ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
18 de Fevereiro de 1992 *

No processo C-235/89,

Comissão das Comunidades Europeias, representada por Giuliano Marenco, consultor jurídico, e Eric White, membro do Serviço Jurídico, na qualidade de agentes, com domicílio escolhido no Luxemburgo no gabinete de Roberto Hayder, representante do Serviço Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

demandante,

contra

República Italiana, representada pelo professor Luigi Ferrari Bravo, chefe do serviço do contencioso diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de agente, assistido por Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, com domicílio escolhido no Luxemburgo na Embaixada de Itália, 5, rue Marie-Adelaïde,

demandada,

apoiada por

Reino de Espanha, inicialmente representado por Javier Conde de Saro, director-geral da coordenação jurídica e institucional comunitária, em seguida por Alberto José Navarro González, director-geral da coordenação jurídica e institucional comunitária, e por Antonio Hierro Hernández-Mora, Abogado del Estado, do serviço do contencioso comunitário, na qualidade de agentes, com domicílio escolhido no Luxemburgo na Embaixada de Espanha, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

interveniente,

* Língua do processo: italiano.

Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, representado por Rosemary Caudwell, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de agente, assistida por Nicholas Pumfrey, QC, do Bar of England and Walles, com domicílio escolhido no Luxemburgo na Embaixada do Reino Unido, 14, boulevard Roosevelt,

interveniente,

República Portuguesa, representada por Luís Inês Fernandes, director do serviço jurídico da Direcção-Geral das Comunidades Europeias do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Isabel Mota Capitão, consultora jurídica desse mesmo serviço, e Ruy Serrão, director de serviços do Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Ministério da Indústria e Energia, na qualidade de agentes, com domicílio escolhido no Luxemburgo na Embaixada de Portugal, 33, allée Scheffer,

interveniente,

que tem por objecto obter a declaração de que, ao prever a concessão de licenças obrigatórias se o titular de uma patente de invenção industrial ou de obtenção de novas variedades vegetais não explorar a patente produzindo o produto no território italiano, a República Italiana não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 30.° do Tratado CEE,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F. A. Schockweiler e F. Grévisse, presidentes de secção, P. J. G. Kapteyn, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J. L. Murray, juízes,

advogado-geral: W. Van Gerven
secretário: D. Louterman-Hubeau, administradora principal

visto o relatório para audiência,

ouvidos os representantes das partes em alegações na audiência de 16 de Outubro de 1991,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 13 de Dezembro de 1991,

profere o presente

Acórdão

1 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal em 27 de Julho de 1989, a Comissão das Comunidades Europeias intentou, nos termos do artigo 169.° do Tratado CEE, uma acção destinada a obter a declaração de que, ao prever a concessão de licenças obrigatórias se o titular de uma patente de invenção industrial ou de obtenção de novas variedades vegetais não explorar a patente produzindo o produto no território italiano, a República Italiana não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 30.° do Tratado CEE.

2 Em Itália, as patentes de invenção industrial regulam-se, nomeadamente, pelo Decreto real n.° 1127, de 29 de Junho de 1939 (GURI n.° 189, de 14.8.1939), alterado pelo Decreto do presidente da República n.° 849, de 26 de Fevereiro de 1968 (GURI n.° 193, de 31.7.1968).

3 Nos termos do artigo 52.° do Decreto real n.° 1127/39, atrás referido: «A invenção industrial que seja objecto de uma patente deve ser explorada no território do Estado, de forma a evitar qualquer desproporção sensível da oferta relativamente às necessidades do país». O artigo 53.° desse decreto esclarece que «a introdução ou a venda no território do Estado de objectos produzidos no estrangeiro não constitui uma exploração da invenção».

4 As consequências da falta de exploração da invenção protegida por uma patente no território nacional vêm previstas nos artigos 54.°, 54.° *bis* e 54.° *ter* do Decreto

real n.° 1127/39, na redacção resultante do Decreto do presidente da República n.° 849/68, atrás referido. O artigo 54.° dispõe, no seu primeiro parágrafo: «Se, passados três anos sobre a data da concessão da patente ou quatro anos sobre a data da apresentação do pedido, caso este último prazo expire após o anterior, o titular da patente ou o seu sucessor não tiver explorado, quer directa, quer indirectamente através de uma ou mais pessoas a quem foram concedidas licenças, no território do Estado a invenção patenteada ou a explorou de forma a daí resultar uma desproporção sensível da oferta relativamente às necessidades do país, pode ser concedida uma licença obrigatória para a utilização não exclusiva da referida invenção a qualquer interessado que o solicite.»

