositivos técnicos, as sanções e os meios de fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual e a cooperação administrativa entre as entidades competentes.

5.1. Actividades de vigilância do sector privado

As actividades de vigilância são sobretudo o resultado de iniciativas privadas com origem em associações ou organizações profissionais nacionais, europeias ou internacionais, tais como associações de fabricantes, associações de titulares de marcas e sociedades de gestão colectiva. Consistem, geralmente, em observar a evolução do mercado, aconselhar e apoiar os industriais, colaborar com os serviços públicos (alfândega, polícia, justiça), proceder a uma vigilância das actividades suspeitas e detectar os actos de contrafacção e pirataria, informar o grande público e, eventualmente, convencer os poderes públicos da necessidade de alterar a legislação. Tais iniciativas são frequentemente muito eficazes no combate à contrafacção e à pirataria. Contudo, as actividades de vigilância exercidas pelo sector privado devem respeitar as regras de concorrência comunitária. Essas regras assumem uma importância decisiva na criação de um mercado interno competitivo que inclui bens e serviços abrangidos pelos direitos de propriedade intelectual. A Comissão intervirá com determinação sempre que suspeitar de infracções a essas regras. Consequentemente, as propostas que se seguem devem ser lidas tendo em conta esse aspecto.

Vigilância do mercado

A vigilância do mercado é um elemento importante para detectar os actos de contrafacção e de pirataria e tomar as medidas preventivas e repressivas apropriadas. A eficácia dessa vigilância depende em boa parte, como se compreende, da importância do mercado em causa e do número de operadores intervenientes no mercado. Se os operadores em causa forem poucos, a vigilância do mercado será mais fácil de exercer. No sector do disco compacto, por exemplo, foi instituído um sistema de identificação que permite detectar a fonte da pirataria. Importa pois, ao nível do

mercado interno, avaliar a eficácia dos sistemas de vigilância existentes e, quando não existam num sector determinado, avaliar a necessidade da sua criação.

Perguntas :

14. No seu sector de actividade, existe algum sistema de vigilância do mercado para detectar os casos de contrafacção ou de pirataria?

Em caso afirmativo, esse sistema de vigilância funciona bem?

Se não, que melhorias deveriam, em sua opinião, ser introduzidas? Essas melhorias deveriam ser procuradas ao nível comunitário? Se sim, especifique.

Caso não exista no seu sector de actividade um sistema de vigilância do mercado, pensa que a entrada em funcionamento de um tal sistema poderia contribuir eficazmente para o combate à contrafacção e à pirataria no mercado interno? Se sim, esse sistema deveria ser instituído ao nível comunitário? Especifique.

Reforço da cooperação

As actividades de luta contra o fenómeno desenvolvidas por estas organizações, nomeadamente em termos de recolha das informações disponíveis, deveriam ser apoiadas, ao nível nacional ou comunitário, e encorajadas. Uma tal acção poderia traduzir-se, por exemplo, pelo contributo dos serviços encarregados do combate à contrafacção e à pirataria para a alimentação das bases de dados existentes, geradas por estas organizações, ou mesmo pela criação de uma base de dados central que poderia ser alimentada em simultâneo pelas organizações e pelos serviços supramencionados. Nos dois casos, é conveniente garantir o respeito das regras de confidencialidade e a protecção dos dados pessoais. Poderia igualmente ser prevista a promoção e criação de tais organizações onde não existam ainda, bem como o seu apoio, aproximação ou agrupamento.

A troca de experiências entre as organizações profissionais e os serviços encarregados do combate à contrafacção e à pirataria²⁸ poderia também ser encorajada, do mesmo modo que o lançamento, pelos poderes públicos em ligação com essas organizações, de módulos de formação destinados aos agentes dos serviços encarregados da luta contra o fenómeno. O programa FALCONE²⁹ poderia eventualmente apoiar essas acções através da contribuição financeira para projectos de dimensão europeia. Poderia ainda ser concedido um apoio às campanhas de sensibilização e de comunicação junto do grande público, que desempenham um papel preventivo importante.

Além disso, a cooperação entre os poderes públicos e esse tipo de organizações, nomeadamente para a troca de informação, poderia ser formalizada, na forma de protocolos de acordo. As organizações comprometer-se-iam, assim, a comunicar aos poderes públicos as informações de que possam ter conhecimento, directamente ou por intermédio dos seus aderentes, sobre casos de contrafacção ou de pirataria, enquanto os poderes públicos forneceriam, no respeito das regras de

²⁸ Em vários Estados-membros, pelo menos, trata-se de serviços aduaneiros. Dependendo dos países, em caso de descoberta de produtos de contrafacção ou piratas, os dossiers são transmitidos aos serviços de polícia responsáveis pelo inquérito, ou são da responsabilidade dos próprios serviços aduaneiros (Reino Unido, Alemanha) que detêm o poder de investigação.

²⁹ Acção Comum, de 19 de Março de 1998, adoptada pelo Conselho com base no artigo K.3 do Tratado da União Europeia, que institui um programa de intercâmbio, formação e cooperação destinado aos responsáveis pela acção contra a criminalidade organizada (programa *Falcone*), JO L 99 de 31.3.1998, p. 8.

confidencialidade e desde que a lei o permita, informações sobre casos de contrafacção ou de pirataria descobertos, para permitir a essas organizações ou aos seus aderentes reagir rapidamente, incluindo no plano judicial.

Perguntas :

15. Pensa que a promoção de actividades das organizações profissionais, tais como as campanhas de sensibilização do grande público ou a recolha e a difusão de informação, seria de natureza a melhorar o combate à contrafacção e à pirataria no mercado interno?

Uma iniciativa na matéria, ao nível comunitário, seria apropriada?

Nesse contexto, que pensa, por exemplo, no respeito das regras de protecção, da criação de uma base de dados central ou do reforço das bases de dados existentes?

Considera que tais iniciativas ao nível comunitário, visando encorajar a criação ou o agrupamento de tais organizações, poderiam contribuir para o reforço da luta contra o fenómeno?

16. Em sua opinião, como poderiam ser reforçadas a cooperação recíproca e a troca de informações entre os poderes públicos e as organizações profissionais?

