que afectem o princípio da livre circulação de mercadorias no interior do mercado comum tal como este é previsto e organizado pelo Tratado.

2. Não obstante o facto de que, no estado actual do direito comunitário, compete ao legislador nacional determinar as condições e as modalidades de protecção conferida pela patente, sendo-lhe assim permitido aplicar uma sanção por falta ou insuficiência de exploração da patente concedendo uma licença obrigatória, um Estado-membro não cumpre as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 30.° do Tratado se admitir 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, sendo-o sob a forma de importações em proveniência de outros Estados-membros. Com efeito, 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 da remuneração prevista em contrapartida da licença obrigatória, a produzir no território do Estado onde foi concedida a patente, mais do que a importar o produto abrangido pela patente a partir do território de outros Estados-membros. Essa discriminação, que tem por objectivo favorecer a produção nacional, não pode encontrar justificação nem no artigo 36.° do Tratado nem no artigo 5.° da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial.

RELATÓRIO PARA AUDIÊNCIA

apresentado no processo C-235/89 *

I — Enquadramento do litígio, processo pré-contencioso e processo contencioso

A — *Enquadramento do litígio*

1. *As disposições dos tratados*

O litígio inscreve-se no quadro do disposto nos artigos 30.°, 36.° e 222.° do Tratado CEE.

2. *A 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)*

Nos termos do artigo 5.°, A, dessa convenção (a seguir «Convenção de Paris»):

* Língua do processo: italiano.

«1) A introdução, pelo titular da patente, no país em que esta foi concedida, de objectos fabricados em qualquer dos países da União não constitui fundamento de caducidade.

2) 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.

3) A caducidade da patente só poderá ser prevista para o caso de a concessão de licenças obrigatórias não ter sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta acção de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos a contar da concessão da primeira licença obrigatória.

4) Não poderá ser pedida concessão de licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação do pedido de patente, ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença será recusada se o titular da patente justificar a sua inacção por razões legítimas. Tal licença obrigatória será não exclusiva e apenas poderá ser transmitida, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.

...»

3. *As convenções sobre a patente comunitária*

a) Em 15 de Dezembro de 1975 foi assinada no Luxemburgo uma convenção relativa à patente europeia para o mercado comum (Convenção sobre a Patente Comunitária) (JO 1976, L 17, p. 1; EE 01 F6 p. 10).

Esta convenção constitui um «acordo especial» na acepção do artigo 142.°, n.° 1, da Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias assinada em Munique em 5 de Outubro de 1973.

Esta convenção, na sua redacção inicial (a seguir «Primeira Convenção sobre a Patente Comunitária») não entrou em vigor por não ter sido ratificada por todos os Estados-membros.

b) Em 15 de Dezembro de 1989 foi assinado no Luxemburgo um acordo em matéria de patentes comunitárias (JO 1989, L 401, p. 1).

Nos termos do artigo 1.°, n.° 4, desse acordo:

«Ao entrar em vigor, o presente acordo substitui a Convenção sobre a Patente Comunitária na versão assinada no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1975.»

A este acordo foi apensado o texto, alterado, da Convenção sobre a Patente Comunitária (a seguir «Segunda Convenção sobre a Patente Comunitária»).

Este acordo está em fase de ratificação.

c) Relativamente à patente comunitária, o artigo 46.° da primeira convenção e o artigo 45.° da Segunda Convenção sobre a Patente Comunitária estipulam, nos seus n.os 1, que:

«É aplicável às patentes comunitárias a legislação de cada um dos Estados contratantes que preveja a concessão de licenças obrigatórias sobre as patentes nacionais. O alcance e o efeito das licenças obrigatórias concedidas para as patentes comunitárias são limitados ao território do Estado considerado...»

O artigo 47.° da primeira convenção e o artigo 46.° da segunda convenção esclarecem, no entanto, que:

«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.»

d) Estas convenções contêm igualmente normas relativas às patentes nacionais.

O artigo 82.° da primeira convenção e o artigo 77.° da segunda convenção estabelecem assim, respectivamente, que as referidas disposições do artigo 47.° da primeira convenção e do artigo 46.° da segunda convenção são aplicáveis «à concessão de licenças obrigatórias por falta ou insuficiência de exploração de uma patente nacional».

e) O artigo 89.° da primeira convenção autoriza, todavia, os Estados-membros a formularem reservas nas seguintes condições:

«1. Qualquer Estado contratante pode, no momento da assinatura ou do depósito do instrumento de ratificação, declarar que se reserva a faculdade de prever que os artigos 47.° e 82.° 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.

2. Qualquer reserva feita por um Estado contratante em conformidade com o n.° 1 produz efeitos durante um período máximo de dez anos a contar da entrada em vigor da presente convenção. Todavia, o Conselho das Comunidades Europeias, deliberando por maioria qualificada sob proposta de um Estado contratante, pode prolongar

esse período até ao máximo de cinco anos em relação a um Estado contratante que tenha feito tal reserva. Esta maioria é a prevista no n.° 5, alínea b), do artigo 86.°

3. Qualquer reserva feita em conformidade com o n.° 1 deixará de produzir efeitos quando a regulamentação comum de concessão de licenças obrigatórias sobre uma patente comunitária for aplicável.

...»

O artigo 83.° da segunda convenção é essencialmente idêntico, na medida em que estipula:

«1. Qualquer Estado signatário pode, aquando da assinatura ou do depósito do instrumento de ratificação, declarar que se reserva 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.

2. Qualquer reserva feita por um Estado signatário nos termos do n.° 1 produz efeitos, no máximo, até ao final do décimo ano após a entrada em vigor do Acordo em matéria de Patentes Comunitárias. Todavia, o Conselho das Comunidades Europeias, deliberando por maioria qualificada sob proposta de um Estado signatário, pode prolongar esse período por um máximo de cinco anos para qualquer Estado signatário que tenha feito essa reserva. Esta maioria é a prevista no n.° 2, segundo parágrafo, segundo travessão, do artigo 148.° do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia.

3. Qualquer reserva feita nos termos do n.° 1 deixa de produzir efeitos sempre que seja aplicável a regulamentação comum de concessão de licenças obrigatórias de exploração de patentes comunitárias.

...»

f) Por último, o artigo 93.° da primeira convenção e o artigo 2.°, n.° 1 do acordo do Luxemburgo de 15 de Dezembro de 1989 prevêem que nenhuma disposição da convenção ou do acordo poderá ser invocada para obstar à aplicação do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia.

4. *As disposições nacionais em litígio*

a) Em Itália, as patentes de invenção industrial regulam-se pelos artigos 2584.° a 2591.° do Codice Civile, que remetem para diplomas especiais.

De entre os diplomas especiais que regulam esta matéria, convém sublinhar o Decreto real n.° 1127, de 29 de Junho de 1939 (GURI n.° 189, de 14.8.1939).

Nos termos do artigo 52.° desse decreto:

«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».

As disposições do artigo 54.° do decreto, que prevêem a caducidade da patente em virtude da sua não exploração, foram modificadas pelo Decreto do presidente da República n.° 849, de 26 de Fevereiro de 1968 (GURI n.° 193, de 31.7.1968), a fim de ser tomado em consideração, como se refere no preâmbulo do decreto de alteração, o disposto no referido artigo 5.°, A), n.os 3 e 4 da Convenção de Paris.

