

**Processo C-339/22****Resumo do pedido de decisão prejudicial em aplicação do artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça****Data de entrada:**

24 de maio de 2022

**Órgão jurisdicional de reenvio:**

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Recurso de Svea, enquanto Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio, Suécia)

**Data da decisão de reenvio:**

24 de maio de 2022

**Recorrente:**

BSH Hausgeräte GmbH

**Recorrida:**

Aktiebolaget Electrolux

**Objeto do processo principal**

A BSH Hausgeräte GmbH (BSH) é a titular da patente europeia EP 1 434 512 relativa a um aspirador. A patente foi validada na Áustria, Alemanha, Espanha, França, Reino Unido, Grécia, Itália, Países Baixos, Suécia e Turquia. A Aktiebolaget Electrolux (Electrolux) está domiciliada, ou seja, tem a sua sede social na Suécia e filiais em vários outros Estados-Membros, como a Alemanha. A patente em causa esteve na origem de diversos litígios entre a BSH e sociedades do grupo Electrolux. Nomeadamente, a patente europeia validada na Alemanha foi invalidada em 2020 por um tribunal alemão a pedido de uma filial da Electrolux. A decisão foi objeto de recurso.

**Objeto e fundamento jurídico do pedido de decisão prejudicial**

Pedido apresentado nos termos do artigo 267.º TFUE e destinado à interpretação do artigo 24.º, ponto 4, do Regulamento (UE) n.º 1215/2012 do Parlamento

Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial.

### **Questões prejudiciais**

1. Deve o artigo 24.º, ponto 4, do Regulamento (UE) 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, ser interpretado no sentido de que a expressão «em matéria de registo ou validade de patentes [...] independentemente de a questão ser suscitada por via de ação ou por via de exceção» significa que um tribunal nacional, que, nos termos do artigo 4.º, n.º 1, do referido regulamento, declarou ser competente para apreciar um litígio em matéria de contrafação de uma patente, deixa de ter competência para apreciar a questão da contrafação quando é arguida, por via de exceção, a nulidade da patente em causa, ou deve a disposição ser interpretada no sentido de que o tribunal nacional apenas não tem competência para apreciar a nulidade?

2. É relevante para a resposta à primeira questão o facto de a legislação nacional incluir disposições semelhantes às previstas no segundo parágrafo do § 61 da Patentlagen (Lei Relativa às Patentes, «a seguir Patentlagen»), o que significa que, para uma nulidade arguida por via de exceção num processo em matéria de contrafação ser apreciada, o demandado deve intentar uma ação distinta para obter uma declaração de nulidade?

3. Deve o artigo 24.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I ser interpretado no sentido de que é aplicável a um tribunal de um país terceiro, ou seja, no presente processo, no sentido de que também atribui competência exclusiva a um tribunal da Turquia no que respeita à parte da patente europeia validada nesse país?

### **Disposições de direito da União invocadas**

Regulamento 1215/2012, artigo 4.º, n.º 1, artigo 24.º, ponto 4, e artigo 27.º

### **Disposições de direito nacional invocadas**

Patentlagen (1967:837), § 61, segundo parágrafo

«Quando é intentada uma ação de contrafação de patente e a pessoa contra a qual a ação é intentada argui a nulidade da patente, a questão da nulidade só pode ser apreciada após a propositura de uma ação para o efeito. O tribunal ordenará à parte que argui a nulidade da patente que intente a referida ação dentro de um determinado prazo».

Por força do § 61, segundo parágrafo, da Patentlagen, o demandado deve intentar uma ação distinta para obter a declaração de nulidade da patente. Caso o tribunal sueco tenha competência para julgar uma ação de nulidade, ou seja, se estiver em causa uma patente sueca, esta ação é frequentemente julgada no mesmo processo que a ação de contrafação. De acordo com as regras gerais do direito processual sueco, uma ação de contrafação pode ser suspensa até que a ação de nulidade seja decidida.

