CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL JEAN MISCHO

apresentadas em 28 de Abril de 1988 *

Senhor Presidente,
senhores Juízes,

1. O litígio que constitui o objecto do presente reenvio a título prejudicial é uma acção por violação de patente intentada pela Thetford Corporation (Estados Unidos) e Thetford (Aqua) Products Ltd (Reino Unido) (adiante designadas «Thetford») contra o fabricante italiano, Fiamma SpA, e o importador no Reino Unido, Fiamma UK (adiante designados «Fiamma»), de sanitas portáteis patenteadas pela Thetford neste Estado-membro e apenas nele. A Thetford, que não concedeu qualquer licença à Fiamma, seja no Reino Unido, Itália ou em qualquer outro país, fundamenta-se no essencial na existência de uma patente (adiante designada «patente 235») concedida na vigência do Patents Act de 1949, que continua a reger a respectiva validade, apesar de essa lei ter sido substituída pelo Patents Act de 1977.

2. O Court of Appeal de Inglaterra e do País de Gales, a quem foi submetida a acção principal, pede ao Tribunal que considere provados os factos seguintes:

a) a patente 235 é uma patente válida à luz da legislação do Reino Unido;

b) a patente 235 seria inválida face às legislações dos outros Estados-membros, excepto, possivelmente, da da Irlanda, devido à existência de sete descrições publicadas mais de cinquenta anos antes da data de prioridade, que não são tomadas em consideração no Reino Unido, de acordo com a Secção 50 da lei de 1949;

c) a exclusão das descrições com mais de cinquenta anos prevista na Secção 50 da lei de 1949 não se aplica a patentes concedidas ao abrigo do Patents Act de 1977;

d) as demandantes não tentaram obter uma patente correspondente em nenhum outro Estado-membro;

e) os produtos alegadamente violadores da patente são fabricados em Itália e importados e vendidos no Reino Unido.

Quanto à primeira questão

3. A primeira das duas questões que nos coloca o Court of Appeal tem a seguinte redacção:

«1) Uma patente actualmente em vigor, que foi concedida no Reino Unido ao abrigo das disposições do Patents Act de 1949, relativa a uma invenção que, a não existirem as disposições da Secção 50 dessa lei, seria considerada antecipada (por falta de novidade) por uma descrição anterior — conforme resulta dos parágrafos a) ou b) da Secção 50 (1) da mesma lei — constitui propriedade industrial ou comercial digna de protecção nos termos do artigo 36.° do Tratado de Roma?»

4. A Secção 50 (1) do Patents Act de 1949 estabelece que:

* Tradução do francês.

«Nenhuma invenção reivindicada num processo completo será considerada como carecida de novidade apenas pelo facto de ter sido publicada no Reino Unido:

a) num processo apresentado em apoio de um pedido feito no Reino Unido mais de 50 anos antes da data da apresentação do referido processo completo;

b) num processo que descreve a invenção para efeitos de um pedido de protecção feito num país que não o Reino Unido pelo menos 50 anos antes dessa data.

c) ...»

5. Assim, em direito britânico, não é possível basear uma acção de anulação de patente num processo, britânico ou estrangeiro, datando de há mais de 50 anos.

6. A primeira questão do Court of Appeal refere-se, pois, à questão de saber se a derrogação aos artigos 30.° a 34.° do Tratado CEE que consta da primeira frase do artigo 36.° se aplica necessariamente a qualquer patente ou se, pelo contrário, não é aplicável em favor de patentes que, na ausência das disposições da Secção 50 (1) do Patents Act de 1949, poderiam ser anuladas, ou seja, das patentes concedidas ao abrigo do princípio da novidade relativa.

7. A demandada na acção principal (Fiamma) considera com efeito que a liberdade reconhecida aos Estados-membros pelo Tribunal [1] de definirem as condições de existência dos direitos de propriedade intelectual e comercial deve necessariamente comportar limites e não pode ultrapassar uma certa margem de apreciação. Assim, segundo ela, não se pode admitir que constitua uma patente, por isso mesmo susceptível de beneficiar do artigo 36.°, um direito concedido pelo legislador nacional sem que certas condições fundamentais estejam preenchidas. Em particular, não pode ser considerada propriedade industrial e comercial uma «patente» concedida na ausência de novidade ou de actividade inventiva.

