CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL JEAN-PIERRE WARNER

apresentadas em 22 de Junho de 1977 *

Senhor Presidente,
Senhores Juízes,

Neste processo, o Tribunal é mais uma vez chamado a interpretar o Regulamento (CEE) n.° 803/68 do Conselho, relativo ao valor aduaneiro das mercadorias. A questão concreta a decidir é, contudo, nova. Trata-se da inclusão no valor aduaneiro das mercadorias do valor do direito de utilizar a patente respeitante às mesmas.

O processo foi remetido ao Tribunal de Justiça pelo Finanzgericht Hamburg por um pedido de decisão a título prejudicial. A autora no tribunal de reenvio é Robert Bosch GmbH, que passarei a chamar «Bosch». A demandada é a Hauptzollamt de Hildesheim.

Os factos são os seguintes.

Uma empresa americana, a Globe-Union Inc., de Milwaukee, que passarei a chamar «Globe», detém a patente de um processo de fabrico de conjuntos de placas para baterias eléctricas. É um processo pelo qual [para citar a descrição que dele é dada na cláusula 1.1 (a) de um contrato ao qual me referirei mais especificamente dentro de momentos] «as placas e os separadores se mantêm ligados; alguns elementos recebem matéria fundente que os limpa e o metal em fusão corre para um molde onde solidifica e segura as referidas placas ligando-as electricamente». O processo é denominado «processo COS» significando estas letras «cast-on strap». A Globe é também fabricante e detentora da patente de uma máquina que vem descrita [na cláusula 1.1. (b) do contrato] como tendo sido «criada com a finalidade expressa da aplicação do processo COS». Na República Federal da Alemanha existem duas patentes da máquina e uma do processo. Não nos foi dito que patentes possam existir noutros países.

O contrato que referi foi celebrado em 20 de Maio de 1965 entre Bosch e G-U Overseas Ltd, uma filial britânica da Globe, que passarei a chamar «G-U O». O contrato estipula, entre outras coisas, que para os fins do contrato a G-U O tem o direito de dispor das informações técnicas e dos direitos de patente da Globe referentes ao processo COS e à máquina e que a Bosch pretende adquirir a máquina e o direito de explorar comercialmente o processo COS e, para esse fim, utilizar as informações técnicas e os direitos de patente da Globe (a máquina é referida no contrato como «equipamento COS»).

A cláusula 2.1 do contrato estipula que G-U O deve fornecer à Bosch, no prazo de 90 dias, determinadas informações técnicas e outras para lhe permitir fabricar as baterias que utilizam o processo COS e a máquina. Continua: «G-U O, além disso, providenciará para que Globe forneça a Bosch, a pedido desta, um ou dois equipamentos COS, cujas modalidades, preço e condições devem ser convencionados antecipadamente entre

* Língua original: inglês.

G-U O, Globe e Bosch». Não me vou deter sobre a questão de saber se a obrigação assim imposta à G-U O era executória no plano jurídico, embora se mostre que (que em virtude da cláusula 9.3 do contrato) aquela é regulada pelo direito inglês, e o princípio geral do direito inglês é que um contrato que tem por objecto a celebração de outro contrato não é executório.

As outras disposições mais relevantes do contrato podem resumir-se da seguinte forma.