### **Apresentação sucinta dos factos e do processo principal**

- 1 Em 3 de fevereiro de 2020, a BSH intentou uma ação contra a Electrolux no Patent- och marknadsdomstolen sueco (Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio, Suécia), na qual pediu, nomeadamente, que a Electrolux fosse proibida de utilizar a invenção patenteada em todos os Estados anteriormente referidos e condenada no pagamento de uma indemnização razoável pela sua utilização ilegal. A BSH pediu igualmente uma indemnização pelos danos adicionais causados pela alegada contrafação de patente por parte da Electrolux.
- 2 Na sua contestação, a Electrolux impugnou todos os pedidos da BSH. Por sua vez, a Electrolux pediu ao Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio que julgasse improcedente a ação intentada pela BSH em relação às partes austríaca, alemã, espanhola, francesa, britânica, grega, italiana, holandesa e turca da EP 1 434 512 (a seguir «patentes estrangeiras»), ou seja, toda a ação intentada pela BSH com exceção dos pedidos relativos à parte da patente europeia que foi validada na Suécia.
- 3 Como fundamento do seu pedido de declaração de improcedência da ação, a Electrolux alegou, em substância, que as patentes estrangeiras são nulas e que, por conseguinte, o tribunal sueco não tem competência para julgar ações de contrafação relativas a essas patentes. A BSH opôs-se a que a ação fosse julgada improcedente.
- 4 Por Decisão de 21 de dezembro de 2020, o Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio julgou improcedente a ação intentada pela BSH no que respeita à contrafação das patentes EP 1 434 512 validadas na Áustria, Alemanha, Espanha, França, Reino Unido, Grécia, Itália, Países Baixos e Turquia (patentes estrangeiras), com base no facto de os tribunais de outros Estados terem competência exclusiva para apreciar a validade das patentes validadas no seu país, o que significa que, ao abrigo do artigo 27.º do Regulamento Bruxelas I, o Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio deve declarar-se incompetente para apreciar a parte da ação intentada pela BSH relativa à contrafação das patentes EP 1 434 512 validadas na Áustria, Alemanha, Espanha, França, Reino Unido, Grécia, Itália e Países Baixos. Uma vez que o artigo 24.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I pode ser entendido como expressão de um princípio de competência internacionalmente aceite, o tribunal também não é competente para

julgar a parte da ação relativa à contrafação da patente EP 1 434 512 validada na Turquia.

- 5 A BSH recorreu da decisão do Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio e pediu, na medida em que seja relevante, que o Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio, Suécia), alterando a decisão do tribunal inferior, julgasse improcedente o pedido da Electrolux para que a ação intentada pela BSH fosse julgada improcedente no que respeita às partes austríaca, alemã, espanhola, francesa, britânica, grega, italiana, holandesa e turca da PE 1 434 512. A BSH baseou-se nos factos que invocou no Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio no que respeita à competência do tribunal sueco. A Electrolux opôs-se a qualquer alteração da decisão do Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio e reiterou os factos que invocou a título de fundamento do seu pedido de declaração de improcedência da ação.