8. No entanto, no seu acórdão Keurkoop [2], o Tribunal indicou claramente que, no estado actual do direito comunitário, se recusava a examinar as condições precisas a que as legislações nacionais subordinam a concessão de um direito intelectual. Nesse caso tratava-se de saber se o disposto no artigo 36.° do Tratado permite a aplicação de uma lei nacional que, como a lei uniforme do Benelux em matéria de desenhos ou modelos, concede um direito exclusivo ao primeiro depositário de um modelo, sem que outras pessoas além do criador ou as pessoas que exercem os direitos deste possam, para contestar este direito exclusivo ou para se oporem a uma acção de proibição intentada pelo titular desse direito, invocar o facto de o depositante não ser o criador do modelo, seu comitente ou empregador. O Tribunal declarou

«que 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 dos desenhos e modelos depende das normas nacionais (n.° 18 do acórdão)» (tradução provisória).

1 — Ver, nomeadamente, o acórdão de 31 de Outubro de 1974 no processo 15/74, Centrafarm/Sterling Drug, Recueil, p. 1147, 1162, n.° 7.

2 — Acórdão de 14 de Setembro de 1982 no processo 144/81, Keurkoop/Nancy Kean Gifts, Recueil, p. 2853.

9. Por outro lado, apesar da lei uniforme do Benelux proteger os produtos que não beneficiaram de qualquer notoriedade de facto no meio industrial ou comercial em causa *no território do Benelux* no decurso dos *cinquenta anos* que precedem o depósito do desenho ou modelo (n.° 15 do acórdão), o Tribunal declarou

«que, no seu estado actual de desenvolvimento, o direito comunitário não levanta obstáculos à adopção de disposições nacionais do tipo das contidas na lei uniforme do Benelux, descritas pelo órgão jurisdicional nacional» (n.° 1 do dispositivo) (tradução provisória).

10. No entanto, a Fiamma alega ainda que, ao contrário do que se passa quanto aos desenhos e modelos, discutidos no processo Keurkoop, a harmonização das legislações nacionais em matéria de patentes fez progressos significativos e no plano comunitário há mesmo um acordo sobre as disposições substanciais do direito das patentes, que abrange a característica da novidade. É, pois, necessário ter em conta esta evolução.

11. Ora, o que é que se constata na realidade? A Convenção do Luxemburgo de 1975 relativa à patente europeia para o mercado comum (Convenção sobre a Patente Europeia) continua sem entrar em vigor.

12. Se é certo que a Convenção de Estrasburgo de 1963 sobre a unificação de certos elementos do direito das patentes de invenção e a de Munique de 1973 sobre a concessão das patentes europeias (Convenção sobre a Patente Europeia) também incorporam o princípio da novidade absoluta, é um facto que essas convenções não fazem parte da ordem jurídica comunitária.

13. Aliás, só entraram em vigor após a concessão da patente em causa à sociedade Thetford (a Convenção de Estrasburgo, em 1 de Agosto de 1980, e a Convenção de Munique, no que respeita ao Reino Unido, em 7 de Outubro de 1977).

14. Por último, tanto a Convenção de Munique como a Convenção do Luxemburgo permitem a subsistência das patentes nacionais paralelamente às patentes europeias. A patente da Thetford, dado que não foi requerida ao abrigo da Convenção de Munique, é uma patente puramente nacional e continua a ser regida pelas disposições do direito britânico.

