CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL F. G. JACOBS

apresentadas em 9 de Março de 1995 *

1. No presente processo, o Reino de Espanha procura obter a anulação do Regulamento (CEE) n.° 1768/92 do Conselho, relativo à criação de um certificado complementar de protecção para os medicamentos (a seguir «regulamento») [1]. O regulamento consagra um período mais longo de protecção das patentes em relação a medicamentos que necessitem de autorização prévia à sua colocação no mercado. A Espanha afirma que a Comunidade não tem competência para agir em matéria de direito das patentes e, subsidiariamente, que o regulamento só podia ter sido aprovado com base no artigo 235.° do Tratado e não, como aconteceu, com base no artigo 100.°-A. A Grécia interveio em apoio da Espanha, e a França e a Comissão em apoio do Conselho.

O regulamento

2. De acordo com o seu preâmbulo, o regulamento tem vários objectivos diferentes. O preâmbulo começa por referir o facto de o desenvolvimento de medicamentos implicar uma investigação longa e onerosa, pelo que é necessário um nível suficiente de protecção para encorajar essa investigação. Está subjacente a ideia de que podem existir riscos de deslocação de centros de investigação para países terceiros, minando assim o desenvolvimento da medicina na Europa. De acordo com o Governo francês, antes da aprovação do regulamento, as leis do Japão e dos Estados Unidos concediam uma protecção superior à das leis da maior parte dos Estados-Membros. O problema reside no lapso de tempo entre o depósito de um pedido de patente e a autorização de colocação no mercado, que reduz a protecção efectiva conferida pela patente a um período insuficiente para amortizar os investimentos efectuados na investigação.

3. O preâmbulo também afirma que é conveniente prever uma solução uniforme a nível comunitário, dado que a divergência das legislações nacionais é susceptível de criar obstáculos à livre circulação dos medicamentos na Comunidade, afectando, assim, directamente o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno. Isso explica a escolha de um regulamento como o meio normativo mais apropriado de estabelecer regras para

«... criar um certificado complementar de protecção para os medicamentos relativamente aos quais tenha sido dada autorização de colocação no mercado e que possa ser

* Língua original: inglês.

1 — JO L 182, p. 1.

obtido a pedido do titular de uma patente nacional ou europeia nos mesmos termos em cada Estado-Membro».

4. O artigo 2.° do regulamento determina a sua aplicabilidade aos

«produtos protegidos por uma patente no território de um Estado-Membro e sujeitos, enquanto medicamentos, antes da sua colocação no mercado, a um processo de autorização administrativa por força das Directivas 65/65/CEE [2] ou 81/851/CEE [3] ...»

5. O artigo 3.° enumera as condições necessárias para a obtenção de certificados, nomeadamente a protecção do produto por patente de base em vigor no Estado-Membro em que o pedido for apresentado, a obtenção de autorização válida de comercialização (nos termos definidos no artigo 2.°), a inexistência anterior de certificado para o produto e a autorização acima referida ser a primeira autorização para colocar o produto no mercado como medicamento.

2 — JO 1965, 22, p. 369, EE 13 F1 p. 18, alterada em último lugar pela Directiva 89/341/CEE (JO L 142, p. 11).

3 — JO L 317, p. 1, EE 13 F12 p. 3, alterada em último lugar pela Directiva 90/676/CEE (JO L 373, p. 15).

6. O objecto da protecção concedida pelo certificado é definido no artigo 4.°:

«Dentro dos limites da protecção assegurada pela patente de base, a protecção conferida pelo certificado abrange apenas o produto coberto pela autorização de colocação no mercado do medicamento correspondente para qualquer utilização do produto, como medicamento, que tenha sido autorizada antes do termo da validade do certificado.»

Os efeitos do certificado encontram-se especificados no artigo 5.°:

«Sem prejuízo do disposto no artigo 4.°, o certificado confere os mesmos direitos que os conferidos pela patente de base e está sujeito às mesmas limitações e obrigações.»

O artigo 6.° confirma que só o titular da patente de base ou os seus sucessores têm direito ao certificado.

7. O artigo 13.° determina a duração do certificado. Este produz efeitos no termo legal da validade da patente de base, sendo válido por um determinado período, calculado por referência ao período decorrido entre a data

da apresentação do pedido da patente de base e a data da primeira autorização de colocação no mercado na Comunidade: este último, deduzido de cinco anos, corresponde à duração do certificado, que não poderá ser superior a cinco anos.

8. Um exemplo hipotético (confinado a um único Estado-Membro) poderá ilustrar o modo de funcionamento do sistema. Suponha-se que foi apresentado em 1990 um pedido de patente de base, expirando a patente em 2010. Se a autorização de comercialização for concedida em 1997, o certificado começará a produzir efeitos em 2010, por um período de sete anos menos cinco, expirando assim em 2012.