#### **Argumentos essenciais das partes no processo principal**

- 6 A Electrolux alegou, nomeadamente, o seguinte no que respeita à competência dos tribunais suecos. Nos termos do artigo 24.º, ponto 4, do Regulamento (UE) n.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (a seguir «Regulamento Bruxelas I»), os tribunais do Estado-Membro onde uma patente tiver sido registada têm competência exclusiva para apreciar um processo em matéria de registo ou validade de tal patente, independentemente de a questão ser suscitada por via de ação ou por via de exceção. Antes da reformulação do Regulamento Bruxelas I, foi proposto que a arguição de nulidade, por via de exceção, numa ação de contrafação apenas desse a um tribunal a possibilidade de suspender a referida ação. No entanto, esta proposta foi rejeitada pelo legislador, que optou por codificar o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 13 de julho de 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457. Uma ação de contrafação não pode ser separada da questão da nulidade quando esta questão é suscitada, uma vez que a questão da responsabilidade pressupõe a contrafação de uma patente válida. A ação intentada pela BSH, relativa à contrafação das patentes estrangeiras, deve, assim, ser julgada improcedente, na medida em que, após a Electrolux ter suscitado a questão da nulidade, o tribunal sueco deixou de ter competência para apreciar a contrafação dessas patentes.
- 7 A Electrolux alegou ainda o seguinte. O § 61, segundo parágrafo, da Patentlagen sueca (1967:837), nos termos do qual uma questão de nulidade só pode ser apreciada após a propositura de uma ação para o efeito, é aplicável às patentes suecas. No entanto, isto não significa que o demandado está impedido de alegar, enquanto fundamento de defesa numa ação de contrafação, que uma patente concedida ou validada na Suécia é nula. Significa apenas que também deve ser intentada uma ação declarativa de nulidade para que essa alegação de nulidade

seja tida em conta na ação de contrafação. Nem a referida disposição nem qualquer outra norma processual sueca impedem um tribunal de ter em consideração a arguição de uma nulidade relativamente a uma patente estrangeira. Ao abrigo do artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de julho de 2007, relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais (a seguir «Regulamento Roma II»), a lei sueca não é aplicável às patentes estrangeiras. Também não é possível aplicar por analogia as disposições processuais da Patentlagen às patentes estrangeiras. A apresentação de um pedido análogo não é possível enquanto o tribunal não tiver verificado se tem competência para apreciar o processo. Assim, as referidas disposições não podem ser aplicadas para efeitos da determinação da competência. Nada impede a BSH de intentar ações de contrafação nos Estados onde as patentes tiverem sido validadas. A BSH não sofre qualquer desvantagem jurídica, uma vez que as ações de contrafação de patentes estrangeiras não podem ser apreciadas na Suécia. Além disso, ainda antes da propositura de tais ações, a BSH tinha conhecimento de que a validade das patentes tinha sido posta em causa.

- 8 A BSH alegou, em substância, o seguinte no que respeita à competência. De acordo com o artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento Bruxelas I, um processo deve, em regra, ser apreciado no Estado-Membro onde o demandado está domiciliado. As exceções a esta regra devem ser aplicadas estritamente. No direito [da União] vigora o princípio de que, sempre que um tribunal se tenha considerado competente, a competência mantém-se mesmo que as circunstâncias que lhe atribuíram essa competência se alterem no decurso do processo. Um demandante deve ser capaz de determinar o tribunal competente no momento em que intenta uma ação. O facto de ser suscitada uma exceção não deve ser suscetível de retirar a competência do tribunal quando esta existia no momento em que o processo foi instaurado. O artigo 24.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I apenas é aplicável a litígios relativos ao registo ou à validade de patentes. Nos termos do artigo 27.º do Regulamento Bruxelas I, um tribunal deve declarar-se incompetente quando tiver sido instaurada, a título principal, uma ação relativamente à qual tenha competência exclusiva o tribunal de outro Estado-Membro por força do artigo 24.º O presente processo não diz respeito, a título principal, à validade da patente mas a uma contrafação. Se, no âmbito de uma ação de contrafação, o demandado alegar que a patente em causa é nula, nos termos da regra nacional prevista no § 61, segundo parágrafo, da Patentlagen, o tribunal obrigá-lo-á a intentar uma ação para o efeito. Se a Electrolux intentar uma ação declarativa de nulidade no Estado onde a patente foi validada, o Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio pode, ao abrigo dessa disposição, decidir a questão da contrafação numa sentença distinta e, em seguida, suspender a instância até que a ação de nulidade seja definitivamente decidida. O artigo 24.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I não é aplicável a países terceiros.
- 9 A BSH alegou ainda, no Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio, o seguinte. O Tribunal de Justiça declarou expressamente que as verdadeiras ações de contrafação não são abrangidas pelo âmbito de aplicação do artigo 24.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I (v., por exemplo, Acórdão de 5