15. Em resumo, considero pois que o acórdão Keurkoop constitui um precedente pertinente e que não há razão para não aplicar no presente processo a jurisprudência constante do Tribunal segundo a qual a definição das condições da existência dos direitos de propriedade industrial e comercial cabe aos Estados-membros [1], ainda que a disparidade das legislações nacionais que daí resulta coloque entraves à livre circulação de mercadorias. Assim, nos acórdãos Parke Davis e Deutsche Grammophon [3], por exemplo, os direitos neerlandês e alemão previam direitos de propriedade industrial ou comercial desconhecidos, respectivamente, em Itália e em França. No entanto, o Tribunal não pôs em causa o direito dos Estados-membros de concederem livremente direitos de propriedade industrial ou comercial, na acepção do artigo 36.°, direitos esses cuja disparidade estava no entanto na origem de um entrave potencial à livre circulação das mercadorias.

1 — Ver, nomeadamente, o acórdão de 31 de Outubro de 1974 no processo 15/74, Centrafarm/Sterling Drug, Recueil, p. 1147, 1162, n.° 7.

3 — Acórdão de 29 de Fevereiro de 1968 no processo 24/67, Parke Davis e outros, Recueil, p. 82, 109; acórdão de 8 de Junho de 1971 no processo 78/70, Deutsche Grammophon/Metro, Recueil, p. 487.

16. Eis o que se me oferece dizer a respeito da primeira frase do artigo 36.° que, segundo a opinião dos agentes do Reino Unido e da Thetford, é a única a que o Court of Appeal se quis referir.

17. Creio, no entanto, que estaria a proceder a uma análise incompleta do problema se omitisse a segunda frase do artigo 36.° Com efeito, o órgão jurisdicional nacional não pergunta apenas se uma patente concedida nas condições descritas constitui propriedade industrial ou comercial, mas se se trata de propriedade industrial ou comercial susceptível de ser protegida nos termos do artigo 36.° do Tratado de Roma.

18. Ora, não seria esse o caso se a proibição ou a restrição às importações baseada na existência da patente constituísse um meio de discriminação arbitrária ou uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros, na acepção da segunda frase do artigo 36.°

19. É possível, com efeito, que uma sentença do tribunal proibindo a importação de um produto, proferida devido à existência de uma patente, possa constituir essa discriminação ou restrição pelo simples facto de a patente ter sido concedida em condições tais que daí pudesse deduzir-se uma intenção proteccionista.

20. No caso sub judice não se trata, portanto, de determinar, como nos pede a Fiamma, se uma patente como a concedida à Thetford constitui uma verdadeira patente (resulta com efeito da legislação britânica que é esse o caso), mas se, tendo em conta as circunstâncias em que ela foi concedida (isto é, apesar da existência de publicações datando de há mais de cinquenta anos) a proibição de importar os produtos deste tipo não constitui uma discriminação arbitrária ou uma restrição dissimulada ao comércio.

21. É sob esse ângulo que o exemplo citado pela Fiamma da concessão de uma patente a uma simples bola de futebol nos pode ajudar. Efectivamente, se um Estado-membro concedesse uma patente a tal objecto de uso corrente, fá-lo-ia sem qualquer dúvida para reservar uma situação de monopólio para um produtor nacional, praticando assim uma restrição dissimulada ao comércio na acepção da segunda frase do artigo 36.°

22. Aliás, foi também com base na segunda frase do artigo 36.° que o Tribunal, no processo Sekt-Weinbrand [4] citado em apoio da sua tese pela Fiamma, declarou existir violação do artigo 30.° do Tratado, dado que o direito alemão concedia a protecção prevista para as denominações de origem a denominações que, no momento da concessão da protecção, tinham apenas a natureza de denominações genéricas.

23. Poderá dizer-se que o facto de se proteger um produto objecto de patente contra importações provenientes de outro Estado-membro, apesar da novidade relativa da invenção, pode constituir, de forma análoga, uma discriminação arbitrária ou restrição dissimulada ao comércio?

24. É certo que, de acordo com a jurisprudência constante do Tribunal, o objecto específico das patentes é

4 — Acórdão de 20 de Fevereiro de 1975 no processo 12/74, Comissão/Alemanha, Recueil, p. 181, 200, n.° 16.

«a concessão ao inventor de um direito exclusivo de primeira comercialização do produto em causa, com o fim de lhe permitir obter a *recompensa do seu esforço de invenção*» [5] (tradução provisória).

