CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL MARCO DARMON
apresentadas em 7 de Julho de 1987 *

Senhor Presidente,
Senhores Juízes,

1. A presença num acordo de licença de uma cláusula pela qual o licenciado se compromete a não contestar os direitos de propriedade industrial de conteúdo idêntico que lhe foram concedidos em vários Estados-membros será compatível com os artigos 30.° e seguintes e com o artigo 85.° do Tratado? O Bundesgerichtshof submete assim ao Tribunal a questão da validade, em princípio, de uma cláusula de não contestação face ao direito comunitário. Lembremos brevemente os pontos essenciais do processo principal.

2. Süllhöfer era titular de uma patente e de um modelo de utilidade alemães depositados em 1965, relativos a um sistema de fabrico e a um equipamento que permite a construção de painéis em poliuretano. Esses direitos estão actualmente extintos. A sociedade Hennecke produz os equipamentos destinados ao fabrico dos painéis do tipo acima referido. A sociedade Bayer, única accionista da anterior desde 1968, fornece as matérias-primas necessárias à produção desses painéis.

3. Em 1967, um processo opôs Süllhöfer à sociedade Hennecke, a propósito da validade do modelo de utilidade. Um acordo amigável, formulado pela Bayer, destinado a pôr termo ao litígio, foi celebrado em 9 de Abril de 1968. Os seus termos essenciais são os seguintes:

— Süllhöfer concede à Bayer e à Hennecke a título gratuito, não exclusivo, a exploração do modelo de utilidade da patente alemã e concede a título oneroso a exploração dos direitos de propriedade industrial correspondentes de que é titular em outros países;

— a Hennecke e a Bayer comprometem-se a desistir da acção de anulação proposta contra a patente e renunciam a qualquer acção de tipo directo ou indirecto com vista a contestar a validade dos direitos de propriedade industrial em questão;

— a Bayer concede a Süllhöfer licença a título oneroso não exclusivo da sua própria patente de fabrico de painéis de espuma;

— finalmente, a Bayer renuncia à instauração de um processo por contrafacção com base nessa patente contra Süllhöfer, por violação da patente cometida por este no passado.

Posteriormente, em 26 de Maio de 1975, Süllhöfer propôs contra esse acordo uma acção de anulação com fundamento em dolo julgada procedente por decisão da primeira instância de 11 de Novembro de

* Tradução do francês.

1982. Pronunciando-se sobre o recurso de apelação interposto contra essa decisão, o Oberlandesgericht de Düsseldorf considerou que a cláusula de não contestação era nula por aplicação dos n.os 1 e 2 do artigo 85.° do Tratado e deduziu daí a nulidade total do acordo por força do disposto no artigo 139.° do código civil Alemão. Foi no âmbito do recurso de revista interposto pelas sociedades Bayer e Hennecke que o Bundesgerichtshof foi levado a formular a presente questão prejudicial.

4. O exame da validade da cláusula, à luz dos artigos 30.° e seguintes do Tratado não requer longas observações. Com efeito, os direitos de propriedade industrial são abrangidos por esses textos na hipótese de o seu exercício em conformidade com o direito nacional implicar restrições à importação ou à exportação. Ora, a cláusula em jogo não respeita ao exercício do direito à patente, mas proíbe aos licenciados contestar esse direito. Aliás, não é susceptível de, por si mesma, constituir um entrave às trocas intracomunitárias. Finalmente e sobretudo, tratando-se de um acordo de direito privado, não poderá ser equiparada a uma medida estatal expressamente visada pelo artigo 30.° do Tratado. Por isso, as condições de aplicação desse texto à cláusula do caso em apreço não estão preenchidas.

5. Dediquemo-nos por isso à vertente essencial da questão do Bundesgerichtshof: a compatibilidade de uma cláusula de não contestação com o n.° 1 do artigo 85.° do Tratado.

