CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL WALTER VAN GERVEN

apresentadas em 13 de Dezembro de 1991 *

Senhor Presidente,
Senhores Juízes,

1. Nos presentes processos o Tribunal tem de se pronunciar sobre a compatibilidade, com os artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE, de determinadas disposições das legislações italiana e britânica sobre a concessão de licenças obrigatórias.

No processo C-235/89, as acusações da Comissão incidem, em primeiro lugar, sobre determinadas diposições, em especial os artigos 52.°, 53.° e 54.°, do Decreto real n.° 1127, de 29 de Junho de 1939 [1], na redacção dada pelo Decreto do presidente da República n.° 849, de 26 de Fevereiro de 1968 [2], na medida em que as mesmas «prevêem a concessão de licenças obrigatórias quando o titular de uma patente de invenção industrial não explorar a patente produzindo no território nacional». Além disso, as acusações da Comissão dizem respeito ao artigo 14.° do Decreto do presidente da República n.° 974, de 12 de Agosto de 1975 [3], que declara as disposições acima referidas em matéria de licenças obrigatórias sobre as patentes de invenção industrial igualmente aplicáveis aos direitos de obtenção de novas variedades vegetais.

No processo C-30/90, as acusações da Comissão referem-se a determinadas disposições do Patents Act 1977, em especial o seu artigo 48.°, n.° 3, na medida em que prevêem a «concessão de licenças obrigatórias quando uma patente não é explorada no Reino Unido de modo tão intensivo como é razoavelmente possível fazê-lo ou quando a procura do produto patenteado no Reino Unido é satisfeita em larga medida pela importação».

Uma vez que o objecto das duas acções é na essência idêntico e que, em larga medida, os fundamentos e argumentos tanto das partes como dos intervenientes são semelhantes, e se bem que o Tribunal não tenha decidido a sua apensação, as presentes conclusões são comuns aos dois processos.

Enquadramento do problema

2. No que diz respeito ao quadro jurídico, à tramitação processual, bem como aos fundamentos e argumentos das partes e dos intervenientes, remete-se para os relatórios para audiência. Desejo no entanto chamar especialmente a atenção do Tribunal para os seguintes pontos.

A Comissão não se opõe de modo geral às regulamentações que prevêem licenças obrigatórias. Admite que os Estados-membros possam prever a concessão de uma licença obrigatória a um terceiro, quando a invenção patenteada não seja «explorada» ou não o seja em medida suficiente, pelo menos quando este termo é entendido no sentido

* Língua original: neerlandês.

1 — GURI n.° 189, de 14.8.1939.

2 — GURI n.° 193, de 31.7.1968.

3 — GURI n.° 109, de 26.4.1976.

de que as necessidades do mercado interno relativas ao produto protegido pela patente não são satisfeitas pela produção *ou* pela importação (em proveniência de outros Estados-membros) ou não o são de modo suficiente. A acusação da Comissão contra as disposições legais italianas ou britânicas visa, portanto, apenas o facto de elas não reconhecerem que a satisfação da procura interna através da importação de produtos em proveniência de outro Estado-membro pode ser qualificada de «exploração» da invenção; ou ainda: o facto de que por força destas disposições o titular da patente só pode evitar a concessão de uma licença obrigatória a um terceiro quando o produto protegido pela patente for fabricado no território do Estado-membro que a concedeu.

3. A posição da Comissão nestes processos corresponde às disposições da Convenção sobre a Patente Comunitária [4]. No que diz respeito à concessão de licenças obrigatórias sobre uma patente *comunitária*, o artigo 46.° desta convenção dispõe o seguinte:

«Não podem ser concedidas licenças obrigatórias por falta ou insuficiência de exploração de patentes comunitárias se os produtos abrangidos por essas patentes, fabricados num Estado contratante, forem colocados no comércio no território de um outro Estado contratante para o qual tais licenças tenham sido solicitadas em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades no território desse Estado. Esta disposição não é aplicável às licenças obrigatórias concedidas no interesse público.»

Segundo o artigo 77.° da Convenção sobre a Patente Comunitária, o artigo 46.°, que acabamos de citar, é igualmente aplicável à concessão de licenças obrigatórias por falta ou insuficiência de exploração de uma patente *nacional*.