Nos termos da cláusula 2.2, G-U O e Globe devem fornecer à Bosch serviços técnicos e conselhos, incluindo, especificamente, visitas de peritos da Globe às fábricas da Bosch «no que respeita a qualquer pormenor técnico relativamente ao primeiro equipamento COS e à sua instalação». Nos termos da cláusula 5.7, estes serviços eram pagos na base das despesas efectivas efectuadas pela G-U O ou pela Globe quando da sua prestação. Nos termos da cláusula 2.3, a G-U O deve pôr à disposição da Bosch, durante a duração do contrato, as informações técnicas da G-U O e da Globe, patenteadas ou não, que sejam de assistência às actividades da Bosch em execução do contrato; e nos termos da cláusula 2.4 é conferido à Bosch o direito de observar, em qualquer altura, durante os dois anos após a data do contrato, «o equipamento COS» da Globe em qualquer instalação da Globe «adequada». Nos termos da cláusula 4.1, a G-U O concede à Bosch uma licença não exclusiva, intransmissível, designada como sendo «baseada nas informações técnicas e nos direitos de patente da Globe e da G-U O» (i) para fabricar, utilizar e vender em todos os países da Europa continental baterias em que estão incorporadas ou utilizadas as informações técnicas postas à disposição da Bosch nos termos do contrato ou qualquer característica ou características abrangidas pelos direitos de patente referentes ao processo COS ou à máquina, ou que resultam directamente daquelas informações e (ii) de utilizar e vender baterias assim fabricadas na Grã-Bretanha e Irlanda e em todos os países da África e Ásia com algumas excepções. Nos termos de várias disposições do contrato (em particular as cláusulas 2.5, 3.2 e 4.3), a Bosch, em contrapartida, assume obrigações como o sigilo e a revelação à G-U O sobre aperfeiçoamentos, patenteados ou não, que a Bosch descubra no que respeita à utilização do processo ou da máquina COS. Nos termos da cláusula 5.1, a Bosch devia pagar à G-U O uma importância inicial de 10 000 USD no prazo de um mês a contar da data do contrato. Nos termos da cláusula 5.2., alterada por um aditamento ao contrato feito em 12 de Dezembro de 1968, a Bosch devia pagar à G-U O, durante os cinco primeiros anos de vida do contrato, um direito por cada bateria vendida ao abrigo da licença, cujo montante era de 1,15 cent por cada bateria de 6 volts e 2,30 cents por cada bateria de 12 volts, com um direito mínimo anual de 7 000 USD. Nos termos da cláusula 5.3, a partir do início do sexto ano a Bosch passava a pagar metade daquelas importâncias e apenas em relação às baterias em cujo fabrico fosse utilizado um dos direitos de patente objecto da licença.

O Finanzgericht considerou que as informações técnicas que a G-U O devia fornecer à Bosch nos termos do contrato incluíam dados como a preparação da matéria fundente, a temperatura dos banhos de chumbo e a composição das ligas de chumbo a ser utilizadas no processo COS.

Em 4 de Junho de 1974 a recorrente requereu à recorrida o desalfandegamento de uma máquina COS fornecida pela Globe. A máquina foi declarada na posição 85.11 B da pauta aduaneira comum, que abrange «as máquinas e aparelhos eléctricos para soldar ou cortar quaisquer materiais». Nos termos da pac, a taxa (convencional) dos direitos aduaneiros aplicáveis a tais mercadorias era de

7,5%. A recorrida avaliou provisoriamente a máquina em 271 107,25 DM e, nesta base, fixou os direitos aduaneiros em 20 333 DM, soma que a Bosch pagou. A recorrida sujeitou também a Bosch ao «imposto sobre o valor acrescentado à importação» aplicável na Alemanha (Einfuhrumsatzsteuer), de 32 058,40 DM, mas esta questão não interessa ao Tribunal. O valor aduaneiro de 271 107,25 DM, segundo compreendo, resultava da importância de 228 476,25 DM representativa do preço pago pela Bosch pela máquina (84 254,95 USD) e da importância de 42 631 DM referida como um suplemento relativo aos direitos devidos pela Bosch nos termos do contrato de 20 de Maio de 1965 (na versão alterada).

A avaliação foi contestada pela Bosch. Não pretendo tomar o vosso tempo, Senhores Juízes, com uma descrição detalhada do processo administrativo que se seguiu. Basta dizer que o mesmo culminou com uma decisão (Einspruchentscheidung) da recorrida, de 4 de Março de 1975, pela qual o suplemento de 42 631 DM foi reduzido para 27 099,43 DM, ficando a Bosch com direito a ser reembolsada de 1 123,40 DM.

A Bosch recorreu desta decisão para o Finanzgericht, alegando que não devia haver lugar a qualquer suplemento e, a título subsidiário, que, se a ele houvesse lugar, a avaliação feita pela recorrida era excessiva.

Parece que, na discussão da causa no Finanzgericht teve um papel importante um acórdão da Bundesfinanzhof de 7 de Agosto de 1962 (processo VII 89/60 U, Bundessteuerblatt III 1962, p. 549). O Bundesfinanzhof decidiu nesse acórdão que, no caso de, juntamente com a compra e importação de uma máquina fabricada ao abrigo de uma patente, ter sido também cedido o direito referente ao processo patenteado ou ter sido concedida uma licença de utilização desse direito, considera-se tal cessão ou concessão como fazendo parte do valor aduaneiro da máquina e isto, em qualquer caso, se em razão das características específicas da sua construção e do seu modo de funcionamento a máquina materializa o processo patenteado, de forma que uma pessoa autorizada a utilizar a máquina pode no seu funcionamento utilizar também o processo patenteado sem precisar de fazer mais nada.