9. O regulamento contém muitas outras normas, mas estas são mais de natureza processual, tendo assim um interesse limitado para o presente processo.

A competência da Comunidade

10. A Espanha sustenta que a Comunidade não tem quaisquer competências em matéria de direito das patentes. Afirma que isso decorre dos artigos 36.° e 222.° do Tratado e é confirmado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça, que distingue entre a existência e o exercício de direitos de propriedade intelectual.

11. A este respeito, a Espanha refere o acórdão Parke, Davis and Co. [4], onde o Tribunal de Justiça traçou uma distinção, no âmbito dos artigos 85.° e 86.° do Tratado, entre a existência e o exercício de direitos de patente.

Da mesma forma, no acórdão Deutsche Grammophon [5], o Tribunal de Justiça declarou resultar claramente do artigo 36.° que

«... 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, todavia, ser objecto das proibições estabelecidas pelo Tratado.»

A Espanha também chama a atenção para o acórdão Constern e Grundig/Comissão [6]:

«Os artigos 36.°, 222.° e 234.° do Tratado, invocados pelas recorrentes, não se opõem à

4 — Acórdão de 29 de Fevereiro de 1968 (24/67, Colect. 1965-1968, p. 759).

5 — Acórdão de 8 de Junho de 1971 (78/70, Colect. 1971, p. 183, n.° 11).

6 — Acórdão de 13 de Julho de 1966 (56/64 e 58/64, Colect. 1965-1968, pp. 423 e 437).

incidência do direito comunitário no exercício dos direitos nacionais de propriedade industrial.»

12. A Espanha refere-se ainda ao acórdão Nold/Comissão [7], onde o Tribunal de Justiça declarou, em relação aos direitos de propriedade em geral:

«Na ordem jurídica comunitária, é igualmente legítimo manter em relação a estes direitos a aplicação de determinados limites justificados pelos objectivos de interesse geral prosseguidos pela Comunidade, desde que não afectem a substância destes mesmos direitos.»

13. Finalmente, a Espanha encontra confirmação do seu ponto de vista no acórdão Comissão/Reino Unido [8], onde o Tribunal de Justiça afirmou:

«No estado presente do direito comunitário, as normas relativas às patentes ainda não foram objecto de uma unificação no seio da Comunidade, nem de uma aproximação das legislações... Nestas condições, compete ao legislador nacional determinar as condições e as modalidades da protecção conferida pela patente.»

14. A Espanha deduz da jurisprudência referida que a Comunidade não tem competência para regular aquilo a que chama direito substantivo das patentes, podendo apenas harmonizar os aspectos relativos ao exercício de direitos de propriedade intelectual susceptíveis de ter alguma influência na realização dos objectivos gerais do Tratado. Afirma que a adopção do regulamento excede a competência da Comunidade, dado que, na prática, alarga a duração da protecção da patente, que considera integrar a substância do direito das patentes.

15. Do ponto de vista da Espanha, o direito das patentes tem um estatuto em direito comunitário diferente do dos outros direitos de propriedade intelectual, tal como as marcas. Em matéria de patentes, a Comunidade ainda não actuou, e o regulamento, afirma, constitui uma grave violação da soberania dos Estados-Membros, que nunca consentiram na transferência para a Comunidade de competências nesta área. Afirma também que o Tribunal de Justiça, ao aplicar as normas de direito comunitário, adopta um ponto de vista muito mais restritivo em relação, por exemplo, a marcas do que a patentes, onde é mais permissivo.

7 — Acórdão de 14 de Maio de 1974 (4/73, Recueil, p. 491, n.º 14).

8 — Acórdão de 18 de Fevereiro de 1992 (C-30/90, Colect., p. I-829, n.ºs 16 e 17). V. também os n.ºs 12 e 13 do acórdão de 18 de Fevereiro de 1992, Comissão/Itália (C-235/89, Colect., p. I-777), de idêntico conteúdo.

16. Na sua réplica à contestação do Conselho, a Espanha também indica que o Tribunal de Primeira Instância observou que, no presente estado do direito comunitário, não foram transferidos para a Comunidade poderes na área da propriedade intelectual e comercial [9]. Esta observação foi feita no âmbito da resposta daquele Tribunal a alegações baseadas em suposta violação da Convenção de Berna, de que a Comunidade não é parte.

17. A Grécia, que intervém em apoio da Espanha, também defende o ponto de vista de que a Comunidade não dispõe de competência em matéria de direito das patentes. Contudo, não apresenta quaisquer outros argumentos.