Em sua opinião, a criação de protocolos de acordo entre os poderes públicos e as organizações profissionais nesses domínios, por exemplo, seria susceptível de contribuir utilmente para a luta contra o fenómeno ?

Melhoria do enquadramento jurídico

Essas organizações preenchem frequentemente uma missão de controlo e de inquérito por conta dos seus aderentes. Poderia igualmente ser prevista uma extensão dos poderes das organizações empenhadas no combate à contrafacção e à pirataria, que lhes conferisse capacidade judiciária para poderem defender os interesses colectivos que têm a seu cargo. De forma mais geral, poderia ser examinada a criação de um enquadramento jurídico para as acções e intervenções que as organizações de combate à contrafacção e à pirataria são levadas a realizar. Isso poderia eventualmente traduzir-se por uma reformulação do funcionamento dessas organizações, incluindo, se for caso disso, na forma de uma associação pontual às operações de controlo das entidades competentes.

Por outro lado, os dispositivos técnicos que permitam autenticar bens e serviços, ou proteger os mesmos por qualquer outra forma, não devem ser usados de modo abusivo, com a finalidade de confinar os mercados e de controlar as importações paralelas. A Comissão não tolerará qualquer infracção ao direito comunitário, nomeadamente, às regras do mercado interno ou em matéria de concorrência, que possa resultar da utilização de tais dispositivos técnicos.

Perguntas:

17. Em seu entender, as possibilidades de acção e de intervenção operacionais das organizações profissionais envolvidas no combate à contrafacção ou à pirataria são suficientes para lutar eficazmente contra o fenómeno?

Se não, pensa que a criação de um quadro jurídico para as acções e intervenções dessas organizações, por exemplo para as associar mais estreitamente ao trabalho das entidades nacionais, permitiria imprimir uma maior eficácia à luta contra o fenómeno?

Em caso afirmativo, que modalidades deveria assumir?

18. Em sua opinião, é suficiente o papel que essas organizações profissionais desempenham no âmbito dos procedimentos judiciais?

Considera, por exemplo, que uma extensão dos respectivos poderes, para lhes conferir capacidade judiciária e melhor poderem defender, assim, os interesses colectivos que têm a seu cargo, seria de natureza a melhorar a luta contra o fenómeno no mercado interno?

Em caso afirmativo, que modalidades deveriam ser previstas (justificação de um interesse em agir...)?

19. Quais são, em sua opinião, as instâncias nacionais ou internacionais, ou as organizações profissionais mais eficazes no combate à contrafacção e à pirataria?

5.2. Utilização de dispositivos técnicos

Um dos meios ao alcance dos titulares de direitos de propriedade intelectual para combater a contrafacção e a pirataria é a utilização de dispositivos técnicos capazes de proteger e autenticar os seus produtos ou serviços. Tais dispositivos podem assumir diversas formas: hologramas de segurança, meios ópticos, cartões inteligentes, sistemas magnéticos, códigos biométricos, tintas especiais, etiquetas microscópicas, etc. Esses dispositivos técnicos permitem proceder judicialmente e reprimir a contrafacção e a pirataria. Na verdade, através desses dispositivos, pode facilmente “seguir-se o rasto” de obras, produtos ou serviços utilizados ilicitamente, tornando possível encontrar e processar com mais eficácia os autores da infracção. No entanto, os referidos dispositivos técnicos, se é certo que permitem detectar as mercadorias de contrafacção ou de pirataria mais grosseiras, não resistem, regra geral, às investidas dos infractores mais sofisticados que acabam por reproduzir, por sua vez, esses dispositivos. Daí que estes devam beneficiar de uma protecção jurídica apropriada, a fim de impedir a sua violação, manipulação ou neutralização.

Existem obrigações internacionais no domínio do direito de autor e dos direitos conexos³⁰, no que se refere à protecção jurídica contra a neutralização das medidas técnicas, às quais recorrem os respectivos titulares no quadro do exercício dos seus direitos de propriedade intelectual e que restringem a prática de actos que não sejam autorizados pelos titulares dos direitos ou permitidos pela lei. A nível comunitário, a Comissão empreendeu iniciativas na área da propriedade intelectual³¹, para que certas actividades ilícitas relativas aos dispositivos técnicos sejam proibidas pelos Estados-membros.

³⁰ Cf. artigo 11º do Tratado da OMPI sobre o direito de autor e o artigo 18º do Tratado da OMPI sobre prestações e fonogramas. Estes dois tratados foram aprovados pela conferência diplomática da OMPI sobre certas questões de direito de autor e de direitos conexos, realizada em Genebra, em 20 de Dezembro de 1996.

³¹ Cf. artigo 6º da proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na Sociedade da Informação (já citada).

Eficácia dos dispositivos técnicos

Se é certo que as iniciativas comunitárias em curso em matéria de propriedade intelectual devem ser discutidas nas instâncias apropriadas, convém perguntar e tentar saber se os dispositivos técnicos implantados no domínio da propriedade industrial se encontram suficientemente protegidos ou se a protecção dos mesmos deve ser garantida, ou reforçada, por exemplo através de uma iniciativa comunitária que vise proibir certas actividades com fins comerciais realizadas nos Estados-membros e relacionadas com dispositivos técnicos ilícitos (fabrico, importação na Comunidade, venda, posse, instalação, manutenção, substituição, publicidade, etc.).

Por outro lado, os dispositivos técnicos destinados a autenticar bens e serviços, ou a protegê-los por outros meios, não devem ser utilizados abusivamente com o objectivo de seccionar os mercados e de controlar as importações paralelas. A Comissão não tolerará nenhuma infracção ao direito comunitário, e nomeadamente às regras do Mercado interno e às regras relativas à concorrência, que poderia resultar da utilização de tais dispositivos técnicos.

Perguntas:

20. Recorre a dispositivos técnicos especiais para proteger os seus direitos de propriedade industrial? Em caso afirmativo, quais?

Esses dispositivos técnicos oferecem protecção eficaz? Em caso negativo, quais os problemas constatados? Qual o respectivo custo?

21. A protecção jurídica desses dispositivos técnicos está, em sua opinião, suficientemente garantida para impedir as actividades que permitam ou facilitem a violação, manipulação ou neutralização não autorizadas desses dispositivos?

Essa protecção encontra-se garantida ao nível de cada empresa, e da própria industria, ou a nível legislativo e regulamentar?