Este acórdão do Bundesfinanzhof tinha, no entanto, como objecto a interpretação da Zolltarifgesetz (lei alemã relativa à pauta aduaneira) de 16 de Agosto de 1951, diploma anterior não apenas ao Regulamento n.° 803/68 mas também à entrada em vigor da convenção de Bruxelas sobre o valor aduaneiro das mercadorias. Um traço comum à Zolltarifgesetz, à convenção de Bruxelas e ao Regulamento n.° 803/68 é que são todos baseados ou baseiam o valor aduaneiro das mercadorias no conceito do «preço normal». Mas a norma específica da Zolltarifgesetz que estava em questão no processo no Bundesfinanzhof era o artigo 6.° (4), cujos termos são mais amplos e menos precisos que os das normas correspondentes da convenção de Bruxelas e do Regulamento n.° 803/68. O artigo 6.° (4), na parte que nos interessa, dispõe: «o preço normal inclui o direito de utilizar a patente... referente às mercadorias, no caso de as mercadorias importadas serem objecto de tal direito». («Normalpreis ist einbegriffen das Recht zur Benutzung des Patents... an den Waren, wenn die eingeführten Waren Gegenstand eines solchen Rechtes sind»). Deve-se notar também que o raciocínio do Bundesfinanzhof se baseou em grande parte em jurisprudência e doutrina anteriores relativas à legislação aduaneira alemã e à lei alemã sobre patentes.

No que respeita ao direito alemão, parece que a Zolltarifgesetz foi substituída por uma lei

de 17 de Dezembro de 1951 relativa à aplicação na Alemanha de três convenções de Bruxelas em matéria aduaneira, incluindo a convenção sobre o valor aduaneiro das mercadorias: «Gesetz über internationale Vereinbarungen auf dem Gebiete des Zollwesens» (lei relativa às convenções internacionais em matéria aduaneira).

Como sabeis, Senhores Juízes, as convenções de Bruxelas vinculam os Estados-membros da Comunidade e um grande número de outros Estados fora desta. A convenção sobre o valor aduaneiro contém no anexo I a «definição do valor» que, nos termos do artigo II da convenção, cada parte contratante se obriga a inserir na legislação nacional e, no anexo II, as «notas interpretativas», com as quais cada parte contratante, nos termos do artigo III, se obriga a conformar-se para a aplicação da definição do valor. Não preciso de ler o anexo I, pois os seus termos reflectem-se nos do Regulamento n.° 803/68, sobre o qual me debruçarei. Basta-me recordar que a definição de valor que nele é dada determina que o montante do valor aduaneiro das mercadorias importadas é o preço que por elas pode ser pago numa venda no mercado livre entre um comprador e um vendedor independentes um do outro e que este conceito é qualificado de «preço normal», como a seguir se esclarece. Contudo, devo ler uma parte de uma das notas interpretativas do anexo II, concretamente a nota 5. Diz o seguinte:

«O objectivo da definição do valor é permitir, em qualquer caso, calcular os direitos aduaneiros com base no preço pelo qual qualquer comprador poderia obter as mercadorias importadas, numa venda efectuada no mercado livre, no porto ou lugar de entrada do país importador. É uma concepção de alcance geral e é aplicável quer as mercadorias importadas tenham ou não sido objecto de um contrato de venda e sejam quais forem as condições deste contrato.

Mas a aplicação desta definição implica uma averiguação sobre os preços praticados no momento da avaliação. Na prática, quando as mercadorias importadas são objecto de uma venda *bona fide*, o preço pago ou a pagar por esta venda pode geralmente ser considerado como uma indicação válida do preço normal referido na definição. Sendo assim, o preço pago ou a pagar pode razoavelmente ser utilizado como base para a avaliação e é recomendado aos serviços aduaneiros que o aceitem como valor das mercadorias em questão, com reserva:

a) das disposições a tomar para evitar a evasão aos direitos por meio de preços ou contratos fictícios ou simulados; e

b) de eventuais ajustamentos deste preço que possam ser considerados necessários para ter em conta circunstâncias de venda que diferem das que foram previstas na definição do valor».

O artigo IV da convenção dispõe que cada parte contratante pode adaptar o texto da definição (a) nele inserindo as disposições das notas interpretativas que considere necessárias e (b) não apenas dando a este texto a forma jurídica indispensável para que ele possa produzir efeitos em relação à sua legislação nacional, mas também «acrescentando disposições explicativas complementares que esclareçam o alcance da definição».