18. Os argumentos da Espanha não me convencem. Parece-me que assentam numa leitura incorrecta da jurisprudência do Tribunal de Justiça e numa interpretação errada das normas que determinam o alcance das competências comunitárias.

19. Embora a Espanha pareça sugerir que o direito das patentes constitui um caso especial e que a competência comunitária pode ser mais lata em relação a outros direitos de propriedade intelectual, a jurisprudência que cita não se limita ao direito das patentes e nada indica que se *não* aplique a todos aqueles direitos. Assim, caso a jurisprudência citada apoiasse o argumento da falta de competência da Comunidade, abrangeria qualquer medida que afectasse a substância do direito da propriedade intelectual. Isso, por sua vez, significaria que uma série de outros actos da Comunidade padecem de incompetência. Referirei apenas um exemplo: a Directiva 93/98/CEE do Conselho harmoniza o prazo de protecção dos direitos de autor e de certos direitos conexos [10], que, caso o ponto de vista da Espanha esteja correcto, afecta a substância dos direitos de autor, não cabendo assim na competência comunitária.

20. A jurisprudência citada pela Espanha distingue efectivamente entre a existência e o exercício de direitos de propriedade intelectual. Fá-lo, contudo, em relação à aplicação de normas substantivas do Tratado, tais como os artigos 30.°, 36.°, 85.° e 86.°, e não com o objectivo de determinar o âmbito da competência da Comunidade para harmonização de legislações nacionais, ou para criar novas normas. É este o teor dos acórdãos Constern e Grundig/Comissão [11], Parke, Davis and Co. [12], Deutsche Grammophon [13], Comissão/Reino Unido e Comissão/Itália [14], e de numerosos outros acórdãos, muitos dos

9 — Acórdão de 10 de Julho de 1991, RTE/Comissão (T-69/89, Colect., p. II-485, n.° 102). V. também o acórdão de 10 de Julho de 1991, BBC/Comissão (T-70/89, Colect., p. II-535, n.° 76). Estes processos são geralmente designados como os processos «Magill».

10 — JO L 290, p. 9.

11 — Já referido, nota 6.

12 — Já referido, nota 4.

13 — Já referido, nota 5.

14 — Já referido, nota 8.

quais referidos pela Comissão nas suas observações.

21. Como salientam acertadamente o Conselho, a Comissão e o Governo francês, a jurisprudência do Tribunal de Justiça não sugere de forma alguma que a regulamentação da substância da propriedade intelectual caia fora da esfera de competência da Comunidade.

22. No importante processo Simmenthal [15], o Tribunal de Justiça declarou claramente que o artigo 36.° do Tratado:

«... não pretende reservar determinadas matérias para a competência exclusiva dos Estados-Membros, antes admite que as legislações nacionais derroguem o princípio da livre circulação, na medida em que isso se revele e permaneça justificado para alcançar os objectivos prosseguidos por este artigo.»

Parece-me que os argumentos da Espanha assentes no artigo 36.° não podiam ser refutados mais claramente.

23. É verdade que o acórdão Simmenthal respeita apenas ao artigo 36.° do Tratado e não à competência da Comunidade em geral. Contudo, no parecer de 15 de Novembro de 1994, relativo à competência da Comunidade para celebrar o acordo que cria a Organização Mundial do Comércio [16], o Tribunal de Justiça apreciou argumentos mais gerais no sentido de a Comunidade não ser competente em relação a certos aspectos do direito da propriedade intelectual. Com efeito, alguns Estados-Membros afirmaram que as disposições do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPs) relativas às medidas a tomar para assegurar uma protecção eficaz dos direitos de propriedade intelectual, como a garantia de um processo leal e equitativo, as regras quanto à produção de prova, o direito de ser ouvido, a fundamentação das decisões, o direito de recurso, as medidas provisórias e as indemnizações, são da competência dos Estados-Membros. O Tribunal de Justiça rejeitou este argumento, de novo em termos bastante claros: [17]

«Se este argumento dever ser entendido como significando que todas estas questões fazem parte de uma espécie de domínio reservado dos Estados-Membros, não pode ser acolhido. A Comunidade tem inequivocamente competência para harmonizar as normas nacionais sobre estas matérias, desde que elas tenham, utilizando a formulação do artigo 100.° do Tratado, 'incidência directa no estabelecimento ou no funcionamento do mercado comum'.»

15 — Acórdão de 15 de Dezembro de 1976 (35/76, Recueil, p. 1871, n.° 24). V. também os acórdãos de 5 de Outubro de 1977, Tedeschi (5/77, Recueil, p. 1555, n.° 34), e de 12 de Julho de 1979, Comissão/Alemanha (153/78, Recueil, p. 2555, n.° 5).

16 — Parecer 1/94.

