

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL

PHILIPPE LÉGER

apresentadas em 8 de Dezembro de 2005¹

1. O titular de uma patente europeia tem o direito, ao abrigo do artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de 27 de Setembro de 1968 relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial², de intentar uma acção por contrafacção de patente contra várias sociedades, estabelecidas em diversos Estados contratantes e pertencentes ao mesmo grupo, num único órgão jurisdicional, concretamente, aquele em cuja área de competência está estabelecida uma das referidas sociedades?

2. Esta é, no essencial, a questão suscitada pelo Hoge Raad der Nederlanden (Países Baixos), no âmbito de um litígio que opõe dois particulares, domiciliados nos Estados Unidos e titulares de uma patente europeia relativa a um processo de análise médica e ao equipamento correspondente, a nove empre-

sas do grupo farmacêutico Roche estabelecidas nos Países Baixos e noutros países europeus, bem como nos Estados Unidos, na sequência da comercialização por estas últimas de certas mercadorias em infracção dos direitos dos titulares da referida patente.

3. Há alguns anos, uma questão semelhante foi submetida ao Tribunal de Justiça pela Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) na sequência de acções cruzadas (de cessação da contrafacção e, em seguida, de declaração de inexistência de contrafacção e de anulação da patente em questão) que opôs, sucessivamente nos órgãos jurisdicionais neerlandeses e britânicos, uma sociedade de direito americano, titular de uma patente europeia relativa a material médico, a várias sociedades estabelecidas nos Países Baixos, no Reino Unido e nos Estados Unidos³. No entanto, o Tribunal de Justiça acabou por não se pronunciar sobre este assunto porque foi posto termo ao processo na sequência de um acordo amigável entre as partes⁴.

1 — Língua original: francês.

2 — JO 1972, L 299, p. 32; EE 01 F1 p. 186. Texto na redacção que lhe foi dada pela Convenção de 9 de Outubro de 1978 relativa à adesão do Reino da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte (JO L 304, p. 1 e — texto alterado — p. 77; EE 01 F2 p. 131), pela Convenção de 25 de Outubro de 1982 relativa à adesão da República Helénica (JO L 388, p. 1; EE 01 F3 p. 234), pela Convenção de 26 de Maio de 1989 relativa à adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa (JO L 285, p. 1), e pela Convenção de 29 de Novembro de 1996 relativa à adesão da República da Áustria, da República da Finlândia e do Reino da Suécia (JO 1997, C 15, p. 1, a seguir «Convenção de Bruxelas»). Uma versão consolidada da referida Convenção, resultante das alterações introduzidas pelas quatro convenções de adesão, está publicada no JO 1998, C 27, p. 1.

3 — Trata-se do processo Boston Scientific e o. (C-186/00).

4 — Despacho de cancelamento, de 9 de Novembro de 2000.

4. Em contrapartida, continua pendente no Tribunal de Justiça uma questão prejudicial proveniente de um órgão jurisdicional alemão que, embora sensivelmente diferente, está relacionada com o presente processo⁵. Embora essa questão seja relativa a uma patente nacional e não a uma patente europeia, e não se prenda com as condições de aplicação do artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas, não havendo uma pluralidade de demandados, mas apenas com o âmbito da regra de competência exclusiva prevista no artigo 16.º, n.º 4, desta Convenção, em matéria de inscrição ou de validade de patentes, pode, no entanto, ter interesse para a apreciação da presente questão prejudicial. Com efeito, acontece frequentemente que, no âmbito de um litígio em matéria de contrafacção de patente, a validade desta última seja posta em causa (pelo demandado numa acção por contrafacção ou pelo demandante numa acção dita de «inexistência de violação»), de modo que pode ser útil analisar a articulação entre o referido artigo 16.º, n.º 4, e outras regras de competência da Convenção de Bruxelas, como a prevista no artigo 6.º, n.º 1.

I — Quadro jurídico

A — A Convenção de Bruxelas

5. Adoptada em 1968, com base no artigo 220.º do Tratado CEE (que passou a

⁵ — Refiro-me ao processo GAT (C-4/03, pendente no Tribunal de Justiça), que deu origem às conclusões do advogado-geral L. A. Geelhoed de 16 de Setembro de 2004.

artigo 220.º CE, actualmente artigo 293.º CE), a Convenção de Bruxelas tem por objectivo, segundo o seu preâmbulo, «reforçar na Comunidade a protecção jurídica das pessoas estabelecidas no seu território».

6. Trata-se de uma Convenção «dupla», no sentido de que inclui não só regras de reconhecimento e de execução, mas também regras de competência directa, aplicáveis no Estado contratante de origem, isto é, desde a fase do processo de adopção da decisão judicial susceptível de reconhecimento e de execução noutro Estado contratante.

7. As regras de competência directa articulam-se em torno do princípio consagrado no artigo 2.º, primeiro parágrafo, da Convenção de Bruxelas, segundo o qual «[s]em prejuízo do disposto na presente Convenção, as pessoas domiciliadas no território de um Estado contratante devem ser demandadas, independentemente da sua nacionalidade, perante os tribunais desse Estado». Assim, quando um demandado tem domicílio num Estado contratante, os órgãos jurisdicionais deste Estado são, em princípio, competentes.

8. Em conformidade com esta lógica, o artigo 3.º, primeiro parágrafo, da mesma Convenção, acrescenta que «[a]s pessoas

domiciliadas no território de um Estado contratante só podem ser demandadas perante os tribunais de um outro Estado contratante por força das regras enunciadas nas secções 2 a 6 do [...] título [II]»⁶. Estas regras são de diversos tipos.

9. Algumas têm carácter opcional. Permitem ao demandante intentar a acção num tribunal de um Estado contratante diferente do do domicílio do demandado.

10. É, designadamente, o caso da regra de competência especial consagrada no artigo 5.º, n.º 3, da mesma Convenção, que prevê que, em matéria extracontratual, o requerido pode ser demandado perante o tribunal «do lugar onde ocorreu o facto danoso».

11. É também o que ocorre, designadamente, com a regra de competência especial prevista no artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas, segundo a qual «[o] requerido com domicílio no território de um Estado contratante [e, portanto, com vocação para, em princípio, ser demandado perante os tribunais desse Estado, em conformidade com o artigo 2.º] pode também ser demandado [...] se houver vários requeridos, perante o tribunal do domicílio de qualquer um deles».

12. Outras regras de competência previstas pela Convenção de Bruxelas impõem a competência dos órgãos jurisdicionais de um Estado contratante, com exclusão de qualquer outro Estado contratante. Entre estas regras de competência, ditas «exclusivas», figura a prevista no artigo 16.º, n.º 4, desta Convenção. Nos termos do referido artigo, «[t]êm competência exclusiva, qualquer que seja o domicílio [...] em matéria de inscrição ou de validade de patentes, marcas, desenhos e modelos, e outros direitos análogos sujeitos a depósito ou a registo, os tribunais do Estado contratante em cujo território o depósito ou o registo tiver sido requerido, efectuado ou considerado efectuado nos termos de uma Convenção internacional».

13. Na sequência da entrada em vigor da Convenção relativa à emissão de patentes europeias, assinada em Munique em 5 de Outubro de 1973⁷, foi acrescentado ao artigo 16.º, n.º 4, da Convenção de Bruxelas um segundo parágrafo, nos termos do qual «[s]em prejuízo da competência do Instituto Europeu de Patentes, nos termos da Convenção [de Munique] [...], os tribunais de cada Estado contratante são os únicos competentes, sem consideração de domicílio, em matéria de inscrição ou de validade de uma patente europeia emitida para esse Estado [...]»⁸.

6 — Em contrapartida, nos termos do artigo 4.º, primeiro parágrafo, da Convenção de Bruxelas, «[s]e o requerido não tiver domicílio no território de um Estado contratante, a competência será regulada em cada Estado contratante pela lei desse Estado, sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 16.º».

7 — Analisarei posteriormente esta Convenção (a seguir «Convenção de Munique»).

8 — Estas disposições foram introduzidas na Convenção de Bruxelas pelo artigo V D do Protocolo anexo à Convenção de 9 de Outubro de 1978 relativa à adesão do Reino da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte.

14. Em razão da natureza imperativa das regras de competência exclusiva do artigo 16.º da Convenção de Bruxelas, o artigo 19.º exige que «[o] juiz de um Estado contratante, perante o qual tiver sido proposta, a título principal, uma acção relativamente à qual tenha competência exclusiva um tribunal de outro Estado contratante por força do artigo 16.º, declarar-se-á officiosamente incompetente».

15. No prolongamento do conjunto das regras de atribuição de competência previstas pela referida Convenção, esta estabelece determinados mecanismos processuais destinados a regular a sua execução. Estes mecanismos, em matéria de litispendência e de conexão, destinam-se a impedir contradições entre órgãos jurisdicionais de Estados contratantes diferentes.

16. Assim, o artigo 21.º da Convenção de Bruxelas, relativo à litispendência, dispõe que, quando acções com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir e entre as mesmas partes forem submetidas à apreciação de tribunais de diferentes Estados contratantes, o tribunal a que a acção foi submetida em segundo lugar suspende officiosamente a instância, até que seja estabelecida a competência do tribunal a que a acção foi submetida em primeiro lugar e, depois, se for o caso, declarar-se incompetente em favor daquele.

17. Quanto à conexão, o artigo 22.º, primeiro e segundo parágrafos, da referida

Convenção, dispõe que, quando acções conexas forem submetidas a tribunais de diferentes Estados contratantes e estiverem pendentes em primeira instância, o tribunal a que a acção foi submetida em segundo lugar pode suspender a instância ou declarar-se incompetente a pedido de uma das partes, desde que a sua lei permita a apensação de acções conexas e o tribunal a que a acção foi submetida em primeiro lugar seja competente para conhecer das duas acções. O terceiro parágrafo do referido artigo especifica que «[p]ara efeitos do presente artigo, consideram-se conexas as acções ligadas entre si por um nexo tão estreito que haja interesse em que sejam instruídas e julgadas simultaneamente para evitar soluções que poderiam ser inconciliáveis se as causas fossem julgadas separadamente».

18. Na lógica do conjunto destas regras de atribuição de competência ou de exercício da mesma, a Convenção de Bruxelas instituiu, no título III, um mecanismo simplificado de reconhecimento e execução das decisões judiciais. Este mecanismo, que é aplicável às decisões proferidas pelos órgãos jurisdicionais de um Estado contratante no quadro do seu reconhecimento e execução noutra Estado contratante, caracteriza-se designadamente por uma limitação dos fundamentos de recusa de reconhecimento, que são exaustivamente enumerados por esta Convenção. Entre esses fundamentos, figuram o previsto no artigo 27.º, n.º 3, no caso de a decisão proferida no Estado de origem ser «inconciliável com outra decisão proferida quanto às mesmas partes no Estado requerido», bem como o previsto no artigo 28.º, primeiro parágrafo, no caso de as regras de competência exclusiva previstas no artigo 16.º

tiverem sido desrespeitadas pelo órgão jurisdicional do Estado de origem.

âmbito do projecto de criação de uma patente comunitária.

