

Processo C-399/21**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:**

28 de junho de 2021

Órgão jurisdicional de reenvio:

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

Data da decisão de reenvio:

17 de junho de 2021

Recorrente:

IRnova AB

Recorrida:

FLIR Systems AB

Objeto do processo principal

A sociedade FLIR apresentou designadamente nos Estados Unidos da América e na China pedidos de patentes para determinadas invenções. A sociedade IRnova intentou contra a FLIR uma ação em que pede a declaração de que a IRnova tem sobre as invenções um direito de prioridade sobre esta. A ação foi julgada inadmissível em primeira instância com fundamento de que a ação apresenta um nexo de tal modo estreito com o registo e a invalidade de patentes que os tribunais suecos não são competentes para dela conhecer. A IRnova interpôs recurso desta decisão de inadmissibilidade para o órgão jurisdicional de reenvio.

Objeto e fundamento jurídico do pedido de decisão prejudicial

Pedido, nos termos do artigo 267.º TFUE, de 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.

Questão prejudicial

Uma ação declarativa, em que é reivindicado um direito de prioridade sobre uma invenção, baseado na reivindicação da qualidade de inventor ou de co-inventor, em conformidade com pedidos de patentes nacionais e em patentes registadas num Estado que não é Estado-Membro, é abrangida pela competência exclusiva para efeitos 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?

Disposições de direito da União invocadas

Regulamento (UE) n.º 1215/2012, artigo 4.º, n.º 1, e artigo 24.º, ponto 4).

Disposições de direito nacional invocadas

Patentlagen (1967:837) [Lei das Patentes (1967:837)], §§ 17 e 18, § 53, primeiro parágrafo e § 65, primeiro parágrafo.

Nos termos destas disposições, uma pessoa pode solicitar que um pedido de patente lhe seja transferido se demonstrar que tem um direito de prioridade sobre uma invenção em relação a quem apresentou o pedido de patente. De igual modo, uma patente concedida a uma pessoa que não é o seu titular pode, mediante pedido, ser transferida para o seu titular.

Lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. [Lei (1978: 152) relativa à competência dos tribunais suecos em certos processos no domínio, designadamente, do direito das patentes] §§ 1 e 2.

Segundo estas disposições, as ações contra requerentes de uma patente europeia com base no direito de prioridade sobre a invenção cuja patente é pedida na Suécia podem ser propostas num tribunal sueco, designadamente se o demandado tiver domicílio na Suécia.

Apresentação sucinta dos factos e do processo principal

- 1 A IRnova é uma sociedade anónima sueca que desenvolve e fabrica detetores de infravermelhos utilizados em câmaras térmicas em diferentes contextos. A FLIR é uma sociedade anónima sueca que pertence a um grupo americano. Esta sociedade desenvolve e fabrica equipamentos eletrónicos baseados na tecnologia de infravermelhos. As partes tinham anteriormente uma relação comercial.
- 2 No ano de 2015, a FLIR apresentou dois pedidos provisórios de patentes nos Estados Unidos. Estes pedidos provisórios foram completados, em 2 de março de 2016, com dois pedidos de patentes internacionais. A estes pedidos de patentes

internacionais seguiram-se mais tarde, designadamente, dois pedidos de patentes chineses e dois pedidos de patentes americanos, apresentados pela FLIR. Foram concedidas duas patentes chinesas baseadas nos pedidos chineses e duas patentes americanas baseadas nos pedidos americanos. Além disso, foi apresentado um pedido de patente americano, que constitui uma parte de um dos pedidos americanos acima mencionados.

- 3 Em 13 de dezembro de 2019, a IRnova intentou no Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio, Suécia) uma ação contra a FLIR. A IRnova pedia, designadamente, a declaração de que era titular de direitos de prioridade em relação à FLIR, por força não só dos pedidos de patentes americanas e chinesas invocadas (ou de uma parte destas) mas também de todas invenções abrangidas por qualquer patente, pedido de patente, modelo de utilidade ou pedido de modelo de utilidade a que essas invenções possam servir de base, bem como por força de todas as invenções que servem de base às patentes já concedidas.
- 4 O Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio) rejeitou a ação quanto a todos esses pedidos com fundamento de que a ação, na parte em que foi rejeitada, apresenta uma conexão de tal modo estreita com o registo e com a invalidade de patentes que os tribunais suecos não são competentes para dela conhecer.
- 5 A IRnova interpôs recurso da decisão de inadmissibilidade do Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio). A IRnova pede que a decisão do Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio) seja anulada e que o processo seja remetido a esse tribunal para apreciação de mérito.