25. Em consequência, quando não há qualquer esforço a recompensar, uma proibição de importação não pode ser mais do que a expressão de uma atitude discriminatória ou proteccionista (exemplo da bola de futebol).

26. O Reino Unido e a Comissão alegam que neste caso há recompensa de um esforço, o do autor da «redescoberta», que põe à disposição do país uma invenção esquecida. Este raciocínio parece-me válido, tanto mais que são *unicamente as descrições de patentes* com mais de 50 anos que são excluídas do estado actual da técnica pela Secção 50 do Patents Act de 1949. Ou seja, publicações sob outras formas que não descrições de patentes, bem como utilizações anteriores que remontam a mais de 50 anos, podem ser utilizadas para obter a anulação de uma patente (recordemos que é apenas a título de hipótese de trabalho que o órgão jurisdicional nacional nos pede que partamos do princípio de que a patente da Thetford é válida face ao direito britânico). O carácter anterior só é ignorado quando a invenção antiga existe apenas sob a forma de velhos documentos depositados no Patents Office. Neste contexto, parece-me possível falar em redescoberta e na respectiva recompensa, seja porque o novo inventor ignorava tudo das antigas descrições e fez uma invenção completamente independente delas, seja porque as descobriu no arquivo do organismo das patentes e desenvolveu, a partir daí, um produto moderno.

27. Há outros argumentos que tendem a provar que não nos encontramos numa das situações visadas pela segunda frase do artigo 36.° Em primeiro lugar, a Secção 50 do Patents Act de 1949, nas suas alíneas a) e b), não faz distinção entre os processos que expõem uma invenção e que foram apresentados para um pedido de patente no Reino Unido ou noutro país: em ambos os casos os processos datando de há mais de 50 anos não são tomados em consideração. (Não foi aliás contestado que os processos relativos aos pedidos de patentes feitos no estrangeiro estão disponíveis no Patents Office britânico)

28. É também evidente que os cidadãos estrangeiros que requerem uma patente no Reino Unido gozam dos mesmos direitos que os cidadãos britânicos relativamente à regra dos 50 anos. Assim, se a Fiamma tivesse apresentado um pedido de patente antes da Thetford e se o seu produto não estivesse descrito em qualquer publicação disponível no Reino Unido, a Fiamma teria obtido uma patente britânica. Teria sido possível fazer respeitar essa patente tanto face às importações (salvo dos seus próprios produtos comercializados com o seu consentimento nos outros Estados-membros) como face a eventuais violadores estabelecidos no território britânico.

29. É, pois, possível concluir que uma proibição ou uma restrição à importação, concedida para protecção dos direitos exclusivos do detentor de uma patente concedida para uma invenção cuja novidade teria podido ser contestada na ausência da regra dos 50 anos, não teria o carácter de discriminação arbitrária ou de restrição dissimulada ao co-

5 — Ver em último lugar o acórdão de 9 de Julho de 1985 no processo 19/84, Pharmon/Hoechst, Recueil, p. 2281, 2298.

mércio entre os Estados-membros na acepção da segunda frase do artigo 36.°

30. Resta-me dizer uma palavra sobre um problema conexo suscitado pela Comissão na sua resposta às questões colocadas pelo Tribunal, a saber, o facto de, nos termos do Patents Act de 1949, ser possível obter uma patente no Reino Unido para uma invenção que era livremente utilizada ou publicada (e podia portanto ser livremente utilizada) noutro Estado-membro à data do pedido. Tal como a Comissão, sou de opinião de que, se tal legislação subsistisse no momento presente, uma proibição de importar concedida com o objectivo de proteger uma patente obtida nessa base constituiria uma discriminação arbitrária ou uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros. Quanto à questão de saber se hoje se poderia invocar o Tratado para privar o titular de uma patente concedida validamente em 1969, isto é, antes da adesão do Reino Unido às Comunidades, do direito de se opor a importações, ela coloca em minha opinião problemas muito complexos que envolvem noções como as de período transitório, de segurança jurídica, de confiança legítima e de direitos adquiridos. Não é possível resolvê-las, digamos, de passagem, quando o Court of Appeal nem sequer nos interrogou sobre esse ponto.