19. Finalmente, o título VII da Convenção de Bruxelas, relativo às relações com outras convenções internacionais, prevê, no artigo 57.º, n.º 1, que «[a] presente Convenção não prejudica as convenções de que os Estados contratantes sejam ou venham a ser parte e que, em matérias especiais, regulem a competência judiciária, o reconhecimento ou a execução de decisões».

21. Como refere o artigo 1.º, a Convenção instituiu «[...] um direito comum aos Estados contratantes em matéria de concessão de patentes de invenção» e, para o efeito, instituiu um organismo, o Instituto Europeu de Patentes (a seguir «IEP»), que tem por função conceder de modo centralizado patentes ditas «europeias», mas cujo âmbito territorial varia consoante quem requer a concessão¹⁰.

B — *Convenção de Munique*

20. A Convenção de Munique entrou em vigor em 7 de Outubro de 1977. Actualmente, dela fazem parte 31 Estados, entre os quais todos os que, na data relevante para o processo principal, estavam vinculados pela Convenção de Bruxelas⁹. A Comunidade não é parte mas deverá passar a sê-lo, no

22. As regras comuns de concessão dessas patentes são simultaneamente de ordem material (associadas, essencialmente, à definição das invenções patenteáveis) e de ordem processual, na medida em que regulam o processo de concessão das referidas patentes pelo IEP e o procedimento eventualmente iniciado posteriormente noutras instâncias do mesmo organismo, devido à apresentação de uma oposição à referida concessão. Essa via processual, que só pode ser intentada num determinado prazo após a concessão da patente em questão e só pode ter por fundamento certos motivos restritivamente enunciados pela Convenção de Munique, pode conduzir à revogação da patente ou à sua manutenção, tal como haja sido modifi-

9 — Actualmente, os Estados signatários da Convenção de Munique são: o Reino da Bélgica, a República Francesa, o Grão-Ducado do Luxemburgo, o Reino dos Países Baixos, a República Federal da Alemanha, o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, a Confederação Suíça, o Reino da Suécia, a República Italiana, a República da Áustria, o Principado do Liechtenstein, a República Helénica, o Reino de Espanha, o Reino da Dinamarca, o Principado do Mónaco, a República Portuguesa, a Irlanda, a República da Finlândia, a República de Chipre, a República da Turquia, a República da Bulgária, a República da Estónia, a República Eslovaca, a República Checa, a República da Eslovénia, a República da Hungria, a República da Roménia, a República da Polónia, a República da Islândia, a República da Lituânia e a República da Letónia.

10 — Segundo o artigo 3.º da Convenção de Munique, «[p]ode ser pedida a concessão de uma patente europeia para um, para vários ou para todos os Estados contratantes».

cada pelo seu titular durante o processo de oposição¹¹.

23. Para além destas regras comuns, a patente europeia continua a ser regulada pelas disposições internas de cada um dos Estados contratantes para os quais foi concedida. Com efeito, após ter sido concedida, a referida patente europeia decompõe-se «num feixe de patentes nacionais»¹².

24. Assim, nos termos do artigo 2.º, n.º 2, da Convenção de Munique, «[e]m cada um dos Estados contratantes para os quais é concedida, a patente europeia tem os mesmos

efeitos e é submetida ao mesmo regime que uma patente nacional concedida nesse Estado, a não ser que a presente Convenção disponha de outra forma».

25. Neste mesmo sentido, o artigo 64.º, n.º 1, da Convenção prevê que «[...] a patente europeia confere ao seu titular, a contar do dia da publicação da menção da sua concessão e em cada um dos Estados contratantes em relação aos quais foi concedida, os mesmos direitos que lhe conferiria uma patente nacional concedida nesse Estado». O n.º 3 do mesmo artigo acrescenta que «[q]ualquer contrafacção da patente europeia é apreciada em conformidade com as disposições da legislação nacional»¹³.

26. Esta equiparação de uma patente europeia a uma patente nacional traduz-se não só pela submissão daquela à lei aplicável a uma patente nacional quanto à sua protecção em cada Estado contratante para o qual a referida patente foi concedida, mas também, em princípio (salvo oposição no IEP), pela submissão dos litígios atinentes a essa patente à competência dos órgãos jurisdicionais nacionais de cada Estado contratante em questão.

11 — O artigo 99.º, n.º 1, da Convenção de Munique dispõe que no prazo de nove meses a contar da data de publicação da menção da concessão da patente europeia, qualquer pessoa pode fazer oposição à patente concedida, junto do IEP. Segundo o artigo 105.º, n.º 1, da referida Convenção, quando for formulada oposição à patente europeia, qualquer terceiro que prove que uma acção de contrafacção baseada nessa patente foi proposta contra ele, pode, após finalizar o prazo de oposição, intervir no processo de oposição, com a condição de apresentar uma declaração de intervenção no prazo de três meses a contar da data em que a acção foi proposta. Ainda segundo o mesmo artigo, esta faculdade de intervenção é igualmente aplicável a qualquer terceiro que apresente prova de que, após ter sido requerido pelo titular da patente para suspender a alegada contrafacção dessa patente, propôs contra o dito titular uma acção, a fim de fazer comprovar judicialmente que não é contrafactor. A Grande Câmara de Recurso do IEP especificou o objectivo deste mecanismo na sua decisão de 11 de Maio de 1994, no processo *Allied Colloids* (G-1/94, JO OEB 1994, 787, n.º 7), da seguinte maneira: «[...] by relying on the centralised procedure before the EPO in cases where infringement and revocation proceedings otherwise would have to be simultaneously pursued before national courts, an unnecessary duplication of work can be avoided, reducing also the risk of conflicting decisions on the validity of the same patent [...]».

12 — Esta expressão, que é habitualmente utilizada para definir a natureza específica da patente europeia, foi consagrada pelas instâncias de recurso do IEP. V., designadamente, decisão da Grande Câmara de Recurso deste último, de 3 de Novembro de 1992, no processo *Spanset* (G-4/91, JO OEB 1993, 707, n.º 1).

13 — A Grande Câmara de Recurso do IEP, numa decisão de 11 de Dezembro de 1989, no processo *Mobil Oil III* (G-2/88, JO OEB 1990, 93, n.º 3.3, o sublinhado é meu) explicitou o sentido desta disposição nos seguintes termos: «[...] [t]he rights conferred on the proprietor of a European patent (Article 64(1) EPC) are the legal rights which the law of a designated Contracting State may confer upon the proprietor, for example, as regards what acts of third parties constitute infringement of the patent, and as regards the remedies which are available in respect of any infringement».

27. Este princípio é válido tanto para os litígios em matéria de contrafacção de uma patente europeia como para os relativos à validade desta¹⁴, sendo precisado que, de acordo com o artigo 138.º da Convenção de Munique, a declaração de nulidade de uma patente europeia por um órgão jurisdicional de um Estado contratante só produz efeitos no território desse Estado, com exclusão do de outros Estados contratantes, contrariamente ao que acontece com a revogação da mesma patente pelo IEP, uma vez que o âmbito dessa decisão abrange o território da totalidade dos Estados contratantes para os quais a patente em questão foi concedida.

28. No quadro de litígios por contrafacção de uma patente europeia e dos relativos à sua validade, pode colocar-se a questão de saber qual é, materialmente, o âmbito exacto da protecção que cumpre reservar à referida patente, a saber, qual é exactamente o objecto técnico do título de propriedade

intelectual que constitui a referida patente¹⁵. O método a seguir para a análise da referida questão está previsto no artigo 69.º da Convenção de Munique. De acordo com o n.º 1 do referido artigo, o âmbito da protecção conferida pela patente europeia (ou pelo pedido de patente europeia) é determinado pelo âmbito das reivindicações, especificando-se, contudo, que a descrição da invenção e os desenhos servem para interpretar as reivindicações¹⁶. Com o cuidado de evitar divergências de apreciação entre as autoridades competentes dos numerosos Estados contratantes, foi anexado a esta Convenção um protocolo de interpretação do artigo 69.º¹⁷.

14 — Este aspecto foi evidenciado pela Grande Câmara de Recurso do IEP, na decisão Spanset, já referida. Para uma melhor compreensão, reproduzo integralmente o n.º 1 desta decisão (o sublinhado é meu):

«When a European patent is granted, it has the effect in each designated Contracting State of a national patent granted by that State (Articles 2 and 64(1) EPC). It thus becomes a *bundle of national patents* within the individual jurisdictions of the designated States. Any alleged infringement of a granted European patent is dealt with by national law (Article 64(3) EPC). *Infringement proceedings may be commenced by the patent proprietor in any Contracting State for which the patent was granted, at any time after grant of the patent.*

Part V of the EPC (Articles 99 to 105) sets out an 'opposition procedure', under which any person may file an opposition to a granted European patent at the EPO within nine months of its grant, and may thereby contend in centralised opposition proceedings before an Opposition Division of the EPO that the patent should be revoked, on one or more stated grounds. The effect of revocation is set out in Article 68 EPC. *Opposition proceedings therefore constitute an exception to the general rule set out in paragraph 1 above that a granted European patent is no longer within the competence of the EPO but is a bundle of national patents within the competence of separate national jurisdictions.»*

15 — Esta questão permite determinar o âmbito dos direitos do titular de uma patente europeia face a alegados infractores. Permite também saber se a patente em apreço pode ser declarada nula com o fundamento de que, de acordo com o artigo 138.º, n.º 1, alínea d), da Convenção de Munique, a protecção conferida pela patente foi alargada.

16 — A invenção deve ser descrita no pedido de patente europeia de forma suficientemente clara e completa para que um perito da matéria a possa executar (artigo 83.º da Convenção de Munique). As reivindicações definem o objecto da protecção pedida. Devem ser claras e apoiar-se na descrição da invenção (artigo 84.º da Convenção). As reivindicações, a descrição e os desenhos, que devem ser anexados ao pedido de patente, são objecto de uma série de publicações pelo IEP (artigos 78.º, n.º 1, 93.º e 98.º da mesma Convenção).

17 — Este protocolo, que entrou em vigor em 1978 (ou seja, um ano após a entrada em vigor da Convenção de Munique), dispõe o seguinte:

«O artigo 69.º não deve ser interpretado como significando que o âmbito da protecção conferida pela patente europeia é determinado no sentido estrito e literal do texto das reivindicações e que a descrição e os desenhos servem unicamente para dissipar as ambiguidades que poderiam afectar as reivindicações. Também não deve ser interpretado como significando que as reivindicações servem unicamente de linha orientadora e que a protecção se estende igualmente ao que, na opinião de um perito na matéria que tenha examinado a descrição e os desenhos, o titular da patente pretendeu proteger. Pelo contrário, o artigo 69.º deve ser interpretado como definindo entre estes extremos uma posição que assegura simultaneamente uma protecção equitativa e um grau razoável de certeza aos terceiros.»

II — Factos e processo principal

29. F. Primus e M. Goldenberg, com sede nos Estados Unidos, são co-titulares de uma patente europeia, que lhes foi concedida em 1992 para dez Estados contratantes, concretamente, República da Áustria, Reino da Bélgica, Confederação Suíça, República Federal da Alemanha, República Francesa, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Principado do Liechtenstein, Grão-Ducado do Luxemburgo, Reino dos Países Baixos e Reino da Suécia.