Na sua nova redacção, o Decreto n.° 1127, de 29 de Junho de 1939, estabelece nos seus artigos 54.°, 54.° *bis* e 54.° *ter*:

«*54.* 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.

A licença obrigatória a que se refere o parágrafo anterior pode ser igualmente concedida:

1) quando a exploração da invenção foi, durante três outros anos, suspensa ou reduzida de forma a daí resultar uma desproporção sensível da oferta relativamente às necessidades do país;

2) ...

Quem solicitar a concessão de uma licença obrigatória ao abrigo dos parágrafos anteriores deve provar que previamente se dirigiu ao titular da patente e não pôde obter deste uma licença contratual em condições justas.

...

54 bis. A licença obrigatória não é concedida se a falta de exploração ou a exploração insuficiente for devida a causas que não têm a ver com a vontade do titular da patente ou do seu sucessor. Estas causas não abrangem a falta de meios financeiros ou, quando o produto é difundido no estrangeiro, a falta de procura no mercado interno do produto patenteado ou obtido pelo processo patenteado.

A licença obrigatória só pode ser concedida contra o pagamento, pela pessoa a quem é concedida a licença, de uma remuneração justa ao titular da patente ou aos seus sucessores...

54 ter. A concessão da licença obrigatória não isenta o titular da patente ou o seu sucessor da obrigação de explorar a invenção. A caducidade da patente verifica-se quando a invenção não foi explorada nos dois anos seguintes à concessão da primeira licença

obrigatória ou o foi em medida amplamente insuficiente relativamente às necessidades do país.»

b) As referidas disposições aplicam-se aos direitos de obtenção de novas variedades vegetais nas condições previstas no Decreto do presidente da República n.° 974, de 12 de Agosto de 1975 (GURI n.° 109, de 26.4.1976), alterado pela lei de 14 de Outubro de 1985.

Nos termos do artigo 14.° desse 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.»

B — *Processo pré-contencioso*

1) Por carta de 21 de Outubro de 1987, a Comissão chamou a atenção das autoridades italianas para a incompatibilidade com o artigo 30.° do Tratado CEE de determinadas disposições nacionais relativas à não exploração das patentes e dos direitos de obtenção de novas variedades vegetais.

Nessa carta visa-se, em primeiro lugar, o artigo 14.°, já referido, do Decreto do presidente da República n.° 974, de 12 de Agosto de 1975. No entender da Comissão, as disposições desse artigo podem ser prejudiciais ao comércio entre os Estados-membros. Encorajam o titular da patente, que deseje manter o seu direito exclusivo, a instalar em Itália a sua própria produção, em vez de satisfazer a procura, no mercado italiano, através da importação a partir de outros Estados-membros da variedade vegetal objecto da patente. Estas disposições constituem uma forma ilegal de atrair os investimentos em Itália e privam o titular da patente da possibilidade de escolher livremente, como o exige a unidade do mercado comum, os métodos mais adequados para explorar a patente. Embora não proíba a importação do produto pelo titular da patente, a concessão de uma licença obrigatória implica, inevitavelmente, uma diminuição das vendas do produto importado.

Pelos mesmos motivos, a Comissão contesta, em segundo lugar, a compatibilidade com o artigo 30.° do Tratado dos artigos do Decreto real n.° 1127, de 29 de Junho de 1939, relativos às licenças obrigatórias.

A Comissão tenta igualmente demonstrar que as considerações relativas à concorrência no mercado italiano, à protecção dos direitos da propriedade industrial e comercial, bem como os argumentos retirados da interpretação da Convenção sobre a Patente Comunitária, não podem ser invocadas validamente para justificar essas disposições nacionais.

2) Na sua resposta de 10 de Dezembro de 1987, a Representação Permanente de Itália junto das Comunidades Europeias apresentou à Comissão uma nota, de 4 de Dezembro de 1987, do Ministério da Agricultura e das Florestas e uma nota, de 2 de Dezembro de 1987, do Ministério da Indústria, do Comércio e do Artesanato (Serviço Central de Patentes).

A nota do Ministério da Agricultura e das Florestas refere-se exclusivamente ao Decreto do presidente da República n.° 974, de 12 de Agosto de 1975. De acordo com esta nota, as disposições desse decreto não são incompatíveis com o direito comunitário, visto não se destinarem a impedir a exploração da patente, mas a permitir a sua utilização concreta pelos operadores nacionais quando o titular a isso renuncie. Por outro lado, essas disposições, análogas às que existem em legislações de outros Estados-membros, nunca foram aplicadas desde a sua entrada em vigor.

As observações contidas na nota do Ministério da Indústria, do Comércio e do Artesanato debruçam-se, sobretudo, sobre os seguintes pontos:

— o problema colocado não diz apenas respeito à Itália mas a todos os Estados-membros cuja legislação contenha disposições idênticas e conformes ao que prevêem, a este respeito, as referidas disposições do artigo 5.° da Convenção de Paris;

— as disposições nacionais impugnadas não proíbem de forma alguma as importações;

— essas disposições conduzem apenas a atenuar a exclusividade da exploração da invenção patenteada e, portanto, «a rigidez da protecção monopolística associada à titularidade da patente». Favorecem assim a livre concorrência. O interesse da pessoa a quem foi concedida a licença só subsiste, perante a obrigação de pagar uma remuneração adequada ao titular da patente, na hipótese de o importador praticar um «preço monopolístico exagerado»;

— o artigo 30.° do Tratado não visa, como o demonstram as disposições derrogatórias do artigo 36.° e a jurisprudência do Tribunal relativa ao esgotamento do direito do titular da patente, as medidas nacionais destinadas a limitar a protecção da propriedade industrial. Seria paradoxal invocar o direito comunitário para alargar essa protecção;

— mesmo admitindo que o artigo 30.° do Tratado seja aplicável, o artigo 36.° do Tratado devia poder ser invocado para justificar essas disposições nacionais. Embora seja difícil transpor a condição relativa ao carácter indispensável das medidas em causa, convém sublinhar que essas medidas não são discriminatórias, visto não ser possível definir os sujeitos entre os quais se poderia verificar um pretenso efeito discriminatório. Não constituem, por outro lado, uma restrição dissimulada às importações, visto serem justificadas pela necessidade de garantir um equilíbrio entre os direitos do titular da patente e os da colectividade pública;

— existe uma correlação precisa entre o território da protecção conferida pela

patente e a localização nesse território da exploração industrial da invenção;

— a Primeira Convenção sobre a Patente Comunitária consagrou o princípio da licença obrigatória por falta ou insuficiência de exploração. Por outro lado, o artigo 89.° dessa convenção autoriza os Estados-membros a formularem uma reserva relativamente à aplicação no seu território dos artigos 47.° e 82.°, já referidos.

3) Em conformidade com o primeiro parágrafo do artigo 169.° do Tratado, a Comissão formulou, em 10 de Novembro de 1989, um parecer fundamentado.

Este parecer retoma a argumentação já desenvolvida na carta de 21 de Outubro de 1987 e faz uma referência especial aos acórdãos de 24 de Novembro de 1982, Comissão/Irlanda (249/81, Recueil, p. 4005) e de 3 de Março de 1988, Allen and Hanburys (434/85, Colect., p. 1245).