22. No que diz respeito ao papel das entidades públicas competentes, pensa que a uniformização das normas de protecção desses dispositivos técnicos seria uma resposta adequada às actividades ilícitas?

Em caso negativo, que alternativa, em sua opinião, poderia ser considerada?

Sem prejuízo das iniciativas que estão a ser examinadas a nível comunitário no domínio da propriedade intelectual, seria favorável a uma iniciativa da União Europeia sobre a propriedade industrial que visasse proibir em todos os Estados-membros, de maneira geral, actividades como a fabricação, importação na Comunidade ou venda de dispositivos técnicos ilícitos?

Contribuição dos programas de investigação e desenvolvimento

Os programas de investigação e desenvolvimento da Comissão podem contribuir para fornecer soluções no que respeita à utilização de dispositivos técnicos. Neste contexto, seria útil obter informações, em especial sobre a natureza (papel, funções) dos dispositivos técnicos considerados desejáveis pelos meios interessados, que permitissem precisar e focalizar certas acções de I&D do quinto programa-quadro, designadamente no âmbito da segunda acção-chave do programa específico de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração no

domínio “Sociedade da informação convivial” (1998-2002)³². Essas informações poderiam, assim, ser tidas em conta para a definição de acções de I&D específicas.

Perguntas:

23. Na medida em que entenda que a utilização de dispositivos técnicos poderia contribuir para proteger os seus direitos de propriedade intelectual:

- Quais deveriam ser, em sua opinião, a natureza e as funções ideais de um dispositivo técnico capaz de responder às suas necessidades (a sua resposta não deve necessariamente tomar em conta o estado actual das tecnologias disponíveis, mas limitar-se a pormenorizar as funções desejáveis)?

- Poderia descrever o cenário ideal para a instalação de um dispositivo técnico que respondesse às suas necessidades?

- Considera desejável que os dispositivos técnicos de protecção sejam objecto de normalização? Em caso afirmativo, a que nível? Em caso negativo, porquê?

5.3. Sanções e meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual

A par da promoção de actividades de vigilância no sector privado e da protecção dos dispositivos técnicos, importa igualmente avaliar a necessidade e a viabilidade de eventuais iniciativas comunitárias em matéria de sanções e meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual. Há que perguntar se não será de considerar a instituição de medidas e procedimentos complementares aos já contidos no acordo ADPIC - no que se refere aos meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual³³, os quais constituem, nesta matéria, a base comum a todos os Estados-membros da CE - a fim de melhorar e reforçar o combate à contrafacção e à pirataria no mercado interno. Neste contexto, convém tomar em consideração as disposições particulares decorrentes de certas legislações nacionais que já deram provas da sua eficácia. É evidente que as sanções e os meios eventualmente previstos a nível comunitário para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual deverão obedecer aos princípios gerais do direito, entre os quais, por exemplo, a proporcionalidade e o respeito pela vida privada.

Procedimento criminal e sanções

Todas as legislações dos Estados-membros prevêm que o contrafactor ou o pirata seja, em princípio, passível de sanções penais, mas o nível e a severidade das sanções variam consideravelmente de um Estado-membro para outro. Todavia, em certos sistemas jurídicos, não está prevista qualquer sanção penal, embora, nestes últimos anos, vários Estados-membros tenham reforçado o procedimento criminal quanto à contrafacção e à pirataria. A acção penal oferece, com efeito, certas vantagens relativamente à via cível (maior efeito dissuasivo, procura e recolha de provas mais eficazes, etc.). Convém, pois, questionarmo-nos quanto à eficácia das actuais formas de repressão no mercado interno e quanto às eventuais melhorias a introduzir. Na medida em que a contrafacção, assim como a pirataria, dão lugar na maior parte dos casos a uma cadeia de operações sucessivas, é importante saber se todos os intervenientes nessa cadeia, desde o fabricante ao revendedor, passando pelos intermediários, estão abrangidos pela legislação aplicável. Uma outra questão importante é a de saber se as disparidades existentes entre os

³² Proposta de decisão do Conselho, apresentada pela Comissão em 10 de Junho de 1998, JO C 260 de 18.8.1998, p. 16.

³³ Cf. artigos 41º a 61º do acordo ADPIC.

Estados-membros podem ter efeito na localização das actividades de contrafacção e de pirataria no mercado interno.

A Comunidade, por seu lado, deve zelar para que a legislação comunitária seja correctamente aplicada e, nessa medida, não pode desinteressar-se da repressão dos actos que violam o direito comunitário. Na sua comunicação de 1995³⁴, a Comissão teve já ocasião de demonstrar a necessidade de tomar medidas, em especial sob a forma de sanções, para garantir o bom funcionamento do mercado interno, inclusivamente no domínio da protecção da propriedade industrial e comercial. O Conselho, no seguimento dessa comunicação, adoptou uma resolução³⁵ em 29 de Junho de 1995, instando os Estados-membros a sancionarem as infracções ao direito comunitário com a mesma severidade que for usada relativamente ao desrespeito do direito nacional e convidando a Comissão a prosseguir o estudo destas questões e a apresentar propostas, se necessário. Em seguida, foram introduzidas cláusulas-tipo sobre sanções nos regulamentos e directivas propostos pela Comissão, designadamente no domínio da propriedade intelectual³⁶.

Podem ser considerados igualmente outros meios repressivos. Certas legislações nacionais prevêm, por exemplo, disposições particulares para reforçar as sanções penais. Estas medidas parecem ser muito eficazes para combater a contrafacção e a pirataria. Podem citar-se entre essas disposições, nomeadamente, o encerramento parcial ou total, durante um certo período, da loja ou do estabelecimento que cometeu o acto litigioso. Uma solução poderia ser a de alargar medidas como essas ao conjunto da Comunidade.

Perguntas

24. Uma vez que as disposições do acordo ADPIC postas em prática nos Estados-membros prevêm a instauração de processos penais e a aplicação de penas em certas situações, pensa que deveriam ser introduzidas outras melhorias, a fim de fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual no mercado interno?

Em caso afirmativo, quais?

A legislação actualmente aplicável é suficiente para abranger os diferentes intervenientes numa cadeia de contrafacção ou de pirataria? Em caso negativo, quais deveriam ser, em sua opinião, as disposições a instituir para descobrir os verdadeiros responsáveis?