Como o preâmbulo do Regulamento n.° 803/68 (JO L 148 de 28.6.1968, p. 6) claramente indica, o objectivo deste regulamento é adaptar a definição do valor e as notas interpretativas às necessidades da união aduaneira criada pelo Tratado CEE, para assegurar a aplicação uniforme da pauta aduaneira comum em todos os Estados-membros.

Os artigos 1.° a 8.° do regulamento em parte reproduzem e em parte completam a definição do valor.

O artigo 1.° (1) dispõe:

«Para aplicação da pauta aduaneira comum o valor aduaneiro das mercadorias importadas é o preço normal, isto é, o preço que se considera poder ser pago por estas mercadorias no momento referido no artigo 5.°» (ou seja, em geral, na data da importação) «numa venda efectuada em condições de plena concorrência entre um comprador e um vendedor independentes um do outro».

O artigo 1.° (2) e os artigos 2.° a 8.° têm como objectivo precisar o conceito definido no artigo 1.° (1), estabelecendo com grande detalhe as condições e outras características da venda hipotética nele prevista.

Assim, o artigo 1.° (2) prevê as hipóteses que podem surgir quanto ao lugar de entrega, quanto à parte que, na venda, suporta os custos, encargos e despesas referentes à venda e à entrega e quanto a quem suporta os direitos e encargos internos.

O artigo 2.° (1) dispõe:

«Uma venda efectuada em condições de plena concorrência entre um comprador e um vendedor independentes um do outro é uma venda em que, nomeadamente:

a) o pagamento do preço das mercadorias constitui a única prestação efectiva do comprador; por prestação efectiva deve entender-se não apenas a assunção de uma obrigação legal e contratual mas também qualquer outra contrapartida;

b) o preço convencionado não é influenciado por relações comerciais, financeiras ou outras, contratuais ou não, que possam existir, para além das criadas pela própria venda, entre o vendedor ou uma pessoa singular ou colectiva associada em negócios ao vendedor, por um lado, e o comprador ou uma pessoa singular ou colectiva associada em negócios ao comprador, por outro;

c) nenhuma parte do produto proveniente das revendas ou de outros actos de disposição ou ainda da utilização de que ulteriormente as mercadorias sejam objecto reverte, directa ou indirectamente, para o vendedor ou para qualquer outra pessoa singular ou colectiva associada em negócios ao vendedor».

O artigo 2.° (2), que era uma das disposições em causa no processo Farbwerke Hoechst AG/Hauptzollamt Frankfurt am Main-West (processo 82/76, Colect. 1977, p. 135), recentemente julgado por este Tribunal, define as circunstâncias em que duas pessoas devem ser consideradas como associadas em negócios uma com a outra.

O artigo 3.°, Senhores Juízes, como vos lembrais daquele processo, reporta-se aos direitos de propriedade industrial. Recordareis em especial, Senhores Juízes, que esta disposição trata longamente das marcas de fábrica. Em contrapartida, trata sucintamente das patentes no n.° 1. Infelizmente, existem ligeiras diferenças no texto desta disposição nas versões das diversas línguas oficiais da Comunidade. Estas diferenças derivam de uma

divergência entre os dois textos da convenção de Bruxelas que fazem fé — concretamente, os textos inglês e francês.

O texto inglês (do artigo III do anexo I da convenção) é reproduzido nos textos inglês e alemão do artigo 3.° (1). Diz o seu articulado:

«When the goods to be valued... are manufactured in accordance with any patented invention... The normal price shall be determined on the assumption that it includes the value of the right to use the patent... in respect of the goods».

O texto francês, que é reproduzido nos textos francês e italiano do artigo 3.° (1), dispõe:

«Lorsque les marchandises à évaluer... sont fabriquées d'après un brevet d'invention... la détermination du prix normal se fera en considérant que celui-ci comprend la valeur du droit d'utilizer, pour les dites marchandises, le brevet...».

Assim, nos textos inglês e alemão as mercadorias são referidas como tendo sido fabricadas de acordo com a invenção, sendo a menção da patente adjectiva, enquanto que nos textos francês e italiano as mesmas são referidas como tendo sido fabricadas de acordo com a patente, sendo aqui a menção da invenção adjectiva. Os textos dinamarquês e neerlandês do artigo 3.° (1) vão mesmo mais longe nesta direcção: referem-se apenas à patente. Como vereis, Senhores juízes, os textos inglês e alemão, no contexto do caso em apreço, fazem mais algum sentido que os outros.