Nesse parecer, a Comissão esforça-se igualmente por refutar os argumentos da República Italiana:

— o argumento de que existem disposições análogas nas legislações de outros Estados-membros é improcedente. O artigo 5.° da Convenção de Paris não justifica as disposições impugnadas e não pode, de qualquer modo, ser invocado nas relações entre os Estados-membros;

— a discriminação impugnada pela Comissão resulta da situação de desvantagem em que se coloca a exploração da patente sob a forma de importações provenientes de outros Estados-membros relativamente à exploração da patente sob a forma de produção no território nacional;

— o artigo 36.° do Tratado não é aplicável visto as disposições nacionais em causa não se destinarem a proteger a propriedade industrial e comercial;

— o artigo 89.° da Primeira Convenção sobre a Patente Comunitária deve ser interpretado na perspectiva do artigo 93.° dessa mesma convenção, segundo a qual o disposto nesta última não pode ser invocado para obstar à aplicação de uma disposição do Tratado;

— o facto de as disposições sobre a obtenção de novas variedades vegetais não terem sido aplicadas não modifica a posição da Comissão, visto essas disposições influenciarem, por si só, o comportamento dos titulares das patentes.

4) Na sua resposta, de 31 de Maio de 1989, a República Italiana juntou uma nota de 15 de Maio de 1989 do Ministério da Indústria, do Comércio e do Artesanato (Serviço Central de Patentes).

Esta nota retoma a argumentação anteriormente desenvolvida pelas autoridades italianas e fornece os seguintes esclarecimentos:

— o conteúdo da legislação dos outros Estados-membros não é, contrariamente ao que sustenta a Comissão, desprovido de importância. Com efeito, a Itália é objecto de um tratamento discriminatório pois, caso o incumprimento seja declarado, os exportadores dos outros Estados-membros serão colocados numa situação privilegiada relativamente aos exportadores italianos;

— o artigo 5.° da Convenção de Paris estabelece uma graduação das sanções e autoriza o legislador nacional a punir, através da concessão de uma licença obrigatória, o abuso resultante do exercício do direito exclusivo no território do Estado que concedeu a patente. A este respeito, a importação do produto abrangido pela patente não constitui uma verdadeira exploração dessa patente e não satisfaz, portanto, as exigências do país que concede a patente;

— a acção por incumprimento é, nestas condições, injustificada. Apenas seria oportuna uma iniciativa susceptível de permitir a harmonização das legislações dos Estados-membros;

— a argumentação da Comissão conduziria, se aceite, a permitir ao titular da patente explorá-la em condições susceptíveis de constituir um abuso de posição dominante na acepção do artigo 86.° do Tratado;

— as disposições nacionais impugnadas garantem, de facto, a protecção da propriedade industrial na medida em que permitem evitar a caducidade da patente ao mesmo tempo que permitem, sem proibir as importações, uma exploração conforme aos interesses do consumidor, às exigências da concorrência e às necessidades do país;

— a argumentação da Comissão a propósito da Primeira Convenção sobre a Patente Comunitária conduz a resultados aberrantes e ilógicos, visto levar a considerar que as disposições transitórias do artigo 89.° desta convenção são contrárias ao Tratado;

— ao incitar os titulares de patentes a conceder voluntariamente licenças, as disposições impugnadas tendem a enfraquecer «os direitos monopolísticos» ligados à titularidade das patentes e vão no sentido de uma maior concorrência e de uma melhor circulação das mercadorias.

C — *Processo contencioso*

Não tendo o parecer fundamentado conduzido a qualquer resultado, a Comissão intentou a presente acção por incumprimento. Esta acção foi registada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 27 de Julho de 1989.

O Reino de Espanha, por despacho do Tribunal de Justiça de 15 de Novembro de 1989, o Reino Unido e a República Portuguesa, por despachos do Tribunal de Justiça de 17 de Janeiro de 1990, foram autorizados a intervir em apoio dos pedidos da demandada.

Com base no relatório preliminar do juiz-relator, ouvido o advogado-geral, o Tribunal decidiu iniciar a fase oral sem instrução. A República Italiana foi, além disso, convidada a responder a uma questão.

II — Pedidos das partes

A *Comissão* conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— declarar que a República Italiana, ao prever a concessão de licenças obrigatórias se o titular de uma patente de invenção industrial ou de obtenção de uma nova variedade vegetal não a explorar — produzindo o produto — em território italiano, não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 30.° do Tratado CEE;

— condenar a demandada nas despesas.

A *República Italiana* conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao pedido;

— condenar a Comissão nas despesas.

O *Reino de Espanha*, o *Reino Unido* e a *República Portuguesa*, intervenientes, concluem pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao pedido;

— condenar a Comissão nas despesas, incluindo as dos intervenientes.

III — Resumo dos fundamentos e argumentos das partes

Quanto às disposições dos tratados

A — A argumentação da *Comissão* destina-se a provar, por um lado, o não respeito do artigo 30.° do Tratado pelas disposições nacionais em questão (1) e, por outro, a inexistência de elementos de direito ou de facto susceptíveis de justificar essas disposições nacionais (2).

1) O titular da patente, no quadro das disposições nacionais em litígio, tem a obrigação de explorar a patente produzindo no território nacional. Uma produção insuficiente nesse território pelo titular da patente, ainda que compensada por importações, dá a terceiros a possibilidade de obterem uma licença obrigatória.

A concessão dessa licença constitui, para o titular da patente, uma circunstância desfavorável, ainda que a remuneração paga por aquele que obteve a licença seja justa, visto privá-lo do «seu poder de livremente decidir das condições em que comercializa o seu produto» (acórdão de 9 de Julho de 1985, Pharmon, n.° 25, 19/84, Recueil, p. 2281).

O objectivo prosseguido por estas disposições nacionais não é o de garantir um apro-

visionamento adequado do mercado, mas, como o reconheceram as autoridades italianas (nota do Ministério da Indústria, do Comércio e do Artesanato, de 2 de Dezembro de 1987), atrair, para o território nacional, empregos e investimentos produtivos.

Para alcançar esse objectivo, as disposições nacionais operam uma discriminação entre a produção no território nacional e as importações. Se a patente é explorada sob a forma de produção em território nacional, a protecção jurídica da invenção é total. Em contrapartida, se o mercado nacional é abastecido através de importações, a protecção jurídica da invenção é restrita, visto a exclusividade ser substituída por uma remuneração justa, no quadro da concessão de uma licença obrigatória. O titular da patente é, deste modo, encorajado a produzir em Itália mais do que a importar de outros Estados-membros.

Estas disposições constituem medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas às importações na acepção do artigo 30.° do Tratado. A noção de medida de efeito equivalente não se limita, com efeito, à proibição pura e simples da importação, mas inclui medidas de incitamento puramente moral como, por exemplo, uma campanha de encorajamento à aquisição de produtos nacionais (acórdão de 24 de Novembro de 1982, Comissão/Irlanda, já referido).

No caso em apreço, tendo em vista as consequências jurídicas relacionadas com a não produção no território nacional, as disposições nacionais excedem em muito o simples incitamento moral e constituem, por conseguinte e *a fortiori*, medidas que relevam da proibição imposta pelo artigo 30.° do Tratado.