6. Esclareçamos, desde já, que, no caso em apreço, a circunstância de direitos de propriedade industrial terem sido concedidos ao licenciante em *vários* Estados-membros é, em nossa opinião, indiferente à determinação da *natureza* restritiva da concorrência do acordo. Trata-se aí de um dado que, se tal ponto fosse seriamente contestado, permitiria somente, pôr indubitavelmente em evidência a dimensão comunitária da afectação da concorrência resultante do acordo.

7. Como o Tribunal referiu no seu acórdão *Windsurfing*[1], a cláusula de não contestação

«não está compreendida, manifestamente, no objecto específico da patente, o qual não pode ser interpretado como garantindo igualmente uma protecção contra as acções que visem contestar a validade da patente...».

Semelhante cláusula alarga o monopólio do titular da patente sem constituir uma das consequências normais ligadas à exploração de uma patente. O licenciado não pode, nesse aspecto, melhorar a sua posição concorrencial pois que retira a si próprio a possibilidade de pôr em causa a patente e, assim, de se libertar, se tal for o caso, das obrigações que o acordo põe a seu cargo. Por outro lado, a cláusula contém o risco de permitir a subsistência de uma patente concedida sem fundamento. Certamente, o efeito relativo dos acordos não se opõe a uma acção de anulação proposta por terceiros, mas o licenciado é seguramente o «melhor litigante útil»; a exploração permite-lhe conhecer com muita precisão os vícios técnicos e jurídicos que podem afectar a validade da patente[2]. A cláusula reduz

1 — Processo 193/83, acordão de 25 de Fevereiro de 1986, Colect., p. 611, n.° 92.

2 — Ver o acórdão de 16 de Junho de 1968, Lear/Adkins, do US Supreme Court Reports 23 LEd2d, n.° 12 que refere: «Licensees may be often the only individuals with enough economic incentive to challenge the patentability of an inventor's discovery.» Os licenciados podem ser por vezes as únicas entidades com suficiente incentivo económico para contestar a possibilidade de patentear a descoberta de um inventor.

concretamente «ultrapartes» as possibilidades de eliminar uma «patente duvidosa». O acórdão Windsurfing deste Tribunal utilizou termos particularmente claros a esse propósito:

«... considerando que é de interesse público eliminar qualquer obstáculo à actividade económica que possa resultar de uma patente concedida injustificadamente» [3].

8. Seria bastante difícil não deduzir da generosidade da formulação do Tribunal a existência de uma presunção de incompatibilidade com o n.° 1 do artigo 85.° É sem qualquer dúvida esse carácter normalmente restritivo da concorrência que leva a inserir a cláusula de não contestação na «lista negra» do artigo 3.° do Regulamento n.° 2349/84, privando-a desta forma do regime de isenção por categoria previsto no artigo 1.° desse texto.

9. A gravidade do atentado assim perpetrado contra a concorrência poderá ser contrabalançada por outras considerações de princípio? O direito alemão admite a validade da cláusula, aparentemente a fim de evitar que um licenciado utilize as informações extraídas do seu conhecimento da patente [4]. Já indicámos que essa situação privilegiada apresenta, pelo contrário, a acrescida vantagem de permitir a contestação mais eficaz de eventuais patentes emitidas sem fundamento. A teoria do «estoppel» em virtude da qual aquele a quem foi concedido um direito não o pode impugnar, foi abandonada pelo direito americano na sequência da sentença Lear/Adkins [5], cuja fundamentação [6] sublinha a necessidade de assegurar a possibilidade de contestação.