A Convenção sobre a Patente Comunitária ainda não entrou em vigor. Além disso, o artigo 83.° desta convenção deixa a cada Estado signatário a faculdade de prever que os artigos 46.° e 77.° não são aplicáveis, no seu território, nem às patentes comunitárias, nem às patentes europeias concedidas para esse Estado, nem às patentes nacionais por ele concedidas [5]. Esta reserva produz efeitos até ao final do décimo ano após a entrada em vigor do Acordo em matéria de Patentes Comunitárias (ao qual vem anexa a Convenção sobre a Patente Comunitária), podendo este período ser prolongado por um máximo de cinco anos pelo Conselho. Deixará todavia de produzir os seus efeitos quando for aplicável a regulamentação comum de concessão de licenças obrigatórias. Com efeito, aquando da assinatura do referido acordo, os governos dos Estados-membros aprovaram uma resolução pela qual decidiram iniciar, a partir da entrada em vigor do acordo, os trabalhos necessários para que o acordo possa ser completado por uma

4 — Convenção relativa à Patente Europeia para o Mercado Comum, anexa ao Acordo em matéria de Patentes Comunitárias celebrado no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1989 (JO L 401, p. 1). A fim de sermos concisos, nas presentes conclusões, referir-nos-emos apenas às disposições desta convenção, e não às, idênticas ainda que numeradas de modo diverso, da Convenção relativa à Patente Europeia para o Mercado Comum assinada no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1975 (Convenção sobre a Patente Comunitária; JO 1976, L 17, p. 1; EE 01 F6 p. 10). Quando o acordo de 15 de Dezembro de 1989, já referido, entrar em vigor, substituirá a convenção de 15 de Dezembro de 1975, que nunca entrou em vigor, dado que não foi ratificada por todos os Estados-membros.

5 — Pela expressão «patentes europeias concedidas para um Estado contratante», deve entender-se as patentes concedidas com base num único pedido de patente, para todos os Estados signatários, ou para determinados Estados, ou ainda para um único, em conformidade com a Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias assinada em Munique em 5 de Outubro de 1973 e entrada em vigor em 7 de Outubro de 1977.

regulamentação comum da concessão de licenças obrigatórias [6].

A proibição do artigo 30.° do Tratado CEE aplica-se às regulamentações controvertidas

4. Partilhamos a opinião da Comissão segundo a qual as regulamentações controvertidas constituem medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas à importação, na medida em que prevêem a concessão de uma licença obrigatória quando as necessidades do mercado interno não são satisfeitas pelos produtos fabricados no território ou não o são em medida suficiente. Com efeito, essas regulamentações são discriminatórias em relação aos produtos importados de outros Estados-membros, uma vez que tratam os importadores de modo mais desfavorável que os produtores estabelecidos no território nacional. Este ponto de vista é apoiado pela jurisprudência do Tribunal, e mais precisamente pelo acórdão Allen & Hanburys [7].

As questões prejudiciais colocadas ao Tribunal nesse processo tinham origem num litígio opondo o titular de uma patente britânica sobre um produto farmacêutico com a menção «licences of right» a uma sociedade que, sem ter obtido qualquer «licence of right» (ou seja, licença obrigatória), pretendia importar no Reino Unido um produto idêntico fabricado em Itália por uma empresa que não tinha qualquer relação financeira ou contratual com o titular da patente britânica.

Por força das disposições do Patents Act 1977, e especialmente do seu artigo 46.°, resultava da menção «licences of right» que qualquer pessoa estava habilitada, de pleno direito, a obter uma licença sobre a patente nas condições fixadas quer por um acordo quer, na falta de acordo, pelo «Comptroller General of Patents». Esta autoridade tinha a faculdade de impor ao requerente, designadamente, a proibição de importar o produto abrangido pela patente. Consequentemente, uma empresa que importava o produto na Grã-Bretanha não podia ter a certeza de obter uma licença, ao passo que em contrapartida os fabricantes estabelecidos na Grã-Bretanha a tinham. Além disso, em caso de processo por contrafacção da patente perante os tribunais, ao contrafactor que fabricava no território nacional não podia ser aplicada qualquer injunção ou proibição, desde que se comprometa a obter uma licença nas condições acima indicadas, ao passo que essa injunção ou proibição pode ser aplicada ao contrafactor que importe o produto em proveniência de outro Estado-membro. Por fim, o montante da indemnização que podia eventualmente ser exigida ao contrafactor que produzia no território nacional era limitado ao dobro do montante que devia ter pago na qualidade de obtentor da licença, ao passo que a empresa que violava o direito exclusivo através de importações não beneficiava dessa limitação.

5. Resulta claramente da resposta do Tribunal às questões prejudiciais que lhe eram submetidas no processo Allen & Hanburys que aquele considera estas regulamentações discriminatórias em relação aos produtos importados e que em consequência considera que elas são, de qualquer modo, proibidas pelo artigo 30.° do Tratado CEE. Isto é tanto mais verdadeiro que o Tribunal apenas o aflora na sua fundamentação e que,

6 — Ver JO 1989, L 401, p. 58.

7 — Acórdão de 3 de Março de 1988 (434/85, Colect., p. 1245).

pelo contrário, na sua resposta à primeira questão prejudicial, examina imediatamente a questão de saber se as regulamentações discriminatórias verificadas podem ser justificadas nos termos do artigo 36.° do Tratado CEE, questão sobre a qual conclui no n.° 22 que:

«Parece, em suma, que a emissão de uma ordem contra um importador violador da patente nas condições descritas pelo tribunal nacional revestiria a natureza de uma discriminação arbitrária probibida pelo artigo 36.° do Tratado que não pode ser justificada a título da protecção da propriedade industrial e comercial.»