de outubro de 2017, Hanssen, C-341/16, EU:C:2017:738, n.º 34 e jurisprudência referida). Isto torna possível uma competência partilhada em que um tribunal pode julgar uma ação de contrafação com base numa patente estrangeira, enquanto outro julga uma ação de nulidade relativa à mesma patente. O Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio tem competência para se pronunciar sobre a ação de contrafação também na medida em que esta se baseia na parte turca da patente devido à competência internacional decorrente do artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento Bruxelas I e ao princípio geral do domicílio que caracteriza o direito internacional e a competência internacional.

- 10 A Electrolux apresentou os seus argumentos e, em resumo, declarou o seguinte. Resulta claramente da redação do artigo 24.º, n.º 4, do Regulamento Bruxelas I que este abrange ações declarativas de contrafação em que tenha sido arguida uma nulidade por via de exceção. A legislação sueca, ou seja, o § 61 da Patentlagen, não impede que a validade seja contestada nas ações de contrafação. Remetendo para o Acórdão GAT, o Tribunal de Justiça declarou que a validade de uma patente é um requisito absoluto em todas as ações de contrafação (v. Acórdão de 12 de maio de 2011, BVG, C-144/10, EU:C:2011:300, n.ºs 45 e 46). No que respeita à competência, a questão da contrafação da patente não pode, assim, ser separada da questão da validade da patente quando esta estiver em causa numa ação de contrafação.

#### **Apresentação sucinta da fundamentação do pedido de decisão prejudicial**

- 11 A questão submetida ao Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio tem por objeto a competência para julgar uma ação declarativa de contrafação de uma patente europeia validada na Áustria, Alemanha, Espanha, França, Reino Unido, Grécia, Itália, Países Baixos e Turquia. Tendo a demandada alegado que a patente é nula em todos os Estados a que se refere a ação de contrafação, o tribunal inferior julgou improcedente a ação de contrafação em relação às patentes estrangeiras. O litígio em que foi suscitada a questão da competência tem por objeto matéria civil e comercial, e está, assim, abrangido pelo âmbito de aplicação do Regulamento Bruxelas I (v. artigo 1.º).
- 12 Com base nos artigos 24.º, ponto 4, e 27.º do Regulamento Bruxelas I, o Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio declarou que não tinha competência para julgar a ação de contrafação no que respeita às patentes validadas na Áustria, Alemanha, Espanha, França, Reino Unido, Grécia, Itália e Países Baixos, e também considerou que não tinha competência para apreciar a ação de contrafação no que respeita à patente turca.
- 13 Nos termos do artigo 24.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I, este abrange «matéria de registo ou validade de patentes [...] independentemente de a questão ser suscitada por via de ação ou por via de exceção». No entanto, as ações de contrafação não são especificamente mencionadas, apesar de um caso

paradigmático em que a questão da nulidade é suscitada por via de exceção ser aquele em que o demandado argui uma nulidade numa ação de contrafação.