10. Se se procuram, do ponto de vista do titular da patente, os interesses práticos que poderia apresentar uma cláusula fora da hipótese em que prevenisse as contestações relativas a um direito «duvidoso», força é afirmar que se afiguram singularmente reduzidos. Com efeito, um processo instaurado contra uma patente manifestamente «sólida» saldar-se-á normalmente pela improcedência, e sendo caso disso, completada por uma condenação por litigância de má fé que vem penalizar a temeridade do licenciado. Certamente, entrevemos certas situações em que uma cláusula de não contestação, se bem que caindo sob a alçada do n.° 1 do artigo 85.°, beneficiaria de uma isenção individual com base no n.° 3. Tal poderá ser o caso dos acordos pelos quais empresas, em domínios tecnológicos avançados, com estruturas por vezes reduzidas em meios humanos e financeiros, tencionassem prevenir as estratégias de guerrilha judicial conduzidas por licenciados poderosos. Tendo em conta o domínio de actividade das empresas em causa, um pedido de isenção poderia ser utilmente dirigido à Comissão.

11. Em contrapartida, não podemos subscrever a proposta desta última que sugere ao Tribunal admitir a compatibilidade da cláusula com o n.° 1 do artigo 85.° desde que estejam cumulativamente preenchidas as quatro condições seguintes:

— cláusula inserida num acordo que põe termo a um processo pendente perante os órgãos jurisdicionais nacionais,

— inexistência de outras cláusulas restritivas da concorrência,

3 — Processo 193/83, já citado, n.° 92.

4 — Alexander: *Brevets d'invention et règles de concurrence du Traité CEE* (Patentes de invenção e regras de concorrência do Tratado CEE), Bruxelas, 1971, p. 117, n.° 48.

5 — Já citado na nota 2.

6 — Ver especialmente os n.os 11 e 12 da decisão.

— cláusula relativa apenas ao direito em litígio,

— direito manifestamente insusceptível de ser anulado.

Limitaremos o nosso exame ao primeiro e ao último dos critérios. Em primeiro lugar, privilegiar os acordos que põem termo a um processo corre o risco de provocar um contencioso fictício cujo objectivo consistiria em celebrar um acordo normalmente proibido. Conviria, por isso, investigar em cada caso concreto o carácter real do litígio. Pela sua complexidade, semelhante consequência seria dificilmente conciliável com as exigências da segurança jurídica. Aliás, nós dificilmente descortinaríamos o fundamento jurídico que pudesse justificar a sorte privilegiada reservada a um acordo desse tipo que, à semelhança de qualquer contrato, constitui um acto de direito privado. O critério relativo à «solidez» do direito parece interessante, no seu princípio, pois que limitaria a validade da cláusula às hipóteses em que a consolidação de um direito «duvidoso» estivesse excluída. No entanto, não deixa de apresentar sérios inconvenientes na medida em que a apreciação, que pressupõe, implicaria uma verificação judicial posterior antinómica com as diligências desenvolvidas no sentido da transacção que permitem a solução amigável de um litígio. Além disso, essa condição contradiz sensivelmente a precedente. Com efeito, se o titular da patente é levado a consentir num acordo amigável e a aceitar assim parcialmente uma parte das pretensões do seu adversário, é provável que o seu direito não apresente geralmente o carácter incontestável, por hipótese, requerido.

12. A excepção proposta pela Comissão parece-nos, por isso, comportar verdadeiras incertezas de ordem prática e teórica. Por nossa parte, a necessidade de dar uma interpretação útil para o litígio principal leva-nos a esclarecer, à luz da jurisprudência do Tribunal, o alcance da incompatibilidade *de princípio* da cláusula de não contestação.

13. No acórdão Remia[7], o Tribunal referiu, tratando-se de cláusulas de não concorrência, inseridas num acordo de cessão de empresas:

«Para apreciar se tais cláusulas caem ou não no âmbito da proibição prevista pelo n.° 1 do artigo 85.°, há que examinar qual seria o jogo da concorrência em caso da sua inexistência.»

O Tribunal entendeu igualmente que essas cláusulas[8]

«... têm, em princípio, o mérito de garantir a possibilidade e a efectividade dessa cessão. Por isso mesmo, contribuem para reforçar a concorrência pelo aumento do número de empresas presentes no mercado em causa».

O Tribunal não considerou então que o carácter anticoncorrencial inerente à própria natureza dessas cláusulas impedisse a investigação dos *efeitos* positivos que podiam concretamente produzir em relação à concorrência.

