

GAT

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

13 de Julho de 2006 \*

No processo C-4/03,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do Protocolo de 3 de Junho de 1971 relativo à interpretação pelo Tribunal de Justiça da Convenção de 27 de Setembro de 1968 relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial, apresentado pelo Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemanha), por decisão de 5 de Dezembro de 2002, entrado no Tribunal de Justiça em 6 de Janeiro de 2003, no processo

**Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG**

contra

**Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG,**

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: P. Jann (relator), presidente de secção, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, juízes,

\* Língua do processo: alemão.

advogado-geral: L. A. Geelhoed,  
secretário: F. Contet, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 14 de Julho de 2004,

vistas as observações apresentadas:

- em representação da Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG, por T. Musmann, Rechtsanwalt,
  
- em representação da Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, por T. Reimann, Rechtsanwalt,
  
- em representação do Governo alemão, por R. Wagner, na qualidade de agente,
  
- em representação do Governo francês, por G. de Bergues e A. Bodard-Hermant, na qualidade de agentes,
  
- em representação do Governo do Reino Unido, por K. Manji, na qualidade de agente, assistido por D. Alexander, barrister,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por A.-M. Rouchaud e S. Grünheid, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 16 de Setembro de 2004,

profere o presente

### Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 16.º, n.º 4, da Convenção de 27 de Setembro de 1968 relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO L 299, p. 32; EE 01 F1 p. 186), 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 (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»).
  
- 2 O pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (a seguir «GAT») à Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (a seguir «LuK») a propósito da comercialização pela primeira de produtos que são, na opinião da segunda, uma contrafacção de duas patentes francesas de que é titular.

## **Quadro jurídico**

- 3 O artigo 16.º da Convenção, que constitui a secção 5, intitulada «Competências exclusivas», do seu título II, relativo às regras de competência, estipula:

«Têm competência exclusiva, qualquer que seja o domicílio:

[...]

- 4) 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;

[...]»

- 4 O artigo 17.º, quarto parágrafo, da Convenção, que, com o artigo 18.º da mesma, constitui a secção 6, intitulada «Extensão de competência», do mesmo título II, prevê que «[o]s pactos atributivos de jurisdição [...] não produzirão efeitos [...] se os tribunais cuja competência pretendam afastar tiverem competência exclusiva por força do artigo 16.º».

5 O artigo 18.º da Convenção dispõe:

«Para além dos casos em que a competência resulte de outras disposições da presente Convenção, é competente o tribunal de um Estado contratante perante o qual o requerido compareça. Esta regra não é aplicável [...] se existir outro tribunal com competência exclusiva por força do artigo 16.º»

6 O artigo 19.º da Convenção, que está incluído na secção 7, intitulada «Verificação da competência e da admissibilidade», do título II, prevê:

«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 oficiosamente incompetente.»

7 Nos termos do artigo 28.º, primeiro parágrafo, da Convenção, que está incluído no título III, dedicado às regras de reconhecimento e de execução, secção I, intitulada «Reconhecimento», «[a]s decisões não serão igualmente reconhecidas se tiver sido desrespeitado o disposto nas secções 3, 4 e 5 do título II». O artigo 34.º, segundo parágrafo, da Convenção, inserido na secção 2, intitulada «Execução», do título III, remete, quanto aos motivos que podem obstar à execução de uma decisão, para o artigo 28.º, primeiro parágrafo, já referido.

### **Litígio no processo principal e questão prejudicial**

8 A GAT e a LuK, sociedades estabelecidas na Alemanha, são operadores económicos concorrentes no sector da tecnologia para a indústria automóvel.

- 9 A GAT fez uma oferta a um construtor automóvel igualmente estabelecido na Alemanha a fim de lhe ser adjudicado um contrato que tinha por objecto o fornecimento de um amortecedor de fluído mecânico. A LuK alega que o amortecedor proposto pela GAT constitui uma contrafacção de duas patentes francesas de que é titular.
- 10 A GAT propôs uma acção declarativa de não contrafacção no Landgericht Düsseldorf, defendendo que os seus produtos não violavam os direitos abrangidos pelas patentes francesas da LuK e que, além disso, essas patentes eram nulas ou inválidas.
- 11 O Landgericht Düsseldorf considerou-se internacionalmente competente para conhecer da acção relativa à alegada violação dos direitos decorrentes das referidas patentes francesas. Considerou-se igualmente competente para conhecer da excepção da alegada nulidade dessas patentes. Julgou improcedente a acção proposta pela GAT e decidiu que as patentes em causa preenchiam as condições de patenteabilidade.
- 12 Decidindo em sede de recurso interposto pela GAT, o Oberlandesgericht Düsseldorf decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão:

«O artigo 16.º, n.º 4, da Convenção [...] deve ser interpretado no sentido de que a competência exclusiva aí estatuída dos tribunais do Estado contratante em cujo território o depósito ou registo da patente é requerido, efectuado ou considerado efectuado nos termos de uma convenção internacional, só se verifica quando é intentada uma acção (com eficácia *erga omnes*) de declaração de nulidade da patente, ou a acção nos termos da citada disposição já tem por objecto a validade da patente quando o réu num processo por violação de patente ou o autor num processo de declaração de inexistência de violação de patente invoca a excepção da

invalidade ou nulidade da patente como razão pela qual também não se verifica nenhuma violação da patente, independentemente de o tribunal requerido considerar a excepção fundada ou infundada e da fase do processo em que for invocada a excepção?»