30. Esta patente diz respeito, por um lado, a um processo de análise imunométrica destinado a determinar a presença de antígenos carcinoembrionários (ditos «CEA») numa amostra de soro ou de plasma e, por outro, a um equipamento utilizado para dosear estes antígenos, chamado «kit de dosagem imunológica» ou «kit CEA». A invenção em causa tem, segundo parece, um interesse significativo para o rastreio ou mesmo o tratamento de certas formas de cancro.

31. Em 1997, os titulares desta patente, bem como a sociedade de direito americano Immunomedics (que, segundo parece, é

detentora de uma licença exclusiva relativa a essa patente)¹⁸, demandaram com carácter de urgência¹⁹, no Rechtbank te 's-Gravenhage (tribunal de primeira instância de Haia), a sociedade Roche Nederland BV, estabelecida nos Países Baixos, bem como oito outras sociedades do grupo Roche, estabelecidas nos Estados Unidos, na Bélgica, na Alemanha, em França, no Reino Unido, na Suíça, na Áustria e na Suécia. Nessa acção para cessação da contrafacção, acusaram estas últimas de violação dos seus direitos, conferidos pela patente europeia de que são titulares, ao comercializarem kits CEA sob o nome de Cobas Core CEA EIA.

32. Resulta da decisão de reenvio que as oito sociedades estabelecidas fora dos Países Baixos suscitaram uma excepção de incompetência do órgão jurisdicional perante o qual a acção foi intentada e, quanto ao mérito, contestaram a existência de qualquer contrafacção e colocaram em causa a validade da patente europeia em apreço²⁰.

33. Em apoio da excepção de incompetência, alegaram, invocando o acórdão do Tribunal

18 — V. n.º 3 das observações do Governo neerlandês, bem como a nota 1 das observações da Comissão das Comunidades Europeias.

19 — Esta acção inscreve-se, segundo parece, no quadro de um processo urgente, denominado «kork geding», que pode ser requerido sem que seja necessário intentar uma acção quanto ao mérito. As características deste processo e a natureza de algumas das medidas que nele são ordenadas foram analisadas pelo Tribunal de Justiça nos acórdãos de 17 de Novembro de 1998, Van Uden (C-391/95, Colect., p. I-7091, n.ºs 43 a 47), e de 27 de Abril de 1999, Mietz (C-99/96, Colect., p. I-2277, n.ºs 34 a 39 e 43). V. igualmente as minhas conclusões no processo que deu origem ao acórdão Van Uden, já referido (n.ºs 19 a 21 e 108 a 120).

20 — V. pp. 2 e 6 da decisão de reenvio na versão francesa.

de Justiça de 27 de Setembro de 1988, Kalfelis²¹, que uma boa administração da justiça não exige, no caso em apreço, um tratamento e uma decisão simultâneas para evitar que sejam proferidas decisões incompatíveis entre si. Em seu entender, existe uma patente distinta para cada país em causa, de modo que não havia risco de incompatibilidade de decisões.

34. Por sentença de 1 de Outubro de 1997, o Rechtbank te 's-Gravenhage negou provimento à excepção de incompetência, mas julgou improcedente a acção dos demandantes.

35. Mais precisamente, esse órgão jurisdicional declarou-se competente, ao abrigo do artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas, para conhecer dos pedidos dirigidos contra as sociedades estabelecidas nos Estados contratantes diferentes dos Países Baixos. Quanto aos pedidos contra as sociedades estabelecidas na Suíça e nos Estados Unidos, considerou-se igualmente competente para se pronunciar, com fundamento, respectivamente, no artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de 16 de Setembro de 1988, relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial²², e no direito nacional, em conformidade com o artigo 4.º, primeiro parágrafo, da Convenção de Bruxelas.

36. No que respeita ao artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas, o Rechtbank te 's-Gravenhage rejeitou o argumento invocado pelas demandadas, de que existia uma patente distinta para cada país em questão, com fundamento no facto de uma patente europeia dever ser interpretada do mesmo modo em todos esses países, de acordo com o artigo 69.º da Convenção de Munique, sendo assim, segundo ele, excluído que a contrafacção seja declarada num país e não nos outros. Aquele órgão jurisdicional acrescentou que todas as sociedades em causa fazem parte do mesmo grupo, de modo que existe um nexo entre as acções, de acordo com a exigência imposta pelo acórdão Kalfelis, já referido. Finalmente, sublinhou que, de resto, o Tribunal de Justiça, no acórdão de 6 de Dezembro de 1994, Tatro²³, deu à noção de «acções conexas», na acepção do artigo 22.º, terceiro parágrafo, da Convenção de Bruxelas, uma interpretação ampla que abrange «todos os casos em que existe um risco de contrariedade de soluções, mesmo que as decisões possam ser executadas separadamente e que as suas consequências jurídicas não se excluam mutuamente»²⁴. Isso acontece no presente caso porque as acções têm por objecto alegadas contrafacções de patentes diferentes, mas com redacção idêntica.

37. Os demandantes interpuseram recurso dessa decisão e ampliaram o seu pedido com o objectivo de, por um lado, as demandadas serem intimadas a apresentar certas informações, a pedir aos compradores de todos os produtos em litígio a destruição das prepa-

21 — Acórdão Kalfelis/Schröder, 189/87, Colect., p. 5565.

22 — JO L 319, p. 9, a seguir «Convenção de Lugano». Constitui uma Convenção dita «paralela» à de Bruxelas, porque o seu conteúdo é quase idêntico. Assim, o seu artigo 6.º, n.º 1, corresponde exactamente ao artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas. A Convenção de Lugano vincula todos os Estados contratantes da Convenção de Bruxelas, bem como a República da Islândia, o Reino da Noruega, a Confederação Suíça e a República da Polónia.

23 — C-406/92, Colect., p. I-5439.

24 — *Ibidem*, n.º 53.

rações ainda armazenadas, bem como das que foram devolvidas e, por outro, condenar as demandadas a reparar os prejuízos sofridos ou a cederem-lhes os lucros decorrentes da contrafacção da patente²⁵.

38. Por acórdão de 27 de Junho de 2002, o *Gerechthof te 's-Gravenhage* confirmou a sentença da primeira instância quanto à excepção de incompetência e revogou-a quanto ao mérito.

39. Mais especificamente, quanto ao mérito, esse órgão jurisdicional de recurso proibiu as demandadas, sob pena de sanção pecuniária compulsória, de imitar a patente europeia em todos os Estados em causa, intimou-as a fornecer diversos elementos de prova destinados a determinar o âmbito dos actos de contrafacção em litígio (quantidades dos produtos litigiosos e identidade dos compradores) e condenou-as a indemnizar os prejuízos dos demandantes, a liquidar posteriormente.

40. Esse acórdão foi declarado executório mediante a constituição de uma garantia de 2 milhões de euros pelos demandantes²⁶.

41. As sociedades demandadas interpuseram recurso de revista no *Hoge Raad der Nederlanden*²⁷. F. Primus e M. Goldenberg interpuseram recurso de revista subordinado²⁸.

III — As questões prejudiciais

42. Tendo em conta as teses apresentadas pelas partes, que, no essencial, repetem as apresentadas em primeira instância, o *Hoge Raad der Nederlanden* decidiu suspender a instância e colocar ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

- «1) Os pedidos judiciais relativos a uma violação de patente deduzidos pelo titular de uma patente europeia contra um demandado estabelecido no Estado do órgão jurisdicional que aprecia o litígio, por um lado, e contra vários demandados estabelecidos noutros Estados contratantes diferentes do do órgão jurisdicional que aprecia o litígio, por outro, relativamente aos quais o titular da patente declara que violam essa patente num ou em vários Estados contratantes, apresentam a conexão exigida para a aplicabilidade do artigo 6.º, início e n.º 1, da Convenção de Bruxelas?

27 — Para facilitar a compreensão da situação das partes no processo principal, continuarei a designar as sociedades do Grupo Roche em questão pelo termo «demandadas», se bem que sejam recorrentes no recurso.

28 — No mesmo sentido, continuarei a designar os titulares da patente em apreço pelo termo «demandantes», ainda que sejam recorridos no recurso.

25 — V. pp. 2 e 3 da decisão de reenvio.

26 — V. pp. 3 e 4 da decisão de reenvio.

2) Caso a resposta à primeira questão não seja afirmativa, ou não seja totalmente afirmativa, em que circunstâncias é que essa conexão existe, e é relevante, nomeadamente:

- o facto de as demandadas pertencerem ou não ao mesmo consórcio?

- o facto de as demandadas actuarem em conjunto, com base numa estratégia comum e, em caso afirmativo, o local em que teve origem essa estratégia?

- o facto de as violações alegadamente cometidas pelas diferentes demandadas serem idênticas ou quase idênticas?»

Bruxelas deve ser interpretado na acepção de que pode ser aplicável num litígio por contrafacção de patente europeia que envolve diversas sociedades, com sede em diferentes Estados contratantes, por factos alegadamente ocorridos no território de cada um desses Estados, em particular no caso de as referidas sociedades, que pertencem ao mesmo grupo, terem actuado de modo idêntico ou similar, de acordo com uma política comum elaborada apenas por uma delas.

44. Como o órgão jurisdicional de reenvio sublinhou²⁹, a sua pergunta prende-se com a situação das sociedades com sede em vários Estados contratantes da Convenção de Bruxelas, com excepção da que tem sede nos Países Baixos (concretamente, as sociedades estabelecidas na Bélgica, Alemanha, França, Reino Unido, Áustria e Suécia), bem como, indirectamente, com a situação da que tem sede na Suíça, Estado contratante da Convenção de Lugano. Com efeito, como já referi, esta última Convenção estende a outros Estados, além dos vinculados pela Convenção de Bruxelas, a quase totalidade das regras nela previstas (tais como, designadamente, o artigo 6.º, n.º 1), de modo que a interpretação, pelo Tribunal de Justiça, do referido artigo pode ser transposta para o artigo correspondente da Convenção de Lugano.

IV — Sentido e âmbito das questões prejudiciais

43. Com estas duas questões, que devem ser analisadas conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, essencialmente, se o artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de

45. Como também referiu o órgão jurisdicional de reenvio, o presente reenvio não

²⁹ — N.ºs 4.3.5 e 4.4 da decisão de reenvio.

abrange a situação da sociedade que tem sede nos Estados Unidos, isto é, num país terceiro (tanto relativamente à Convenção de Bruxelas como à de Lugano). De facto, ao abrigo do artigo 4.º, primeiro parágrafo, da Convenção de Bruxelas, a situação desta sociedade é, em princípio, regulada pelas regras de competência vigentes no Reino dos Países Baixos, isto é, no Estado contratante do órgão jurisdicional demandado.

46. Impõe-se uma outra especificação no que respeita ao âmbito das questões prejudiciais. Da leitura da decisão de reenvio, parece que o litígio no processo principal, nesta fase, se inscreve no quadro de um processo urgente destinado à adopção de medidas provisórias ou cautelares, na acepção do artigo 24.º da Convenção de Bruxelas³⁰. O órgão jurisdicional de reenvio não questiona o Tribunal de Justiça sobre as condições de aplicação do artigo 24.º, mas apenas sobre as do artigo 6.º, n.º 1, da referida Convenção. Ora, é habitualmente aceite que um órgão jurisdicional competente para se pronunciar quanto ao mérito de uma acção, em conformidade com os artigos 2.º e 5.º a 18.º da mesma Convenção, também é competente para determinar as

medidas provisórias ou cautelares consideradas necessárias, de modo que não há que recorrer ao referido artigo 24.º³¹. Assim, com as suas questões, o órgão jurisdicional de reenvio, na realidade, procura saber se os órgãos jurisdicionais neerlandeses são competentes para se pronunciar sobre a totalidade do litígio no processo principal, em todas as fases do processo, isto é, tanto como juiz de medidas provisórias como na qualidade de juiz que julga o mérito da causa.