O facto de o Tribunal considerar as referidas regulamentações discriminatórias decorre igualmente da sua resposta à quarta questão. Analisando uma eventual justificação da regulamentação nacional por exigências imperativas relacionadas com a defesa dos consumidores e a lealdade das transacções comerciais, declara (no n.° 34) o seguinte:

«A legislação nacional relativa às licenças obrigatórias não é indistintamente aplicável aos produtores estabelecidos no território nacional e aos importadores.»

Referindo-se ao acórdão Comissão/Irlanda [8], o Tribunal concluiu, com base nesta verificação, que as regulamentações nacionais consideradas no caso em apreço discriminatórias não podiam ser fundadas em exigências imperativas.

8 — Acórdão de 17 de Junho de 1981 (113/80, Recueil, p. 1625).

6. Nos presentes processos, as regulamentações apresentam efectivamente diferenças em relação às que o Tribunal examinou no acórdão Allen & Hanburys, já referido. Este processo dizia respeito a «licenças obrigatórias» que qualquer pessoa estava habilitada a obter, desde que estivessem preenchidas determinadas condições, incluindo eventualmente a obrigação de produzir no território nacional; em contrapartida, nos presentes processos, trata-se de «licenças obrigatórias» que, quando a produção interna do produto protegido é insuficiente, podem ser concedidas a empresas dispostas a fabricar este produto no Estado-membro em causa. No processo Allen & Hanburys, a regulamentação nacional em causa era desfavorável às empresas que desejavam obter uma licença com vista a poderem importar o produto patenteado bem como às empresas que violavam a patente através de importações em proveniência do estrangeiro; nos presentes processos, trata-se de regulamentações nacionais desfavoráveis ao titular de patente que detém patentes paralelas em diferentes Estados-membros e que exporta o produto para o Estado-membro em causa a partir do Estado-membro onde o fabrica.

Em nossa opinião, apesar destas diferenças, não deixa de ser um facto que, em todos estes processos, se trata de regulamentações nacionais que tornam impossível ou difícil às empresas importar produtos de um Estado-membro para outro, ou que enfraquecem a sua situação jurídica no Estado-membro em causa relativamente à das empresas dispostas a fabricar no território nacional o produto protegido pela patente.

7. No processo Allen & Hanburys, o Tribunal afirmou claramente que regulamentações nacionais que desfavorecem os impor-

tadores de produtos a fim de favorecer a produção nacional são contrárias aos artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE. Ora, tal como a Itália [9] e o Reino Unido [10] reconheceram, as regulamentações controvertidas visam aqui igualmente incitar as empresas (no caso concreto o titular da patente) a produzir ou a deixar produzir o produto protegido pela patente no território do Estado-membro que a concedeu em vez de o importar de outros Estados-membros, e isto a fim de permitir a este Estado-membro retirar da concessão da patente um benefício máximo em termos de investimento e de emprego.

Além disso, as regulamentações litigiosas caracterizam-se pelo facto de que enfraquecem a situação jurídica do titular da patente que abastece o mercado do Estado-membro em causa através de produtos importados em vez de produtos fabricados no local. Os direitos de um titular de patente que importa produtos são com efeito afectados de modo substancial, dado que, quando lhe é imposta uma licença obrigatória, só tem direito a uma remuneração equitativa. Embora o contexto fosse diferente do de uma licença obrigatória, o Tribunal decidiu no processo Volvo [11], a propósito de outro direito de propriedade industrial (na ocorrência um direito a um modelo depositado), que impor ao titular do direito exclusivo a obrigação de conceder uma licença a terceiros, mesmo em contrapartida de taxas razoáveis, redundava em privar este titular da essência do seu direito exclusivo. Com efeito, esta essência consiste na faculdade de impedir terceiros de fabricar e vender ou importar, sem o seu consentimento, produtos abrangidos pelo âmbito de aplicação do direito exclusivo (n.° 8).

9 — Ver especialmente a página 8 da nota do Ministério da Indústria, do Comércio e do Artesanato, anexa à resposta da Representação Permanente de Itália à notificação de incumprimento da Comissão.

10 — Ver em especial o ponto 7.2. da contestação.

11 — Acórdão de 5 de Outubro de 1988, Volvo (238/87, Colect., p. 6211).

Essa penalização do titular da patente que deseja abastecer o mercado em causa através de importações em proveniência de outro Estado-membro em relação ao titular que opte pelo fabrico dos produtos neste mesmo mercado é constitutiva de uma discriminação em relação às importações pelo menos tão grave como a que estava em causa no processo Allen & Hanburys. Assim é igualmente necessário qualificar as regulamentações nacionais controvertidas de medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas à importação proibidas pelo artigo 30.° do Tratado CEE; além disso, como será adiante demonstrado, não podem ser justificadas com base no artigo 36.° do Tratado CEE e também não escapam ao âmbito de aplicação do artigo 30.° por qualquer outra razão.