Na sua demonstração, a Comissão sublinha o facto de a licença obrigatória, prevista pelas disposições em litígio, ser concedida unicamente para a produção em território nacional. Em si mesma, essa licença é discriminatória e viola o disposto no artigo 30.° (acórdão de 3 de Março de 1988, Allen and Hanburys, já referido).

2) A argumentação apresentada pela Comissão com o objectivo de provar a inexistência de elementos de facto e de direito susceptíveis de justificar as disposições nacionais em litígio incide sobre os seguintes pontos:

a) No que se refere ao carácter discriminatório das disposições em litígio e ao princípio do «esgotamento comunitário» definido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça

O princípio do esgotamento comunitário do direito do titular da patente não visa uma discriminação entre o titular da patente e aquele a quem é concedida a licença. Destina-se, pelo contrário, a impedir que à primeira colocação em circulação no território do Estado-membro de importação, relativamente à primeira colocação em circulação no Estado-membro de exportação, se atribuam consequências jurídicas diferentes. Substitui-se assim ao princípio do «esgotamento nacional» que permite a oposição à importação do produto não tendo em conta a primeira venda efectuada num outro Estado-membro.

Formalmente, a discriminação objecto do presente processo é, quanto ao essencial, idêntica à proibida pelo princípio do esgotamento comunitário. Esta discriminação resulta das consequências jurídicas diferentes que são atribuídas, por um lado, à importa-

ção de outro Estado-membro de produtos protegidos por uma patente e, por outro, à produção desse mesmo produto no território do Estado-membro em que a patente foi concedida.

O artigo 30.° visa, com efeito, promover, através da elminação das restrições às importações, a concorrência internacional.

O artigo 30.° não exige que a exploração da patente sob a forma de importações seja privilegiada relativamente à exploração sob a forma de produção no território nacional. Esse artigo exige apenas que não exista qualquer discriminação entre estas duas formas de exploração da patente.

Se é verdade que até agora o artigo 30.° foi aplicado de forma a limitar e não a ampliar os direitos exclusivos, deve, no entanto, admitir-se que esse artigo proíbe a existência de disposições nacionais susceptíveis de limitarem esses direitos em condições discriminatórias susceptíveis de afectar as importações.

b) No que se refere à existência de restrições dissimuladas às trocas entre os Estados-membros

Não se pode igualmente sustentar que uma lei que autoriza o titular da patente a alimentar o mercado através de importações é susceptível de permitir um abuso de posição dominante nos termos do artigo 86.° do Tratado.

A Comissão sublinha que, tanto aquando da fase pré-contenciosa como da fase contenciosa, nunca se referiu à noção de restrições dissimuladas às trocas entre os Estados-membros. A argumentação do Governo italiano destinada a comprovar a inexistência dessas restrições dissimuladas é, por conseguinte, irrelevante.

Em primeiro lugar, seria paradoxal aceitar uma interpretação do Tratado, e, designadamente, do artigo 86.°, desfavorável à abertura das fronteiras e que privilegiasse uma produção separada em cada Estado-membro.

c) No que se refere às consequências das disposições em litígio sobre a livre concorrência

Em segundo lugar, não basta ser titular de uma patente para ocupar uma posição dominante (acórdão de 8 de Junho de 1971, Deutsche Grammophon, n.° 16, 78/70, Recueil, p. 487). Além disso, mesmo que o titular da patente ocupe uma posição dominante, o preço por si praticado não é necessariamente abusivo.

Em resposta ao argumento de que as disposições em litígio favorecem a concorrência reduzindo a «protecção monopolística» inerente à patente, a Comissão sustenta que o artigo 30.° do Tratado é uma disposição que proíbe as restrições às importações e não uma disposição destinada a proteger a concorrência entre as empresas de um mesmo Estado-membro.

Em terceiro lugar, a limitação da produção é inerente à noção de exclusividade que não pode ser contestada sem pôr em causa a própria legitimidade da protecção da invenção pela patente.

d) No que se refere às derrogações do artigo 36.° do Tratado

A circunstância, não contestada pela Comissão, de as disposições em litígio serem, de facto, pouco aplicadas, não afecta a solução do litígio.

É difícil aceitar, como aliás o reconheceram inicialmente as autoridades italianas na fase pré-contenciosa, que as disposições nacionais em litígio se destinam a proteger a propriedade industrial e comercial, nos termos das disposições derrogatórias do artigo 36.° do Tratado, quando se destinam precisamente a enfraquecê-la.

O facto de essas disposições existirem é susceptível de influenciar o comportamento dos titulares potenciais ou efectivos de patentes.

Como revela a denúncia, que está na origem do presente processo, apresentada por uma empresa francesa à Comissão, a simples ameaça da concessão de uma licença obrigatória pode dissuadir uma empresa de apresentar um pedido de patente.

Para que essas disposições relevem do artigo 36.° do Tratado, tornar-se-ia necessário, como ulteriormente sustentou o Governo italiano, considerar que as medidas destinadas a estabelecer um equilíbrio entre os direitos reconhecidos ao titular da patente e as exigências do interesse público têm por objectivo proteger a propriedade industrial e comercial.

Esta ameaça pode igualmente incitar os titulares de patentes a conceder «voluntariamente» licenças, em condições que não correspondem necessariamente ao seu interesse.

B — Em defesa, a *República Italiana* e os *três Estados-membros intervenientes* apresentam os seguinte fundamentos e argumentos:

No entanto, mesmo nesse quadro, as disposições nacionais não se justificam. Com efeito, o interesse público não exige que se privilegie a produção no território nacional relativamente às importações. Essas disposições são, por conseguinte, desproporcionadas face ao objectivo prosseguido. Além disso, na medida em que esse objectivo proteccionista é diametralmente oposto aos objectivos do Tratado, a discriminação que daí resulta é arbitrária nos termos do segundo período do artigo 36.° do Tratado.

1) As condições em que pode ser instituído, em matéria de propriedade industrial, um regime de licença obrigatória relevam da competência exclusiva do legislador nacional.

De acordo com o *Governo italiano,* cada Estado-membro tem o poder de fixar livremente o grau de protecção que pretende conceder à propriedade industrial. A Comissão não pode, por conseguinte, sustentar validamente que o direito comunitário exige que a exploração da patente através de im-

e) No que se refere às condições de aplicação das disposições nacionais em litígio

portações seja colocada em pé de igualdade com a exploração através da produção no território do Estado-membro em que a patente foi concedida.

O *Reino de Espanha* admite, como afirma a Comissão, que a concessão de uma licença obrigatória constitui um elemento desfavorável para o titular da patente.

Considera, no entanto, que a concessão de uma tal licença não é contrária à ordem jurídica comunitária (acórdão de 9 de Julho de 1985, Pharmon, já referido).

Resulta tanto do disposto no artigo 222.° do Tratado como da jurisprudência do Tribunal (acórdão de 31 de Outubro de 1974, Centrafarm, 15/74, Recueil, p. 1147) que a regulamentação dos direitos de propriedade industrial releva da competência exclusiva dos Estados-membros. Só o exercício desses direitos pode ser afectado pelas proibições do Tratado.