Argumentos essenciais das partes no processo principal

- 6 Em apoio da sua ação, a IRnova alega, em substância, o seguinte. No âmbito do seu trabalho e das suas funções, um trabalhador da IRnova desenvolveu as invenções que estão na base dos pedidos de patentes e patentes acima referidos. De qualquer modo, o seu contributo para as invenções foi de tal modo importante que deve ser considerada um co-inventor. Enquanto empregadora, a IRnova assumiu a posição do inventor e é, portanto, a proprietária legítima dessas invenções. A FLIR pediu as patentes dessas invenções, em seu próprio nome e sem as adquirir à IRnova ou estar, de outro modo, autorizada a fazê-lo. A FLIR atua ilegalmente enquanto requerente das patentes e enquanto titular das patentes. Por esta razão, há também uma incerteza quanto aos direitos de propriedade, em prejuízo da IRnova.
- 7 No que respeita à competência dos tribunais suecos, a IRnova menciona os seguintes elementos. As partes e os inventores são suecos. Os factos invocados verificaram-se na Suécia. Os pedidos de patentes e as patentes em questão constituem bens patrimoniais na Suécia. Há, portanto, razões objetivas a favor da

competência dos tribunais suecos por força do princípio do domicílio do demandado, também no que diz respeito aos pedidos de patentes americanos e chineses e às patentes, respetivamente. As regras do Regulamento (UE) n.º 1215/2012 não são diretamente aplicáveis ao presente processo. A este propósito, o recurso não diz, de modo nenhum, respeito a bens relacionados com a União Europeia. Não há razões objetivas para aplicar por analogia a regra da competência exclusiva. Não é feito um pedido de transferência dos pedidos e das patentes nem se pede que o tribunal intervenha, de outro modo, nas atividades de uma autoridade de registo estrangeira. O valor da decisão do tribunal sueco reside no esclarecimento da situação existente entre as partes na Suécia. A decisão pode ter incidência sobre as provas num litígio no estrangeiro mas não terá significado prejudicial na China nem nos Estados Unidos.

- 8 A FLIR opõe-se a uma alteração da decisão de inadmissibilidade do Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio). A este propósito, a FLIR afirma que, embora o artigo 24.º, ponto 4), do Regulamento (UE) n.º 1215/2012 não afete, na sua redação, as patentes e os pedidos de patentes registados na China e nos Estados Unidos, pode considerar-se que as regras deste regulamento refletem os princípios internacionalmente aceites em matéria de conflito de competência entre tribunais de diferentes países, o que milita fortemente em favor da aplicação por analogia da regra da exceção às situações em que as patentes tenham sido registadas num país terceiro. Os fundamentos da ação da IRnova assentam no direito material das patentes e no seu conceito de inventor. A apreciação da questão de saber quem é o proprietário legal de uma invenção para a qual foi apresentado um pedido de patente deve basear-se no que a invenção em questão efetivamente abrange, segundo as reivindicações da patente. Tal apreciação só pode ser efetuada em conformidade com as regras nacionais relativas à patente, uma vez que as invenções são definidas nas reivindicações e devem ser interpretadas em conformidade com o direito material nacional em matéria de patentes. Assim, num litígio em que um direito de prioridade assente no conceito de inventor é reivindicado sobre uma invenção para a qual foi apresentado um pedido de patente, deve apreciar se a pessoa que invoca um direito de prioridade é qualificada de inventor ou de co-inventor ao abrigo das regras em matéria de patentes do país de registo. Tal apreciação suscita, portanto, questões relativas ao direito material de patentes, que, por força do princípio da soberania, são da competência exclusiva das autoridades e dos tribunais do país de registo. A questão do direito de propriedade baseada no conceito de inventor é prejudicial, por exemplo, para a questão da transferência dos pedidos de patentes e das patentes.

Apresentação sucinta da fundamentação do pedido de decisão prejudicial

- 9 A questão do tribunal competente, que é objeto do recurso no processo pendente no Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio, Suécia), coloca-se no âmbito de um processo destinado a determinar um direito de prioridade sobre invenções que estão na base dos

pedidos de patentes chineses e americanos e de patentes americanas, respetivamente (bem como sobre todas as invenções que estão na base de cada patente, pedido de patente, modelo de utilidade ou pedido de modelo de utilidade em que possam resultar). O litígio em que se colocou a questão da competência é, por conseguinte, uma questão de direito privado e inscreve-se no âmbito da matéria civil e comercial à qual o Regulamento (UE) n.º 1215/2012 é, por força do seu artigo 1.º, aplicável *per se*.