### Quanto à questão prejudicial

- 13 Através desta questão, o órgão jurisdicional de reenvio procura essencialmente saber qual é o alcance da competência exclusiva prevista no artigo 16.º, n.º 4, da Convenção em matéria de patentes. Pergunta se essa regra abrange todos os litígios relativos à inscrição ou à validade de uma patente, quer a questão seja suscitada por via de acção quer por via de excepção, ou se apenas se aplica aos litígios em que a questão da inscrição ou da validade de uma patente é suscitada por via de acção.
  
- 14 A este respeito, importa recordar que o conceito de litígio «em matéria de inscrição ou de validade de patentes», mencionado no artigo 16.º, n.º 4, da Convenção, deve ser considerado um conceito autónomo que deve ser aplicado uniformemente em todos os Estados contratantes (acórdão de 15 de Novembro de 1983, Duijnstee, 288/82, Recueil, p. 3663, n.º 19).
  
- 15 Assim, o Tribunal de Justiça declarou que devem ser considerados litígios «em matéria de inscrição ou de validade de patentes» os litígios relativos à validade, existência ou caducidade da patente ou à reivindicação de um direito de prioridade com base num depósito anterior (acórdão Duijnstee, já referido, n.º 24).

- 16 Se, pelo contrário, o litígio não tiver por objecto a validade da patente ou a existência do depósito ou do registo e se estas não forem contestadas pelas partes, o litígio não é abrangido pelo âmbito de aplicação do artigo 16.º, n.º 4, da Convenção (acórdão Duijnsteer, já referido, n.ºs 25 e 26). É o caso, por exemplo, de uma acção fundada em contrafacção, na qual não pode ser posta em causa a validade da patente alegadamente contrafeita.
- 17 Na prática, contudo, a questão da validade de uma patente é frequentemente suscitada por via de excepção no âmbito de uma acção fundada em contrafacção, com o que o demandado pretende que o demandante seja retroactivamente privado do direito que invoca e, por conseguinte, que a acção que contra si foi proposta seja julgada improcedente. A questão da validade de uma patente pode igualmente ser invocada, como é o caso no processo principal, em apoio de uma acção declarativa de não contrafacção, com o que o demandante pretende que seja declarado que o demandado não tem qualquer direito sobre a invenção em causa.
- 18 Como a Comissão observa, a redacção do artigo 16.º, n.º 4, da Convenção não permite determinar se a regra de competência que prevê só é aplicável às instâncias nas quais a questão da validade de uma patente é suscitada por via de acção ou se também é aplicável às instâncias nas quais essa questão é suscitada por via de excepção.
- 19 O artigo 19.º da Convenção, que, em algumas versões linguísticas, faz referência a uma acção proposta a «título principal», não permite esclarecer essa imprecisão. Para além do facto de o grau de precisão da sua redacção variar consoante as versões linguísticas, esta disposição, como observa a Comissão, não atribui competências, limitando-se a impor ao juiz perante o qual tiver sido proposta a acção que verifique a sua competência e se declare oficiosamente incompetente em certos casos.

- 20 Nestas condições, há que interpretar o artigo 16.º, n.º 4, da Convenção à luz da sua finalidade e da sua posição no sistema desta última.
- 21 No que respeita à finalidade prosseguida, importa assinalar que as regras de competência exclusiva previstas no artigo 16.º da Convenção têm por objectivo reservar os litígios aí referidos aos órgãos jurisdicionais que com eles apresentem uma proximidade material e jurídica.
- 22 Deste modo, a competência exclusiva para os litígios em matéria de inscrição ou validade de patentes atribuída aos tribunais dos Estados contratantes em cujo território o depósito ou registo da patente tiver sido requerido ou efectuado justifica-se pelo facto de tais tribunais estarem em melhor posição para conhecer dos casos em que o litígio incide, ele próprio, sobre a validade da patente ou a existência do depósito ou registo (acórdão Duijnsteer, já referido, n.º 22). Os órgãos jurisdicionais do Estado contratante em cujo território os registos foram efectuados podem decidir, em aplicação do respectivo direito nacional, da validade e dos efeitos das patentes concedidas nesse Estado. Este interesse numa boa administração da justiça reveste tal importância no âmbito das patentes que, dada a especificidade da matéria, vários Estados contratantes criaram um sistema de protecção jurisdicional específico, reservando esse contencioso a tribunais especializados.
- 23 Essa competência exclusiva justifica-se igualmente pelo facto de a concessão de patentes implicar a intervenção da administração nacional (v., a este respeito, relatório de P. Jenard sobre a Convenção, JO 1979, C 59, p. 1, em especial, p. 36).
- 24 No que respeita à posição que o artigo 16.º da Convenção ocupa no sistema da mesma, importa assinalar que as regras de competência previstas neste artigo estão dotadas de uma natureza exclusiva e imperativa que se impõe com uma força específica tanto aos particulares como ao juiz. As partes não as podem derrogar