É especialmente ao ordenamento jurídico nacional que compete fixar o nível de protecção jurídica da invenção. É assim que incumbe, por exemplo, ao legislador nacional fixar, na pendência de uma harmonização, o prazo de que dispõe o titular da patente para a explorar e o prazo no termo do qual o direito é considerado extinto ou caduco.

O *Reino Unido* sustenta, por um lado, com base no artigo 222.° do Tratado, que o artigo 30.° do Tratado não afecta as disposições nacionais relativas às licenças obrigatórias (a) e, por outro, mesmo admitindo que o artigo 30.° seja aplicável, que o artigo 36.° do Tratado pode servir de base legal para a existência dessas disposições nacionais (b).

a) As disposições relativas às licenças obrigatórias constituem regras relativas à posse de um título de propriedade. Em conformidade com uma jurisprudência constante do Tribunal, o artigo 30.° não afecta essas disposições (conclusões do advogado-geral Roemer no processo Parke Davis, acórdão de 29 de Fevereiro de 1968, 24/67, Recueil, p. 81, 118; acórdãos de 31 de Outubro de 1974, Centrafarm, já referido, n.° 7; de 14 de Setembro de 1982, Keurkoop, 144/81, Recueil, p. 2853; de 30 de Junho de 1988, Thetford, 35/87, Colect., p. 3585; e de 24 de Janeiro de 1989, EMI Electrola, 341/87, Colect., p. 79).

Estas regras são definidas, fundamentalmente, de acordo com o que o Estado-membro considera conforme ao interesse geral (conclusões do advogado-geral Mancini no processo Pharmon, acórdão de 9 de Julho de 1985, já referido, ver em especial Recueil, p. 2289; conclusões do advogado-geral Darmon no processo EMI Elecrola, acórdão de 24 de Janeiro de 1989, já referido, ver em especial Colect., p. 88).

Face ao carácter territorial do direito da patente, é conforme ao artigo 222.° do Tratado prever a obrigação de o titular da patente a explorar sob a forma de uma produção no território nacional e, se assim não for, prever a concessão de uma licença obrigatória a uma pessoa que deseja explorar a patente nesse território. Essas obrigações, do mesmo modo que a obrigação de pagar uma taxa pela manutenção da patente, são indissociáveis do próprio direito.

b) Nos termos do artigo 36.° do Tratado, as disposições dos artigos 30.° a 34.° são aplicáveis sem prejuízo das proibições ou restrições à importação justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial.

A competência do legislador nacional para conceder uma protecção às patentes e determinar o alcance dos direitos conferidos foi afirmada de modo constante pela jurisprudência do Tribunal (acórdãos de 14 de Setembro de 1982, Keurkoop, já referido, e de 5 de Outubro de 1988, CICRA e o., 53/87, Colect., p. 6039).

Como salientou o advogado-geral Capotorti, nas conclusões que apresentou no processo Centrafarm, acórdão de 23 de Maio de 1978 (102/77, Recueil, p. 1139), faz parte da própria natureza dos direitos de propriedade industrial e comercial, em virtude do seu carácter de exclusividade e de territorialidade, dificultar a livre circulação de mercadorias. Os artigos 30.° e 36.° do Tratado destinam-se a conciliar essas exigências contraditórias. A jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa ao princípio do esgotamento dos direitos de propriedade industrial traduz a preocupação do Tribunal em encontrar um equilíbrio justo entre as disposições fundamentais do artigo 30.° e a conservação dos obstáculos inerentes aos direitos nacionais em matéria de propriedade intelectual.

Assim, e sem que se possa fazer uma referência útil ao acórdão de 24 de Novembro de 1982, Comissão/Irlanda, já referido, deve sublinhar-se que o direito comunitário:

— reconhece e protege os critérios da protecção dos modelos (acórdão de 14 de Setembro de 1982, Keurkoop, já referido) e da possibilidade de ser objecto de uma patente nos diferentes Estados-membros (acórdão de 30 de Junho de 1988, Thetford, já referido);

— admite a diferença entre os períodos de validade dos direitos de propriedade intelectual nos diferentes Estados-membros (acórdão de 24 de Janeiro de 1989, EMI Electrola, já referido);

— apenas prevê o esgotamento do direito do titular da patente no caso de os bens terem sido comercializados no Estado-membro de origem com o consentimento expresso do titular da patente (acórdão de 9 de Julho de 1985, Pharmon, já referido);

— não admite o esgotamento de um direito não reconhecido pela legislação do Estado-membro de origem (acórdão de 17 de Maio de 1988, Warner Brothers e o., 158/86, Colect., p. 2605).

A tese da Comissão inspira-se num acórdão de 20 de Janeiro de 1981, Membran (55/80 e 57/80, Recueil, p. 147), cujo n.° 14 opõe ao princípio da territorialidade da legislação em matéria de direitos de autor o objectivo fundamental do Tratado que é a fusão dos mercados nacionais num mercado único.

Esta solução não foi, no entanto, admitida pelo Tribunal de Justiça, contrariamente às conclusões do advogado-geral, no acórdão de 7 de Maio de 1988, Warner Brothers e o., já referido.

Nesse acórdão, o Tribunal admite que direitos específicos reconhecidos aos autores pela

legislação nacional em matéria de locação de cassetes vídeo possam, com base no artigo 36.° do Tratado, constituir um obstáculo à livre circulação de mercadorias.

Do mesmo modo, o artigo 36.° do Tratado deve poder ser invocado para justificar as disposições em litígio que se aplicam indiferentemente a todos os titulares de patentes da República Italiana.

A *República Portuguesa* recorda a distinção efectuada pela jurisprudência do Tribunal entre, por um lado, o exercício dos direitos de propriedade industrial e comercial, sujeito às regras do Tratado e, por outro, a existência desses direitos, regulada unicamente pelas legislações nacionais, e isto em conformidade com o artigo 222.° do Tratado. Esta distinção é aplicável às patentes (acórdãos de 29 de Fevereiro de 1968, Parke Davis, e de 30 de Junho de 1988, Thetford, já referidos).

A interveniente cita de uma forma especial o acórdão de 3 de Março de 1988, Allen and Hanburys, já referido, do qual resulta que os limites que o direito comunitário coloca ao exercício do direito de patente são regulados, em cada Estado-membro, em função do regime nacional dos direitos de propriedade industrial e comercial.

2) As disposições nacionais em litígio não têm qualquer efeito nas importações e não estabelecem qualquer discriminação entre os produtos importados e os produtos fabricados no território nacional.

A *República Italiana* alega que as disposições nacionais em litígio não impedem, de forma alguma, o titular da patente de importar o produto patenteado em Itália. Limitam apenas, respeitando o espírito do artigo 36.° do Tratado, a protecção da propriedade industrial em caso de falta de exploração da invenção no território italiano.

O produto patenteado pode, com efeito, ser fabricado fora do território nacional pelo titular da patente ou seu sucessor e, por conseguinte, ser importado sem qualquer restrição.

Na falta de exploração no território nacional, o titular da patente perde, não o mercado italiano que lhe está aberto para as suas importações, mas a exclusividade desse mercado em virtude da concorrência dos produtos fabricados sob o regime da licença obrigatória.

Essas disposições não constituem uma restrição dissimulada às importações o que pressuporia que, na verdade, têm um objectivo proteccionista ou visam dificultar a livre circulação de mercadorias no mercado comum. De facto, justificam-se pelas exigências de uma protecção adequada das invenções.