5 As patentes de obtenção de novas variedades vegetais regem-se pelo Decreto do presidente da República n.° 974, de 12 de Agosto de 1975 (GURI n.° 109, de 26.4.1976), alterado pela Lei n.° 620, de 14 de Outubro de 1985. Nos termos do artigo 14.° deste decreto: «Aplicam-se às patentes de obtenção de novas variedades vegetais, desde que compatíveis com as disposições do presente decreto, as normas do Decreto do presidente da República n.° 849, de 26 de Fevereiro de 1968, e as suas posteriores alterações, relativas às licenças obrigatórias. A falta, suspensão ou redução da exploração prevista no artigo 1.° do referido decreto verifica-se quando o titular da patente ou o seu sucessor, quer directa, quer indirectamente, através de uma ou mais pessoas a quem foram concedidas licenças, não põe à disposição do utilizador, no território do Estado, o material de propagação ou de multiplicação da variedade vegetal patenteada, de uma forma adaptada às necessidades da economia nacional.»

6 Considerando que estas disposições nacionais constituíam medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas à importação na acepção do artigo 30.° do Tratado, a Comissão intentou a presente acção por incumprimento.

7 Para mais ampla exposição das disposições comunitárias e nacionais, da tramitação processual, bem como dos fundamentos e argumentos das partes, remete-se para o relatório para audiência. Estes elementos só serão a seguir retomados na medida necessária à fundamentação da decisão do Tribunal.

Quanto ao objecto da acção

8 A Comissão esclarece, na argumentação da sua acção, que não contesta, no seu princípio, nem a obrigação, que impende sobre o titular da patente, de explorar a mesma e de satisfazer a procura, no mercado nacional, do produto patenteado nem a faculdade de as autoridades competentes de um Estado-membro concederem uma licença obrigatória quando esta obrigação não é cumprida. A contestação visa exclusivamente as referidas disposições da regulamentação italiana, na medida em que estabelecem uma distinção entre o fabrico do produto no território nacional e a importação deste produto, a partir do território de outro Estado-membro, e desfavorecem a importação pelas condições em que permitem que as autoridades competentes concedam uma licença obrigatória quando a patente é explorada sob a forma de produtos importados. É este o objecto da acção, assim delimitado, sobre o qual o Tribunal deve decidir.

9 A Comissão refere igualmente a incompatibilidade com o artigo 30.° do Tratado das disposições nacionais que limitem o exercício dos direitos conferidos por uma licença obrigatória exclusivamente ao território nacional. Esta incompatibilidade constitui uma acusação distinta que, não sendo objecto dos pedidos da acção, não será examinada pelo Tribunal no âmbito do presente litígio.

Quanto à razoabilidade da acção

10 Segundo a Comissão, as referidas disposições nacionais favorecem a produção nacional estabelecendo uma discriminação em relação à exploração da patente sob a forma de importações no território nacional. Essas disposições, que têm por efeito incitar o titular da patente a produzir no território nacional em vez de importar a partir do território de outros Estados-membros, constituem medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas à importação. Tendo já admitido que uma simples campanha publicitária organizada por autoridades estatais em favor de produtos nacionais constituía uma medida de efeito equivalente (acórdão de 24 de Novembro de 1982, Comissão/Irlanda, 249/81, Recueil, p. 4005), o Tribunal deveria, *a fortiori*, tendo em conta a gravidade das consequências jurídicas relacionadas com a concessão de uma licença obrigatória, declarar verificada a incompatibilidade das diposições controvertidas com o Tratado. Estas disposições não podem ser justificadas pelas disposições derrogatórias do artigo 36.° do Tratado, porque a regulamentação contestada não tem por objecto assegurar a protecção da propriedade industrial e comercial, mas, pelo contrário, limitar os direitos conferidos por

esta propriedade. Além disso, o objectivo visado, que é o de favorecer a produção nacional, é diametralmente oposto aos do Tratado. Por último, as medidas tomadas não são, de qualquer modo, proporcionais a este objectivo.