As disparidades existentes entre os Estados-membros têm, em sua opinião, efeitos sobre a localização das actividades de contrafacção e de pirataria no interior da Comunidade?

25. A fim de permitir uma aplicação uniforme da legislação no mercado interno, parece-lhe que o estabelecimento de sanções a nível comunitário, destinadas a completar as sanções nacionais, seriam um meio de luta eficaz contra a contrafacção e a pirataria no mercado interno?

26. Em caso negativo, a que outro(s) meio(s) se poderia, em sua opinião, recorrer?

³⁴ Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, relativa ao papel das sanções na aplicação da legislação comunitária no domínio do mercado interno, COM(95) 162 de 3.5.1995.

³⁵ Resolução do Conselho, de 29 de Junho de 1995, relativa à aplicação uniforme e eficaz do direito comunitário e às sanções aplicáveis a violações deste direito no domínio do mercado interno, JO C 188 de 22.7.1995, p. 1.

³⁶ Cf. por exemplo o artigo 8º da proposta de directiva sobre a harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na Sociedade da Informação (COM(97)628), já citada.

Por exemplo, pensa que o encerramento da loja ou do estabelecimento onde foi cometido o acto em causa seja uma medida apropriada e eficaz?

Procedimento cível e vias de recurso

Para fazerem respeitar os seus direitos de propriedade intelectual, os titulares têm à sua disposição, a nível nacional, um certo número de medidas e de procedimentos judiciais, de carácter provisório ou definitivo, que podem accionar em caso de violação desses direitos. Se é certo que essas medidas e procedimentos judiciais prosseguem objectivos semelhantes em todos os Estados-membros, já que todos estes se encontram vinculados pelo acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio (acordo ADPIC), concluído no quadro da OMC, as modalidades práticas podem por vezes variar de forma significativa de um Estado-membro para outro.

Mais rápidas e mais eficazes do que as medidas que possam ser solicitadas quanto à questão de fundo, as providências cautelares permitem, por um lado, impedir que seja ou continue a ser cometido um acto de contrafacção ou de pirataria e, por outro, salvaguardar os elementos de prova³⁷. Elas não prejudicam, em princípio, a questão de fundo. As providências cautelares, incluindo eventualmente as tomadas no âmbito de um processo não-contraditório, existem em princípio em todos os Estados-membros³⁸. No entanto, tanto ao nível das regras de tramitação processual como da frequência de utilização dessas vias legais, existem diferenças importantes entre os sistemas nacionais, decorrentes das tradições e da abordagem de cada Estado-membro.

A obtenção e a salvaguarda de provas são elementos importantes no combate à contrafacção e à pirataria. Deste ponto de vista, o procedimento conhecido no direito britânico pela designação de “Anton Piller Order” e o procedimento francês do arresto da contrafacção podem oferecer meios muito eficazes para constituir e conservar provas. Não há dúvida de que tais medidas visando preservar as provas na fase pré-judicial, ou durante a tramitação processual, contribuem muito eficazmente para o combate à contrafacção e à pirataria.

As diferentes medidas que podem ser solicitadas ao juiz da questão de fundo ou ao juiz competente para a providência cautelar são, designadamente, a cessação da violação ou a prevenção de futuras violações, as injunções e ainda as indemnizações por perdas e danos. Quanto aos pedidos de cessação e prevenção de novas violações, podem ser formulados em todos os Estados-membros e obrigam o autor da violação a cessar toda e qualquer interferência continuada resultante do acto de contrafacção. A interferência que deverá cessar diz respeito às próprias mercadorias em causa e aos dispositivos utilizados para a sua produção. Embora os princípios fundamentais sejam idênticos, existem diferenças a nível das regras de aplicação, por exemplo no que se refere à tomada em conta dos interesses de terceiros, à maneira de eliminar as mercadorias em causa (destruição, reexportação, etc.) ou às condições sob as quais pode ser ordenado o desaparecimento dos dispositivos utilizados para produzir essas mercadorias. Os tribunais neerlandeses, por exemplo, instituíram uma abordagem interessante que prevê a possibilidade de o infractor ser obrigado a pagar os custos da retirada do mercado das mercadorias em causa.

³⁷ Segundo a definição dada pelo TJCE, constituem medidas provisórias ou cautelares no sentido do artigo 24º da Convenção de Bruxelas, as «medidas que, nas matérias abrangidas pelo seu âmbito de aplicação, se destinam a manter um situação de facto ou de direito, a fim de salvaguardar direitos cujo reconhecimento é, por outro lado, pedido ao juiz da questão de fundo» (Reichert, de 26.3.1992, processo C-261/90, Colect. 1992, p. I-2149).

³⁸ Cf. especialmente o procedimento de *kort geding* nos Países Baixos, ou o processo de urgência em França.

Quanto às injunções, trata-se do instrumento mais frequentemente utilizado nos Estados-membros para não permitir novas violações de um direito de propriedade intelectual. O desrespeito de uma injunção dá lugar a sanções específicas, geralmente uma multa, que é paga quer ao Estado quer à pessoa a favor da qual a injunção foi proferida. Finalmente, em matéria de reparação, o infractor é obrigado a pagar uma indemnização por perdas e danos ao titular do direito, a fim de reparar o prejuízo sofrido pelo facto de ter sido violado o direito de propriedade intelectual. No entanto, os montantes das indemnizações por perdas e danos, que geralmente são atribuídas, mesmo quando não existe ilícito, são muitas vezes considerados pelos profissionais como sendo insuficientes para assegurar uma reparação adequada do prejuízo sofrido.

Se é verdade que essas medidas e esses procedimentos judiciais são comuns a todos os Estados-membros, é evidente que as regras de aplicação podem variar conforme os países. Convém, pois, avaliar a sua eficácia no mercado interno e examinar as eventuais melhorias a introduzir, inclusivamente a transposição dessas medidas e dos procedimentos que deram provas de eficácia em certos Estados-membros.

Perguntas:

27. Uma vez que as disposições do acordo ADPIC postas em prática nos Estados-membros prevêem a instauração de medidas e procedimentos eficazes e dissuasivos, pensa que deveriam introduzir-se melhorias complementares para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual no mercado interno?