Refutação dos fundamentos de defesa

1. *As regulamentações controvertidas relevam da competência exclusiva dos Estados-membros*

8. A Itália e o Reino Unido, apoiados quanto a este ponto por Espanha e Portugal, afirmam que as regras relativas à concessão de licenças obrigatórias relevam da competência exclusiva dos Estados-membros. Por esta razão, a proibição do artigo 30.° do Tratado CEE não se aplica a essas disposições.

Diferentemente da Itália, o Reino Unido desenvolve este fundamento de defesa invocando o artigo 222.° do Tratado CEE e a jurisprudência do Tribunal. A hipótese de partida é que as condições em que uma licença obrigatória pode ser concedida fazem parte do regime da propriedade visado no artigo 222.° do Tratado CEE. Quanto a

este aspecto, o Reino Unido baseia-se no n.° 7 do acórdão Centrafarm [12], em que o Tribunal declarou o seguinte:

«Embora o Tratado não afecte a existência dos direitos reconhecidos pela legislação de um Estado-membro em matéria de propriedade industrial e comercial, o exercício destes direitos pode, consoante as circunstâncias, ser afectado pelas proibições do Tratado.»

O Reino Unido baseia-se igualmente na consideração, várias vezes repetida pelo Tribunal na sua jurisprudência, segundo a qual,

«no estado actual do direito comunitário e na ausência de uma unificação no âmbito da Comunidade ou de uma aproximação das legislações, a fixação das condições e das modalidades de protecção depende das normas nacionais» [13].

Segundo o Reino Unido, o direito exclusivo de o titular da patente fabricar o produto protegido no território nacional é indissociável da obrigação de produzir neste mesmo território nacional. Tal como a de pagar uma taxa pela patente concedida, esta última obrigação deve igualmente ser considerada uma «condição da protecção» e, portanto, um elemento de um regime da propriedade (industrial) na acepção do artigo 222.° do Tratado CEE.

9. Este fundamento de defesa assenta na hipótese segundo a qual, pela sua própria natureza, uma regulamentação abrangida pelo âmbito de aplicação do artigo 222.° do Tratado CEE não pode ser declarada incompatível com as disposições em matéria de livre circulação de mercadorias. Como a seguir demonstraremos, esta hipótese é errada.

O artigo 222.° do Tratado CEE dispõe que o Tratado «em nada prejudica o regime da propriedade nos Estados-membros». O Tribunal só se pronunciou sobre o alcance desta disposição num número restrito de acórdãos. Além disso, na maior parte dos casos, como recentemente no acórdão de 21 de Março de 1991, Itália/Comissão [14], tratava-se de considerações ligadas à tese segundo a qual as empresas públicas e as empresas privadas devem ser tratadas de modo idêntico. Há no entanto um acórdão que nos parece particularmente pertinente para a apreciação do fundamento invocado pelo Reino Unido. Trata-se do acórdão Fearon [15].

No acórdão Fearon, tratava-se com efeito de saber se, tendo em conta o direito de estabelecimento previsto no artigo 52.° do Tratado CEE, é vedado a um Estado-membro submeter o exercício de um poder de expropriação de terras agrícolas à condição de os titulares de partes de uma pessoa colectiva proprietária das terras não terem residido nessas terras ou na sua proximidade durante um certo período. Neste processo, a Comissão tinha alegado que um regime de expropriação fazia parte do regime da propriedade e que o artigo 222.° do Tratado CEE constituía em si uma base suficiente para responder negativamente à questão dado que nos termos deste artigo, o Tratado (na ocorrência o artigo 52.°) em nada prejudicava um tal regime da propriedade. O Tribunal não admitiu este ponto de vista

12 — Acórdão de 31 de Outubro de 1974 (15/74, Recueil, p. 1147).

13 — N.° 12 do acórdão de 30 de Junho de 1988, Thetford (35/87, Colect., p. 3585). O Reino Unido refere-se ainda a dois outros acórdãos: o de 14 de Setembro de 1982, Keurkoop (144/81, Recueil, p. 2853) e o de 24 de Janeiro de 1989, EMI Electrola (341/87, Colect., p. 79).

14 — C-305/89, Colect., p. I-1603.

15 — Acórdão de 6 de Novembro de 1984 (182/83, Recueil, p. 3677).

e, no n.° 7 do acórdão, pronunciou-se do seguinte modo:

«Daqui resulta que, se o artigo 222.° do Tratado não põe em causa a faculdade de os Estados-membros instituírem um regime de expropriação pública, no entanto esse regime não escapa à regra fundamental de não discriminação que está na base do capítulo do Tratado relativo ao direito de estabelecimento.»

