

Processo C-44/21

Pedido de decisão prejudicial

Data de entrada:

28 de janeiro de 2021

Órgão jurisdicional de reenvio:

Landgericht München I (Tribunal Regional de Munique I, Alemanha)

Data da decisão de reenvio:

19 de janeiro de 2021

Requerente:

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Requeridas:

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG

Harting Electric GmbH & Co. KG

Landgericht München I

[omissis]

[Omissis]

no litígio entre

Phoenix Contact GmbH & Co. KG, *[omissis]* Blomberg

- requerente -

[Omissis]

e

1) **HARTING Deutschland GmbH & Co. KG**, *[omissis]* Minden

- requerida –

2) **Harting Electric GmbH & Co. KG**, *[omissis]* Espelkamp

- requerida –

[*Omissis*]

relativo a um pedido de medidas provisórias,

a 21.ª Secção Cível do Landgericht München 1 [*omissis*] emitiu em 19 de janeiro de 2021 o seguinte

Despacho

Em conformidade com o artigo 267.º TFUE, é submetida ao Tribunal de Justiça da União Europeia a seguinte questão prejudicial de interpretação do artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (a seguir «Diretiva 2004/48/CE»):

É compatível com o artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48/CE a jurisprudência dos Oberlandesgerichte (Tribunais Regionais Superiores, Alemanha) competentes para decidir em última instância em matéria de medidas provisórias, segundo a qual, em princípio, os pedidos de medidas provisórias por contrafação de patentes devem ser indeferidos quando a validade da patente controvertida não tenha sido confirmada por uma decisão de primeira instância, proferida no âmbito de um processo de oposição ou de declaração de nulidade?

Fundamentos:

A requerente apresentou no órgão jurisdicional de reenvio um pedido de medidas provisórias destinado a proibir as requeridas de distribuir ou comercializar conectores que utilizam o método da Patente Europeia EP 2 823 536.

1. Quadro jurídico

a. Direito da União

Os considerandos da Diretiva 2004/48/CE enunciam, designadamente, o seguinte:

- (1) A realização do mercado interno implica a [...] [criação de] um enquadramento favorável à inovação e ao investimento. Nesse contexto, a proteção da propriedade intelectual é um elemento essencial para o êxito do mercado interno. A proteção da propriedade intelectual é importante não apenas para a promoção da inovação e da criação, mas também para o desenvolvimento do emprego e o reforço da competitividade.
- (2) A proteção da propriedade intelectual deve permitir ao inventor ou ao criador auferir um lucro legítimo da sua invenção ou criação. Deve

igualmente permitir a mais ampla difusão possível das obras, das ideias e dos conhecimentos novos. [...]

- (3) Contudo, sem meios eficazes para fazer respeitar os direitos da propriedade intelectual, a inovação e a criação são desencorajadas e os investimentos reduzidos. Assim, é necessário assegurar que o direito material da propriedade intelectual, hoje em grande parte decorrente do acervo comunitário, seja efetivamente aplicado na Comunidade. Neste contexto, os meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual assumem uma importância capital para o êxito do mercado interno.

[...]

- (22) É igualmente indispensável prever medidas provisórias que permitam a cessação imediata da violação sem aguardar uma decisão relativa ao mérito, respeitando os direitos da defesa, velando pela proporcionalidade das medidas provisórias em função das especificidades de cada caso em apreço e acautelando as garantias necessárias para cobrir os danos e perdas causados ao requerido por uma pretensão injustificada. Estas medidas justificam-se, designadamente, sempre que esteja devidamente estabelecido que qualquer atraso pode implicar um prejuízo irreparável ao titular do direito.

[...]

- (24) Consoante os casos e quando as circunstâncias o justifiquem, as medidas, procedimentos e recursos a prever deverão incluir medidas de proibição que visem impedir novas violações dos direitos de propriedade intelectual. [...]