Em caso afirmativo, quais?

Entre as medidas e os procedimentos judiciais existentes, quais são, de acordo com a sua experiência, os mais eficazes?

No que respeita ao destino a dar aos produtos reconhecidos como piratas ou contrafacções, que pensa da ideia de os entregar a obras de caridade em vez de os destruir sistematicamente? Sob que condições deverá efectuar-se essa entrega?

28. Que pensa da ideia de alargar a toda a Comunidade Europeia a aplicação das medidas e dos procedimentos judiciais existentes em certos Estados-membros ou mesmo a nível comunitário, em determinados domínios específicos, para combater a contrafacção e a pirataria, os quais deram já provas da sua eficácia?

Por exemplo, pensa que 1) a retirada do mercado, à custa do infractor, das mercadorias em causa ou 2) a possibilidade de o titular do direito, mediante simples requerimento, obter o arresto efectivo das mercadorias, antes de qualquer acção relativa à questão de fundo, como prevê o direito francês (arresto da contrafacção) ou britânico («Anton Piller Order»), constituem medidas que mereceriam ser aplicadas em todos os Estados-membros?

Outras medidas

Existem outras medidas aparentemente eficazes para combater a contrafacção e a pirataria, as quais podem ser geralmente aplicadas tanto no quadro de um processo cível como no quadro de um processo-crime. Assim, a publicação das sentenças, muitas vezes utilizada, nomeadamente em Itália e em França, é considerada uma pena complementar aplicada pelo tribunal em caso de contrafacção ou de pirataria.

Uma outra medida consiste no direito de informação. Esta medida, que se reveste de carácter facultativo no acordo ADPIC, é independente do pedido de indemnização por perdas e danos e aplica-se a todos os infractores, aos quais pode ser ordenado, sob pena de sanções, revelarem informações sobre a origem das mercadorias em causa, os circuitos de distribuição e a identidade

de terceiros implicados na sua produção e distribuição. Tal medida, que já deu provas no domínio do combate à droga, é muito eficaz porque permite localizar a origem da violação e acabar com os circuitos de distribuição. É evidente que a eventual introdução do direito de informação deverá ser acompanhada de medidas de protecção eficazes, de maneira a assegurar a confidencialidade das informações fornecidas. Até à data, o direito de informação foi introduzido com sucesso no sistema jurídico de alguns Estados-membros apenas, nomeadamente na legislação alemã sobre a propriedade intelectual e na lei do Benelux sobre as marcas³⁹.

Convém, pois, avaliar a eficácia dessas medidas e examinar em que condições elas poderiam eventualmente ser postas em prática.

Perguntas:

29. A publicação das sentenças constitui, em sua opinião, um instrumento apropriado e eficaz no combate à contrafacção e à pirataria?

Em caso afirmativo, que formas deveria assumir essa publicação?

30. A obrigação de o infractor fornecer certas informações (direito de informação) é, em sua opinião, uma medida apropriada para combater a contrafacção e a pirataria?

Em caso afirmativo, sob que condições deveria ser exercida essa obrigação?

Competência dos tribunais e lei aplicável

A livre circulação de mercadorias e serviços no interior do mercado único coloca igualmente o problema da lei aplicável e da jurisdição competente em casos de contrafacção e de pirataria que digam respeito a vários Estados-membros.

Nos casos de contrafacção ou de pirataria cometidos ou com efeito em vários países, pode colocar-se a questão de saber qual a lei a aplicar, tendo em conta a dimensão territorial da protecção da maior parte dos direitos de propriedade intelectual. Convém assinalar, a este propósito, que a Convenção de Roma relativa à lei aplicável, concluída em 19 de Junho de 1980⁴⁰ entre os Estados-membros, é somente aplicável às obrigações contratuais, embora estejam em curso trabalhos preliminares no seio da Comissão e do Conselho para criar um eventual instrumento sobre a lei aplicável às obrigações extracontratuais (“Roma II”).

Por outro lado, pode interessar ao titular do direito apresentar um pedido de injunção ou de indemnização junto de um único tribunal, que nesse caso tem a possibilidade de ordenar medidas correctivas em qualquer momento do processo. Bem entendido, nesta hipótese devem ser respeitadas as regras relativas ao reconhecimento e à execução das decisões judiciais.

Em matéria civil e comercial, as regras da Convenção de Bruxelas⁴¹ deverão permitir resolver as dificuldades inerentes à determinação do tribunal competente. Esta convenção não prejudica a aplicação das disposições que, em determinadas matérias, regem a competência judiciária, o

³⁹ No seguimento de um pedido do Parlamento Europeu, o direito de informação foi previsto na proposta de directiva sobre marcas, desenhos e modelos, de 1996, mas foi suprimido em 1997 devido ao facto de o Conselho ter sido do parecer de que uma disposição dessa natureza não relevava do campo de aplicação dessa directiva, a qual se limita à harmonização das disposições nacionais com incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno.

⁴⁰ JO L 266 de 9.10.1980, p. 1.

⁴¹ Convenção de 27 de Setembro de 1968 relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial, JO C 27 de 26.1.1998 (versão consolidada), já citada.

reconhecimento ou a execução das decisões, e que estejam já contidas nos actos das instituições das Comunidades Europeias ou nas legislações nacionais harmonizadas em execução desses actos (nº 3 do artigo 57º); assim, foram introduzidas disposições particulares na legislação comunitária já adoptada ou em vias de adopção sobre a marca comunitária e sobre os desenhos e modelos comunitários⁴². Não existem, em contrapartida, disposições deste tipo nos casos de violação dos direitos de propriedade intelectual nacionais.

Convém notar que as regras da Convenção de Bruxelas formam um todo importante em matéria de competência dos tribunais no âmbito do mercado interno. Com efeito, a convenção contém não somente regras de competência relativamente a uma matéria, mas também regras respeitantes, por exemplo, à pluralidade de defensores, à conexão e às providências cautelares. É de notar ainda que, se o arguido não se encontra domiciliado num dos Estados contratantes, a competência do tribunal é determinada pela lei nacional de cada um dos Estados contratantes. O pormenor introduzido nesta legislação explica-se pelo objectivo final da convenção, ou seja, o reconhecimento e a execução das sentenças nos outros Estados contratantes.