O que o Tribunal declarou no processo Fearon a propósito da liberdade de estabelecimento é igualmente válido em matéria de livre circulação de mercadorias. Por outras palavras, se o artigo 222.° do Tratado CEE não prejudica o poder de os Estados-membros regularem o direito de propriedade no seu território, eles devem, no exercício desse poder, velar por que essa regulamentação não seja contrária às disposições do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias e, em especial, por que não seja contrária ao princípio de não discriminação que constitui o seu fundamento (mesmo se a proibição formulada pelo artigo 30.° do Tratado CEE se aplica igualmente a restrições às trocas que não tenham carácter discriminatório). Aliás, de modo mais geral, pode-se dizer que, no exercício das suas competências, um Estado-membro não pode tomar unilateralmente medidas proibidas pelo Tratado [16].

A tese segundo a qual, quando o artigo 222.° do Tratado CEE é aplicável a uma regulamentação, esta é automaticamente compatível com as disposições relativas à livre circulação de mercadorias, não pode portanto ser aceite. Consequentemente, relativamente a cada medida nacional que faz parte de um regime da propriedade na acepção do artigo 222.° do Tratado CEE — no caso em apreço, segundo o Reino Unido, a obrigação de fabricar no território nacional um produto protegido por uma patente — é necessário examinar *in concreto* a sua compatibilidade com as referidas disposições do Tratado. Decorre da análise atrás efectuada (n.os 4 a 7) que a obrigação em questão é efectivamente contrária ao artigo 30.° do Tratado CEE.

2. As disposições controvertidas não têm efeitos restritivos sobre as importações e quase nunca são aplicadas

10. A Itália e o Reino Unido, apoiados neste aspecto por Espanha e Portugal, alegam que a concessão de uma licença obrigatória não exclui a importação do produto protegido pela patente. A Itália acrescenta que a única consequência desta medida é que o titular da patente perde o seu direito exclusivo no território nacional e deve, assim, sofrer a concorrência dos produtos fabricados pelo titular da licença obrigatória.

Em conformidade com os termos do acórdão Dassonville [17], toda e qualquer regulamentação comercial dos Estados-membros susceptível de entravar directa ou indirectamente, actual ou potencialmente, o comércio intracomunitário, deve ser condiderada uma medida de efeito equivalente a restrições quantitativas à importação. Assim é, certamente, quanto a uma regulamentação que discrimina a importação de produtos em

16 — Ver o acórdão de 4 de Outubro de 1991, Comissão/Reino Unido, n.° 12 (C-246/89, Colect., p. I-4585), a propósito dos poderes dos Estados-membros em matéria de matrícula de navios. Ver igualmente os acórdãos de 7 de Junho de 1988, Grécia/Comissão, n.° 9 (57/86, Colect., p. 2855), e de 21 de Junho de 1988, Comissão/Grécia, n.° 7 (127/87, Colect., p. 3333), a propósito dos poderes dos Estados-membros em matéria monetária.

17 — Acórdão de 11 de Julho de 1974 (8/74, Recueil, p. 837).

proveniência de outros Estados-membros relativamente aos produtos nacionais.

É evidente que a concessão de uma licença obrigatória a um produtor nacional tem necessariamente por efeito diminuir a importação do produto patenteado em proveniência de outros Estados-membros, e em especial do Estado-membro onde o mesmo é fabricado pelo titular da patente. Daqui decorre que, por natureza, uma medida nacional que prevê uma tal licença obrigatória entrava o comércio entre os Estados-membros, quando uma licença é efectivamente concedida a um produtor nacional com base nesta medida. Mas, mesmo quando não tenha (ainda) sido concedida qualquer licença obrigatória, a simples possibilidade de um terceiro a obter pode incitar o titular da patente *ou* a fabricar ele próprio o produto em causa no Estado-membro que a regula e renunciar, assim, a um local de produção situado noutro Estado-membro que ele teria no entanto escolhido com base em considerações económicas, *ou* a conceder uma licença de fabrico a um terceiro — tendo eventualmente apresentado um pedido, ainda não satisfeito, de licença obrigatória — em condições contratuais que não teria aceite sem a ameaça de uma eventual licença obrigatória.

Nestas últimas hipóteses, a regulamentação nacional em causa tem por consequência que o mercado do Estado-membro que regula a patente deixe de ser abastecido por produtos importados e conduz a uma diminuição da liberdade das trocas intracomunitárias. É acertadamente que a Comissão observa a este respeito que, no acórdão denominado «Buy Irish» [18], o Tribunal considerou um programa público irlandês contrário ao artigo 30.° do Tratado CEE, por o mesmo «visar travar as trocas comerciais intracomunitárias através da promoção da compra de produtos nacionais através de uma campanha de publicidade à escala nacional» (n.° 29). As regulamentações nacionais controvertidas visam igualmente favorecer a produção nacional em detrimento da importação em proveniência de outros Estados-membros.