mediante um pacto atributivo de jurisdição (artigo 17.º, quarto parágrafo, da Convenção) nem mediante a comparência voluntária do requerido (artigo 18.º da Convenção). O juiz de um Estado contratante perante o qual tiver sido proposta, a título principal, uma acção relativamente à qual tenha competência um tribunal de outro Estado contratante por força do artigo 16.º da Convenção, declarar-se-á oficiosamente incompetente (artigo 19.º da Convenção). Qualquer decisão proferida em violação das disposições do artigo 16.º não beneficia do sistema de reconhecimento e de execução da Convenção (artigos 28.º, primeiro parágrafo, e 34.º, segundo parágrafo, da Convenção).

- 25 Tendo em conta a posição que o artigo 16.º, n.º 4, da Convenção ocupa no sistema desta última e a finalidade prosseguida, há que considerar que a competência exclusiva prevista por esta disposição deve ser aplicada qualquer que seja o quadro processual em que a questão da validade de uma patente é suscitada, ou seja, independentemente de esta questão ser suscitada por via de acção ou por via de excepção, no momento da propositura da acção ou numa fase mais avançada do processo.
- 26 Em primeiro lugar, permitir ao juiz perante o qual tiver sido proposta uma acção fundada em contrafacção ou uma acção declarativa de não contrafacção declarar, a título incidental, a nulidade da patente em causa prejudicaria a natureza imperativa da regra de competência prevista no artigo 16.º, n.º 4, da Convenção.
- 27 Com efeito, apesar de o artigo 16.º, n.º 4, da Convenção não estar na disponibilidade das partes, o demandante conseguiria, através da simples formulação dos seus pedidos, contornar o carácter imperativo da regra de competência estabelecida neste artigo.
- 28 Em segundo lugar, a possibilidade assim oferecida de contornar o artigo 16.º, n.º 4, da Convenção conduziria a uma multiplicação dos foros competentes e seria susceptível de afectar a previsibilidade das regras de competência estabelecidas pela

Convenção e, por conseguinte, o princípio da segurança jurídica enquanto fundamento dessa Convenção (v. acórdãos de 19 de Fevereiro de 2002, Besix, C-256/00, Colect., p. I-1699, n.ºs 24 a 26, de 1 de Março de 2005, Owusu, C-281/02, Colect., p. I-1383, n.º 41, e acórdão de hoje, Roche Nederland e o., C-539/03, Colect. 2006, p. I-6535, n.º 37).

- 29 Em terceiro lugar, a admissão, no sistema da Convenção, de decisões em que órgãos jurisdicionais, que não os do Estado de concessão de uma patente, decidem a título incidental sobre a validade dessa patente multiplicaria igualmente o risco de decisões contraditórias que a Convenção visa precisamente evitar (v., neste sentido, acórdãos de 6 de Dezembro de 1994, Taty, C-406/92, Colect., p. I-5439, n.º 52, e Besix, já referido, n.º 27).
- 30 O argumento, avançado pela LuK e pelo Governo alemão, segundo o qual, de acordo com o direito alemão, os efeitos de uma decisão proferida a título incidental sobre a validade de uma patente se limitam às partes no processo, não constitui uma resposta adequada a esse risco. De facto, os efeitos associados a essa decisão são determinados pelo direito nacional. Ora, em vários Estados contratantes, a decisão que anula uma patente tem efeitos *erga omnes*. Para evitar o risco de decisões contraditórias, seria, portanto, necessário limitar a competência dos órgãos jurisdicionais de um Estado que não o da concessão para decidirem a título incidental sobre a validade de uma patente estrangeira aos casos em que o direito nacional aplicável confere à decisão a proferir apenas um efeito limitado às partes no processo. Tal limitação conduziria, contudo, a distorções, pondo assim em causa a igualdade e a uniformidade dos direitos e obrigações que decorrem da Convenção para os Estados contratantes e para as pessoas interessadas (acórdão Duijnste, já referido, n.º 13).
- 31 À luz das considerações que precedem, há que responder à questão submetida que o artigo 16.º, n.º 4, da Convenção deve ser interpretado no sentido de que a regra de

competência exclusiva que estabelece abrange todos os litígios relativos à inscrição ou à validade de uma patente, quer a questão seja suscitada por via de acção quer por via de excepção.

### **Quanto às despesas**

- 32 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) declara:

**O artigo 16.º, n.º 4, da Convenção de 27 de Setembro de 1968 relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial, alterada, em último lugar, 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 a regra de competência exclusiva que estabelece abrange todos os litígios relativos à inscrição ou à validade de uma patente, quer a questão seja suscitada por via de acção quer por via de excepção.**

Assinaturas