17 — V. n.° 104 do parecer.

24. Esta parte do parecer não incide, naturalmente, sobre a «substância» dos direitos de propriedade intelectual, mas sobre questões de aplicação. Parece-me, contudo, que o parecer 1/94 vem reforçar o ponto de vista de que, em princípio, a Comunidade pode regular todos os aspectos da propriedade intelectual, na medida em que isso seja necessário para alcançar algum dos seus objectivos. O Tribunal de Justiça não o afirmou expressamente, pois a questão em apreciação era a de saber se a Comunidade tinha competência exclusiva (e não simplesmente competência) para celebrar o Acordo TRIPs [18]. Mas declarou, noutra parte do parecer, que [19]

«... a Comunidade tem, em matéria de propriedade intelectual, uma competência de harmonização das legislações nacionais nos termos dos artigos 100.° e 100.°-A e pode basear-se no artigo 235.° para criar títulos novos que venham sobrepor-se aos títulos nacionais, como fez com o regulamento sobre a marca comunitária [Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1)]».

25. A competência legislativa da Comunidade também foi explicitamente confirmada no processo IHT Internationale Heiztechnik e Danziger [20], no qual o Tribunal de Justiça teve que decidir se os Estados-Membros tinham o dever de criar determinada norma relativa a marcas; a norma em questão, que teria impedido que a cessão de uma marca nacional fosse válida apenas em parte da Comunidade, respeitava manifestamente à substância do direito. O Tribunal de Justiça declarou:

«É ao legislador comunitário que compete prescrever aos Estados semelhante obrigação através de uma directiva adoptada nos termos do artigo 100.°-A do Tratado CEE, uma vez que a eliminação dos obstáculos devidos à territorialidade das marcas nacionais é necessária para o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno, ou enunciar ele mesmo directamente a norma legal num regulamento adoptado nos termos da mesma disposição.»

Como foi acima referido, não há qualquer razão para distinguir, em relação à competência legislativa da Comunidade, entre direitos de marca e de patente.

26. Do exposto decorre que não se pode afirmar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça confirma o ponto de vista da Espanha de que a Comunidade não tem competência para regular a substância do direito das

18 — V. também o n.° 14 do parecer.
19 — V. n.° 59.
20 — Acórdão de 22 de Junho de 1994 (C-9/93, Colect., p. I-2789, n.° 58).

patentes. Esta conclusão é inteiramente concordante com os princípios que regem a distribuição de poderes entre a Comunidade e os Estados-Membros. A Comunidade só pode agir dentro dos limites dos poderes que lhe são conferidos pelo Tratado e dos objectivos que este lhe atribui (v. o artigo 3.°-B, inserido pelo Tratado da União Europeia). Os poderes mais importantes relacionados com o presente processo que me vêm à ideia são, naturalmente, os contidos no artigo 100.°-A do Tratado, relativo ao estabelecimento e ao funcionamento do mercado interno. Regressarei a este preceito na próxima secção, uma vez que foi usado — e é contestado — como base legal do regulamento em causa neste processo. Limitar-me-ei a observar neste momento que a aplicação do artigo 100.°-A conduz geralmente a legislação comunitária relativa às áreas mais diversas de direito nacional, como a protecção do ambiente [21], da saúde pública, dos consumidores e, também, da propriedade intelectual.

27. Não há qualquer disposição relevante do Tratado que afaste expressamente a competência legislativa da Comunidade nesta área. Na realidade, há muito poucas disposições deste tipo no Tratado e a maioria, senão a totalidade, foram inseridas pelo Tratado da União Europeia: v, por exemplo, os artigos 127.°, n.° 4 (formação profissional), 128.°, n.° 5 (política cultural) e 129.°, n.° 4 (saúde pública), que excluem expressamente, todos eles, «qualquer harmonização das disposições legislativas e regulamentares dos Estados-Membros». Contudo, não há normas deste tipo em relação ao direito das patentes ou ao direito da propriedade intelectual em geral.

28. A Espanha parece sustentar que o artigo 222.° do Tratado deve ser interpretado no sentido de afastar a harmonização da substância dos direitos de propriedade intelectual. O artigo 222.°, recorde-se, dispõe que o Tratado «em nada prejudica o regime da propriedade nos Estados-Membros.» Em meu entender, a interpretação desta norma pela Espanha está errada. O Governo do Reino Unido já tinha apresentado um argumento semelhante no processo Comissão/Reino Unido [22], ao sustentar (no que foi apoiado pela Espanha) que o dever de fabricar produtos protegidos por uma patente no território nacional se integrava num regime de propriedade (industrial), na acepção do artigo 222.° do Tratado, que «são da exclusiva competência do legislador nacional as normas atinentes à própria existência dos direitos de propriedade industrial» [23] e que, portanto, o artigo 30.° do Tratado não podia ter quaisquer efeitos sobre aquelas normas. O Tribunal de Justiça rejeitou aquele argumento nos seguintes termos: [24]

«... as normas do Tratado, nomeadamente as do artigo 222.°... não podem ser interpreta-

21 — Confirmada pelo Tribunal de Justiça no acórdão de 11 de Junho de 1991, Comissão/Conselho (C-300/89, Colect., p. I-2867).