47. Cabe igualmente sublinhar que o órgão jurisdicional de reenvio não questiona o Tribunal de Justiça sobre a articulação entre o artigo 6.º, n.º 1, e o artigo 16.º, n.º 4, da referida Convenção, que, recorde-se, dispõe que «[t]êm competência exclusiva, qualquer que seja o domicílio [...] em matéria de inscrição ou de validade de patentes [...] os tribunais do Estado contratante em cujo território o depósito ou o registo tiver sido requerido, efectuado ou considerado efectuado nos termos de uma Convenção internacional».

30 — No acórdão de 6 de Março de 1992, Reichert e Kockler (C-261/90, *Colect.*, p. I-2149, n.º 34), o Tribunal de Justiça especificou que se trata de «medidas que, nas matérias abrangidas pelo âmbito de aplicação da Convenção, se destinam a manter uma situação de facto ou de direito a fim de salvaguardar direitos cujo reconhecimento é, por outro lado, pedido ao juiz da questão de fundo». As medidas estipuladas no acórdão impugnado no órgão jurisdicional de reenvio, ou, pelo menos, algumas delas, parecem corresponder a esta definição. É particularmente o caso da medida que consiste em proibir que seja cometido qualquer acto de violação directa da patente europeia em apreço em cada um dos países designados, uma vez que essa medida é destinada a manter uma situação de facto ou de direito destinada a salvaguardar os direitos do titular da referida patente perante terceiros, enquanto aguarda o seu reconhecimento pelo juiz da questão de fundo. Quanto à intimação às demandadas para que facultem certos elementos de prova aos demandantes, que se assemelha a uma medida de instrução, é contrabalançada pela obrigação imposta aos demandantes de constituir uma garantia de 2 milhões de euros, destinada a preservar o carácter provisório das referidas medidas.

48. É certo que, no acórdão de 15 de Novembro de 1983, Duijnsteer, o Tribunal de Justiça fez uma interpretação restritiva destas disposições, limitando a aplicação da regra de competência exclusiva aos litígios relativos à validade, existência ou revogação da patente ou à reivindicação de um direito

31 — V., designadamente, acórdãos, já referidos, Van Uden (n.º 19) e Mietz (n.º 40).

de prioridade ao abrigo de um depósito anterior, excluindo os outros litígios como os por contrafacção de patente³².

49. No entanto, pode-se questionar o alcance exacto desta exclusão dos litígios por contrafacção de patente do âmbito de aplicação do artigo 16.º, n.º 4, da Convenção de Bruxelas.

50. Mais especificamente, pode-se questionar se esta exclusão é geral, de modo que o referido artigo não é aplicável mesmo quando, no quadro de um litígio por contrafacção de patente, a validade da patente em causa for contestada.

51. Com efeito, a caracterização de uma violação dos direitos do titular de patente implica necessariamente que a patente em questão seja válida. Ora, a maioria dos demandados numa acção por contrafacção contestam a sua validade. É, precisamente, o que acontece no âmbito do litígio no processo principal³³. Consequentemente, para decidir um litígio por contrafacção, o juiz a quem o mesmo é submetido deverá, muito frequentemente, pronunciar-se sobre a validade da patente em apreço.

52. Ora, no caso de a regra de competência exclusiva prevista no artigo 16.º, n.º 4, da Convenção de Bruxelas ser aplicável a esses litígios, só esta regra é actuante, com exclusão das outras regras de competência previstas pela referida Convenção, como a do artigo 6.º, n.º 1, da mesma Convenção.

53. Por conseguinte, a questão da aplicação do referido artigo 6.º, n.º 1, a um litígio por contrafacção de patente, em que a validade da referida patente é impugnada (como o litígio no processo principal), só se coloca no caso de o artigo 16.º, n.º 4, da Convenção de Bruxelas não ser aplicável a esse litígio.

54. Daí resulta que a questão da aplicação do artigo 16.º, n.º 4, ao litígio em apreço é uma questão prévia à da aplicação do artigo 6.º, n.º 1, da referida Convenção.

55. Como já referi, esta questão prévia foi submetida ao Tribunal de Justiça no âmbito do processo GAT, já referido, actualmente pendente no Tribunal de Justiça³⁴. Cumprilhe, pois, pronunciar-se sobre essa questão antes de analisar a que é objecto do presente reenvio prejudicial.

32 — Acórdão Duijnsteer/Goderbauer, 288/82, Recueil, p. 3663, n.ºs 23 a 25.

33 — Resulta da decisão de reenvio que as oito sociedades com sede fora dos Países Baixos, acusadas de terem praticado actos de contrafacção, contestaram precisamente a validade da patente europeia em apreço. V. n.º 32 das presentes conclusões.

34 — V. n.º 4 das presentes conclusões.

56. Impõe-se uma última precisão para avaliar o âmbito das questões prejudiciais. Como diversas partes sublinharam³⁵, o recurso ao Tribunal de Justiça inscreve-se no âmbito de um recente movimento jurisprudencial, nascido nos Países Baixos no início dos anos 90, que deu lugar a um vivo debate nos Estados contratantes, particularmente no Reino Unido, onde suscitou profundas reservas e, como já referi (no n.º 3 das presentes conclusões), justificou um precedente reenvio prejudicial que não teve seguimento.

57. Como esse movimento prejudicial nacional está novamente na origem deste reenvio para o Tribunal de Justiça, não é inútil apresentá-lo sumariamente.

58. Numa primeira fase, no início dos anos 90, os órgãos jurisdicionais neerlandeses interpretaram de forma ampla o artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas, a ponto de o aplicarem a todos os litígios por contrafacção de patentes europeias em que havia vários demandados (domiciliados nos Países Baixos e noutros Estados contratantes) acusados de terem praticado actos similares, no território de cada um destes Estados.

59. Numa segunda fase, nos finais dos anos 90, esta jurisprudência foi reservada apenas aos litígios em que os demandados eram sociedades que pertenciam ao mesmo grupo e tinham agido de acordo com uma política comum que, no essencial, tinha sido concebida pela sociedade com sede nos Países Baixos. Esta nova orientação jurisprudencial, conhecida pelo nome da teoria de «the spider in the web», concentra-se pois no papel respectivo dos demandados no cometimento dos factos constantes da acusação. Esta teoria, que foi adoptada pelo Gerechtshof te 's-Gravenhage (tribunal de recurso de Haia), num acórdão doutrinário, de 23 de Abril de 1998, no processo Expandable Grafts/Boston Scientific, inspirou profundamente a segunda questão prejudicial do presente processo. A segunda questão, que associei à primeira no quadro da sua reformulação numa única questão, tem incidência directa na eventual manutenção dessa jurisprudência nacional.

60. Depois de feitas estas especificações sobre o sentido e alcance das questões prejudiciais, cumpre agora analisá-las simultaneamente.

V — Análise

61. Formularei algumas considerações preliminares sobre o fenómeno da contrafacção antes de proceder à análise propriamente dita da questão prejudicial.

35 — V. observações dos demandantes (n.ºs 18 a 20); das demandadas (n.ºs 50 a 56); dos Governos neerlandês (n.º 12) e do Reino Unido (n.ºs 34 a 37).

A — *Observações preliminares sobre o fenómeno da contrafacção*

62. A protecção dos direitos de propriedade intelectual é uma questão que, por natureza, assume uma dimensão internacional, o que aliás justifica a adopção de diversas convenções internacionais e de determinados actos de direito comunitário derivado. Assim sucede, particularmente, porque a contrafacção é um fenómeno que se desenvolve à escala mundial.

63. Este fenómeno afecta particularmente os interesses dos titulares de patentes de invenção no domínio médico e farmacêutico³⁶.

64. Com efeito, os investimentos consagrados ao aperfeiçoamento das invenções neste domínio são geralmente muito elevados, o que torna necessária a sua exploração em numerosos países para rentabilizar tais investimentos. Para além do risco que representa em termos de saúde pública, a contrafacção é como um acto de concorrência particularmente desleal que beneficia

indevidamente os esforços realizados pelos inventores, apesar de os direitos destes últimos estarem protegidos por uma patente.

65. Embora tenha sido desencadeado há vários anos um processo de aproximação das regulamentações nacionais, a disparidade dos níveis de protecção das patentes de invenção continua a ser significativa. Aliás, esta situação não escapou aos infractores que, conseqüentemente, não hesitam em adaptar os seus comportamentos, localizando as suas actividades num dado país e não noutro.

66. Nestas condições, pode-se legitimamente esperar que essa disparidade persistente das regulamentações nacionais em matéria de protecção das patentes de invenção não é acompanhada por uma multiplicação de processos, destinados a salvaguardar os direitos dos titulares de patentes europeias, nos órgãos jurisdicionais de diversos Estados contratantes.

67. No entanto, esta aspiração, por mais legítima que seja, não basta, por si só, para justificar uma interpretação ampla das condições de aplicação do artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas.

68. Em minha opinião, na fase actual do direito comunitário e internacional, o artigo 6.º, n.º 1, desta Convenção não é

36 — Resulta do «Livro Verde» da Comissão, de 15 de Outubro de 1998, sobre o combate à contrafacção e à pirataria no mercado interno [COM (98) 569 final, p. 4], que a indústria farmacêutica é um dos sectores mais afectados pela contrafacção ao nível mundial. Neste sector, esta representa 6% da totalidade do fenómeno à escala mundial.

aplicável numa acção por contrafacção de patente europeia que envolve diversas sociedades, com sede em diferentes Estados contratantes, por factos que alegadamente foram cometidos no território de cada um destes Estados, mesmo no caso de as referidas sociedades, pertencentes ao mesmo grupo, terem actuado, de maneira idêntica ou similar, de acordo com uma política comum elaborada apenas por uma delas.

69. Embora se mostre pouco satisfatória e, no fundo, evidencie os limites do sistema actual, esta solução impõe-se no entanto neste momento, pelo menos na data dos factos do litígio no processo principal.

70. Há diversos argumentos no sentido de uma interpretação restritiva dos requisitos de aplicação do artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas. Prendem-se, em primeiro lugar, com a natureza da conexão exigida para a aplicação deste artigo; em segundo, com as consequências a tirar relativamente aos litígios por contrafacção de patentes europeias; em terceiro, com os efeitos da regra de competência exclusiva prevista no artigo 16.º, n.º 4, da referida Convenção, relativa à regulação desses litígios e, em quarto, com as perspectivas futuras na matéria. Desenvolverei seguidamente cada um destes argumentos.

B — *A natureza da conexão exigida para a aplicação do artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas*

71. No acórdão Kalfelis, já referido, o Tribunal de Justiça considerou que «[a] regra prevista no n.º 1 do artigo 6.º aplica-se [...] quando as acções intentadas contra os diferentes réus sejam conexas na altura em que são apresentadas, isto é, quando haja interesse em serem instruídas e julgadas simultaneamente para evitar soluções que poderiam ser *incompatíveis* se as causas fossem julgadas separadamente»³⁷.