11. As considerações precedentes permitem igualmente refutar a afirmação do Reino Unido, apoiado quanto a este aspecto por Espanha, segundo a qual as licenças obrigatórias só raramente são concedidas. Em primeiro lugar, gostaríamos de recordar, de um ponto de vista geral, que, segundo o Tribunal, o facto de uma regulamentação nacional só raramente ser aplicada na prática não basta para sanar a infracção ao direito comunitário [19]. Além disso, mesmo que a concessão de licenças só raramente se verifique ou nunca se verifique, é um facto que, como já observámos anteriormente, as regulamentações que prevêem a possibilidade de uma licença obrigatória podem entravar a circulação de mercadorias entre os Estados-membros, porque podem incitar o titular a criar ele próprio uma unidade de produção no território do Estado-membro que regula a patente ou a conceder por sua iniciativa uma licença a um terceiro.

3. *As regulamentações controvertidas são justificadas por força do artigo 36.° do Tratado CEE*

12. No caso de o Tribunal considerar que a regulamentação britânica cai no âmbito de aplicação do artigo 30.° do Tratado CEE, o

18 — Acórdão de 24 de Novembro de 1982, Comissão/Irlanda (249/81, Recueil, p. 4005).

19 — Acórdão de 7 de Fevereiro de 1984, Comissão/Itália, n.° 24 (166/82, Recueil, p. 459).

Reino Unido sustenta que a mesma é justificada a título da protecção da propriedade industrial e comercial.

Segundo a jurisprudência constante do Tribunal (ver em último lugar o acórdão CNL-SUCAL, n.° 12 [20]),

«o artigo 36.° só permite derrogações ao princípio fundamental da livre circulação de mercadorias no mercado comum na medida em que aquelas sejam justificadas pela salvaguarda dos direitos que constituem o objecto específico desta propriedade».

Segundo uma jurisprudência igualmente constante do Tribunal (ver em último lugar o n.° 11 do acórdão Allen & Hanburys [21], que se refere ao acórdão Merck [22]), o objecto específico da patente implica

«o direito exclusivo de utilizar uma invenção com vista à fabricação e à primeira colocação em circulação de produtos industriais, seja directamente, seja pela concessão de licenças a terceiros, bem como o direito de se opor a qualquer violação da patente».

Além disso, no n.° 25 do acórdão Pharmon [23], o Tribunal sublinhou, a propósito de uma concessão de licença obrigatória, que

«o titular da patente fica, através de tal medida, privado do seu poder de decidir livremente das condições em que comercializa o seu produto».

Por último, como já indicámos atrás (no n.° 7 anterior), num contexto que efectivamente é diferente do da concessão de licenças obrigatórias, e a propósito da protecção de modelos depositados, o Tribunal, no n.° 8 do acórdão Volvo [24], considerou que

«impor ao titular do modelo industrial protegido a obrigação da conceder a terceiros, mesmo com *royalties* razoáveis a título de compensação, uma licença para o fornecimento de produtos integrantes do modelo industrial, teria por consequência privar aquele titular de parte essencial do seu direito exclusivo...».

Tendo em conta esta jurisprudência, vemos mal como é que uma regulamentação nacional que, sob determinadas condições, *priva* o titular da patente de uma parte importante da protecção que esta lhe confere pode ser justificada a título da protecção da propriedade industrial e comercial. Além disso, mesmo se a causa de justificação do artigo 36.° do Tratado CEE pudesse ser invocada, não deixa de ser um facto que por força do segundo período deste artigo a regulamentação nacional em causa não deve constituir um meio de discriminação arbitrária. Ora, no n.° 22 do acórdão Allen & Hanburys, a propósito das restrições impostas pela legislação britânica em matéria de licenças obrigatórias (n.° 5 anterior), o Tribunal declarou que essas restrições «reveste(m) a natureza de uma discriminação arbitrária proibida pelo artigo 36.° do Tratado».

20 — Acórdão de 17 de Outubro de 1990 (C-10/89, Colect., p. I-3711).

21 — Já referido, nota 7.

22 — Acórdão de 14 de Julho de 1981 (187/80, Recueil, p. 2063).

23 — Acórdão de 9 de Julho de 1985 (19/84, Recueil, p. 2281).

24 — Já referido, nota 11.

Este fundamento de defesa do Reino Unido deve, portanto, ser rejeitado [25].

4. *A atitude da Comissão não serve a livre circulação de mercadorias*

13. A Itália, apoiada sobre este ponto por Espanha, alega que a argumentação da Comissão não visa garantir a livre circulação de mercadorias no mercado intracomunitário. Segundo a Itália, esta argumentação visa pelo contrário proteger os direitos do titular da patente. A Espanha argumenta que as regulamentações controvertidas favorecem a concorrência entre os produtos importados e os produtos fabricados no território nacional pelo titular de uma licença obrigatória. Esta concorrência é do interesse dos consumidores cuja protecção constitui uma exigência imperativa justificando uma restrição à livre circulação de mercadorias.

É necessário observar a este propósito que a acção da Comissão visa unicamente fazer desaparecer uma diferença de situação jurídica entre o titular de uma patente que fabrica mercadorias no Estado-membro em causa e o que os importa de outro Estado-membro, e fazer assim desaparecer uma discriminação entre produtos nacionais e produtos importados. A eliminação dessa discriminação é certamente conforme ao objectivo prosseguido pela livre circulação de mercadorias entre os Estados-membros, ou seja, a fusão dos mercados nacionais num único mercado comum.