Para completar o resumo dos artigos 1.° a 8.° do regulamento, diremos que o artigo 4.° dispõe que, sob reserva das excepções no caso de mercadorias importadas por entregas escalonadas, «o preço normal é determinado no pressuposto de que a venda é uma venda da quantidade das mercadorias a avaliar»; o artigo 5.° define o momento a considerar para a determinação do valor aduaneiro; os artigos 6.° e 7.° contêm definições necessárias aos fins de aplicação do artigo 1.° (2); e o artigo 8.° trata dos custos de transporte.

Os artigos 9.° e seguintes do regulamento aplicam as instruções da nota interpretativa n.° 5 da convenção de Bruxelas, segundo a qual, na prática, quando as mercadorias importadas são objecto de uma venda *bona fide*, o preço pago ou a pagar por esta venda pode em geral ser considerado como uma indicação válida sobre o «preço normal», com reserva de garantias adequadas e de ajustamentos.

O artigo 9.° dispõe:

«1. O preço pago ou a pagar pode ser admitido como valor aduaneiro, desde que:

a) o contrato de venda seja executado nos prazos previstos no artigo 10.°;

b) o preço corresponda, no momento em que é convencionado, ao preço de uma venda efectuada em condições de plena concorrência entre um comprador e um vendedor independentes um do outro; e

c) este preço seja ajustado, se necessário, para ter em conta os elementos que, na venda considerada, possam divergir dos elementos constitutivos do preço normal.

2. Os ajustamentos previstos no n.° 1.°, alínea c), dizem respeito nomeadamente:

a) aos custos previstos no artigo 1.°, n.° 2.°,

b) às reduções de preço que apenas são consentidas aos representantes exclusivos ou aos concessionários únicos ou ainda a qualquer outra pessoa singular ou colectiva que opere em condições comparáveis;

c) aos descontos anormais assim como a qualquer outra redução do preço usual de concorrência.»

O artigo 10.° dispõe, com efeito, que, salvas algumas excepções, o artigo 9.° só deve ser aplicado quando a data do contrato não é anterior em mais de seis meses ao momento a considerar para a determinação do valor aduaneiro.

Penso, Senhores Juízes, que não é necessário maçar-vos com os artigos seguintes do regulamento. O problema com o qual o Finanzgericht está confrontado neste processo é o de saber se e, se assim for, em que medida, o preço pago pela Bosch nos termos do seu contrato de compra da máquina (84 254,95 USD ou 228 476,25 DM) deve ser ajustado em aplicação do artigo 9.° (1) (c) do regulamento «para ter em conta os elementos que, na venda considerada, possam divergir dos elementos constitutivos do preço normal». A questão deferida ao Tribunal pelo Finanzgericht é «se o artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento (CEE) n.° 803/68 do Conselho... deve ser interpretado no sentido de que o preço normal inclui também o valor da patente de processo materializado num dispositivo, conforme o acórdão do Bundesfinanzhof de 7 de Agosto de 1962 (processo VII 89/60 U, Bundessteuerblatt III 1962, p. 549).

O Finanzgericht explica no despacho de reenvio que, se, como se inclina a pensar, a questão deve ser respondida pela negativa, aceitará a tese da Bosch de que não deve ser acrescentado ao preço da máquina qualquer suplemento derivado dos direitos a pagar pela Bosch nos termos do contrato de 1965. Isto porque, na opinião do Finanzgericht, nenhuma parte desses direitos era derivada da utilização das patentes da máquina pela Bosch. À luz dos argumentos das partes, o Finanzgericht chegou à conclusão de que estes direitos eram totalmente derivados de outros direitos adquiridos pela Bosch nos termos do contrato de 1965, de forma que o preço que esta pagou pela máquina deve ser considerado como incluindo o pagamento da utilização das patentes da máquina. Não diz respeito a este Tribunal, evidentemente, a questão de saber se o Finanzgericht tem, de facto, razão sobre este ponto. O Finanzgericht acrescenta que, se a questão que deferiu a este Tribunal for respondida pela afirmativa, reduzirá o suplemento que foi calculado pela recorrida. Isto porque o Finanzgericht é de opinião, com base nos factos, de que o processo COS apenas em parte está «materializado» na máquina COS, no sentido da regra enunciada pelo Bundesfinanzhof. Para fabricar baterias segundo este processo é necessário ter não apenas a máquina e as instruções para o seu uso mas também outras informações técnicas relativas à preparação do fundente, à temperatura dos banhos de chumbo e à composição das ligas de

chumbo, nenhuma das quais está «materializada» na máquina.