31. Por todas as razões acima expostas, proponho ao Tribunal que dê a seguinte resposta à primeira questão:

«Uma patente ainda em vigor, que tenha sido concedida no Reino Unido ao abrigo das disposições do Patents Act de 1949 para uma invenção que, sem as disposições da Secção 50 dessa lei, teria sido considerada antecipada (por carecer de novidade) devido à existência de uma descrição do tipo das referidas nas alíneas a) ou b) da Secção 50 (1) da lei em questão, constitui propriedade industrial ou comercial susceptível de ser protegida nos termos do artigo 36.° do Tratado de Roma.»

Quanto à segunda questão

32. Através da sua segunda questão o Court of Appeal pretende saber se, supondo que uma patente como a da Thetford possa beneficiar da protecção do artigo 36.°, a única reparação autorizada nos termos deste artigo seria, como sustentou a Fiamma, uma decisão que ordene o pagamento de uma compensação razoável (ou de outra reparação pecuniária) mas não uma decisão de proibição.

33. Ora, sabemos que, segundo a jurisprudência constante do Tribunal[6]:

«a essência do direito de patente reside essencialmente na concessão ao inventor de um direito exclusivo de primeira comercialização do produto em causa, a fim de lhe permitir obter a recompensa do seu esforço de invenção. Permitir ao titular da patente *opor-se à importação* e à comercialização dos produtos fabricados no quadro de uma licença obrigatória é portanto *necessário* para lhe assegurar o essencial dos direitos exclusivos que decorrem da sua patente» (n.° 26 do acórdão) (tradução provisória).

34. Esta conclusão impõe-se *a fortiori* quando não houve sequer licença obrigatória no país de fabrico, nem qualquer forma de consentimento para a comercialização por parte do titular da patente (ver Merck/Stephar[7] e Centrafarm/Sterling).

6 — Ver acórdão Pharmon/Hoechst, já citado.

7 — Acórdão de 14 de Julho de 1981 no processo 187/80, Recueil, p. 2063.

35. A proibição de importar constitui, pois, a forma normal de proteger o objecto específico do direito do titular da patente e não podem invocar-se considerações baseadas no princípio da proporcionalidade. Seria aliás paradoxal impor ao direito britânico que tolerasse a importação dos produtos fabricados no estrangeiro sem o consentimento do proprietário da patente, quando, se eles fossem fabricados no Reino Unido, uma sentença de proibição permitiria pôr fim à actividade do fabricante.

36. Em contrapartida, a situação seria inteiramente diferente se, mantendo-se constantes as restantes condições, o violador de patente estabelecido no país em causa pudesse apenas ser condenado no pagamento de *royalties* mas não pudesse ser atingido por uma sentença que o obrigasse a cessar o fabrico. Nesse caso, uma proibição destinada apenas aos importadores constituiria uma discriminação arbitrária na acepção da segunda frase do artigo 36.° É o que resulta do acórdão do Tribunal de 3 de Março de 1988 (no processo 434/85, Allen and Handburys Ltd/Generics Ltd, Colect. p. 1245), em que o Tribunal declarou que

«os artigos 30.° e 36.° do Tratado devem ser interpretados no sentido de que se opõem a que os tribunais de um Estado-membro emitam uma ordem que proíba a importação de outro Estado-membro de um produto que viole uma patente com a menção "licença obrigatória", contra um importador que se comprometeu a obter uma licença nas condições previstas na lei, quando, em idênticas circunstâncias, essa ordem não pode ser emitida contra quem fabrique o produto em território nacional» (n.° 23 do acórdão; ver também n.° 22).

37. Por todas as razões expostas, proponho a seguinte resposta à segunda questão:

«O artigo 36.° permite aos órgãos jurisdicionais de um Estado-membro proferir uma sentença de proibição da importação e comercialização de um produto que constitui contrafacção de um produto patenteado nesse Estado, desde que, na mesma situação, o violador de patente que fabricasse o produto no território nacional fosse igualmente atingido por uma proibição.»