- 10 O Tribunal de Justiça já declarou, a respeito da Convenção de 27 de setembro de 1968 relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial (Convenção de Bruxelas), posteriormente substituída, em substância, pelo Regulamento (UE) n.º 1215/2012, que o regime se aplica igualmente a um litígio que envolva um Estado contratante e um Estado terceiro, por exemplo, se o demandante e o demandado tiverem domicílio no território do primeiro Estado e os factos em causa se tiverem verificado no segundo Estado referido, conferido assim natureza internacional d litígio. As disposições da Convenção de Bruxelas são, portanto, aplicáveis a litígios relativos às relações entre os órgãos jurisdicionais de um Estado contratante e de um Estado não contratante (v. Acórdão de 1 de março de 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, n.ºs 26 e 35).
- 11 O artigo 24.º, ponto 4), do Regulamento (UE) n.º 1215/2012 abrange, segundo a sua redação, apenas as ações relativas ao «registo ou validade» de patentes, o que pode ser entendido no sentido de que esta disposição não se aplica a uma ação que tenha por objeto o direito de prioridade sobre uma invenção que serve de base a certos pedidos de patente e patentes em razão de uma alegada invenção ou co-invenção.
- 12 O Tribunal de Justiça precisou em vários acórdãos os pontos de partida para a interpretação da disposição em causa. O Tribunal de Justiça sublinhou, nomeadamente, que o conceito de litígio «em matéria de [...] validade de patentes» é um conceito autónomo que deve ser interpretado uniformemente em todos os Estados-Membros (Acórdãos de 15 de novembro de 1983, Duijnste, C-288/82, EU:C:1983:326, n.º 19, e de 13 de julho de 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, n.º 14; v. igualmente, em matéria de marcas, Acórdão de 5 de outubro de 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, n.º 31).
- 13 A finalidade desta disposição é, nos casos que sejam por ela abrangidos, reservar a competência para os tribunais que com eles apresentem uma proximidade material e jurídica. A competência exclusiva dos tribunais do país de registo pode justificar-se pelo facto de tais tribunais estarem em melhor posição para conhecer dos casos em que o litígio tem diretamente por objeto a validade da patente, ou mesmo sobre a existência do depósito ou do registo. Os tribunais do país de registo podem decidir, em aplicação do respetivo direito nacional, da validade e dos efeitos das patentes concedidas nesse Estado. Este interesse numa boa administração da justiça reveste no âmbito das patentes uma importância tal que, dada a especificidade da matéria, vários Estados contratantes criaram um sistema de proteção jurisdicional específico, reservando esses litígios a tribunais

especializados. (v., em particular, Acórdão GAT, n.ºs 21 e 22, mas também Acórdãos Hanssen Beleggingen, n.º 33, e Duijnstee, n.º 22).

- 14 A competência exclusiva justifica-se igualmente pelo facto de a concessão de patentes implicar a intervenção da administração nacional. A este respeito, o Tribunal de Justiça remeteu para o relatório Jenard sobre a Convenção de Bruxelas (JO 1979, C 59, pp. 1 a 36), que sustentava que a concessão das patentes constituía o exercício da soberania nacional (v. Acórdão GAT, n.º 23).
- 15 Devem ser considerados litígios «em matéria de inscrição ou de validade de patentes» os litígios relativos à validade, à existência ou à caducidade de uma patente ou à reivindicação de um direito de prioridade com base num depósito anterior. Se, pelo contrário, o litígio não incidir sobre a validade da patente ou sobre a existência do depósito ou registo, tal litígio não será abrangido pela regra da competência exclusiva. É o caso, por exemplo, de uma ação fundada em contrafação. Esta disposição deve ser aplicada restritivamente (v. Acórdãos Duijnstee, n.ºs 23 e 24, e GAT, n.ºs 15 e 16).
- 16 O Tribunal de Justiça salientou igualmente que, para evitar o risco de decisões contraditórias, não é suficiente que um tribunal que não tem competência exclusiva se pronuncie sobre a validade de uma patente unicamente em relação às partes no processo. A regra de competência exclusiva aplica-se, assim, a todos os litígios relativos ao registo ou à validade de uma patente, quer a questão seja suscitada por via de ação quer por via de exceção (v. Acórdão GAT, n.ºs 30 e 31).
- 17 No que respeita à aplicabilidade da regra de competência exclusiva aos litígios relativos a um direito prioritário de propriedade intelectual, o Tribunal de Justiça teve oportunidade de se pronunciar sobre alguns tipos de tais litígios.
- 18 O Tribunal de Justiça declarou que a competência exclusiva não abrange um litígio entre um trabalhador, para cujas invenções tenham sido pedidas patentes, e o seu empregador quando o litígio tenha por objeto os respetivos direitos a patentes, nos termos do contrato de trabalho. A razão é que a solução do litígio depende unicamente da questão de saber quem tem direito à patente, questão que deve ser resolvida com base nas relações jurídicas existentes entre as partes envolvidas, quando não se discute a validade da patente nem a legalidade dos registos da patente (v. Acórdão Duijnstee, n.ºs 26 a 28).
- 19 No domínio das marcas, o Tribunal de Justiça pronunciou-se num litígio que tinha por objeto uma oposição ao registo, enquanto o titular, de uma marca, do herdeiro único do titular dessa marca, com fundamento no facto de a marca em questão ter sido objeto de várias cessões e de já não fazer parte do património do titular da marca no momento do falecimento deste. O Tribunal de Justiça, remetendo para o Acórdão Duijnstee, declarou que um litígio que tem exclusivamente por objeto determinar quem é o titular do direito à patente não é abrangido por essa competência judiciária exclusiva (Acórdão Hanssen Beleggingen, n.º 35). O Tribunal de Justiça declarou seguidamente que a questão de saber a que