A afirmação segundo a qual as regulamentações controvertidas favorecem a concorrência entre os produtos nacionais e os produtos importados e protegem assim melhor os consumidores não pode ser acolhida, dado que as regulamentações aplicáveis nos Estados-membros em causa também não protegem os consumidores contra os direitos exclusivos de um titular de patente que fabrica os produtos patenteados no território nacional. Tal demonstra que as regulamentações controvertidas não visam favorecer a concorrência e a protecção do consumidor, visando, pelo contrário, estimular os investimentos e o emprego no território nacional. Além disso, criam uma discriminação entre os titulares de patentes que produzem no país e os que importam os produtos patenteados em proveniência de outro Estado-membro. Igualmente por esta razão, não se pode aqui invocar a exigência imperativa relativa à protecção do consumidor que foi reconhecida na jurisprudência «Cassis de Dijon», dado que, segundo esta jurisprudência, esta exigência só pode constituir uma causa de justificação se a regulamentação em causa for aplicável indistintamente aos produtos nacionais e aos produtos importados.

5. *As regulamentações controvertidas são conformes à Convenção de Paris*

14. Segundo a Itália, as regulamentações controvertidas são conformes à Convenção de Paris [26], e mais precisamente ao artigo 5.°, n.° 2, que tem a seguinte redacção:

25 — Dado que a mesma não se encontra aqui em litígio, não temos que examinar a questão de saber se a concessão de uma licença obrigatória pode ser justificada com base numa outra causa mencionada no artigo 36.°, primeiro período, do Tratado CEE, por exemplo por razões relacionadas com a defesa do território a título da protecção da «segurança pública» prevista no artigo 36.° (a ler em conjugação com o artigo 223.°) do Tratado CEE. Recordamos a este respeito que o artigo 46.°, segundo período, da Convenção sobre a Patente Comunitária dispõe que a regra definida no primeiro período não é aplicável às licenças obrigatórias «concedidas no interesse público».

26 — Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883, revista em Bruxelas em 14 de Dezembro de 1900, em Washington em 2 de Junho de 1911, na Haia em 6 de Novembro de 1925, em Londres em 2 de Junho de 1934, em Lisboa em 31 de Outubro de 1958 e em Estocolmo em 14 de Julho de 1967 (*Recueil des traités des Nations unies*, volume 828, n.° 11851, p. 306).

«Cada um dos países da União terá, porém, a faculdade de adoptar providências legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.»

Os Estados signatários conservam assim o poder de conceder uma licença obrigatória quando uma patente não seja explorada e quando esta falta de exploração possa ser considerada um abuso do direito conferido pela patente. Todavia, a convenção não explicita o que se deve entender por «exploração» e não obriga certamente a uma interpretação deste termo que seja extensiva ao fabrico do produto patenteado no território nacional. Com efeito, por abuso na acepção da convenção, pode-se entender uma situação em que a população de um país é privada dos produtos protegidos pela patente. Tal abuso não se verifica quando o produto é importado em quantidade suficiente para o país em causa. Tendo em conta o artigo 5.° do Tratado CEE e o artigo 234.°, segundo parágrafo, primeiro período, que constitui uma aplicação especial do artigo 5.°, os Estados-membros que ratificaram igualmente a Convenção de Paris têm a obrigação de interpretar o poder que lhes é deixado pelo artigo 5.°, A, n.° 2, desta convenção em conformidade com o artigo 30.° do Tratado CEE e, consequentemente, incluir na noção de «exploração» a importação de produtos patenteados em proveniência de outro Estado-membro.

Além disso, a Comissão refere-se, acertadamente, à jurisprudência constante do Tribunal sobre o artigo 234.°, primeiro parágrafo, do Tratado CEE. O Tribunal declarou, assim, no n.° 25 do acórdão Conegate [27], que

«o artigo 234.° tem por objecto garantir que a aplicação do Tratado não afecte nem o respeito devido aos direitos dos países terceiros resultantes de uma convenção antes celebrada com um Estado-membro nem a observância das obrigações derivadas desta convenção para este Estado-membro. As convenções celebradas, antes da entrada em vigor do Tratado, não podem, portanto, ser invocadas nas relações entre Estados-membros para justificar restrições ao comércio intracomunitário».

Dado que a Convenção de Paris foi concluída antes da entrada em vigor do Tratado CEE e que todos os Estados-membros ratificaram esta convenção, as disposições da mesma não podem justificar qualquer restrição ao comércio intracomunitário. Por esta razão igualmente, o argumento deduzido da Convenção de Paris deve ser rejeitado.

6. A Convenção sobre a Patente Comunitária refuta a tese da Comissão

15. A Itália e o Reino Unido, apoiados neste ponto por Portugal e Espanha, invocam a Convenção sobre a Patente Comunitária para refutar as acusações da Comissão. Este fundamento parece-nos comportar dois argumentos distintos.