A Diretiva 2004/48/CE dispõe:

Artigo 9.º

Medidas provisórias e cautelares

1. Os Estados-Membros devem garantir que as autoridades judiciais competentes possam, a pedido do requerente:
 - a) Decretar contra o infrator presumível uma medida inibitória de qualquer violação iminente de direitos de propriedade intelectual ou de proibição, a título provisório e eventualmente sujeita a quaisquer sanções pecuniárias compulsivas previstas na legislação nacional, da continuação da alegada violação dos referidos direitos, ou fazer depender essa continuação da constituição de garantias destinadas a assegurar a indemnização do titular; [...]

b. Direito nacional

O § 58 da Lei relativa às patentes (Patentgesetz, a seguir «PatG»), na versão em vigor, tem a seguinte redação:

A concessão da patente é publicada no Boletim de Patentes. Simultaneamente, é publicado o fascículo da patente. A patente produz efeitos jurídicos a partir da sua publicação no Boletim de Patentes.

Ao abrigo do § 139 da PatG, na versão em vigor:

- (1) A pessoa lesada pode intentar uma ação inibitória contra quem utilizar uma invenção patenteada em violação dos §§ 9 a 13 em caso de risco de reincidência. Esta ação também pode ser intentada quando uma infração está, pela primeira vez, iminente.

O § 935 do Código de Processo Civil (Zivilprozessordnung, a seguir «ZPO»), na versão em vigor, prevê:

Podem ser ordenadas medidas provisórias relativamente ao objeto do litígio quando se receie que uma alteração da situação existente possa tornar impossível ou substancialmente difícil o exercício dos direitos de uma das partes.

Nos termos do § 940 do ZPO, na versão em vigor:

Podem igualmente ser ordenadas medidas provisórias para regular uma situação provisória no que respeita a uma relação jurídica controvertida, desde que isso pareça ser necessário para evitar prejuízos substanciais, uma ameaça iminente ou por outras razões, nomeadamente no quadro de relações jurídicas duradouras.

2. Circunstâncias do processo principal

- a. Em 14.12.2020, a requerente apresentou um pedido de medidas provisórias destinado a proibir às requeridas a violação da sua Patente Europeia EP 2 823 536 (a seguir designada «patente controvertida»).

O pedido de patente que está na origem da patente controvertida é datado de 05.03.2013. Por carta de 08.05.2020, o mandatário judicial das requeridas apresentou, em nome da segunda requerida, objeções à patenteabilidade no processo de concessão. A patente controvertida foi finalmente concedida em 26.11.2020 e a data de publicação da concessão foi fixada para 23.12.2020. Em 15.01.2021, a segunda requerida apresentou no Instituto Europeu de Patentes uma oposição à concessão da patente controvertida. O órgão jurisdicional de reenvio considera que, atendendo à argumentação da requerente, os produtos vendidos pelas requeridas violam uma patente

válida. Tendo em conta o exame efetuado pelo Instituto Europeu de Patentes, mas também os argumentos adiantados pelas requeridas no quadro da oposição apresentada em 15.01.2021, o órgão jurisdicional de reenvio entende que a validade da patente não está ameaçada.

- b. A Secção de reenvio considera que apenas a jurisprudência do Oberlandesgericht München (Tribunal Regional Superior de Munique) ¹ que decide em última instância, a impede de ordenar as medidas provisórias solicitadas.

Segundo a jurisprudência do Oberlandesgericht München, não basta, para que uma medida provisória seja ordenada em caso de violação de uma patente, **que a patente invocada tenha sido concedida pela autoridade de concessão (neste caso o Instituto Europeu de Patentes), após um exame aprofundado**, e que a questão da sua validade seja igualmente objeto de fiscalização jurisdicional no âmbito do exame de um pedido de medidas provisórias. Com efeito, o Oberlandesgericht München exige, para além do exame técnico, pelo Instituto de Patentes, da patenteabilidade no quadro do processo de concessão de patentes, a existência de uma decisão que confirme que a patente invocada deve beneficiar de proteção, proferida no âmbito de um processo de oposição ou de recurso no Instituto Europeu de Patentes (IEP) ou no âmbito do processo de declaração de nulidade no Bundespatentgericht (Tribunal Federal de Patentes, Alemanha). O exame da patenteabilidade na origem da concessão de uma patente não é, portanto, garantia suficiente da validade da patente; com efeito, antes de ordenar medidas provisórias pela violação de uma patente examinada e concedida, esta deve ser de novo analisada, pela autoridade de concessão ou pelo Bundespatentgericht, a fim de verificar a sua validade.