património pessoal pertence um título de propriedade intelectual não apresenta, em geral, um vínculo de proximidade material ou jurídica com o lugar do registo desse título, como se verificava nesse processo. A regra da competência exclusiva deve, segundo o Tribunal de Justiça, ser interpretada no sentido de que não se aplica aos litígios que se destinem a determinar se uma pessoa foi legitimamente inscrita enquanto titular de uma marca. A interpretação do Tribunal de Justiça não foi posta em causa pela circunstância de um titular de um direito de propriedade intelectual poder reclamar a transferência em seu proveito do registo inicialmente efetuado em nome de outra pessoa (v. Acórdão Hanssen Beleggingen, n.ºs 37 a 40).

- 20 O litígio pendente no tribunal nacional, relativo a um direito de prioridade sobre as invenções que estão na base de pedidos de patentes e de patentes, não é um litígio entre um trabalhador e o seu empregador. Por conseguinte, as afirmações do Tribunal de Justiça no processo Duijnsteet não fornecem orientações diretas sobre a aplicabilidade da regra de competência exclusiva ao caso em apreço.
- 21 A afirmação geral do Tribunal de Justiça no Acórdão Hanssen Beleggingen também não permite esclarecer a situação do caso em apreço, uma vez que o processo nacional não diz respeito à questão de saber quem é o proprietário de uma patente ou quem tem o direito de apresentar um pedido de patente com base em construções jurídicas relativas a propriedade intelectual.
- 22 Para poder decidir a quem pertencem, num processo como o presente, os direitos sobre uma invenção que está na base de uma patente ou de um pedido de patente, o tribunal nacional deve examinar quem deve ser considerado inventor ou co-inventor da invenção que está na base dos respetivos pedidos de patente ou da patente. Esse exame abrange, tipicamente, questões relativas ao que constitui a invenção que está na base do pedido de patente ou da patente, interpretando as reivindicações da patente, bem como a determinação de quem contribuiu para a criação da invenção e, sendo caso disso, para que partes da mesma. A determinação de quem tem esse direito pode, portanto, incluir apreciações, à luz do direito das patentes, das contribuições para o trabalho de desenvolvimento que tenham implicado novidade e carácter inventivo, bem como questões relativas ao âmbito da proteção ao abrigo do direito das patentes do país de registo. Pode ainda acrescentar-se que a apresentação de um pedido de patente por quem a ela não tem direito constitui causa de nulidade.
- 23 A questão da existência de um direito de prioridade na situação pendente no tribunal nacional pode, portanto, ser considerada de tal modo ligada ao registo e à validade de uma patente que se afigura adequado, à luz do objetivo e da finalidade da regra de competência exclusiva, que um litígio da natureza do caso em apreço esteja abrangido por essa regra.
- 24 A conclusão do Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio), no âmbito de uma apreciação global do direito da União pertinente, é que a interpretação desse direito não é clara nem

precisa no que respeita à questão da competência de um órgão jurisdicional nacional quando examina um recurso relativo ao direito a uma invenção que está na base de um pedido de patente ou de patente quando a ação se baseia no facto de uma pessoa que é diferente da indicada no pedido de patente, ser o inventor ou co-inventor. Para poder decidir no processo, o Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio) necessita de uma resposta à questão submetida.

DOCUMENTO DE TRABALHO