- 14 Em várias decisões, o Tribunal de Justiça especificou os critérios de interpretação do artigo 24.º, ponto 4. Declarou, nomeadamente, que a expressão «em matéria de registo ou validade de patentes» é uma expressão autónoma e deve ser interpretada de modo uniforme em todos os Estados-Membros (v. Acórdão de 15 de novembro de 1983, Duijnste, C-288/82, EU:C:1983:326, n.º 19, e GAT, n.º 14; v., igualmente, no que respeita a um processo relativo a uma marca, Acórdão de 5 de outubro de 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, n.º 31).
- 15 A regra estabelecida no artigo 24.º, ponto 4, tem por objetivo reservar os litígios aos tribunais que com eles apresentem uma proximidade material e jurídica. A competência exclusiva dos tribunais do país de registo é justificada pelo facto de esses tribunais estarem em melhor posição para apreciarem processos relativos à validade da patente ou à existência do depósito ou registo. Os tribunais do país de registo podem pronunciar-se, aplicando o seu respetivo direito nacional, sobre a validade e os efeitos das patentes concedidas nesse Estado. Esta preocupação pela boa administração da justiça é ainda mais importante no domínio das patentes, uma vez que, devido à natureza especializada desta área, vários Estados contratantes criaram um sistema de proteção judicial específico, para assegurar que este tipo de processos são tratados por tribunais especializados (v., em particular, Acórdão GAT, n.ºs 21 e 22, mas igualmente Acórdãos Duijnste, n.º 22, e Hanssen Beleggingen, n.º 33).
- 16 Esta competência exclusiva é igualmente justificada pelo facto de a concessão de patentes exigir a intervenção das autoridades administrativas nacionais. Neste contexto, o Tribunal de Justiça remeteu para o Relatório Jenard sobre a Convenção de Bruxelas, que salientava que a concessão de patentes constitui um exercício de soberania nacional (v. Acórdão GAT, n.º 23).
- 17 Os litígios relativos à validade, à existência ou à caducidade de uma patente ou a um alegado direito de prioridade com base num depósito anterior devem ser considerados litígios «em matéria de registo ou validade de patentes». Por outro lado, caso o litígio não incida sobre a validade da patente ou sobre a existência do depósito ou registo, não será abrangido pela regra da competência exclusiva. Por conseguinte, a disposição não é aplicável a uma ação de contrafação em que a questão da validade da patente alegadamente contrafeita não é posta em causa. A disposição deve ser aplicada de forma restritiva (v., por exemplo, Acórdãos Duijnste, n.ºs 23 a 25, e GAT, n.ºs 15 e 16).
- 18 O Tribunal de Justiça declarou igualmente que, para evitar o risco de decisões contraditórias, não é suficiente que um tribunal que não tem competência exclusiva se pronuncie apenas sobre a validade de uma patente em relação às partes no processo. Assim, a regra da competência exclusiva é aplicável a todos os litígios relativos ao registo ou à validade de uma patente, independentemente de a

questão ser suscitada por via de ação ou por via de exceção (v. Acórdão GAT, n.ºs 30 e 31). Atualmente isto consta de modo expresso do artigo 24.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I.

- 19 Importa ainda observar que o Tribunal de Justiça declarou que o artigo 27.º (anteriormente artigo 19.º) não atribui competências, limitando-se a impor ao juiz perante o qual tiver sido proposta a ação que verifique a sua competência e se declare oficiosamente incompetente em certos casos (v. Acórdão GAT, n.º 19).
- 20 No processo que o Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio é chamado a apreciar, coloca-se a questão de saber se o artigo 24.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I deve ser interpretado no sentido de que a expressão «em matéria de registo ou validade de patentes [...] independentemente de a questão ser suscitada por via de ação ou por via de exceção» também abrange a questão da contrafação quando o demandado na ação de contrafação tenha arguido a nulidade da patente por via de exceção. O Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio considera que isto não resulta da redação do regulamento nem do Acórdão GAT ou de jurisprudência posterior. Por conseguinte, a questão consiste em saber se, conforme foi declarado pelo tribunal inferior, o tribunal nacional não tem competência para julgar a ação de contrafação relativamente a todas as patentes validadas em Estados distintos do seu quando o demandado suscitou a questão da validade da patente na ação de contrafação por via de exceção. Em alternativa, o artigo 24.º, ponto 4, poderia ser interpretado no sentido de que o tribunal nacional apenas não tem competência para apreciar as exceções de nulidade nas ações de contrafação. Coloca-se também a questão de saber se é relevante que o tribunal nacional tenha inicialmente considerado que era competente para julgar a ação de contrafação ao abrigo do artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento Bruxelas I.
- 21 Um argumento a favor da interpretação da disposição efetuada pelo tribunal inferior no processo nacional é que, quando é arguida a nulidade da patente por via de exceção, a questão da contrafação, em regra, depende inteiramente da resposta à questão da validade. Isto significa que muitas vezes é mais adequado e eficaz apreciar estas questões em conjunto, ou seja, no âmbito do mesmo processo. Assim, esta solução é frequentemente melhor do ponto de vista da eficácia. Em geral, tanto as ações de nulidade como as ações de contrafação também exigem uma interpretação dos pedidos de patentes. Por conseguinte, um único processo reduz o risco de decisões contraditórias.
- 22 Um argumento contra a interpretação do artigo 24.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I no sentido de que abrange as ações de contrafação é que esta disposição, enquanto exceção à regra geral estabelecida no artigo 4.º, n.º 1, deve ser interpretada restritivamente e, por conseguinte, não deve ser objeto de uma interpretação mais ampla do que a necessária à luz do seu objetivo. Conforme explicado anteriormente, no que respeita ao objetivo prosseguido, importa observar que a regra da competência exclusiva visa reservar os litígios aos tribunais que apresentem uma proximidade material e jurídica às questões