72. Indo além da letra do artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas, que não exige qualquer conexão entre as acções, o Tribunal de Justiça decidiu preservar o efeito útil do artigo 2.º da referida Convenção, que constitui a «trave-mestra» do sistema por ela previsto³⁸. Assim, excluiu que um demandante tenha a «liberdade de demandar vários réus com a única finalidade de subtrair um destes réus à competência dos tribunais do Estado em que está domiciliado»³⁹.

37 — N.º 12 do acórdão, o sublinhado é meu.

38 — Como o Tribunal de Justiça especificou, a importância desta regra de competência explica-se pelo facto de permitir que o demandado se defenda, em princípio, mais facilmente [v., designadamente, acórdãos de 17 de Junho de 1992, Handte (C-26/91, Colect., p. I-3967, n.º 14), e de 13 de Julho de 2000, Group Josi (C-412/98, Colect., p. I-5925, n.º 35)]. Contribui, assim, para assegurar uma boa administração da justiça. O Tribunal de Justiça também especificou que é devido às garantias conferidas ao demandado no processo de origem, quanto ao respeito dos direitos de defesa, que a Convenção de Bruxelas se mostra muito liberal em matéria de reconhecimento e de execução das decisões judiciais [v., designadamente, acórdão de 21 de Maio de 1980, Denilauler / Couchet Frères (125/79, Recueil, p. 1553, n.º 13)].

39 — Acórdão Kalfelis, já referido, n.º 9.

73. A fórmula utilizada pelo Tribunal de Justiça nesse acórdão para caracterizar a necessária conexão entre as acções corresponde à constante do artigo 22.º, terceiro parágrafo, da Convenção de Bruxelas que, recorde-se, especifica que «[p]ara efeitos do presente artigo, consideram-se conexas as acções ligadas entre si por um nexo tão estreito que haja interesse em que sejam instruídas e julgadas simultaneamente para evitar soluções que poderiam ser inconciliáveis se as causas fossem julgadas separadamente».

74. Alguns anos após ter proferido o acórdão Kalfelis, já referido, o Tribunal de Justiça deu a esta noção de conexão, na acepção do referido artigo 22.º, uma interpretação ampla. Com efeito, no acórdão Tatry, já referido, considerou que «[a] fim de satisfazer o objectivo de uma boa administração da justiça, esta interpretação deve ser ampla e abranger todos os casos em que existe um risco de *contrariedade* de soluções, mesmo que as decisões possam ser executadas separadamente e que as suas consequências jurídicas não se excluam mutuamente»⁴⁰.

75. Daí concluiu que «[...] o artigo 22.º da Convenção [de Bruxelas] deve ser interpretado no sentido de que para que exista conexão entre, por um lado, uma acção intentada num Estado contratante por um determinado grupo de proprietários de mercadorias contra o proprietário de um navio com vista à reparação de um prejuízo causado a uma parte da carga transportada a

granel no quadro de contratos distintos, mas idênticos, e, por outro, uma acção de indemnização intentada noutro Estado contratante contra o mesmo proprietário do navio pelos proprietários de uma outra parte da carga transportada nas mesmas condições e no quadro de contratos distintos, mas idênticos aos celebrados entre o primeiro grupo e o proprietário do navio, basta que a instrução e o julgamento separado das duas acções comportem o risco de uma contradição de decisões, sem ser necessário que impliquem o risco de consequências jurídicas que mutuamente se excluam»⁴¹.

76. Para chegar a esta conclusão, o Tribunal de Justiça rejeitou a objecção segundo a qual seria necessário dar à expressão «soluções [...] inconciliáveis», do artigo 22.º, terceiro parágrafo, da Convenção de Bruxelas, o mesmo sentido que é dado à (quase idêntica) expressão constante do artigo 27.º, n.º 3, da mesma Convenção⁴².

77. A este propósito, baseou-se essencialmente na ideia de que os objectivos prosseguidos pelas duas disposições são diferentes.

41 — Acórdão Tatry, já referido, n.º 58.

42 — Recorde-se que, segundo o referido artigo 27.º, uma decisão proferida num Estado contratante (Estado de origem) não é reconhecida num outro Estado contratante (Estado requerido) quando «esta decisão é *inconciliável* com uma decisão proferida entre as mesmas partes no Estado demandado». O sublinhado é meu.

40 — N.º 53 do acórdão, o sublinhado é meu.

78. Com efeito, o Tribunal de Justiça precisou que, enquanto «[o] artigo 27.º, n.º 3, da Convenção [de Bruxelas] confere ao juiz a possibilidade, por derrogação aos princípios e objectivos da Convenção, de recusar o reconhecimento de uma decisão estrangeira»⁴³, de modo que é necessário interpretar restritivamente este artigo, em contrapartida, «o artigo 22.º, terceiro parágrafo, da [mesma] Convenção tem por objectivo [...] realizar uma melhor coordenação do exercício da função jurisdicional no interior da Comunidade e evitar a incoerência e a contradição das decisões, mesmo que estas possam ser executadas separadamente», de modo que importa interpretar este artigo de modo amplo⁴⁴.

79. Pode-se colocar a questão de saber se não há que fazer um raciocínio comparável para determinar a natureza da conexão exigida para a aplicação do artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas.

80. Com efeito, embora se possa considerar que este artigo, pelo mecanismo de concentração de processos que prevê, prossegue o mesmo objectivo do artigo 22.º da Convenção de Bruxelas, em minha opinião, a aproximação entre estes dois artigos pára aí. A meu ver, opõem-nos duas diferenças fundamentais. A primeira prende-se com a sua incidência na aplicação da regra de

competência geral prevista no artigo 2.º desta Convenção. A segunda prende-se com as suas regras de execução.

81. No que respeita à incidência do mecanismo previsto no artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas na aplicação do artigo 2.º desta, é forçoso reconhecer que ela é particularmente importante. De facto, a criação deste mecanismo assenta na ideia de que a competência do órgão jurisdicional do domicílio de um demandado situado num Estado contratante é suficientemente forte para justificar a extensão de competência para esse órgão jurisdicional, face a co-demandados domiciliados noutros Estados contratantes. Assim, esse mecanismo de extensão de competência tem sistematicamente por efeito privar estes últimos do benefício dos seus foros naturais e, portanto, paradoxalmente, acaba por infringir a aplicação deste artigo 2.º relativamente a eles.

82. Contrariamente ao que acontece com o referido artigo 6.º, n.º 1, a incidência do mecanismo do artigo 22.º da mesma Convenção, na aplicação do seu artigo 2.º, não é sistemática.

83. Com efeito, este artigo 22.º, à semelhança do artigo 21.º da Convenção de Bruxelas, em matéria de litispendência, é aplicável, não apenas nos casos em que a competência do tribunal a que a acção é submetida em segundo lugar é determinada pela Convenção, designadamente pelo

43 — Acórdão Tatry, já referido, n.º 55.

44 — *Idem*.

artigo 2.º, mas também nos casos em que ela decorre da legislação de um Estado contratante, em conformidade com o artigo 4.º da mesma Convenção⁴⁵. Em consequência, a actuação do mecanismo previsto no referido artigo 22.º pode ser desprovida de qualquer incidência na aplicação do artigo 2.º

84. É tanto assim que, mesmo no caso de a competência do tribunal a que a questão foi submetida em segundo lugar ter por fundamento o referido artigo 2.º, não é certo que o recurso ao mecanismo do artigo 22.º da Convenção de Bruxelas conduza a que esse órgão jurisdicional seja declarado incompetente, equivalendo pois a afastar o demandado em causa de um foro do Estado contratante do seu domicílio.

85. Com efeito, recorde-se, este artigo 22.º prevê que, quando acções conexas forem submetidas a tribunais de diferentes Estados contratantes e estiverem pendentes em primeira instância, o tribunal a que a acção foi submetida em segundo lugar pode suspender a instância ou declarar-se incompetente, a pedido de uma das partes, desde que a sua lei permita a apensação de acções conexas e que o tribunal a que a acção foi submetida em primeiro lugar seja competente para conhecer das duas acções. Estas disposições da referida Convenção conferem uma simples faculdade ao órgão jurisdicional

a que a questão foi submetida em segundo lugar, de modo que este último pode também decidir pronunciar-se quanto ao mérito sem ter em conta o processo paralelo anteriormente iniciado noutro Estado contratante⁴⁶.

86. Assim, quando o órgão jurisdicional a que a acção foi submetida em segundo lugar é competente por força do artigo 2.º da Convenção de Bruxelas, em razão do domicílio do demandado ou de um dos demandados no Estado contratante em que actua, o referido órgão jurisdicional pode, ao abrigo do artigo 22.º da referida Convenção, renunciar ao exercício da sua competência, declarando-se incompetente para julgar a acção, a pedido de uma das partes, ou suspender a instância enquanto aguarda que o órgão jurisdicional a que a acção foi submetida em primeiro lugar se pronuncie, ou decidir imediatamente o litígio sem suspender a tal instância.

87. A subtracção do demandado ou de um dos demandados a um foro do Estado contratante do seu domicílio, em consequência de o órgão jurisdicional a que a questão foi submetida em segundo lugar se ter declarado incompetente, ao abrigo do artigo 22.º da referida Convenção, não tem pois nada de sistemático, contrariamente ao que acontece, como vimos, quando se recorre ao artigo 6.º, n.º 1, desta.

45 — V., neste sentido, n.º 149 das minhas conclusões no processo que deu origem ao acórdão de 1 de Março de 2005, *Owusu* (C-281/02, Colect., p. I-1383).

46 — V., neste sentido, designadamente, Gaudemet-Tallon, H., *Compétence et exécution des jugements en Europe*, L.G.D.J., 3ª edição, 2002, p. 277.

88. Esta diferença entre os artigos 6.º, n.º 1, e 22.º da Convenção de Bruxelas quanto à sua incidência relativa ao âmbito do artigo 2.º da mesma Convenção justifica, em minha opinião, que o requisito de conexão que é exigido para a respectiva aplicação seja concebido de maneira diferente.

89. Com efeito, embora possa ser facilmente afirmado que uma interpretação ampla da noção de conexão na acepção do artigo 22.º da referida Convenção, de acordo com o acórdão Taty, já referido, não é susceptível de prejudicar o efeito útil do seu artigo 2.º, não se pode dizer o mesmo quanto à interpretação da noção de conexão no âmbito de aplicação do referido artigo 6.º, n.º 1. Deve-se reconhecer que, neste quadro específico, uma interpretação ampla conduziria inevitavelmente a uma redução significativa dos casos em que o artigo 2.º seria aplicável (no que respeita aos co-demandados).

90. Ora, segundo jurisprudência constante, o Tribunal de Justiça sempre teve o cuidado de interpretar de modo estrito as regras de competência especiais previstas nos artigos 5.º e 6.º da Convenção de Bruxelas, uma vez que estas últimas revogam o princípio geral ou fundamental da competência dos órgãos jurisdicionais do domicílio do demandado, consagrado no artigo 2.º desta Convenção, que, recorde-se, contribui amplamente para assegurar uma boa administração da justiça⁴⁷. Como vimos, esse

cuidado levou mesmo o Tribunal de Justiça, no acórdão Kalfelis, já referido, a ir além da letra do artigo 6.º, n.º 1, ao subordinar a sua aplicação à existência de uma situação de conexão. Esta jurisprudência assente vai no sentido de uma aceção restritiva do conceito de conexão para circunscrever ainda mais a aplicação do referido artigo 6.º, n.º 1.