Na minha opinião, Senhores Juízes, a questão deferida pelo Finanzgericht não pode ser respondida por um simples «sim» ou «não». Deixo de lado o facto evidente de este Tribunal, cujas decisões sobre direito comunitário devem ser aplicadas pelos órgãos jurisdicionais de todos os Estados-membros e aplicadas uniformemente, tornar a tarefa destes órgãos jurisdicionais mais difícil que o necessário se decidisse com referência a uma decisão de um tribunal, ainda que eminente, de um dos Estados-membros. A dificuldade essencial é que a decisão do Bundesfinanzhof de 7 de Agosto de 1962 foi proferida em interpretação não do Regulamento n.° 803/68 mas de uma lei nacional anterior, redigida em termos diferentes, e no contexto do seu próprio sistema nacional de legislação aduaneira e de direito de patentes. Seria surpreendente constatar que uma regra estabelecida desta forma pudesse ser transposta, sem qualquer modificação, para o direito comunitário, mas igualmente surpreendente seria constatar que não existe nada de semelhante no direito comunitário.

Assim, penso que este Tribunal deve abordar a interpretação do Regulamento n.° 803/68, no que respeita ao problema suscitado pelo caso em apreço, com o respeito devido à opinião do Bundesfinanzhof, mas também ciente de que o problema não é bem o mesmo que aquele com que o Bundesfinanzhof estava confrontado. Em especial, este Tribunal não pode perder de vista que a interpretação que der ao Regulamento n.° 803/68 deve poder ter aplicação prática em todos os Estados-membros, apesar das divergências que existam entre os respectivos direitos sobre patentes. O instinto natural do jurista comunitário, perante tal exigência, leva-o a recorrer a um estudo comparativo dos direitos dos Estados-membros aplicáveis nesta matéria. Cheguei, todavia, à conclusão de que, no caso em apreço, as incertezas são tantas que tal estudo não daria resultados. Para dar apenas um exemplo, fica em aberto a questão de saber se, no direito inglês, uma patente de processo é objecto de contrafacção no caso de venda de uma máquina que só pode ser utilizada de uma maneira que viola os direitos de patente [v. Clauson J. *in* Cincinnati Grinders Inc./BSA Tools Ltd (1930) 48 R. P. C., p. 58, Terrel sobre «Law of Patents» (12.ª edição), parágrafo 360, e Blanco White sobre «Patents for Inventions» (4.ª edição), parágrafo 3-210]. Além disso, pode suceder que o Regulamento n.° 803/68, na medida em que reproduz a definição de valor aduaneiro da convenção de Bruxelas [e, como referi, é de considerar que, os termos pertinentes do artigo 3.° (1) o fazem], deva ser também interpretado à luz dos direitos daqueles Estados que, mesmo não sendo membros da Comunidade, são partes contratantes na convenção. O número destes é, contudo, tal que não penso que existam possibilidades práticas de um estudo comparativo significativo dos respectivos direitos. Suponho que os autores, não apenas da convenção de Bruxelas mas também do Regulamento n.° 803/68, chegarem à mesma conclusão e que esta é a razão pela qual procuraram construir as disposições, tanto da convenção como do regulamento, em termos simultaneamente não técnicos e precisos. A tarefa deste Tribunal é interpretar estes termos e, na minha opinião, tal tarefa será melhor realizada se se ativer estritamente aos mesmos. Faço notar que no despacho de reenvio existe uma indicação de que o Finanzgericht partilha do mesmo ponto de vista.

No decurso dos debates foi admitido, em nome da Bosch, que havia um caso no qual uma patente de processo podia, nos termos do artigo 3.° (1) do Regulamento n.° 803/68, ser assimilada a uma patente de máquina. Era quando a máquina estava construída de tal forma que a sua utilização implicava automaticamente a aplicação do processo patenteado e quando não havia tecnicamente

outro meio de aplicar o processo que não fosse utilizando a máquina. A Bosch distinguiu este caso de outros casos em que, por exemplo, o processo podia ser aplicado por outro meio que não a utilização da máquina e em que a máquina podia ser utilizada para outro fim que não a aplicação do processo, ou em que a utilização da máquina era apenas parte do processo, ou em que a máquina não podia ser utilizada para aplicar o processo sem outros conhecimentos abrangidos pela patente do processo. O presente caso, alegou a Bosch, pertencia à última espécie, pois que a máquina em causa no caso em apreço não podia ser efectivamente utilizada para o processo sem as informações relativas à preparação do fundente, à composição das ligas de chumbo e às tolerâncias de temperatura nas quais a operação devia ser executada.