A sentença pertinente do OLG München, de 12.12.2019 (6 U 4009/19; publicada no GRUR 2020, 385) tem o seguinte teor:

«É geralmente admitido que, no quadro de um litígio em matéria de patentes, só podem ser ordenadas medidas provisórias se do exame das questões da contrafação e da validade do direito controvertido resulta tão claramente uma resposta a favor do requerente que seja bastante improvável que uma decisão a este respeito seja errada e deva ser alterada no processo principal.

Segundo a jurisprudência do OLG Düsseldorf (v. referências na sentença de 14.12.2017 – 2 U 18/17, juris ponto 18, bem como Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12.^a ed., cap. G, ponto 42) e do OLG Karlsruhe (GRUR-RR 2009, 442 = InstGE 11,143; GRUR-RR 2015, 509) **só se pode**

¹ Em direito alemão, o processo de medidas provisórias termina em segunda instância no Oberlandesgericht; o Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal) não se pronuncia sobre a adoção de medidas provisórias.

em regra considerar que a validade de uma patente que é objeto de um pedido de medidas provisórias está suficientemente garantida se já foi confirmada por uma decisão de primeira instância no âmbito de um processo de oposição ou de declaração de nulidade, isto é quando a patente foi já objeto de uma decisão do Instituto Europeu de Patentes (IEP) (processo de oposição ou de recurso) ou do Bundespatentgericht (Tribunal Federal das Patentes) (processo de declaração de nulidade) que confirmem que o direito em causa merece ser tutelado. [...]»

A legislação alemã pertinente não contém nenhuma norma que sujeite a adoção de medidas provisórias de proibição de uma violação de patente à condição que de que essa patente seja objeto de uma decisão de primeira instância proferida no âmbito de um processo de contestação da patente. Isto também não seria compatível com o facto de os efeitos jurídicos da patente (isto é, também a possibilidade de ser invocada em tribunal) se começarem a produzir com a publicação da sua concessão (§ 58, n.º 1, PatG; artigo 97.º, n.º 3, da Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias) e não numa data posterior (da decisão de primeira instância relativa a um processo de oposição ou de declaração de nulidade). Logo, segundo o órgão jurisdicional de reenvio, a legislação alemã está plenamente conforme com a Diretiva 2004/48/CE. A exigência de conformidade do direito nacional com o direito da União não se limita, todavia, às disposições do direito interno, mas impõe igualmente aos órgãos jurisdicionais nacionais uma jurisprudência e uma interpretação das normas de direito interno que seja compatível com os objetivos de uma diretiva; caso contrário, há que alterar a jurisprudência (v. [omissis] Acórdão de 17 de abril de 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257).

A jurisprudência deduz da interpretação do § 940 do ZPO que é necessário existir uma decisão proferida em primeira instância no âmbito de um processo de contestação da patente; só será urgente (indispensável na aceção do considerando 22 da Diretiva 2004/48/CE) ordenar medidas provisórias se a validade da patente tiver sido confirmada por uma decisão de primeira instância, proferida num processo de oposição ou de declaração de nulidade. Todavia, segundo o órgão jurisdicional de reenvio, tal interpretação não é compatível com a Diretiva 2004/48/CE e, portanto, **é contrária ao direito da União:**

O artigo 9.º, n.º 1, desta diretiva visa assegurar que possam ser ordenadas medidas provisórias contra um infrator, para impedir que continue a violar a patente. Ora, isto não é possível à luz da jurisprudência examinada neste reenvio prejudicial, uma vez que precisamente **uma patente que acaba de ser concedida** (como no caso em apreço), **ainda não pode ter sido objeto de um processo sobre a sua validade** (os processos de oposição ou de declaração de nulidade só podem decorrer *após* a concessão de uma patente). Também numerosas patentes, cuja concessão remonta já há muito tempo, ainda não foram muitas vezes objeto de tal processo no momento em que são solicitadas medidas provisórias. Do mesmo modo, é óbvio que o titular da patente não tem nenhuma influência sobre o facto de, após a concessão, a sua patente ser objeto de oposição ou de uma ação de

declaração de nulidade. Assim, apesar de uma contrafação grave, em princípio só podem ser ordenadas medidas provisórias após ficar concluído em primeira instância um processo de contestação da patente (iniciado por um terceiro), o que pode durar vários meses, ou mesmo vários anos. Durante esse tempo, em conformidade com a jurisprudência a apreciar, a continuação da contrafação deve ser admitida, embora uma patente, ao invés de outros direitos de propriedade intelectual, esteja sujeita ex lege a um exame técnico aprofundado antes de poder ser concedida e invocada na vida comercial ².