relativas à validade e registo da patente (v. Acórdão GAT, n.º 21). O Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio considera que não é claro que o objetivo prosseguido pela disposição exija que a ação de contrafação seja abrangida pelo âmbito de aplicação da mesma.

- 23 Um demandante que, em conformidade com a regra geral prevista no artigo 4.º do Regulamento Bruxelas I, tenha intentado uma ação no domicílio do demandado pode também sofrer uma desvantagem jurídica se tiver de intentar uma nova ação noutra Estado-Membro no caso de o demandado arguir uma nulidade. Por exemplo, o demandante pode correr o risco de ultrapassar os prazos de prescrição aplicáveis ou outros prazos relativos à propositura de uma ação.
- 24 Como foi demonstrado, uma ação de contrafação em que a patente não é posta em causa não se encontra abrangida pelo artigo 24.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I (v., por exemplo, Acórdão GAT, n.º 16, que remete para o Acórdão Duijnste, n.ºs 25 e 26). Assim, um demandante que pretenda intentar uma ação de contrafação pode fazê-lo no país de domicílio do demandado ao abrigo da regra geral prevista no artigo 4.º do Regulamento Bruxelas I. É certo que o demandante também tem frequentemente a possibilidade, ao abrigo do artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento Bruxelas I, de intentar uma ação no Estado-Membro onde ocorreu ou poderá ocorrer o facto danoso, o que muitas vezes coincide com o país de registo. No entanto, se o artigo 24.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I for interpretado no sentido de que uma ação de contrafação é abrangida pela competência exclusiva quando é arguida uma nulidade por via de exceção, o demandante deve sempre intentar uma ação no país de registo, de modo a garantir que a ação não poderá ser julgada improcedente.
- 25 A questão de saber se o artigo 24.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I deve ser interpretado no sentido de que também abrange as ações de contrafação em que tenha sido arguida uma nulidade por via de exceção é igualmente objeto de discussão na doutrina. Alguns autores entendem que a decisão do Tribunal de Justiça no Acórdão GAT, que foi posteriormente codificada no artigo 24.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I, implica que o tribunal perde a sua competência para apreciar uma ação de contrafação assim que tenha sido arguida uma nulidade (v., por exemplo, Hess/Pfeiffer/Schlosser, *The Brussels I Regulation 44/2001, Application and Enforcement in the EU*, 2008, p. 193, parágrafo 668, e Dicey, Morris & Collins, *The Conflict of Laws*, 15.ª ed., Sweet & Maxwell, Londres: 2012, p. 525, parágrafos 11 a 392). Outros autores defendem, contrariamente, que um tribunal não perde a sua competência para apreciar a ação de contrafação (v., por exemplo, Lehmann, *The Brussels I Regulation Recast*, 2015, p. 272, parágrafo 8.42). Por último, vários outros consideram que existe incerteza e que é necessária uma decisão prejudicial do Tribunal de Justiça (v., por exemplo, Heinze, Roffael, «International jurisdiction for decisions on the validity of foreign intellectual property rights», *GRUR Int* 2006, p. 797 e seguintes, e Fawcett & Torremans, 2011, p. 368, parágrafos 7.109 a 110).