22 — Já referido, nota 8.

23 — V. o relatório para audiência, p. I-843.

24 — V. n.° 18 do acórdão; v. também os pontos 8 e 9 das conclusões do advogado-geral Van Gerven.

das no sentido de que reservam para o legislador nacional, em matéria de propriedade industrial e comercial, o poder de adoptar medidas que violem o princípio da livre circulação de mercadorias no mercado comum tal como ele está previsto e é organizado pelo Tratado».

É verdade que aquele caso respeitava à aplicação de normas substantivas do Tratado a direito nacional das patentes, não incidindo sobre a extensão dos poderes legislativos da Comunidade na área das patentes. Parece-me, contudo, que esta diferença é irrelevante para efeitos do presente processo. O Tribunal de Justiça afirmou claramente que o argumento da competência nacional exclusiva em matérias cobertas pelo artigo 222.° do Tratado não é correcto e não vejo razão para esta conclusão não ser também válida em relação ao exercício da competência da Comunidade. Se o artigo 222.° não evita que certas normas nacionais (nomeadamente as que exigem que os produtos protegidos por patente sejam fabricados no território nacional) sejam consideradas incompatíveis com o artigo 30.° do Tratado e, assim, inválidas, não vejo como poderia impedir a Comunidade de exercer as suas competências no âmbito das patentes.

29. A doutrina dominante parece concordar que o artigo 222.° exprime, essencialmente, a neutralidade do Tratado em relação a «regimes» nacionais de propriedade, incluindo fenómenos como as nacionalizações e as privatizações [25]. A este respeito, pode referir-se o artigo 83.° do Tratado CECA:

«A instituição da Comunidade em nada prejudica o regime de propriedade das empresas sujeitas às disposições do presente Tratado.»

No artigo 222.° não se encontra a referência às empresas, talvez por o Tratado CE também se aplicar a pessoas singulares. De qualquer forma, creio que as duas disposições exprimem a mesma ideia.

30. Nas conclusões apresentadas no processo Hauer, o advogado-geral Capotorti considerou o artigo 222.° no contexto da relação entre o direito fundamental à propriedade privada e o direito comunitário. Em meu entender, este é, realmente, o correcto contexto de aplicação do artigo 222.° O advogado-geral sustentou que

«... a norma expressa no artigo 222.° do Tratado CEE... impossibilita defender que a

25 — Mégret: *Le droit de la CEE*, volume 15, Bruxelles, 1987, p. 421; Groeben, Thiesing, Ehlermann: *Kommentar zum EWG-Vertrag*, Baden-Baden, 1991, pp. 5577 e 5578; Smit e Herzog: *The Law of the European Economic Community*, New York, pp. 6-216.61; Grabitz: *Kommentar zum EWG-Vertrag*, München, capítulo relativo ao artigo 222.°

propriedade privada é, no direito comunitário, mais claramente defendida ou, pelo contrário, concebida de forma restritiva; a verdade é que — abstraindo dos limites impostos expressamente por algumas normas dos Tratados, particularmente do Tratado que institui a CEEA — o artigo citado confirma que os Tratados não quiseram impor aos Estados-Membros ou introduzir na ordem jurídica comunitária *qualquer* nova concepção ou regime de propriedade. [26]»

31. Note-se também que o regulamento em causa não «prejudica» as normas dos Estados-Membros que regem a propriedade: limita-se a alargar a protecção de patentes a medicamentos sujeitos a autorização de comercialização. Além do mais, só o faz para compensar o período mais curto de protecção efectiva resultante da necessidade de autorização de comercialização.

32. O Conselho argumenta que a questão da competência da Comunidade não pode ser dissociada da questão de saber se o artigo 100.°-A constitui a base legal adequada para a adopção daquele diploma. Isso é inteiramente correcto e se a Espanha não tivesse argumentado que, em princípio, a Comunidade é incompetente para a aprovação do regulamento em causa, eu teria apenas considerado esta última questão, que passo agora a abordar.

26 — Acórdão de 13 de Dezembro de 1979 (44/79, Recueil, p. 3727, ponto 7 das conclusões).