Em minha opinião, a recorrente tem razão ao admitir o que se acaba de referir. Como foi salientado pela Bosch, quando a aplicação de um processo não envolve nada mais nem nada menos que a utilização de uma máquina específica, nenhum uso comercial genuíno leva a inscrever uma patente do processo acrescentada à patente da máquina. Em tal caso, a invenção da máquina e a invenção do processo constituem uma e a mesma invenção. Uma patente desta invenção não pode ser excluída do âmbito do artigo 3.° (1) simplesmente porque se apresenta como uma patente de processo. A invenção permanece, não obstante a forma da patente, a invenção «segundo» a qual a máquina foi fabricada, nos termos do artigo 3.° (1)

A Comissão disse-nos, nas suas observações escritas, que, nos termos do direito alemão sobre patentes, não é possível inscrever uma patente de processo que tenha o mesmo conteúdo que a patente de uma máquina. Num documento útil apresentado após o processo oral a pedido do Tribunal, a Comissão analisou a situação existente a este respeito nas ordens jurídicas dos outros Estados-membros. A conclusão que se retirou desta análise foi a de que a regra era substancialmente a mesma em todos os Estados-membros, de forma que, pelo menos em teoria, tais casos de dupla inscrição de patentes seriam raros. Existem, contudo, variações na aplicação detalhada da regra entre os Estados-membros e sabe-se, evidentemente, que particularmente neste campo o que sucede na prática nem sempre coincide com o que a lei prevê.

Com efeito, se assim não fosse, nunca haveria um litígio em que a validade de uma patente fosse contestada com fundamento num «direito anterior»; ou, em qualquer caso, tal contestação nunca obteria ganho de causa. Na verdade, a aplicação das regras que proíbem as patentes duplas levanta problemas tão complexos que seria irrealista supor que nunca pode haver sobreposição entre uma patente de máquina e uma patente de processo. A este respeito talvez apenas precise de referir a situação em Inglaterra que foi analisada em Terrel, *op. cit.*, parágrafos 256-264, e Blanco White, *op. cit.*, parágrafos 4-301-312. Os parágrafos 4-304 e 4-309 deste último são particularmente pertinentes neste caso.

Embora, em minha opinião, a Bosch tenha tido razão no que admitiu, não penso que a mesma tenha ido bastante longe porque não abrangeu o caso em que a invenção protegida por uma patente de processo inclui a utilização de uma máquina específica e de outras coisas. Em tal caso, parece-me que, na medida em que a invenção é da máquina, não está excluída da aplicação do artigo 3.° (1). A Comissão alegou que, em tal caso, o valor do direito de utilizar a patente em relação à máquina deve ser distinguido do valor do direito de utilizar a patente em relação a outras coisas. Concordo.

Onde estou em desacordo com a Comissão é no raciocínio pelo qual ela chega a esta conclusão. O ponto de vista da Comissão é, por um lado, que o artigo 3.° (1) deve ser interpretado restritivamente, excluindo-se dele todas as patentes de processos, a menos que sejam processos pelos quais foram fabricadas as mercadorias importadas, mas, por outro lado, que está implícito no artigo 1.° (1) do regulamento que, quando um processo patenteado abrange a utilização de uma máquina específica, o valor do direito de utilizar a máquina dessa forma faz parte do seu «preço normal».

Ao abordar a interpretação do artigo 3.° (1), a Comissão concentra a sua atenção na referência às mercadorias que forem «fabricadas segundo» uma patente de invenção. Daqui a Comissão deduz que o artigo 3.° (1) não diz respeito à utilização das mercadorias após o seu fabrico e importação. Mas esta abordagem parece-me, com todo o respeito pela Comissão, confundir a utilização de uma patente das mercadorias [que é que o artigo 3.° (1) prevê] e a utilização das próprias mercadorias. Tomemos o simples caso de uma máquina patenteada. O fabrico não autorizado da máquina constitui uma contrafacção. Mas o mesmo sucederia em relação à venda ou à locação não autorizadas da máquina após o seu fabrico e à sua utilização não autorizada na produção comercial de outras mercadorias. Assim, existe utilização da patente da máquina não apenas quando esta é fabricada mas também quando é posteriormente vendida, alugada ou aplicada na produção. A referência no artigo 3.° (1) ao «direito de utilizar, para as referidas mercadorias, a patente...» deve ser entendida como abrangendo todas aquelas operações. A situação num caso como o do presente processo apenas é diferente na medida em que, sendo a patente uma patente de processo, é necessário averiguar em que medida, se esta houver, a invenção que aquela protege é realmente a da máquina.