11 A República Italiana, na sua qualidade de demandada, bem como o Reino de Espanha, o Reino Unido e a República Portuguesa, na sua qualidade de intervenientes, solicitam ao Tribunal que negue provimento à acção e invocam, para o efeito, diversos fundamentos ou argumentos. Em primeiro lugar, as condições em que pode ser instituído um regime de licença obrigatória, em matéria de propriedade industrial e comercial, relevam, em conformidade com o disposto nos artigos 222.° e 36.° do Tratado, da competência exclusiva do legislador nacional. Em segundo lugar, as disposições controvertidas são conformes ao artigo 5.° da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883, revista em último lugar em Estocolmo em 14 de Julho de 1967 (a seguir «Convenção de Paris»). Em terceiro lugar, as disposições controvertidas não têm por efeito impedir ou restringir as importações. Em quarto lugar, a argumentação defendida pela Comissão não visa, com efeito, garantir a livre circulação de mercadorias, mas sim reforçar os direitos do titular da patente em condições que ignoram as exigências de uma livre concorrência entre os operadores económicos dos diferentes Estados-membros. Em quinto lugar, a contestação das disposições em causa é essencialmente teórica, dado que estas disposições são, na prática, muito pouco aplicadas. Em sexto lugar, é apenas no âmbito de uma harmonização comunitária englobando o conjunto das legislações dos Estados-membros que se poderá atingir a finalidade pretendida pela Comissão ao intentar a presente acção. Por último, o raciocínio da Comissão leva a considerar que determinadas disposições da Convenção sobre a Patente Comunitária assinada no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1975 (a seguir «Primeira Convenção sobre a Patente Comunitária») e da Convenção sobre a Patente Comunitária anexa ao acordo assinado no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1989 (a seguir «Segunda Convenção sobre a Patente Comunitária») são contrárias ao Tratado.

12 No estado actual do direito comunitário, as disposições relativas às patentes não foram ainda objecto de unificação no âmbito da Comunidade ou da aproximação das legislações. A Primeira Convenção sobre a Patente Comunitária, que tem simultaneamente por objecto criar uma patente comunitária e estabelecer um regime comunitário das patentes nacionais, não entrou em vigor por falta de ratificação por todos os Estados-membros. A Segunda Convenção sobre a Patente Comunitária, destinada a substituir a primeira convenção, encontra-se, ela, em curso de ratificação.

13 Nestas condições, cabe ao legislador nacional determinar as condições e as modalidades da protecção conferida pela patente.

14 Todavia, as disposições do Tratado, e nomeadamente as do artigo 222.° segundo as quais o Tratado em nada prejudica o regime da propriedade nos Estados-membros, não podem ser interpretadas como reservando ao legislador nacional, em matéria de propriedade industrial e comercial, o poder de tomar medidas que afectem o princípio da livre circulação de mercadorias no interior do mercado comum, tal como este é previsto e organizado pelo Tratado.

15 Por um lado, as proibições e restrições de importação justificadas por razões de protecção de propriedade industrial e comercial só são permitidas pelo artigo 36.° do Tratado sob a reserva expressa de não constituírem nem um meio de discriminação arbitrária nem uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros.

16 Por outro, segundo jurisprudência constante do Tribunal, 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 (acórdão de 17 de Outubro de 1990, CNL-SUCAL, n.° 12, C-10/89, Colect., p. I-3711).

17 Em matéria de patentes, o objecto específico da propriedade industrial e comercial é, nomeadamente, garantir ao seu titular 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 contrafacção (acórdão de 3 de Março de 1988, Allen and Hanburys, n.° 11, 434/85, Colect., p. 1245). O objecto específico das patentes de obtenção de novas variedades vegetais é análogo.

18 Convém aplicar estes princípios para apreciar a compatibilidade das disposições nacionais controvertidas com os artigos 30.° e 36.° do Tratado.

19 Estas disposições nacionais permitem, no âmbito da concessão de uma licença obrigatória, afectar o benefício que constitui o direito exclusivo conferido pela patente, nos casos em que a invenção ou a variedade vegetal objecto da patente não seja explorada sob a forma de uma produção no território nacional.

20 O titular da patente é assim incitado, para evitar o risco de uma perda do seu direito exclusivo, que não poderia, em sua opinião, ser efectivamente compensado pelo pagamento, por aquele a quem tinha sido concedida uma licença, da remuneração equitativa prevista no segundo parágrafo do artigo 54.° *bis* do Decreto real n.° 1127/39, atrás referido, a produzir no território do Estado onde foi concedida a patente, mais do que a importar o produto abrangido pela patente do território de outros Estados-membros.

21 Essas disposições são, independentemente do número de licenças obrigatórias concedidas, susceptíveis de entravar, directa ou indirectamente, actual ou potencialmente, o comércio intracomunitário.

22 Do mesmo modo, como o advogado-geral salientou nas suas conclusões (n.° 10), a aplicação destas disposições, quando dá origem à concessão de uma licença obrigatória a um fabricante nacional, tem necessariamente por efeito diminuir a importação do produto patenteado em proveniência de outros Estados-membros e afectar, assim, o comércio intracomunitário.