O nº 3 do artigo 5º da convenção prevê uma regra especial em matéria extracontratual. Segundo esta regra, é competente “o tribunal onde ocorreu o facto danoso”. Esta disposição e bem assim toda a convenção devem ser lidas à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça⁴³. Esta regra constitui uma opção alternativa para o autor, que poderá assim, de acordo com a regra geral do artigo 2º da convenção, intentar uma acção perante os tribunais do Estado contratante onde o arguido se encontra domiciliado.

No que se refere às medidas provisórias ou cautelares, o artigo 24º da convenção prevê que essas medidas possam ser requeridas num Estado contratante, desde que estejam previstas pela legislação desse Estado, mesmo que um tribunal de outro Estado contratante seja competente para conhecer da questão de fundo do litígio. A Convenção de Bruxelas permite igualmente, sob certas condições, nomeadamente o respeito pelo princípio do contraditório, o reconhecimento e a execução dessas medidas noutros Estados-membros.

Convém sublinhar que a Comissão, em 26 de Novembro de 1997, apresentou uma proposta que visa alterar essas regras. Propõe-se, designadamente, alargar o âmbito de aplicação do nº 3 do artigo 5º da Convenção de Bruxelas, assim como introduzir um novo artigo 18º-A, para substituir o actual artigo 24º da convenção⁴⁴.

Por outro lado, quando produtos fabricados num Estado-membro têm de transitar pelo território de outro Estado-membro antes de serem colocados pela primeira vez no mercado dentro da

⁴² Cf. respectivamente o nº 2 do artigo 93º do Regulamento (CE) nº 40/94 sobre a marca comunitária e o nº 2 do artigo 86º da proposta de regulamento sobre os desenhos e modelos comunitários.

⁴³ Cf. nomeadamente os acórdãos do TJCE, *Mines de potasse d'Alsace*, de 30 de Novembro de 1976, processo 21/76, Colect. 1976, p. 1735, e *Shevill*, de 7 de Março de 1995, processo C-68/93, Colect. 1995, p. I-415. No primeiro acórdão, o tribunal considerou que o réu podia ser demandado, consoante a opção do autor, perante o tribunal do lugar onde o dano se verificou ou perante o tribunal do lugar onde decorreu o evento causal que estava na origem desse dano. No segundo acórdão, relativo a um caso de difamação através de um artigo de imprensa divulgado no território de vários Estados contratantes, o tribunal considerou que a vítima podia intentar uma acção de indemnização contra o editor, quer nos órgãos jurisdicionais do Estado contratante do lugar de estabelecimento do editor em causa, competentes para conhecer de todos os danos causados pela difamação, quer nos órgãos jurisdicionais de cada Estado contratante em que a publicação foi divulgada e onde a vítima invoca ter sofrido um atentado à sua reputação, competentes apenas para conhecer dos danos causados no Estado do tribunal onde a acção foi proposta.

⁴⁴ Proposta de acto do Conselho que estabelece a Convenção relativa à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução, nos Estados-membros da União Europeia, das decisões em matéria civil e comercial, JO C 33 de 31.1.1998, p. 20.

Comunidade, podem surgir problemas se esses produtos violarem um qualquer direito de propriedade intelectual no Estado-membro de trânsito. Por seu turno, os tribunais, na prática, têm as maiores dificuldades em avaliar o montante dos danos sofridos pelo titular do direito, quando os produtos de contrafacção ou piratas se destinam a outro Estado-membro e se limitam, de facto, a circular (ou a transitar) pelo território do Estado a cujo tribunal se recorre. Aparentemente, em certos casos, o juiz é obrigado a considerar que não houve quaisquer danos no território nacional e que esses danos só existem no Estado de destino ou de consumo dos produtos.

Em matéria penal e nos países onde existe, o princípio da territorialidade da lei penal, nos termos do qual a lei penal de um país se aplica aos actos praticados no território desse país, pode por vezes revelar-se desadaptado a certas situações. A possibilidade de as leis nacionais poderem abranger certos factos de contrafacção e de pirataria praticados em países terceiros, quando os factos imputados violam um direito protegido no Estado-membro em questão, poderia ser um meio eficaz de luta contra este fenómeno.

Convém, pois, saber se na prática se verificam dificuldades ligadas à determinação do tribunal competente ou à lei aplicável, quando a contrafacção ou a pirataria assumem uma dimensão transnacional.

Perguntas:

31. Qual a sua experiência em matéria de procedimentos judiciais para, nomeadamente, fazer cessar a violação de um direito e obter reparação pelos prejuízos causados, quando os actos em causa no âmbito do mercado interno são cometidos ou têm efeitos num ou em vários Estados-membros?

Tem tido dificuldades ligadas com a determinação do tribunal competente ou da lei aplicável?

Em caso afirmativo, como poderiam, em sua opinião, ser resolvidas essas dificuldades?

Em caso de conflito quanto à lei aplicável, qual é, em sua opinião, a norma de resolução de conflitos mais apropriada, tendo em conta a importante aproximação do direito material no domínio da propriedade intelectual, a nível comunitário?

Segundo a sua experiência, há dificuldades para fazer executar noutro Estado-membro decisões judiciais, inclusivamente providências cautelares decretadas a seu favor? Em caso afirmativo, de que modo, em sua opinião, poderão ser resolvidas essas dificuldades?

32. Tem tido problemas de ordem prática no que respeita a produtos fabricados num Estado-membro, que, antes de serem pela primeira vez colocados no mercado da Comunidade, passaram pelo território de outro Estado-membro, onde violaram o direito de propriedade intelectual? Em caso afirmativo, queira precisar. Em sua opinião, esses problemas poderiam ter sido resolvidos por uma clarificação quanto ao direito aplicável?

No que respeita à avaliação dos danos, tem sido confrontado, na prática, com dificuldades para que um juiz avalie os danos sofridos, devido ao facto de, por exemplo, os produtos de contrafacção ou piratas se destinarem a outro Estado-membro e se terem limitado a transitar pelo território do Estado a cujo tribunal se recorreu? Em caso afirmativo, como poderiam, em sua opinião ser resolvidas essas dificuldades?

33. Em matéria penal, entende que a lei nacional o protege de forma satisfatória contra os actos de contrafacção ou de pirataria cometidos em países terceiros?