Procurar resolver o problema com base no artigo 1.° (1) do regulamento suscita duas objecções principais.

A primeira é que tal solução ignora a estrutura dos artigos 1.° a 8.° do regulamento. Como referi, o artigo 1.° (1) dá apenas uma definição geral do conceito de «preço normal». Os artigos 1.° (2) e 2.° a 8.° precisam esta definição, estabelecendo os pormenores da sua aplicação em relação a matérias específicas. A matéria dos direitos de propriedade industrial e, especialmente, das patentes é tratada no artigo 3.° Por conseguinte, nada permite supor que se possa encontrar mais alguma coisa sobre patentes na previsão do artigo 1.° (1) em si próprio. É evidente que cada uma das disposições do regulamento deve ser interpretada à luz das outras, mas isso não quer dizer que uma delas possa ser interpretada como tratando implicitamente de uma matéria que vem expressamente consignada noutra.

A segunda e mais grave objecção é que o Regulamento n.° 803/68 constitui legislação fiscal. Tem como objecto e efeito definir obrigações fiscais. Seria contrário a qualquer princípio sustentar que tais obrigações podiam ser impostas ou agravadas implicitamente.

A própria argumentação da Comissão revela uma dificuldade inerente à sua abordagem. A Comissão concebeu, naturalmente, que não bastava dizer que este caso estava implicitamente abrangido pelo artigo 1.° (1). Devia propor um princípio a partir do qual tal pudesse ser deduzido. O princípio que propôs foi que a aquisição de mercadorias ao seu «preço normal» implicava que o comprador as adquirisse livres de restrições quanto à sua utilização. Uma vez que estamos declaradamente no domínio da implicação, não importa mesmo sublinhar que tal princí-

pio não está expresso no artigo 1.° (1). Penso, contudo, que, mesmo nestas circunstâncias, é uma crítica válida dizer que o princípio assim proposto está em contradição com as próprias conclusões da Comissão porque a Comissão admite que há circunstâncias nas quais a existência de uma patente de processo restringirá a liberdade do comprador de uma máquina de a utilizar se o valor do direito de utilizar essa patente não fizer parte do «preço normal» da máquina. A verdade é que, no conceito de «condições de plena concorrência», e foi nisto, penso, que a Comissão se baseou essencialmente, nada existe que dê a entender que um comprador de mercadorias naquelas condições as comprará livres de restrições quanto à sua utilização. Por exemplo, a regra do direito inglês é que a venda de um produto patenteado pelo detentor da patente, em quaisquer condições, presume-se como incluindo o direito do comprador de utilizar o produto como entender, mas esta presunção é elidida se, no momento da venda, o comprador tem conhecimento de restrições à sua utilização, impostas pelo detentor da patente, seja por contrato ou por outro meio [v. National Phonograph Co. of Australia, Ltd/Menck (1911) A. C. 336, Goodyear Tyre and Rubber Co. (G. B.) Ltd/ /Lancashire Batteries Ltd (1958) 1 W. L. R., p. 861, e Dunlop Rubber Co. Ltd/Longlife Battery Depot, *ibidem,* p. 1037]. Evidentemente, quando e na medida em que o artigo 3.°(1) se aplica, tais restrições devem ser ignoradas no cálculo do «preço normal» do produto. Mas nada com o mesmo efeito pode legitimamente ser extraído do artigo 1.° (1), considerado em si mesmo ou, no que se refere a esta matéria, de qualquer outra disposição do regulamento.

Em conclusão, Senhores Juízes, sou de opinião de que deve ser respondido à questão deferida ao Tribunal pelo Finanzgericht declarando que o artigo 3.° (1) do Regulamento n.° 803/68 deve ser interpretado no sentido de que o preço normal de um dispositivo inclui o valor de utilizar uma patente de processo se, e na medida em que, o alcance da patente é tal que protege a invenção do próprio dispositivo.