23 Nessa medida estas disposições constituem medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas à importação na acepção do artigo 30.° do Tratado (acórdão de 11 de Julho de 1974, Dassonville, n.° 5, 8/74, Recueil, p. 837).

24 Se a sanção da falta ou da insuficiência de exploração da patente pode ser considerada a contrapartida necessária da exclusividade territorial conferida pela patente, não existe, em contrapartida, qualquer razão relacionada com o objecto específico da patente, que justifique a discriminação feita pelas disposições controvertidas entre a exploração da patente sob a forma de uma produção no território nacional e a exploração através de importações em proveniência do território de outros Estados-membros.

25 Essa discriminação é, de facto, motivada não pelas exigências específicas da propriedade industrial e comercial, mas, como é aliás reconhecido pelo Estado demandado, pela preocupação do legislador nacional de favorecer a produção nacional.

26 Ora, essa consideração, que tem por efeito pôr em causa as finalidades da Comunidade, como as mesmas são nomeadamente enunciadas no artigo 2.° e elaboradas pelo artigo 3.° do Tratado, não pode ser aceite para justificar uma restrição ao comércio entre os Estados-membros.

27 Nem as estipulações do artigo 5.° da Convenção de Paris, que se limitam a dar aos Estados signatários a faculdade de prever a concessão de licenças obrigatórias a fim de evitar os abusos que podem resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como a falta de exploração, nem a preocupação de assegurar uma maior concorrência entre os diferentes operadores económicos limitando os direitos exclusivos conferidos pelas patentes, podem, de qualquer modo, justificar medidas que, pelo seu carácter discriminatório, são contrárias ao Tratado.

28 Estas regras foram tidas em conta pelos Estados signatários das duas convenções sobre a patente comunitária. O artigo 82.° da Primeira Convenção sobre a Patente Comunitária e o artigo 77.° da segunda convenção prevêem, com efeito, a aplicação às patentes nacionais das regras relativas às patentes comunitárias que não

autorizam a concessão de licenças obrigatórias no território de um Estado-membro, se as necessidades desse Estado forem satisfeitas por importações desse produto em proveniência de outro Estado-membro. É um facto que o artigo 89.° da primeira convenção e o artigo 83.° da segunda convenção previram que os Estados-membros podem, em certas condições, formular reservas sobre a aplicação das referidas estipulações podendo tais reservas ser incompatíveis com as disposições do artigo 30.° do Tratado, como as mesmas foram interpretadas pelo Tribunal. A eventualidade dessa incompatibilidade foi expressamente prevista pelo disposto no artigo 93.° da primeira convenção e no artigo 2.°, n.° 1, do acordo do Luxemburgo de 15 de Dezembro de 1989, nos termos dos quais nenhuma disposição da convenção poderá ser invocada para obstar à aplicação do Tratado.

29 Convém, consequentemente, declarar verificado que a República Italiana, ao prever a possibilidade de conceder licenças obrigatórias quando uma patente de invenção industrial ou de obtenção de novas variedades vegetais não é explorada sob a forma de uma produção no território nacional e quando a patente é explorada sob a forma de importações provenientes de outros Estados-membros, não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 30.° do Tratado CEE.

Quato às despesas

30 Nos termos do artigo 69.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas, se assim tiver sido pedido. Tendo a República Italiana sido vencida, há que condená-la nas despesas.

31 O Reino de Espanha, o Reino Unido e a República Portuguesa, que intervieram em apoio dos pedidos da República Italiana, suportarão, cada um deles, em conformidade com o artigo 69.°, n.° 4, do Regulamento de Processo, as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA

decide:

1) **Ao prever a possibilidade de conceder licenças obrigatórias quando uma patente de invenção industrial ou de obtenção de novas variedades vegetais não é explorada sob a forma de uma produção no território nacional e quando a patente é explorada sob a forma de importações provenientes de outros Estados-membros, a República Italiana não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 30.° do Tratado CEE.**

2) **A República Italiana é condenada nas despesas.**

3) **O Reino de Espanha, o Reino Unido e a República Portuguesa suportarão, cada um, as suas próprias despesas.**

Due Slynn Joliet Schockweiler Grévisse

Kapteyn Mancini Kakouris Moitinho de Almeida

Rodríguez Iglesias Díez de Velasco Zuleeg Murray

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 18 de Fevereiro de 1992.

O secretário

J.-G. Giraud

O presidente

O. Due