Em caso negativo, quais seriam, em sua opinião, as melhorias a introduzir?

Pensa, por exemplo, que a possibilidade de tornar a lei nacional aplicável a factos praticados num país terceiro, quando esses factos violam um direito protegido no Estado-membro em questão, seria de natureza a melhorar a eficácia de luta contra esse fenómeno?

5.4. Cooperação administrativa entre as autoridades competentes

Entre os objectivos prioritários do Plano de Acção para o Mercado Único⁴⁵ figura a necessidade de garantir a aplicação coerente e efectiva da legislação relativa ao mercado único. Para atingir este objectivo, torna-se indispensável a cooperação entre as administrações dos Estados-membros e a Comissão. Essa cooperação visa, principalmente, garantir que a legislação seja correctamente aplicada pelos Estados-membros. No domínio da propriedade intelectual, parece necessário prever igualmente uma cooperação que permita assegurar a aplicação correcta da legislação pelos particulares e pelas empresas. A instauração de uma verdadeira cooperação administrativa entre os serviços responsáveis pelo combate à contrafacção e à pirataria pode, com efeito, ser um meio eficaz de tratar deste fenómeno a nível comunitário. A cooperação administrativa deu já as suas provas noutros domínios como, por exemplo, o aduaneiro e o agrícola⁴⁶. Trata-se de reforçar a cooperação entre as administrações nacionais responsáveis pelo combate à contrafacção e à pirataria no mercado interno, designadamente fornecendo-lhes o quadro jurídico apropriado para realizar um certo número de acções.⁴⁷ Nestas condições, deveria instituir-se, em benefício das administrações responsáveis pelo combate à contrafacção e à pirataria no mercado interno, um dispositivo equivalente ao já aplicado pelas administrações aduaneiras para vigiar as fronteiras externas da Comunidade (cf. Regulamento (CE) n° 515/97).

Deve distinguir-se entre a cooperação administrativa a instaurar para o mercado interno e a cooperação internacional prevista pelo acordo ADPIC (artigo 69°), a qual tem por fim eliminar o comércio internacional de mercadorias que viole direitos de propriedade intelectual e é feita através do estabelecimento de pontos de contacto no seio da administração de cada membro da OMC, bem como através da troca de informações. Na verdade, esta cooperação internacional faz-se especialmente a nível das administrações aduaneiras encarregadas de controlar os movimentos internacionais de mercadorias e não permite tomar plenamente em conta as necessidades específicas decorrentes do mercado interno.

Correspondentes

Os Estados-membros deverão designar previamente um correspondente único para todas as questões relativas ao combate à contrafacção e à pirataria no mercado interno, correspondente esse que seria o interlocutor não só dos serviços responsáveis pela repressão nesses domínios, nos outros Estados-membros, como dos profissionais. A criação de uma rede de correspondentes a nível comunitário seria de natureza a facilitar a troca de informações. A fim de avaliar o funcionamento prático da cooperação e, eventualmente, formular recomendações para melhorar

⁴⁵ CSE(97)1 de 4.6.1997.

⁴⁶ Regulamento (CE) n° 515/97 do Conselho de 13 de Março de 1997, relativo à assistência mútua entre as autoridades administrativas dos Estados-membros e à colaboração entre estas e a Comissão tendo em vista assegurar a correcta aplicação das regulamentações aduaneira e agrícola, JO L 82, de 22 de Março de 1997, p.1.

⁴⁷ Deve distinguir-se a cooperação de natureza administrativa a que nos referimos no presente Livro Verde da cooperação policial, que poderia, se o Conselho assim decidisse por unanimidade, ser devolvida à Europol, no que se refere à contrafacção e à pirataria de produtos. Cf. Acto do Conselho de 26 de Julho de 1995 que estatui a Convenção Europol, JO C 316 de 27.11.1995, p. 1.

essa cooperação, poder-se-ia instituir um grupo de coordenação formado por correspondentes nacionais e por representantes da Comissão.

Perguntas:

34. A nomeação de um correspondente único, de natureza administrativa, em cada Estado-membro, para todas as questões relativas ao combate à contrafacção e à pirataria no mercado interno, que fosse o interlocutor quer dos profissionais quer dos serviços responsáveis pela repressão nos Estados-membros, parecer-lhe-ia de molde a facilitar a troca de informações nestes domínios?

Pensa que a instituição de um grupo de coordenação formado por correspondentes nacionais e representantes da Comissão, cuja tarefa principal fosse examinar qualquer questão relativa ao combate à contrafacção e à pirataria no mercado interno, seria de natureza a melhorar a luta contra esse fenómeno?

Definição de um quadro jurídico apropriado

Entre as medidas operacionais de combate à contrafacção e à pirataria susceptíveis de serem previstas citem-se a troca de informações, incluindo informações sensíveis (p. ex. sobre casos de contrafacção ou de pirataria constatados ou sob suspeita), a pedido ou espontânea, podendo essa troca de informações eventualmente realizar-se através de um sistema de correio electrónico protegido, que seria criado ou estabelecido a partir de um sistema preexistente. Poderia igualmente ser encarado o estabelecimento de uma base de dados operacionais, para facilitar o trabalho dos serviços repressivos. Outra medida poderia ser a de prever a possibilidade de os agentes desses serviços especializados de um ou vários Estados-membros assistirem a operações de fiscalização ou investigação num outro Estado-membro (operações de fiscalização ou investigação conjuntas). Finalmente, poderia ser igualmente prevista a possibilidade de, espontaneamente ou a pedido de outro Estado-membro, realizar operações de vigilância sobre os movimentos suspeitos de mercadorias. A Comissão, por seu turno, poderia assegurar a coordenação das acções realizadas nos Estados-membros, nos casos que apresentem uma dimensão comunitária, isto é, quando o problema diga respeito a dois Estados-membros, pelo menos.