A obrigação de explorar a patente no território nacional é um elemento determinante numa legislação que organize essa protecção. Essa legislação caracteriza-se por um justo equilíbrio entre a recompensa concedida ao inventor e as vantagens que a colectividade está no direito de esperar da invenção. As disposições em litígio conduzem a instituir uma contrapartida à exclusividade da exploração sem a qual esta constituiria

uma vantagem excessiva para o inventor em detrimento da colectividade.

Por último, deve sublinhar-se que nenhum Estado-membro é obrigado a garantir aos produtores de um outro Estado-membro condições melhores ou iguais de mercado. Se o titular da patente não a quer explorar no território italiano, tem necessariamente de suportar as consequências da sua escolha e aceitar a concorrência do produto fabricado pela pessoa a quem foi concedida a licença.

Os *Estados-membros* intervenientes retomam, a este respeito, a argumentação da demandada, insistindo o *Reino Unido* em especial sobre o comportamento irracional da empresa cuja denúncia está na origem da presente acção por incumprimento. Com efeito, ao renunciar a qualquer forma de protecção jurídica esta empresa renunciou a um direito exclusivo, sem poder, em contrapartida, exigir o pagamento de uma remuneração.

3) A argumentação da Comissão não visa garantir a livre circulação das mercadorias e a livre concorrência.

De acordo com a *República Italiana* e o *Reino de Espanha*, a tese da Comissão não visa garantir a livre circulação de mercadorias no mercado intracomunitário, mas assegurar a manutenção de uma protecção determinada do direito do titular da patente. A Comissão não demonstrou como é que a livre circulação das mercadorias no interior da Comunidade será beneficiada por uma maior protecção concedida pela lei nacional ao titular da patente que não explora a sua invenção no território nacional.

O *Reino de Espanha* alega, além disso, que a liberdade de circulação de mercadorias é um dos meios que permite obter uma maior concorrência entre os diferentes agentes económicos no mercado intracomunitário. Ora, as disposições nacionais em litígio favorecem essa concorrência entre os produtos importados e os produtos fabricados pela pessoa a quem foi concedida a licença no território nacional. Essa concorrência mais não faz do que beneficiar os consumidores cuja protecção constitui uma exigência imperativa susceptível de justificar uma restrição à livre circulação de mercadorias (acórdão de 20 de Fevereiro de 1979, Rewe Zentral, dito «Cassis de Dijon», 120/78, Recueil, p. 649).

4) A contestação da Comissão é fundamentalmente de ordem teórica.

O *Reino de Espanha* alega que o regime das licenças obrigatórias caiu em desuso a partir dos anos 50 e que as disposições em litígio não têm qualquer consequência prática sobre a liberdade de circulação de mercadorias.

Além disso, de um ponto de vista puramente económico, um terceiro só tem interesse suficiente em explorar uma patente no quadro de uma licença obrigatória quando duas condições se encontram cumulativamente satisfeitas:

— a procura no mercado nacional deve ser suficiente, o que supõe que as importações não bastam para abastecer o mercado nacional;

— a exploração da patente deve conduzir ao fabrico de um produto que, não obstante as remunerações pagas pela pessoa a quem foi concedida a licença, será

mais concorrencial do que o produto importado.

O *Reino Unido* sublinha igualmente o pequeno número de licenças obrigatórias concedidas em virtude de o titular da patente se contentar em importar o produto sem o fabricar no território nacional.

Quanto às convenções relativas à propriedade industrial

A — No que se refere à Convenção de Paris

Segundo a *Comissão*, as citadas disposições do artigo 5.° da convenção, que autorizam as partes contratantes a prever a concessão de licenças obrigatórias para impedir os abusos que poderiam decorrer da exclusividade, não podem ser interpretadas como equiparando a satisfação da procura no mercado nacional pelas importações a uma falta de exploração da patente susceptível de justificar a concessão de uma licença obrigatória.

De qualquer modo, seja qual for a interpretação dada a essa convenção, esta não pode primar sobre as obrigações decorrentes do artigo 30.° do Tratado CEE. Nos termos do artigo 234.° desse Tratado, as convenções anteriores celebradas com países terceiros não podem ser invocadas para derrogar as obrigações que o Tratado impõe aos Estados-membros nas suas relações recíprocas (acórdão de 22 de Setembro de 1988, Deserbais, 286/86, Colect., p. 4907).

A *República Italiana* sustenta que as disposições nacionais em litígio estão em conformidade com a Convenção de Paris.

O *Reino de Espanha* sublinha que as citadas disposições do artigo 5.° dessa convenção deixaram de sancionar a falta de exploração industrial da patente com a caducidade reduzindo a sanção à concessão de licenças obrigatórias.

B — No que se refere às convenções relativas à patente comunitária

No entender da *Comissão*, contrariamente ao que sustentaram as autoridades italianas na comunicação do Ministério da Indústria de 2 de Dezembro de 1987, as disposições da Primeira Convenção sobre a Patente Comunitária não prevêem uma obrigação de exploração da patente comunitária. Limitam-se a autorizar os Estados-membros a aplicar o regime nacional das licenças obrigatórias ao mesmo tempo que impõem, por outro lado, a igualdade de tratamento entre as importações provenientes dos outros Estados contratantes e a produção no território nacional.

Não se pode, por conseguinte, sustentar que existe na convenção uma correlação entre o território da protecção e a localização, nesse território, da exploração industrial de uma invenção. O artigo 82.°, que torna extensivo o artigo 47.° às licenças obrigatórias relativas às patentes nacionais, consagra um princípio diametralmente oposto a esta correlação.

Se a tese da Comissão for aceite, o artigo 89.°, que permite aos Estados contratantes

formular reservas sobre o artigo 82.°, não é aplicável. Uma tal solução não é absurda. O artigo 93.° da convenção, que estabelece o princípio do primado do Tratado CEE sobre a convenção, revela que os Estados signatários da mesma tinham encarado a possibilidade de uma disposição dessa convenção ser contrária ao Tratado.

No entender da *República Italiana*, os princípios em que se inspiram as disposições nacionais em litígio são igualmente os que figuram, a título transitório, na Primeira Convenção sobre a Patente Comunitária.

De qualquer modo, parece difícil sustentar, como faz a Comissão, que determinadas disposições da convenção seriam directa e expressamente contrárias ao Tratado.

O *Reino de Espanha* apresenta os seguintes argumentos destinados a estabelecer que, nos termos actuais das convenções sobre a patente comunitária, o legislador nacional continua competente para definir as regras decorrentes dos direitos conferidos pelas patentes nacionais:

1) a primeira convenção não foi ratificada por todos os Estados-membros e não constitui, portanto, uma norma que se imponha na ordem jurídica comunitária ou nas ordens jurídicas nacionais;

2) o objecto essencial dessa convenção é a patente comunitária e não as patentes nacionais;

3) os Estados-membros podem continuar a conceder patentes nacionais reguladas pelo regime jurídico nacional (ver neste sentido o artigo 6.° da Convenção de Paris);

4) a convenção não pode exceder os limites actuais da Comunidade em que a criação de um mercado único apenas está prevista para o fim do ano de 1992. É neste sentido que o artigo 46.°, n.° 1, da convenção prevê que as licenças obrigatórias concedidas sobre as patentes comunitárias são limitadas ao território do Estado considerado;

5) no quadro da Segunda Convenção sobre a Patente Comunitária, uma resolução prevê uma regulamentação comum das licenças obrigatórias. Na pendência dessa regulamentação, as autoridades nacionais continuam competentes;

6) o artigo 89.° da primeira convenção permite que os Estados-membros formulem reservas à aplicação do artigo 47.° às patentes nacionais. Esta reserva será aplicável enquanto o prazo previsto no artigo 89.° não tiver terminado ou enquanto a regulamentação comum relativa as licenças obrigatórias não for aprovada;

7) o artigo 93.° da primeira convenção podia ter sido omitido, visto apenas recordar uma obrigação já existente dos Estados-membros. Além disso, é contrário ao princípio da boa-fé dos Estados-membros inserir uma estipulação nula numa convenção internacional.