91. Uma outra diferença significativa entre o mecanismo de concentração dos processos previsto no artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas e o previsto no artigo 22.º desta última, que se prende com as respectivas regras de execução, reforça a ideia de que é preferível não aplicar, no âmbito do artigo 6.º, n.º 1, a interpretação ampla que o Tribunal de Justiça fez, no acórdão Taty, já referido, do conceito de «conexão» na acepção do referido artigo 22.º

92. Com efeito, importa ter presente que a declaração de incompetência do órgão jurisdicional a que a questão foi submetida em segundo lugar, por força do artigo 22.º da Convenção de Bruxelas, é uma faculdade cuja escolha é da competência exclusiva do referido órgão jurisdicional, e não da do demandante que unicamente pode formular um pedido nesse sentido.

93. A opção de ser o próprio juiz a declarar-se incompetente no processo é necessaria-

47 — V., designadamente, acórdãos Kalfelis, já referido (n.º 19); de 19 de Setembro de 1995, Marinari (C-364/93, Colect., p. I-2719, n.º 13); de 27 de Outubro de 1998, Réunion européenne e o. (C-51/97, Colect., p. I-6511, n.º 29); e de 10 de Junho de 2004, Kronhofer (C-168/02, Colect., p. I-6009, n.ºs 13 e 14).

mente inspirada por considerações de boa administração da justiça, quer para evitar uma falta de coerência entre as decisões judiciais proferidas em diversos Estados contratantes quer, eventualmente, para deixar a um juiz de um outro Estado contratante, a quem já foi submetida a questão e cuja competência já foi determinada, a tarefa de resolver o litígio, uma vez que está objectivamente melhor colocado para o decidir⁴⁸.

94. Deste ponto de vista, o mecanismo de concentração dos processos previsto no artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas é sensivelmente diferente do previsto no artigo 22.º desta última.

95. De facto, a aplicação do artigo 6.º, n.º 1, da referida Convenção, depende apenas de uma decisão do demandante e não do juiz. Além disso, e correlativamente, embora esta decisão possa ser inspirada por princípios de economia processual, pode igualmente ser baseada em considerações mais discutíveis, face às exigências associadas a uma boa administração da justiça ou à organização

útil do processo, do que as que levam um demandante, ao abrigo do artigo 5.º, n.º 3, da mesma Convenção, a intentar a sua acção no tribunal do local do facto gerador e/ou de materialização do dano, e não no órgão jurisdicional do Estado contratante do domicílio do demandado.

96. Assim, a escolha do demandante de intentar a sua acção, ao abrigo do referido artigo 6.º, n.º 1, num órgão jurisdicional desse Estado contratante (o do domicílio de um demandado), e não perante os de um ou de vários outros Estados contratantes do domicílio de um ou dos co-demandados, pode ser feita apenas com o objectivo de beneficiar da aplicação de uma lei, ou mesmo de uma jurisprudência, mais favorável à garantia dos seus próprios interesses, em detrimento dos demandados, e não com o fim de responder a uma necessidade objectiva do ponto de vista da prova ou da organização útil do processo.

48 — Assim acontece, por exemplo, no caso de um litígio em matéria de responsabilidade extracontratual ter sido suscitado não só num órgão jurisdicional do Estado contratante do domicílio do demandado ou de um dos demandados (com fundamento no artigo 2.º da Convenção de Bruxelas) mas também num órgão jurisdicional de um outro Estado contratante, aquele em cujo território ocorreu o facto gerador do prejuízo e/ou aquele onde ocorreu o referido prejuízo (com fundamento no artigo 5.º, n.º 3, da referida Convenção). Com efeito, este último órgão jurisdicional está melhor colocado do que o órgão jurisdicional do Estado contratante do domicílio do demandado ou de um dos demandados, do ponto de vista da análise das provas, para apreciar se, nas circunstâncias do processo, os elementos constitutivos da responsabilidade estão reunidos. V., a este propósito, acórdão de 30 de Novembro de 1976, *Handelskwekerij G. J. Bier BV/Mines de Potasse d'Alsace SA*, dito «Mines de potasse d'Alsace» (21/76, *Collect.*, p. 677, n.ºs 15 a 17).

97. Os litígios em matéria de contrafacção de patentes prestam-se muito especialmente a este tipo de práticas de «forum shopping» em razão das disparidades importantes, actualmente existentes, entre as regulamentações nacionais na matéria, sejam elas de ordem processual (designadamente quanto à obtenção e à salvaguarda dos elementos de prova, que frequentemente desempenham um papel capital nestes litígios) ou de ordem

material (actos repreensíveis, sanções, indemnizações)⁴⁹, ainda que, em princípio, a lei de direito material aplicável aos referidos litígios não seja a *lex fori* (a vigente no Estado contratante do juiz a que a acção é submetida), mas a *lex loci protectionis* (isto é, a lei em vigor no Estado contratante de emissão da patente ou, dito de outro modo, daquele em cujo território a protecção dos direitos do titular da patente está prevista e é reivindicada), de modo que, em teoria, a escolha do órgão jurisdicional a que a acção é submetida não se repercute na determinação do direito material aplicável (contrariamente ao que se verifica sempre quanto ao direito processual)⁵⁰.

98. No âmbito do litígio no processo principal, pode-se presumir que a eficácia do

49 — É o que sublinha o sétimo considerando da Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito pelos direitos de propriedade intelectual (JO L 157, p. 45): «Conclui-se das consultas efectuadas pela Comissão [...] que, apesar das disposições do acordo TRIPS, ainda existem, nos Estados-Membros, disparidades importantes em relação aos meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual. Assim, as regras de aplicação das medidas provisórias que são utilizadas, designadamente, para preservar os elementos de prova, o cálculo das indemnizações por perdas e danos, ou ainda as normas de aplicação das acções inibitórias de direitos de propriedade intelectual variam significativamente de um Estado-Membro para o outro. Em alguns Estados-Membros, não existem medidas, procedimentos e recursos como o direito de informação e a retirada, a expensas do infractor, das mercadorias litigiosas introduzidas no mercado.»

Embora esta directiva (que os Estados-Membros devem transpor até 29 de Abril de 2006) tenha por objecto a aproximação das legislações nacionais para assegurar um nível de protecção elevado dos direitos de propriedade intelectual, não procede a uma harmonização total na matéria, de modo que certas disparidades actuais correm o risco de perdurar (em particular, no que respeita à sanção dos actos de contrafacção não intencionais bem como à acusação penal por actos de contrafacção).

50 — A regra que designa a aplicação da *lex loci protectionis*, que decorre do princípio tradicional da territorialidade dos direitos de propriedade intelectual e figura já em diversas convenções internacionais (como a Convenção de Paris para a protecção da propriedade industrial, de 20 de Março de 1883, Publicação da OMPI, n.º 201), está prevista no artigo 8.º da proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a lei aplicável às obrigações extracontratuais («ROMA II») [proposta de 22 de Julho de 2003, em negociação, COM (2003) 427 final], que é aplicável às infracções aos direitos de propriedade intelectual.

processo «kort geding» e o estado da jurisprudência neerlandesa desde o início dos anos 90 (a favor de uma aplicação ampla do artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas)⁵¹ não foram indiferentes para os titulares da patente em apreço (domiciliados nos Estados Unidos e não nos Países Baixos) ao tomarem a decisão de intentar a acção num órgão jurisdicional neerlandês (e não num órgão jurisdicional belga, alemão, francês, britânico, suíço, austríaco ou sueco)⁵².

99. Embora seja difícil censurar o demandante, que intenta uma acção por contrafacção, de se dedicar a essa prática de «forum shopping» com o objectivo de defender o melhor possível os seus interesses, também é verdade que, em minha opinião, tendo em conta as diferenças significativas entre o sistema do artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas, e o do artigo 22.º desta última, as exigências que estão associadas a uma boa administração da justiça e justificam que se proceda a uma concentração de processos não se impõem, para a aplicação do referido artigo 6.º, n.º 1, com a mesma força no que diz respeito ao referido artigo 22.º

100. Nestas condições, sou levado a pensar que, como sustentam as demandadas no processo principal, bem como o Governo do

51 — V. n.º 58 das presentes conclusões.

52 — A propósito da atractividade dos órgãos jurisdicionais neerlandeses na época dos factos do processo principal, v. Véron, P., «Trente ans d'application de la Convention de Bruxelles à l'action en contrefaçon de brevet d'invention», *Journal du droit international*, edição do *juris-classeur*, Paris, 2001, pp. 812 e 813.

Reino Unido, as condições de aplicação do artigo 6.º, n.º 1, da referida Convenção não deviam ser concebidas de modo tão amplo como as expostas pelo acórdão Tatry, já referido, para a aplicação do artigo 22.º da mesma Convenção.

101. Assim, em minha opinião, seria preferível seguir a fórmula adoptada pelo Tribunal de Justiça no acórdão Kalfelis, já referido, que, recorde-se, subordina a aplicação do referido artigo 6.º, n.º 1, a que «as acções intentadas contra os diferentes réus sejam conexas na altura em que são apresentadas, isto é, quando haja interesse em serem instruídas e julgadas simultaneamente para evitar soluções que poderiam ser *incompatíveis* [e não apenas *contraditórias* na acepção do acórdão Tatry, já referido] se as causas fossem julgadas separadamente»⁵³.

102. Aliás, é interessante observar que nem o Tribunal de Justiça nem o legislador comunitário abandonaram esta fórmula para a aplicação do artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas ou do artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO 2001, L 12, p. 1), que sucedeu à referida Convenção.

103. Com efeito, no acórdão Réunion européenne e o., já referido, que foi proferido vários anos após o acórdão Tatry, já referido, o Tribunal de Justiça baseou-se unicamente no acórdão Kalfelis, já referido, e na definição da conexão que aí impôs para a aplicação do artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas⁵⁴, para declarar que «dois pedidos de uma mesma acção de indemnização, dirigidos contra requeridos diferentes e fundados, um, na responsabilidade contratual e, o outro, na responsabilidade extrac contratual, não podem ser considerados como apresentando uma conexão»⁵⁵.

104. Quanto ao Regulamento n.º 44/2001, limita-se a repetir de modo idêntico a fórmula adoptada pelo Tribunal de Justiça no acórdão Kalfelis, já referido, sem nele integrar as considerações decorrentes do acórdão Tatry, já referido⁵⁶.

105. Estes elementos recentes de jurisprudência e de regulamentação reforçam a minha opinião de que, para a aplicação do artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas, é preferível ter em consideração a definição de conexão que foi adoptada pelo Tribunal de Justiça no acórdão Kalfelis, já referido.

54 — V. acórdão Réunion européenne e o., já referido, n.º 48.

55 — *Ibidem*, n.º 50.