No decurso da preparação do presente Livro Verde, verificou-se que a qualidade da informação disponível sobre a contrafacção e a pirataria é muito variável, por vezes mesmo deficiente, conforme os sectores envolvidos. Para melhorar os meios de acção com base num diagnóstico seguro, afigura-se útil adoptar uma abordagem sistemática no que se refere à recolha das informações necessárias. Poderia prever-se, por exemplo, proceder periodicamente a um inventário e a uma análise das informações disponíveis, no intuito de melhorar os meios de combater a contrafacção e a pirataria, à semelhança do relatório sobre a aplicação do regime de controlo nas fronteiras externas da Comunidade, previsto no artigo 15º do Regulamento (CE) nº 3295/94. Assim, a Comissão poderia elaborar, de três em três anos, um relatório sobre a situação no mercado interno e sobre a eficácia das medidas tomadas pelas diferentes instâncias para combater a contrafacção e a pirataria no mercado interno. Esse relatório poderia ser apresentado ao Parlamento Europeu e ao Conselho, a fim de se poder avaliar os seus efeitos.

Uma outra questão diz respeito à possibilidade de, num processo administrativo ou judicial, produzir provas obtidas legalmente num outro Estado-membro. Tal possibilidade revela-se de grande interesse nos casos de contrafacção ou de pirataria envolvendo vários Estados-membros, já que os elementos de prova se encontram raramente disponíveis num único Estado-membro. A cooperação entre autoridades judiciais para a obtenção de provas em matéria civil e comercial é contemplada na Convenção da Haia de 18 de Março de 1970, a qual foi ratificada pela maior

parte dos Estados-membros da UE⁴⁸. Convém verificar se a aplicação prática dessa convenção levantou dificuldades e quais seriam, eventualmente, os meios concretos de as solucionar. Se se verificasse que a convenção não era suficiente para resolver todas as dificuldades, seria de encarar outra disposição específica quanto ao combate à contrafacção e à pirataria que permitisse utilizar, num processo judiciário ou administrativo, elementos de prova legalmente recolhidos pelos serviços de outro Estado-membro.

Perguntas:

35. A cooperação actualmente existente entre as entidades nacionais responsáveis pelo combate à contrafacção e à pirataria no mercado interno funciona de forma satisfatória?

Se não funciona, quais seriam, em sua opinião, as melhorias a introduzir? Por exemplo, pensa que uma iniciativa a nível comunitário que definisse o quadro jurídico de uma cooperação administrativa específica entre as entidades responsáveis pelo combate à contrafacção e à pirataria no mercado interno contribuiria para melhorar a luta contra esse fenómeno?

Nomeadamente, nesse contexto, que pensa da possibilidade de permitir a essas entidades:

- trocar e eventualmente armazenar, numa base de dados já existente ou a criar, informações, inclusivamente operacionais, respeitando as regras de protecção dos dados?
- realizar operações de investigação ou de fiscalização conjuntas?
- ou ainda proceder, a pedido das autoridades de um outro Estado-membro, a operações de vigilância dos movimentos de mercadorias ou de serviços suspeitos?

36. Como vê o papel da Comissão no funcionamento dessa cooperação?

Não deveria ir além da simples assistência aos Estados-membros e da coordenação dos casos que apresentassem uma dimensão comunitária, ou deveria, por exemplo, assumir um papel mais operacional, nomeadamente em termos de investigação?

Considera que seria útil que a Comissão procedesse à elaboração de um relatório, de três em três anos, para avaliar a situação e a eficácia das medidas tomadas pelas diferentes instâncias, a fim de combater a contrafacção e a pirataria no mercado interno?

37. Tem encontrado obstáculos para a produção de provas legalmente obtidas num outro Estado-membro, no âmbito de um processo administrativo ou judiciário? Em caso afirmativo, pensa que a Convenção da Haia sobre a obtenção de provas no estrangeiro em matéria civil ou comercial permitiu ultrapassar essas dificuldades? Em caso negativo, como poderiam, em seu entender, ser resolvidas essas dificuldades?

No caso de essas dificuldades não poderem ser resolvidas no quadro da Convenção da Haia, pensa que, no âmbito da cooperação administrativa entre as entidades nacionais competentes, o facto de, a título de prova perante um tribunal de um Estado-membro, poder produzir informações obtidas legalmente num outro Estado-membro pelas autoridades desse Estado constituiria uma medida útil para combater a contrafacção e a pirataria no mercado interno?

38. Que outra(s) medida(s) poderia(m), em seu entender, ser prevista(s), a fim de reforçar a cooperação administrativa para lutar contra esse fenómeno no mercado interno?

⁴⁸ Excepto Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Grécia e Irlanda.

Formação

Deveria igualmente dar-se toda a importância à formação dos agentes responsáveis pelo combate à contrafacção e à pirataria, por exemplo através do intercâmbio de pessoal, no quadro do programa KAROLUS⁴⁹ ou de um programa específico a definir, por forma a favorecer a troca de experiências e métodos de trabalho, com a finalidade de promover as melhores práticas neste domínio. Para facilitar a cooperação entre os serviços de repressão e melhor poder combater este fenómeno, poderia elaborar-se um guia prático operacional destinado às entidades nacionais competentes, tirando o melhor partido das competências disponíveis, bem como dos conhecimentos gerais e especializados na matéria, o qual seria regularmente actualizado a nível comunitário.

Perguntas:

39. A instituição, pelos poderes públicos, em ligação com os organismos profissionais competentes, de módulos de formação para os agentes responsáveis pelo combate à contrafacção e à pirataria no mercado interno contribuiria, em sua opinião, para melhorar a luta contra este fenómeno?

Em caso afirmativo, a quem deveria essa formação ser especialmente destinada e quais as respectivas modalidades?

40. De uma maneira mais geral, parece-lhe que o reforço da formação dos agentes responsáveis pelo combate à contrafacção e à pirataria no mercado interno, incluindo a troca de pessoal entre os Estados-membros, seria susceptível de melhorar as formas desse combate?

41. Pensa que a elaboração e o uso de um guia prático destinado às entidades nacionais competentes contribuiriam para melhorar a luta contra esse fenómeno?

⁴⁹ Decisão 92/481/CEE do Conselho, de 22 de Setembro de 1992, JO L 286 de 1.10.1992, p. 65. Esta decisão está em vias de ser alterada: JO C 274 de 10.9.1997, p. 9.

ISSN 0257-9553

COM(98) 569 final

DOCUMENTOS

PT

09 10 06 08

N.º de catálogo : CB-CO-98-575-PT-C

ISBN 92-78-39732-6

Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias

L-2985 Luxemburgo