O *Reino Unido* sublinha que a segunda convenção atribui igualmente aos Estados-membros, no seu artigo 83.°, um direito de reserva idêntico ao que era reconhecido pelo artigo 89.° da primeira convenção. Ora, a Comissão nunca se manifestou sobre este ponto aquando das negociações.

É através da implementação das regras comuns que regulam a concessão das licenças obrigatórias, previstas designadamente pelo artigo 83.° da segunda convenção, que o objectivo prosseguido pela Comissão será alcançado, e não através de uma impugnação fragmentária das legislações dos Estados-membros no quadro de acções por incumprimento baseadas no artigo 30.° Não existe qualquer razão de carácter urgente que justifique o instaurar destas acções.

No entender da *República Portuguesa*, a primeira convenção reconhece aos Estados-membros competência para regularem o regime das licenças obrigatórias.

É apenas através da uniformização e da harmonização das legislações nacionais que a Comunidade poderá alcançar o seu objectivo que é o de proteger o titular da patente num território da Comunidade, e isto seja qual for o local de produção.

É esse o objecto da convenção que, nesta fase da evolução do direito comunitário, é um instrumento de harmonização adequado.

Convém sublinhar, a este respeito, que a partir da entrada em vigor da regulamentação comum em matéria de concessão de licenças obrigatórias, a reserva prevista pelo artigo 89.°, n.° 1, da primeira convenção deixará de produzir efeitos.

Por último, a questão de uma eventual incompatibilidade de determinadas disposições da convenção com o Tratado apenas poderá ser abordada após a entrada em vigor da mesma.

Quanto às legislações dos outros Estados-membros

A *República Italiana* alega que existem regras similares às disposições em litígio na legislação de oito Estados-membros e admira-se de ter sido o único Estado-membro a ser inicialmente objecto de uma acção por incumprimento, embora, posteriormente, após ter decorrido bastante tempo, tenham sido instauradas acções contra outros Estados-membros.

O *Reino de Espanha* sublinha igualmente que as legislações de quase todos os Estados-membros continuam a considerar a licença obrigatória como um remédio para a falta ou insuficiência de exploração da patente.

O *Reino Unido* sustenta que disposições semelhantes às disposições em litígio existem em todos os Estados-membros com excepção dos Estados do Benelux.

A *Comissão* alega que a circunstância de a República Italiana ter sido o primeiro Estado a ser objecto de uma acção por incumprimento relativa ao regime das licenças obrigatórias explica-se pelo facto de esse Es-

tado ter sido objecto de uma queixa apresentada por uma empresa.

A declaração de incumprimento pelo Tribunal não terá efeito discriminatório para a República Italiana. O artigo 30.° é uma disposição directamente aplicável e a interpretação que a esse artigo for dada pelo Tribunal impõe-se aos outros Estados-membros.

A situação dos outros Estados-membros é a seguinte:

— Bélgica, Países Baixos: a legislação desses Estados exclui a concessão de licenças obrigatórias quando o mercado nacional é abastecido através de importações;

— Alemanha: as disposições sobre a concessão de licenças obrigatórias por razões de interesse público nunca foram aplicadas em caso de falta de exploração da patente no território nacional;

— França: as disposições nacionais que exigem a exploração no território nacional deviam ser modificadas; na pendência dessa modificação, foram distribuídas circulares onde se referia a incompatibilidade destas disposições com o direito comunitário;

— Espanha, Dinamarca, Reino Unido: vão ser ou foram intentadas acções por incumprimento contra estes Estados.

IV — Respostas às questões colocadas pelo Tribunal

A — Questões à República Italiana

Primeira questão

Solicita-se à República Italiana:

— que apresente o Decreto do presidente da República n.° 974, de 12 de Agosto de 1975, relativo aos direitos de obtenção de novas variedades vegetais na versão que se encontrava em vigor aquando do termo do prazo fixado no parecer fundamentado de 10 de Novembro de 1989;

— que informe se a redacção desse decreto, então em vigor, resulta de modificações introduzidas no texto inicial, e, sendo caso disso, apresente os decretos que o alteraram.

Resposta

A República Italiana apresentou o texto do Decreto do presidente da República n.° 974, de 12 de Agosto de 1975, na versão aplicável aquando do termo do prazo fixado no parecer fundamentado. Indicou igualmente os textos que alteraram a redacção inicial desse decreto.

Segunda questão

Nos termos do artigo 14.° do Decreto do presidente da República n.° 974, de 12 de

Agosto de 1975: «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, relativas às licenças obrigatórias.»

Solicita-se à República Italiana que indique se, em seu entender, as disposições do Decreto real n.° 1127, de 29 de Junho de 1939, alterado pelo Decreto do presidente da República n.° 849, de 26 de Fevereiro de 1968, relativas às licenças obrigatórias e às condições em que são concedidas essas licenças, são compatíveis com as disposições do Decreto n.° 974, de 12 de Agosto de 1975, e se, portanto, os artigos correspondentes a estas disposições são, com base nas citadas disposições do decreto de 12 de Agosto de 1975, aplicáveis às patentes de obtenção de novas variedades vegetais.

Resposta

O artigo 14.°, primeiro parágrafo, do Decreto do presidente da República n.° 974, de 12 de Agosto de 1975, alterado, declara aplicáveis, desde que compatíveis, as disposições do Decreto do presidente da República n.° 849, de 26 de Fevereiro de 1968, e as suas posteriores modificações, em matéria de licenças obrigatórias. A reserva «desde que compatíveis» refere-se a eventuais aspectos técnicos, sem afectar a essência do problema que aqui está em causa: por conseguinte, as disposições do Decreto real n.° 1127, de 29 de Junho de 1939, após as modificações que lhe foram introduzidas pelo Decreto do presidente da República n.° 849, de 26 de Fevereiro de 1968, relativas às licenças obrigatórias e às condições para a sua concessão, aplicam-se às patentes de obtenção de novas variedades vegetais.

B — Questão à Comissão

Questão

Convida-se a Comissão a informar com precisão, relativamente aos outros Estados-membros, com excepção da Itália e do Reino Unido, o conteúdo das disposições nacionais relativas aos casos em que são concedidas, em matéria de patentes, licenças obrigatórias e às consequências da não exploração de uma patente no território nacional.