56 — Este regulamento não é aplicável no quadro do litígio no processo principal, uma vez que este último resultou de uma acção intentada antes da entrada em vigor do regulamento. O seu artigo 6.º, n.º 1, dispõe que «[u]ma pessoa com domicílio no território de um Estado-Membro pode também ser demandada [...] se houver vários requeridos, perante o tribunal do domicílio de qualquer um deles, desde que os pedidos estejam ligados entre si por um nexo tão estreito que haja interesse em que sejam instruídos e julgados simultaneamente para evitar soluções que poderiam ser inconciliáveis se as causas fossem julgadas separadamente».

53 — Acórdão Kalfelis, já referido, n.º 12, o sublinhado é meu.

106. Que consequências concretas se devem retirar da natureza da conexão exigida para a aplicação do referido artigo 6.º, n.º 1, a litígios em matéria de contrafacção de patentes europeias, como o que foi submetido ao órgão jurisdicional de reenvio? É o que veremos em seguida.

C — Quanto às consequências decorrentes da natureza da conexão exigida para a aplicação do artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas, em relação aos litígios em matéria de contrafacção de patentes europeias, como o que foi submetido ao órgão jurisdicional de reenvio

107. Se, como proponho, nos limitarmos à definição da conexão que foi considerada pelo Tribunal de Justiça no acórdão Kalfelis, já referido, ocorre-nos imediatamente uma resposta rápida: o artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas não é aplicável, quando não existe a conexão exigida para a sua aplicação, aos litígios em matéria de contrafacção de patentes europeias como o que foi submetido ao órgão jurisdicional de reenvio.

108. É certo que, no quadro de um litígio por contrafacção de patente europeia que põe em causa diversos demandados domiciliados em vários Estados contratantes por alegados actos de contrafacção cometidos por cada um deles no território de cada Estado contratante em que cada um tem domicílio, é possível que, não concentrando esse litígio no órgão jurisdicional do domi-

cílio de um dos demandados, sejam proferidas decisões divergentes em relação aos vários demandados (pelos órgãos jurisdicionais dos vários Estados contratantes em que os demandados estão domiciliados), por exemplo, quanto à caracterização dos actos de contrafacção imputados, à adopção de medidas de conservação das provas ou à determinação do montante da indemnização do prejuízo sofrido pelo demandante.

109. No entanto, nesse caso, por mais divergentes que sejam, essas decisões não são, contudo, contraditórias ou incompatíveis entre si. Por um lado, como os demandados afectados por cada uma das decisões são diferentes, estas podem ser executadas separada e simultaneamente em relação a cada um deles. Por outro lado, as consequências jurídicas dessas decisões não se excluem mutuamente porque, nesse caso, cada órgão jurisdicional a que a acção foi submetida só se pronuncia sobre as alegadas violações dos direitos do titular da patente no território de cada um dos Estados contratantes de que fazem parte esses órgãos jurisdicionais, de modo que as consequências jurídicas de cada uma dessas decisões abrangem um território diferente.

110. Em consequência, não existe a conexão exigida pelo Tribunal de Justiça no acórdão Kalfelis, já referido. De acordo com essa jurisprudência, o artigo 6.º, n.º 1, da Con-

venção de Bruxelas não é, pois, aplicável nesse caso.

111. Em minha opinião, em quaisquer circunstâncias, o mesmo acontece no caso de, contrariamente à minha análise, a jurisprudência Tatry, já referida, relativa ao artigo 22.º da mesma Convenção, ser aplicada ao referido artigo 6.º, n.º 1.

112. Como o Governo do Reino Unido e a Comissão, considero que, no âmbito de um litígio por contrafacção de patente europeia, é excessivo falar de risco de contradição de decisões, na aceção do acórdão Tatry, já referido.

113. Tenho dificuldade em conceber que uma decisão possa ser considerada contrária a uma outra, com o único fundamento de que existe uma simples divergência na resolução do litígio, isto é, no desfecho do processo. Para que exista contradição de decisões, em minha opinião, também é necessário que essa divergência se inscreva no quadro de uma mesma situação de direito e de facto. Só nessa situação é que se pode conceber a existência de uma contradição de decisões, uma vez que, a partir de uma mesma situação de direito e de facto, os juizes adoptaram soluções divergentes ou mesmo diametralmente opostas⁵⁷.

114. Ora, como já referi⁵⁸, para lá das regras comuns previstas pela Convenção de Munique para a concessão de uma patente europeia, esta continua a ser regulada pela legislação nacional de cada um dos Estados contratantes para os quais foi concedida. Depois de ser concedida, a patente europeia decompõe-se num «feixe de patentes nacionais».

115. Assim, nos termos do artigo 2.º, n.º 2, da Convenção de Munique, «[e]m cada um dos Estados contratantes para os quais é concedida, a patente europeia tem os mesmos efeitos e é submetida ao mesmo regime que uma patente nacional concedida nesse Estado, a não ser que a presente Convenção disponha de outra forma».

116. No mesmo sentido, o artigo 64.º, n.º 1, da mesma Convenção, dispõe que «[...] a patente europeia confere ao seu titular, a contar do dia da publicação da menção da sua concessão e em cada um dos Estados contratantes em relação aos quais foi concedida, os mesmos direitos que lhe conferiria uma patente nacional concedida nesse Estado». O n.º 3 do mesmo artigo acrescenta que «[q]ualquer contrafacção da patente europeia é apreciada em conformidade com as disposições da legislação nacional».

57 — V., neste sentido, n.ºs 28 e 29 das conclusões do advogado-geral G. Tesaro no processo que deu lugar ao acórdão Tatry, já referido.

58 — V. n.ºs 23 a 25 das presentes conclusões.

117. Resulta claramente de todas estas disposições da Convenção de Munique que uma acção por contrafacção de patente europeia, intentada contra diversos demandados domiciliados em diferentes Estados contratantes por factos alegadamente praticados no território de cada um destes Estados, deve ser examinada à luz da regulamentação nacional em vigor, na matéria, em cada um dos referidos Estados para os quais a patente em apreço foi concedida.

118. Ora, como já referi, na União Europeia, actualmente, existem importantes disparidades entre as regulamentações nacionais em matéria de contrafacção, sejam elas de ordem processual (designadamente quanto à obtenção e salvaguarda dos elementos de prova, que frequentemente desempenham um papel capital nestes litígios) ou de ordem material (actos repreensíveis, sanções, indemnizações), devendo recordar-se que, em princípio, a lei de direito material aplicável aos referidos litígios é a *lex loci protectionis* (isto é, a lei em vigor no Estado contratante em cujo território a protecção dos direitos do titular da patente está prevista e é reivindicada).

119. Há, pois, que observar que, nos litígios por contrafacção de patente europeia como o submetido ao órgão jurisdicional de reenvio, as possíveis divergências entre as decisões proferidas em diferentes Estados contratantes não se inscrevem no quadro de uma mesma situação de direito.

120. Esta observação não pode ser posta em causa pela existência de orientações comuns dos Estados signatários da Convenção de Munique para determinar, de acordo com o artigo 69.º da mesma Convenção, o âmbito material da protecção conferida por uma patente europeia⁵⁹. Apesar do interesse que possa assumir, para os litígios por contrafacção de patente europeia, a definição dessas orientações, mediante a adopção do Protocolo interpretativo do referido artigo 69.º, também é certo que este Protocolo abrange unicamente o âmbito *material* da protecção conferida por uma determinada patente europeia, isto é, o objecto *técnico* do título de propriedade industrial que constitui a referida patente. Trata-se, nesse caso, de uma questão diferente da relativa ao âmbito *jurídico* dos direitos conferidos ao titular de uma patente europeia que, por seu turno, continua a ser regulada pelas diversas regulamentações nacionais.

121. Consequentemente, como evidenciou o Governo francês, quando essa acção é intentada em vários órgãos jurisdicionais de diferentes Estados contratantes, por definição, as decisões divergentes que podem dela decorrer não podem ser qualificadas de contraditórias. Na ausência de risco de contradição de decisões, se tivermos em consideração o acórdão Tatry, já referido, não há lugar à aplicação do artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas.

59 — V. n.º 28 das presentes conclusões.

122. Em minha opinião, chega-se a esta conclusão mesmo no caso (exposto pelo órgão jurisdicional de reenvio na segunda questão prejudicial) de as sociedades demandadas pertencerem ao mesmo grupo e terem agido de maneira idêntica ou similar, de acordo com uma política comum elaborada apenas por uma delas, de modo que se trata da mesma situação factual.

123. Com efeito, essa eventual unidade ou homogeneidade das situações factuais não afecta em nada a diversidade das situações jurídicas resultantes da disparidade actual das regulamentações nacionais em matéria de contrafacção.

124. De resto, admitir que o artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas é aplicável nessa situação, apenas porque se verifica a mesma situação factual, não me parece correcto, tendo em conta os objectivos da referida Convenção, que são, por um lado, o reforço da protecção jurídica das pessoas estabelecidas na Comunidade e, por outro, a segurança jurídica.

125. Efectivamente, o reforço da protecção jurídica das pessoas estabelecidas na Comunidade implica que as regras comuns de competência consagradas pela Convenção de Bruxelas permitam «simultaneamente [...] ao requerente identificar *facilmente* o órgão jurisdicional a que se pode dirigir e ao requerido prever *razoavelmente* aquele

perante o qual pode ser demandado»⁶⁰. O Tribunal de Justiça caracterizou estas regras como sendo susceptíveis de «garant[ir] uma *certeza* quanto à repartição de competências entre os diferentes órgãos jurisdicionais nacionais a que pode ser submetido um litígio determinado»⁶¹. Com efeito, só regras de competência que cumpram estas exigências podem garantir o respeito do princípio da segurança jurídica, que, segundo jurisprudência assente⁶², constitui um dos objectivos da referida Convenção.

126. De acordo com esta lógica, o Tribunal de Justiça considerou que «o princípio da segurança jurídica exige, designadamente, que as regras de competência que derogam o princípio geral enunciado no artigo 2.º da Convenção de Bruxelas sejam interpretadas de modo a permitir que um demandado normalmente prudente preveja razoavelmente em que órgão jurisdicional, para além dos do Estado do seu domicílio, pode ser accionado»⁶³.

60 — V., designadamente, acórdãos de 13 de Julho de 1993, Mulox IBC (C-125/92, Colect., p. 1-4075, n.º 11); de 3 de Julho de 1997, Benincasa (C-269/95, Colect., p. 1-3767, n.º 26); de 17 de Setembro de 2002, Tacconi (C-334/00, Colect., p. 1-7357, n.º 20); de 5 de Fevereiro de 2004, DFDS Torline (C-18/02, Colect., p. 1-1417, n.º 36); bem como os acórdãos, já referidos, Kronhofer (n.º 20) e Owusu (n.º 40).

61 — V., designadamente, acórdãos de 29 de Junho de 1994, Custom Made Commercial (C-288/92, Colect., p. 1-2913, n.º 15); de 19 de Fevereiro de 2002, Besix (C-256/00, Colect., p. 1-1699, n.º 25); e Owusu, já referido (n.º 39).

62 — V., designadamente, acórdãos de 4 de Março de 1982, Effer/Kantner (38/81, Recueil, p. 825, n.º 6); Custom Made Commercial, já referido (n.º 18); de 28 de Setembro de 1999, GIE Groupe Concorde e o. (C-440/97, Colect., p. 1-6307, n.º 23); Besix, já referido (n.º 24 a 26); de 6 de Junho de 2002, Italian Leather (C-80/00, Colect., p. 1-4995, n.º 51); e Owusu, já referido (n.º 38).