7 — Processo 42/84, acórdão de 11 de Julho de 1985, Recueil, p. 2545 n.° 18.

8 — Acórdão já referido, n.° 19.

14. O acórdão Pronuptia[9] deste Tribunal referiu aliás que

«... a compatibilidade dos contratos de concessão de distribuição com o artigo 85.° n.° 1 não pode ser apreciado de forma abstracta, mas em função das cláusulas contidas nesses contratos».

E o Tribunal examinou o *efeito* das cláusulas em relação ao acordo e a eventuais restrições da concorrência.

15. Excluir semelhante procedimento, em relação ao carácter normalmente restritivo da concorrência da cláusula de não contestação, relevaria dum formalismo incompatível com os objectivos do Tratado que, de acordo com a fórmula utilizada pelo advogado-geral Roemer,

«proíbe apenas o que possa ser prejudicial à realização desses princípios» [10].

16. Os traços geralmente restritivos da concorrência da cláusula e a sua presença na «lista negra» do artigo 3.° do Regulamento n.° 2349/84 conferirão à presunção de incompatibilidade um carácter irrefragável? Nós não o cremos, aderindo nisso, sem fazer nossas as suas razões, à presente posição da Comissão que admite, ao que parece por excepção, uma não aplicação do n.° 1 do artigo 85.°, tal como ela o tinha já considerado na sua decisão *Raymond-Nagoya* depois de ter examinado aí os efeitos concretos da cláusula, à luz do contexto económico do acordo [11].

17. Não se justificaria assim a proibição de uma cláusula de não contestação essencial ao equilíbrio de um acordo cujos efeitos se revelariam concretamente não restritivos, e até geradores de concorrência. Assim, na hipótese de os licenciados se encontrarem colocados numa situação semelhante à falta de patente, tendo em conta o carácter gratuito da licença, mal se vê *a priori* onde se localizaria o atentado à concorrência. Por outros termos, da mesma forma que uma cláusula de não concorrência pode ser compatível com o n.° 1 do artigo 85.°, caso garanta a efectividade de uma cessão de empresa, uma cláusula de não contestação poderia escapar à alçada desta disposição, no caso de ser determinante para o equilíbrio de um acordo que nem tem por objecto, nem por efeito impedir, restringir ou falsear o jogo da concorrência.

18. Na ocorrência, o juiz *a quo* poderia por isso ser levado, após exame do conjunto do acordo, incluindo aí o alcance efectivo da concessão de licença a título oneroso para o estrangeiro, a considerar que a cláusula de que se trata escapa ao âmbito de aplicação do n.° 1 do artigo 85.° Em semelhante matéria, com efeito, é necessário estar disposto a preferir, a uma aplicação mecanicista das normas, que desconheça os desafios concretos da concorrência, a tomada em consideração destes últimos, sob o controlo do juiz, a fim de assegurar o respeito pelos objectivos do Tratado.

9 — Processo 161/84, acórdão de 28 de Janeiro de 1986, Colect., p. 353, n.° 14.

10 — Processo 56/65, Société technique minière, acórdão de 30 de Junho de 1966, Recueil, p. 337, conclusões, p. 362.

11 — Decisão 72/238/CEE da Comissão, de 9 de Junho de 1972 (JO L 143 de 23.6.1972, p. 39).

19. Por isso propomos ao Tribunal, que declare que:

«A inserção num contrato de licença de uma cláusula pela qual o licenciado se compromete a não contestar a validade de certos direitos de propriedade industrial que lhe são concedidos:

— não cai no âmbito das disposições dos artigos 30.° e seguintes do Tratado;

— é normalmente incompatível com o n.° 1 do artigo 85.° do Tratado.

No entanto, semelhante cláusula pode escapar ao âmbito de aplicação deste último artigo se a sua inserção se revela determinante para o equilíbrio de um acordo de licença cujo objecto ou efeitos não se revelem em concreto restritivos da concorrência.»