27 — Acórdão de 11 de Março de 1986 (121/85, Colect., p. 1007). Ver igualmente os acórdãos proferidos em 10 de Julho de 1991 pelo Tribunal de Primeira Instância nos processos Radio Telefis Eireann/Comissão, n.os 102 a 104 (T-69/89, Colect., p. II-485), BBC/Comissão, n.os 76 a 78 (T-70/89, Colect., p. II-535) e Independent Television Publications/Comissão, n.os 75 a 77 (T-76/89, Colect., p. II-575).

O primeiro, que foi sobretudo desenvolvido por Espanha, baseia-se nos artigos 77.° e 83.° da Convenção sobre a Patente Comunitária. Como já indicámos anteriormente (atrás, n.° 3), o artigo 77.° declara o artigo 46.° aplicável à concessão de licenças obrigatórias por falta ou insuficiência de exploração de uma patente nacional. O artigo 46.° proíbe a concessão de licenças obrigatórias sobre uma patente comunitária, se o produto abrangido por essa patente for importado em proveniência de outro Estado contratante em quantidade suficiente no território do Estado-membro para o qual tenha sido solicitada uma licença obrigatória. Segundo Espanha, o artigo 77.° seria inútil se a concessão de licenças obrigatórias por falta ou insuficiência de exploração fosse já proibida pelo artigo 30.° do Tratado CEE. Além disso, o artigo 83.° deixa aos Estados-membros a faculdade de não aplicarem o artigo 77.° durante um período determinado. Se a tese da Comissão fosse procedente, esta disposição seria contrária ao Tratado CEE.

Em nossa opinião este argumento deve ser rejeitado. O artigo 2.°, n.° 1, do Acordo em matéria de Patentes Comunitárias assinado no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1989 dispõe expressamente o seguinte:

«Nenhuma disposição do presente acordo poderá ser invocada para obstar à aplicação do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia» [28].

O nono considerando do referido acordo esclarece este ponto do seguinte modo:

«Considerando que é essencial que a aplicação do presente acordo não se oponha à aplicação do disposto no Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia, e que o Tribunal de Justiça possa assegurar a uniformidade da ordem jurídica comunitária.»

Daqui resulta que a Convenção sobre a Patente Comunitária deve ser interpretada à luz do Tratado CEE, e não o inverso. O facto de que a interpretação dos artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE defendida pela Comissão tornaria inúteis, ou mesmo inválidas, certas disposições da Convenção sobre a Patente Comunitária não constitui em si uma razão decisiva para afastar esta interpretação.

16. O segundo argumento, desenvolvido principalmente pelo Reino Unido, sublinha as importantes diferenças que existem entre as regulamentações nacionais sobre as licenças obrigatórias cuja harmonização está prevista pela Convenção sobre a Patente Comunitária. Na falta dessa harmonização prévia, a finalidade prosseguida pela Comissão não pode ser atingida e a instauração de alguns processos ao abrigo do artigo 169.° do Tratado CEE só criará novas disparidades.

Este fundamento de defesa também não nos convence. Desde o termo do período transitório, o artigo 30.° do Tratado CEE é directamente aplicável e, mesmo na ausência de harmonização, as medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas à importação são proibidas. De resto não vislumbramos de que modo a supressão da obrigação de produzir no território do Estado-membro que concedeu a licença poderia influenciar desfavoravelmente o comércio entre os

28 — No que diz respeito à Convenção sobre a Patente Comunitária assinada igualmente no Luxemburgo, em 1975, ver a disposição similar constante do artigo 93.° desta convenção.

Estados-membros. Esta supressão não acrescenta qualquer disparidade às legislações nacionais eliminando pelo contrário uma. Decorre, aliás, da resposta escrita da Comissão a uma questão do Tribunal que a política da Comissão visa alcançar, em todos os Estados-membros, uma regulamentação em que a falta de produção nacional já não permita conceder licenças obrigatórias.

Por último, o Reino Unido contestou a oportunidade da acção por incumprimento. Sobre este ponto basta-nos sublinhar que, no sistema estabelecido pelo artigo 169.° do Tratado CEE, a Comissão dispõe de um poder discricionário para intentar uma tal acção não cabendo ao Tribunal apreciar a oportunidade do exercício desse poder [29].

Conclusão

Tendo em conta o que precede, propomos ao Tribunal que:

— *no processo C-235/89*

— dê provimento ao pedido da Comissão;

— condene a República Italiana nas despesas da Comissão;

— declare que o Reino de Espanha, o Reino Unido e a República Portuguesa suportarão as suas próprias despesas;

— *no processo C-30/90*

— dê provimento ao pedido da Comissão;

— condene o Reino Unido nas despesas da Comissão;

— declare que o Reino de Espanha suportará as suas próprias despesas.

29 — Ver acórdão de 27 de Novembro de 1990, Comissão/Grécia, n.° 9 (200/88, Colect., p. I-4299).