A base jurídica do regulamento

33. A Espanha afirma que o regulamento não pode ser correctamente baseado no artigo 100.°-A do Tratado, pois não contribui para o estabelecimento ou o funcionamento do mercado interno, e que, caso a Comunidade seja de algum modo considerada competente, o regulamento só poderia ser aprovado com base no artigo 235.°

34. A Espanha sustenta que o regulamento, ao alargar a duração da protecção das patentes, também alarga a compartimentação do mercado interno e não elimina distorções de concorrência, porque continuará a ser possível invocar o artigo 36.° do Tratado. Além disso, e dado que o certificado não pode ser dissociado da patente de base, que se rege pelo direito nacional, a sua aplicação variará de Estado-Membro para Estado-Membro. Uma destas diferenças de aplicação, de acordo com a Espanha, consiste na duração da patente, que depende da data em que foi apresentado o pedido da patente de base. Daí decorre que o objecto da protecção concedida pelo certificado, tal como a duração daquela, podem diferir de um Estado-Membro para outro.

35. A Espanha refere também uma afirmação alegadamente feita pelo Serviço Jurídico do Conselho, de acordo com a qual a base legal correcta do regulamento era o artigo 235.° do Tratado. O Conselho pede ao Tribunal de Justiça que não considere este argumento,

pois não autorizou a Espanha a revelar aquela afirmação, de acordo com o seu regulamento interno. Aparentemente, os pareceres fornecidos pelo Serviço Jurídico são normalmente apensos à acta da reunião em questão do Conselho. O regulamento interno do Conselho determina que, à parte algumas excepções, as deliberações do Conselho se encontram sujeitas a «segredo profissional», mas que o Conselho pode autorizar a apresentação de cópias ou extractos das actas para uso em processo judicial [27]. De qualquer forma, parece claro que, na falta de autorização expressa do Conselho, os pareceres do Serviço Jurídico do Conselho não podem ser utilizados em processo no Tribunal de Justiça. Isso seria, naturalmente, prejudicial ao interesse público no fornecimento de pareceres jurídicos independentes [28]. No presente caso, a Espanha não apresentou qualquer documento do Serviço Jurídico do Conselho, limitando-se a referir, nas suas alegações, a posição pretensamente tomada por aquele serviço. Mas é claro que o mesmo princípio se deve aplicar. Deve assim ser esclarecido que a afirmação alegadamente feita pelo Serviço Jurídico do Conselho não pode ser tomada em consideração.

36. A Espanha acrescenta que o regulamento não contribui para a realização dos objectivos enunciados no artigo 8.°-A (agora 7.°-A) do Tratado, e que, na realidade, tem apenas por objectivo corrigir insuficiências na protecção da investigação farmacêutica. A conclusão da Espanha é que, caso o Tribunal de Justiça aceitasse que a Comunidade é competente para a adopção de tal legislação, decidindo assim que o Tratado não tem que ser alterado para conferir essa competência à Comunidade, o regulamento só podia ter sido aprovado com base nos artigos 100.° ou 235.° do Tratado, pois estes preceitos não desrespeitam a soberania nacional, sendo necessária unanimidade do Conselho.

37. Contudo, parece claro que a escolha entre os artigos 100.° ou 235.° do Tratado como base jurídica para a adopção de actos comunitários não é determinada por considerações de soberania nacional. Como observa o Conselho, o Tribunal de Justiça tem sustentado constantemente que

«... no quadro do sistema de competências da Comunidade, a escolha da base jurídica de um acto não pode depender somente da convicção de uma instituição quanto ao fim prosseguido, mas deve fundar-se em elementos objectivos, susceptíveis de controlo jurisdicional» [29].

Entre estes factores contam-se o objectivo e o conteúdo da medida [30], mas não considera-

27 — No período em causa, o regulamento interno adoptado pelo Conselho em 24 de Julho de 1979 (79/868/CECA, CEE, Euratom), JO L 268, p. 1, artigo 18.°, EE 01 F3 p. 12; v., actualmente, a Decisão 93/662/CE do Conselho, de 6 de Dezembro de 1993, que adopta o regulamento interno do Conselho (JO L 304, p. 1, artigo 5.°).

28 — V. o acórdão de 18 de Maio de 1982, AM & S Europe/Comissão (155/79, Recueil, p. 1575, n.os 18 e segs.).

29 — Acórdão de 26 de Março de 1987, Comissão/Conselho (45/86, Colect., p. 1493, n.° 11). V. também o acórdão Comissão/Conselho, referido na nota 21, n.° 10.

30 — Acórdão Comissão/Conselho, referido na nota 21, n.° 10.

ções de soberania nacional. Tais considerações podem determinar a divisão de poderes entre a Comunidade e os Estados-Membros na alteração dos Tratados; não podem, contudo, afectar a escolha da base jurídica de medidas comunitárias específicas.