Qualquer eventual exceção jurisprudencial ao princípio de que só podem ser ordenadas medidas provisórias na sequência de um processo contraditório de contestação da patente, concluído em primeira instância, em nada altera o facto de a jurisprudência a apreciar (e, em particular, o princípio interpretativo supramencionado) não estar em conformidade com o direito da União. Com efeito, um princípio interpretativo contrário ao direito da União não se torna conforme a este direito pelo simples facto de prever algumas exceções que permitem restabelecer, pelo menos parcialmente, uma prática jurídica conforme ao direito da União.

É certo que, segundo a jurisprudência (OLG München GRUR 2020, 385), podem ser ordenadas medidas provisórias sem que exista uma decisão em primeira instância proferida num processo de contestação da patente quando:

- «– o requerido já participou, com as suas próprias objeções, no processo de concessão de patente o qual foi logo conduzido, por assim dizer, quase como um processo contraditório, isto é, as objeções avançadas foram igualmente examinadas quanto ao mérito;
- o direito de obter medidas provisórias é geralmente considerado digno de proteção,
- logo um exame sumário revela que são desprovidas de fundamento as objeções apresentadas para contestar a validade do direito que é objeto das medidas provisórias, ou
- devido a circunstâncias extraordinárias, por exemplo à situação do mercado, não é excepcionalmente razoável que o requerente aguarde o resultado do processo de oposição ou de declaração de nulidade.»

Estas exceções não são, no entanto, pertinentes no caso em apreço, uma vez que são aplicadas de maneira tão restritiva pelo OLG München que, na prática, como no caso em apreço, têm carácter puramente teórico. É certo que a segunda requerida participou no processo de concessão da patente, invocando as suas

² Note-se, a este respeito, que o órgão jurisdicional de reenvio também procede a um exame sumário da validade da patente ao examinar o pedido de medidas provisórias; se o requerido apresenta motivos pertinentes suscetíveis de fundamentar dúvidas quanto à sua validade, o pedido é indeferido.

próprias objeções. Contudo, segundo a jurisprudência do OLG München (v. a este respeito, decisão de 26.11.2020, 6 W 1146/20, aparentemente ainda não publicada), é necessário que as objeções apresentadas no quadro do processo de concessão e as objeções apresentadas no quadro do posterior processo de medidas provisórias sejam idênticas. Quando, como no caso em apreço, uma requerida se baseia igualmente, no âmbito do processo de medidas provisórias, em objeções diferentes das invocadas no processo de concessão, considera-se que a existência do direito não é certa. As outras exceções acima referidas também não são aqui pertinentes.

Na situação atual, o órgão jurisdicional de reenvio vê-se, portanto, obrigado a indeferir o pedido de medidas provisórias no caso em apreço, contrariamente à sua própria interpretação do artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48/CE, uma vez que a patente da requerente ainda não foi objeto de um processo contraditório de contestação da patente e também não são aplicáveis as exceções a esta exigência fundamental enunciadas pela jurisprudência.

Com a seguinte questão, o órgão jurisdicional de reenvio interroga o Tribunal de Justiça sobre a interpretação do artigo 9.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2004/48/CE e, em especial, da passagem sobre:

«a possibilidade de [...] ordenar, mediante pedido, medidas provisórias destinadas a evitar uma violação iminente de um direito de propriedade intelectual ou a proibir a continuação de alegadas violações desse direito».

O órgão jurisdicional de reenvio considera, com efeito, que à luz do teor literal desta norma, o ordenamento jurídico nacional não garante a possibilidade de obter medidas provisórias, podendo estas ser negadas quando a patente ainda não foi objeto de um processo de oposição ou de declaração de nulidade em primeira instância.

Questão:

É compatível com o artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48/CE a jurisprudência dos Oberlandesgerichte (Tribunais Regionais Superiores, Alemanha) competentes para decidir em última instância em matéria de medidas provisórias, segundo a qual, em princípio, os pedidos de medidas provisórias por contrafação de patentes devem ser indeferidos quando a validade da patente controvertida não tenha sido confirmada por uma decisão de primeira instância, proferida no âmbito de um processo de oposição ou de declaração de nulidade?