- 26 Caso o artigo 24.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I deva ser interpretado no sentido de que a expressão «em matéria de registo ou validade de patentes [...] independentemente de a questão ser suscitada por via de ação ou por via de exceção» abrange uma ação de contrafação em que tenha sido arguida uma nulidade por via de exceção, coloca-se a questão de saber se a interpretação é afetada pelo facto de a legislação nacional incluir disposições que estabelecem que uma questão de nulidade só pode ser apreciada após a propositura de uma ação para o efeito (v. segundo parágrafo do § 61 da Patentlagen).
- 27 Por último, coloca-se igualmente a questão de saber se é relevante o facto de a patente europeia em causa ter sido validada num Estado que não é Estado-Membro. Uma questão relacionada, mas não idêntica, foi colocada pelo Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio num pedido de decisão prejudicial (v. processo C-399/21). A questão em causa nesse processo consiste em saber se o artigo 24.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I abrange uma ação declarativa, intentada num Estado-Membro, em que é reivindicado um direito de prioridade sobre uma invenção ou patente, baseado na reivindicação da qualidade de inventor ou de co-inventor, registada num Estado que não é Estado-Membro. A resposta a esta questão pode ser relevante e fornecer orientações também no presente processo.
- 28 A redação do artigo 24.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I não estabelece expressamente que esta disposição é aplicável aos tribunais de Estados terceiros. Por outro lado, alguns artigos do Regulamento Bruxelas I dispõem expressamente que também são aplicáveis a Estados terceiros (v. artigos 33.º e 34.º do Regulamento Bruxelas I, relativos à litispendência). De igual modo, tanto quanto o Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio tem conhecimento, não existem decisões do Tribunal de Justiça que abordem a questão de saber se o artigo 24.º, ponto 4, também é aplicável a um tribunal de um Estado terceiro. Por outro, resulta de um Acórdão do Tribunal de Justiça sobre a Convenção de 27 de setembro de 1968, relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial (a seguir «Convenção de Bruxelas»), que o artigo 2.º da Convenção de Bruxelas, relativo à competência de um tribunal em função do domicílio, é também aplicável aos processos em matéria de relações entre tribunais de um Estado contratante e de um Estado não contratante, ou seja, de um país terceiro (v. Acórdão de 1 de março de 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, n.ºs 26 e 35). O artigo 4.º do Regulamento Bruxelas I tem uma redação semelhante à do artigo 2.º da Convenção de Bruxelas, o que sugere que o artigo 4.º deve ser aplicado do mesmo modo que o artigo 2.º da Convenção de Bruxelas, ou seja, também aos tribunais de países terceiros. No referido processo, o Tribunal de Justiça declarou que um artigo é aplicável a países terceiros, mesmo que isso não decorra da sua redação. Em resumo, não é evidente que o artigo 24.º, ponto 4, do Regulamento Bruxelas I deva ser interpretado no sentido de que é aplicável a um tribunal de um país terceiro, ou seja, no presente processo, a Turquia.

- 29 A conclusão do Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio, baseada numa apreciação global do direito da União relevante, é no sentido de que não é claro nem se encontra estabelecido o modo como o direito da União deve ser interpretado em relação às questões acima enunciadas. Por conseguinte, para que o Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio se possa pronunciar sobre o processo, é necessária uma resposta às questões prejudiciais.

DOCUMENTO DE TRABALHO