38. No processo Comissão/Conselho referido no ponto anterior, o Tribunal de Justiça também declarou que

«Resulta dos próprios termos do artigo 235.° que o recurso a este artigo como base jurídica de um acto não é justificado a não ser que qualquer outra disposição do Tratado não confira às instituições comunitárias a competência necessária para praticar tal acto» [31].

Decorre do exposto que o recurso da Espanha só pode ser procedente se se verificar que o artigo 100.°-A do Tratado não confere competência para a aprovação do regulamento em causa. É verdade que, no parecer 1/94, o Tribunal de Justiça declarou, como já foi citado [32], que em matéria de propriedade intelectual, a Comunidade tem competência para harmonização das legislações nacionais nos termos dos artigos 100.° e 100.°-A e que se pode basear no artigo 235.° para criar títulos novos que venham sobrepor-se aos títulos nacionais, como fez com o regulamento sobre a marca comunitária [33]. Contudo, o regulamento em causa neste processo não cria novos títulos que se venham sobrepor aos títulos nacionais; não era assim necessário recorrer ao artigo 235.°

39. A Espanha também refere o artigo 100.° do Tratado, mas este preceito apenas autoriza o Conselho a aprovar directivas, e não um regulamento, como foi julgado necessário neste caso, para alcançar a uniformidade. A Espanha não parece contestar a escolha da forma de regulamento e não apresenta outros argumentos, além do baseado na soberania nacional, para preferir o artigo 100.°

40. O Conselho defende a escolha do artigo 100.°-A. Este preceito permite à Comunidade tomar «medidas relativas à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros, que tenham por objecto o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno.» Tais medidas deveriam procurar realizar os objectivos enunciados no artigo 8.°-A (agora 7.°-A) do Tratado. Deve assim verificar-se: 1) se o regulamento é uma medida de aproximação; 2) se o regulamento tem por objecto o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno e 3) se o regulamento procura realizar os objectivos enunciados no artigo 8.°-A.

31 — Acórdão Comissão/Conselho, já referido, nota 29, n.° 13.

32 — V. nota 19.

33 — Já referido, ponto 24.

41. Quanto ao primeiro ponto, o Conselho recorda que dois Estados-Membros, a França e a Itália, instituíram, antes da aprovação do regulamento, certificados de protecção suplementar para medicamentos e que, num Estado-Membro, a Bélgica, houve uma proposta nesse sentido. Daí decorre que o regulamento, ao criar condições uniformes de atribuição de tais certificados, incluindo uma duração uniforme, aproxima as legislações nacionais, existentes ou projectadas.

Do ponto de vista do Conselho, é inegável o efeito de um certificado de protecção suplementar nas condições de concorrência. Quaisquer disparidades na concessão de tal certificado são susceptíveis de distorcer a concorrência no mercado interno se forem tomados em consideração os bem conhecidos efeitos da protecção das patentes na concorrência no mercado dos produtos em causa. O Conselho acrescenta que, dado que o certificado protege certos produtos, acaba afinal por favorecer também a livre circulação desses produtos.

42. Quanto ao segundo ponto, o Conselho invoca as condições de concorrência no mercado de produtos farmacêuticos. Refere o acórdão, Comissão/Conselho, onde o Tribunal de Justiça declarou:

43. Com base nestas considerações, o Conselho afirma que o regulamento contribui claramente para a realização dos objectivos consagrados no artigo 8.°-A (agora 7.°-A) do Tratado (terceiro ponto).

«Para a concretização das liberdades fundamentais estabelecidas no artigo 8.°, as disparidades entre as ordens jurídicas dos Estados-Membros necessitam de medidas de harmonização em domínios em que existe o risco de estas gerarem ou manterem condições de concorrência falseadas. Por esta razão, o artigo 100.°-A autoriza a Comunidade a adoptar, nos termos do processo nele previsto, as medidas relativas à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros» [34].

44. Parece-me que este raciocínio é convincente e que não é necessário dizer muito mais. Limitar-me-ei a acrescentar algumas palavras sobre o argumento da Espanha de que, dado que o regulamento alarga a protecção das patentes em relação a certos produtos, de um modo que pode variar de Estado-Membro para Estado-Membro, não contribui para a livre circulação de mercadorias, sendo, pelo contrário, susceptível de a entravar. Penso que também este argumento está errado. É certamente verdade que o regulamento não realiza uma harmonização total da protecção de patentes concedida a medicamentos; não realiza sequer a harmonização total da protecção alargada assegurada

34 — Já referido, nota 21, n.° 15.