63 — Acórdão Owusu, já referido (n.º 40 e jurisprudência citada).

127. Ora, em minha opinião, subordinar a aplicação do artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas à existência de uma conexão dos pedidos com a mesma situação de facto, segundo os vários critérios de conexão estabelecidos pelo órgão jurisdicional de reenvio, não é suficiente para garantir a previsibilidade das regras de competência previstas por esta Convenção.

128. De facto, partindo do princípio que as sociedades demandadas pertencem ao mesmo grupo e que os actos de contrafacção de que são acusadas são idênticos ou similares, não é fácil, nem para o demandante nem para o juiz, demonstrar que a prática de tais actos resulta de uma concertação entre as referidas sociedades ou de uma política comum definida no interior do referido grupo.

129. O mesmo se passa quanto à determinação do papel respectivo das referidas sociedades na definição de uma alegada política comum destinada a identificar «the spider in the web». Esta questão corre sério risco de ser «um ninho de controvérsias», isto é, de suscitar numerosas discrepâncias entre as partes, incluindo entre os próprios demandados. Basear a execução do artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas no princípio de que o órgão jurisdicional competente é aquele em cuja área está sediada a sociedade que desempenhou um papel central na definição da política comum que originou

os actos de contrafacção imputados seria, em minha opinião, contrário às exigências de previsibilidade ou de certeza impostas pelo Tribunal de Justiça para a interpretação das regras de competência instituídas pela referida Convenção.

130. Tendo em conta tudo o que antecede, considero que o artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas não é aplicável num litígio por contrafacção de patente europeia que envolva várias sociedades, estabelecidas em diversos Estados contratantes, por factos alegadamente praticados no território de cada um desses Estados, mesmo no caso de as referidas sociedades, pertencentes ao mesmo grupo, terem actuado de modo idêntico ou similar, em concertação ou de acordo com uma política comum elaborada apenas por uma delas.

131. A incidência da regra de competência exclusiva prevista no artigo 16.º, n.º 4, da referida Convenção na resolução dos litígios em matéria de contrafacção de patentes europeias reforça esta análise. É isso que passarei a examinar sucintamente, no seguimento das minhas observações sobre esse aspecto quanto ao sentido e âmbito das questões prejudiciais.

D — *A incidência da regra de competência exclusiva prevista no artigo 16.º, n.º 4, da Convenção de Bruxelas na resolução dos litígios por contrafacção de patentes europeias*

132. Mesmo no caso de, no processo GAT, já referido, o Tribunal de Justiça considerar que o artigo 16.º, n.º 4, da Convenção de Bruxelas não é aplicável num litígio por contrafacção de patente europeia em que a validade da patente em questão é contestada, este artigo não deixa de ser pertinente para a resolução desse litígio.

133. De facto, como ilustra o processo Boston Scientific e o., já referido, que deu origem a um reenvio prejudicial precedente que acabou por ser retirado⁶⁴, em algumas situações uma acção de anulação de patente europeia é intentada antes ou depois da propositura de uma acção por contrafacção da patente em causa. Nessas circunstâncias, a aplicação do referido artigo 16.º, n.º 4, conduz inevitavelmente a uma fragmentação do litígio relativo à referida patente, que não pode ser ultrapassada pelo recurso ao mecanismo do artigo 22.º da Convenção de Bruxelas, em matéria de conexão.

134. Assim, no caso de ser intentada uma acção de anulação de uma patente europeia (nos órgãos jurisdicionais dos vários Estados contratantes para os quais a patente em

questão foi concedida, em conformidade com o artigo 16.º, n.º 4, da Convenção de Bruxelas) antes de ser intentada (em caso de pluralidade de demandados, no órgão jurisdicional do domicílio de um deles, com o alegado fundamento do artigo 6.º, n.º 1, da referida Convenção) uma acção por contrafacção relativa à mesma patente por factos alegadamente praticados no território de cada um desses Estados⁶⁵, é muito provável que, no caso de a excepção de nulidade da referida patente ser suscitada como meio de defesa, o órgão jurisdicional a que esta última acção é submetida (presumindo que seja competente com alegado fundamento no artigo 6.º, n.º 1, o que eu contesto) decida, de acordo com o artigo 22.º da mesma Convenção, suspender a instância (aguardando que sejam proferidas as decisões relativas à validade da patente em cada um desses Estados contratantes) ou, eventualmente, decida declarar-se incompetente para apreciar o litígio (que, assim, é da competência dos diferentes órgãos jurisdicionais aos quais a acção de anulação da patente foi submetida).

135. Daqui decorre que, nesse caso, o recurso ao artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas, para concentrar um litígio por contrafacção de patente europeia, no órgão jurisdicional do domicílio de um dos demandados e assim evitar a lentidão e as despesas inerentes à fragmentação do litígio entre os órgãos jurisdicionais de diversos Estados contratantes, não é, pois, de grande utilidade.

65 — Esta hipótese corresponde a uma estratégia bem conhecida sob o nome de «torpedo», que consiste em uma empresa que se sinta ameaçada por uma acção por contrafacção tomar a iniciativa de intentar uma acção de anulação da patente em causa para atrasar uma eventual acção de contrafacção.

64 — V. n.º 3 das presentes conclusões.

136. O mesmo se passaria no caso inverso em que uma acção por contrafacção de patente europeia fosse intentada (no órgão jurisdicional do domicílio de um dos demandados, com alegado fundamento no referido artigo 6.º, n.º 1) — por factos alegadamente praticados no território de cada um dos Estados contratantes para os quais a patente em apreço foi concedida — antes da propositura de uma acção de anulação da patente (nos órgãos jurisdicionais dos diferentes Estados contratantes para os quais a referida patente foi concedida, em conformidade com o artigo 16.º, n.º 4, da Convenção de Bruxelas).

137. Nesse caso, é também muito provável que o órgão jurisdicional a que a acção foi submetida em primeiro lugar (o litígio por contrafacção em cujo âmbito foi suscitada uma excepção de nulidade de uma patente europeia) decida (presumindo que é competente com o alegado fundamento no referido artigo 6.º, n.º 1, o que contesto) suspender a instância aguardando que sejam proferidas as decisões relativas à validade da patente em causa, dado que os órgãos jurisdicionais perante os quais foram intentadas em segundo lugar as acções de anulação da patente não tinham o direito de, com fundamento no artigo 22.º da Convenção de Bruxelas, se declararem incompetentes para decidir esses litígios, uma vez que, por força do artigo 16.º, n.º 4, da mesma, têm competência exclusiva para os decidir.

138. Também nesse caso, o recurso ao artigo 6.º, n.º 1, da referida Convenção para

concentrar um litígio por contrafacção de patente europeia no órgão jurisdicional do domicílio de um dos demandados e assim evitar a lentidão e as despesas inerentes à fragmentação do litígio entre os órgãos jurisdicionais de diversos Estados contratantes não seria de grande utilidade.

139. Estes diferentes exemplos evidenciam os limites do sistema actual de repartição de competências jurisdicionais para decidir litígios por contrafacção de patentes europeias. No entanto, esta situação é susceptível de evoluir no futuro na sequência de negociações em curso, simultaneamente no quadro comunitário e no da Organização Europeia de Patentes.

E — As perspectivas futuras quanto às regras de competência jurisdicional relativas aos litígios por contrafacção de patentes europeias

140. Estão em curso diversas negociações para centralizar o contencioso em matéria de patentes.

141. As primeiras negociações tiveram lugar no quadro da Organização Europeia de Patentes, na sequência de uma conferência

intergovernamental realizada em Paris, em Junho de 1999. Foi constituído um grupo de trabalho para elaborar um projecto de acordo que institua um sistema de regulamentação dos litígios em matéria de patentes europeias⁶⁶. Os trabalhos efectuados neste contexto deram origem, em Fevereiro de 2004, à adopção de um projecto de acordo que deverá ser debatido no quadro de uma futura conferência intergovernamental.

nal de Primeira Instância das Comunidades Europeias⁶⁹.

142. Na sequência destas negociações e das que já tinham decorrido na Comunidade⁶⁷, a Comissão elaborou, em 1 de Agosto de 2000, uma proposta de regulamento do Conselho sobre a patente comunitária⁶⁸. Trata-se de confiar ao Tribunal de Justiça todos os litígios relativos à contrafacção e à validade da futura patente comunitária (que seria concedida pelo IEP para todo o território dos Estados-Membros da Comunidade). Foram apresentadas pela Comissão, em finais de 2003, uma proposta de decisão do Conselho atribuindo ao Tribunal de Justiça a competência para decidir os litígios relativos à patente comunitária, bem como uma proposta de regulamento do Conselho que institui o Tribunal da Patente Comunitária e relativa aos recursos interpostos no Tribu-

143. Em minha opinião, só no quadro destas negociações é que pode ser melhorado o sistema actual de repartição das competências jurisdicionais relativas aos litígios por contrafacção de patentes europeias.

144. Em conclusão de tudo o que precede, em minha opinião, há que responder às questões prejudiciais que o artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas deve ser interpretado no sentido de que não é aplicável num litígio por contrafacção de patente europeia que envolva diversas sociedades, estabelecidas em diversos Estados contratantes, por factos alegadamente praticados no território de cada um desses Estados, mesmo no caso de as referidas sociedades, pertencentes ao mesmo grupo, terem agido de maneira idêntica ou similar, de acordo com uma política comum elaborada apenas por uma delas.

66 — V. esse projecto de acordo no sítio Internet do IEP (http://www.european-patent-office.org/epo/epla/index_f.htm).

67 — Foram adoptados dois acordos entre os Estados-Membros, mas nunca entraram em vigor. Trata-se, por um lado, da Convenção 76/76/CEE relativa à patente europeia para o mercado comum, assinada em 15 de Dezembro de 1975, no Luxemburgo (JO 1976, L 17, p. 1), e, por outro, do Acordo 89/695/CEE em matéria de patentes comunitárias — Celebrado no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1989 (JO L 401, p. 1).

68 — JO 2000, C 337 E, p. 278.

69 — V., respectivamente, COM (2003) 827 final e COM (2003) 828 final.

VI — Conclusão

145. Tendo em conta todas as considerações precedentes, proponho ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias que responda do seguinte modo às questões prejudiciais suscitadas pelo Hoge Raad der Nederlanden (Países Baixos):

«O artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de 27 de Setembro de 1968 relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial, alterada pela Convenção de 9 de Outubro de 1978 relativa à adesão do Reino da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, pela Convenção de 25 de Outubro de 1982 relativa à adesão da República Helénica, pela Convenção de 26 de Maio de 1989 relativa à adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa, e pela Convenção de 29 de Novembro de 1996 relativa à adesão da República da Áustria, da República da Finlândia e do Reino da Suécia, deve ser interpretado no sentido de que não é aplicável num litígio por contrafacção de patente europeia que envolva diversas sociedades, estabelecidas em diversos Estados contratantes, por factos alegadamente praticados no território de cada um desses Estados, mesmo no caso de as referidas sociedades, pertencentes ao mesmo grupo, terem agido de maneira idêntica ou similar, de acordo com uma política comum elaborada apenas por uma delas.»