pelo certificado de protecção suplementar, dado que o objectivo desta protecção é determinado pelo direito nacional das patentes. A harmonização total e a liberdade total de circulação de produtos protegidos por patente só podem ser alcançadas através da criação de um direito uniforme das patentes, que substitua os regimes nacionais das patentes, como aponta a Comissão. Contudo, nesta fase da integração europeia, isso não é, aparentemente, possível. Apesar disso, o regulamento consegue um certo grau de uniformidade, na medida em que cria regras uniformes sobre a protecção suplementar. Os problemas resultantes da diversidade de formas da protecção dos direitos de propriedade intelectual na legislação dos vários Estados-Membros são ilustrados por casos como o da EMI Electrola [35]. Uma das consequências do certificado instituído pelo regulamento, provavelmente a mais importante, é que a protecção da patente, no caso de produtos cobertos pelo certificado, terminará na mesma altura em todos os Estados-Membros em que o certificado tiver sido emitido, ainda que o pedido da patente de base tenha sido apresentado em anos diferentes. Isso pode ser esclarecido por um exemplo hipotético. Suponha-se que o pedido de protecção da patente foi apresentado em 1990 no Estado-Membro A, e em 1991 no Estado-Membro B, terminando a protecção da patente, respectivamente, em 2010 e 2011. A autorização de comercialização do produto é concedida em primeiro lugar no Estado-Membro C, em 1998. Isto leva ao seguinte cálculo da duração do certificado. No Estado-Membro A, essa duração é de oito (1990-1998) menos cinco anos, produzindo o certificado efeitos de 2010 a 2013. No Estado-Membro B, a duração é de sete (1991-1998) menos cinco anos, produzindo o certificado efeitos a partir de 2011 e expirando, também, em 2013.

45. É óbvio que um tal estado de coisas contribui mais para a livre circulação de mercadorias protegidas por patente do que a situação existente antes da aprovação do regulamento, na qual existia protecção alargada em certos Estados-Membros e não existia noutros [36]. Além disso, as medidas adoptadas com base no artigo 100.°-A do Tratado não necessitam de contribuir directamente para a livre circulação de mercadorias. No já citado acórdão Comissão/Conselho, o Tribunal de Justiça decidiu que uma directiva que impõe deveres relativos ao tratamento de resíduos provenientes da indústria de dióxido de titânio devia ter sido adoptada com base no artigo 100.°-A do Tratado [37], apesar do facto de a directiva dificilmente poder ser considerada relativa à livre circulação, quer dos resíduos, quer dos produtos acabados.

46. Finalmente, a Espanha afirma que o verdadeiro objectivo do regulamento é o de melhorar a posição concorrencial das empresas farmacêuticas da Comunidade nos mercados mundiais. Este objectivo, que parece estar subjacente ao regulamento, pode ser considerado um objectivo de política industrial. Não vejo, contudo, por que motivo isso não deveria ser permitido. Alguns afirmarão que considerações deste tipo estão na base de todo o programa do mercado interno, tal como concebido em 1985, e foi muito frequentemente afirmado que a concorrência nos mercados mundiais esteve na origem deste programa. Diria também que, embora

35 — Acórdão de 24 de Janeiro de 1989 (341/87, Colect., p. 79, n.° 10).

36 — Já referido, nota 35.

37 — V. *supra*, ponto 42.

esta medida date de momento anterior à entrada em vigor do Tratado da União Europeia, o Tratado CE contém agora um título sobre a indústria, de acordo com o qual a actuação da Comunidade e dos Estados-Membros terá também por objectivo «fomentar uma melhor exploração do potencial industrial das políticas de inovação, de investigação e de desenvolvimento tecnológico» (artigo 130.°, n.° 1). No n.° 3 do artigo citado, afirma-se ainda que a Comunidade «contribuirá para a realização dos objectivos enunciados no n.° 1 através das políticas e acções por si desenvolvidas em aplicação de outras disposições do presente Tratado.» Não tenho dúvidas de que estas considerações, agora expressamente manifestadas, também podiam orientar a actuação da Comunidade antes da entrada em vigor do Tratado da União Europeia.

Conclusão

47. Concluo que deve ser negado provimento ao recurso do Governo espanhol. Nestes termos, a Espanha deve ser condenada a pagar as despesas do Conselho, nos termos do n.° 2 do artigo 69.° do Regulamento de Processo. Contudo, nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, os Governos francês e grego e a Comissão deverão, como intervenientes, suportar as suas próprias despesas.

48. Sou, assim, de opinião que o Tribunal de Justiça deve:

«1) negar provimento ao recurso;

2) condenar a Espanha no pagamento das despesas do Conselho, e

3) condenar os Governos francês e grego e a Comissão a suportar as suas próprias despesas.»