Resposta

As legislações dos Estados-membros, com excepção da Itália e do Reino Unido, relativas às licenças obrigatórias e às consequências da não exploração de uma patente no território nacional são as seguintes:

Bélgica

O artigo 31.°, n.° 1, da lei belga sobre patentes de invenção, de 28 de Março de 1984, prevê que pode ser concedida uma licença obrigatória passados quatro anos sobre a data de apresentação do pedido de patente ou três anos a partir da sua concessão sem que a invenção patenteada tenha sido explorada através de um fabrico regular e contínuo na Bélgica e sem que o titular da patente consiga justificar a sua não exploração com fundamentos legítimos.

Esta mesma disposição prossegue esclarecendo expressamente que uma licença obrigatória por falta ou insuficiência de explora-

ção não pode ser concedida quando o produto abrangido pela patente belga, fabricado num Estado que, como a Bélgica, faz parte de uma mesma União ou Comunidade Económica, é comercializado no território belga em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades do território nacional.

A Comissão entende, por conseguinte, que as disposições belgas relativas às licenças obrigatórias não constituem um incentivo para fabricar na Bélgica em detrimento de outros Estados-membros.

Dinamarca

O artigo 45.° da lei dinamarquesa sobre as patentes (Lei n.° 733, de 27 de Novembro de 1989) estabelece que se uma invenção patenteada não é explorada de forma razoável na Dinamarca três anos após a concessão da patente ou quatro anos após a apresentação do pedido, qualquer pessoa que a pretenda explorar na Dinamarca pode obter uma licença obrigatória para este efeito, a menos que a não exploração tenha justificação legítima.

O n.° 2 do mesmo artigo estipula que o ministro da Indústria pode decretar, sob reserva de reciprocidade, que a exploração da invenção num outro país seja assimilada à exploração na Dinamarca.

O artigo 48.° da mesma lei prevê que qualquer pessoa que tenha explorado ou se tenha preparado de forma séria com vista à exploração na Dinamarca de uma invenção objecto de um pedido de patente entretanto acessível ao público pode, se do pedido resultar a concessão de uma patente, obter uma licença obrigatória para a exploração dessa invenção se circunstâncias específicas o justificarem e se essa pessoa não tinha e não podia ter tido conhecimento do pedido.

A Comissão enviou à Dinamarca, em 8 de Maio de 1991, um parecer fundamentado em que expressava a opinião que as disposições dinamarquesas relativas às licenças obrigatórias de patentes violavam o artigo 30.° do Tratado.

França

O artigo 32.° da Lei francesa n.° 1, de 2 de Janeiro de 1968, sobre as patentes de invenção — após as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.° 1052, de 26 de Novembro de 1990 (*Journal officiel de la République Française* de 28.11.1990) — prevê que, no termo de um prazo de três anos após a concessão de uma patente ou de quatro anos a contar da data de apresentação do pedido, pode ser obtida uma licença obrigatória se, aquando da apresentação do requerimento e sem prejuízo de razões legítimas, o proprietário da patente não começou a explorar a invenção nem fez preparativos efectivos e sérios com vista à exploração no território de um Estado-membro da Comunidade Económica Europeia ou não comercializou o produto objecto da patente em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades do mercado francês. Pode igualmente ser concedida uma licença obrigatória quando a exploração ou a comercialização foi abandonada há mais de três anos.

A possibilidade de aprovisionar o mercado francês a partir de unidades de produção situadas noutros Estados-membros foi insti-

tuída pela Lei n.° 1052, de 26 de Novembro de 1990, na sequência de um processo de infracção instaurado pela Comissão em conformidade com o artigo 169.° do Tratado (processo que a Comissão por esse motivo já arquivou).

Alemanha

O artigo 24.°, n.° 1, da lei alemã sobre as patentes de invenção de 16 de Novembro de 1980 prevê que, se a pessoa que apresentou um pedido de patente ou o seu titular se recusar a conceder uma licença a um terceiro que o solicite e que em contrapartida oferece uma remuneração justa a que acrescem garantias, esse terceiro pode obter uma licença obrigatória quando o interesse público o exige.

O n.° 2 prevê que, salvo obrigações internacionais em contrário, a caducidade de uma patente pode ser declarada se a invenção for exclusiva ou principalmente explorada fora da Alemanha. A caducidade só pode ocorrer dois anos após a concessão de uma licença obrigatória e apenas se a concessão de licenças obrigatórias não bastar para garantir a salvaguarda do interesse público.

Parece à Comissão que estas disposições podem, conforme a interpretação que as autoridades alemãs derem da condição relativa às obrigações internacionais, permitir a caducidade de uma patente ou a concessão de licenças obrigatórias quando a invenção patenteada é explorada num outro Estado-membro não sendo esta caducidade ou esta concessão possíveis se a invenção fosse explorada na Alemanha.

Deste modo, a Comissão escreveu ao Governo alemão em 17 de Abril de 1991 solicitando-lhe que apresentasse as suas observações.

Grécia

O artigo 13.°, n.° 1, da Lei grega n.° 1733/1987 sobre a transferência de teconologia, das invenções e das inovações tecnológicas prevê a concessão de licenças obrigatórias quando:

a) decorreu um prazo de três anos após a concessão da patente ou decorridos quatro anos sobre a apresentação do pedido de patente;

b) a invenção em questão não foi explorada na Grécia ou, se o foi, quando a produção dos produtos em causa é insuficiente para cobrir as necessidades locais;

c) a pessoa que a solicita está em condições de assegurar a exploração produtiva da invenção objecto de patente;

d) a pessoa que a solicita informou o titular da patente da sua intenção de solicitar uma licença obrigatória um mês antes de ser instaurado o processo judicial.

O n.° 2 do mesmo artigo prevê que a licença obrigatória não é concedida quando o titular da patente justifica a não exploração ou a insuficiência de exploração no país. É todavia expressamente esclarecido que a im-

portação do produto não justifica a não exploração.

Além disso, o n.° 9 do artigo estabelece que a licença obrigatória não confere o direito de importar os produtos abrangidos pela invenção.

A Comissão escreveu ao Governo helénico em 17 de Abril de 1990, em conformidade com o artigo 169.° do Tratado, exprimindo a opinião que essas disposições violavam o artigo 30.° do Tratado e convidou-o a apresentar-lhe as suas observações.

O Governo helénico informou a Comissão de que tinha proposto ao Parlamento a modificação da lei grega sobre as patentes que suprimiria a incompatibilidade com o artigo 30.° do Tratado.

Irlanda

Na Irlanda, o artigo 39.° do Patent Act de 1964 prevê que o Comptroller of Patents pode conceder uma licença obrigatória em qualquer momento após o termo de um prazo de quatro anos a contar da data do pedido ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo ser aplicado o prazo que terminar mais tarde. Esta licença é concedida sempre que se verifique um «abuso dos direitos exclusivos conferidos pela patente». Os motivos que se considera constituírem um abuso dos direitos exclusivos estão enumerados no artigo 39.°, n.° 2. Verifica-se um abuso quando a invenção patenteada não é comercialmente explorada na Irlanda ou «não o é tão intensivamente como era razoavelmente possível fazê-lo» ou quando a procura do artigo patenteado na Irlanda «é satisfeita em larga medida através da importação» ou ainda quando «a exploração comercial da invenção na Irlanda é impedida ou dificultada pela importação do produto patenteado [alíneas b) e c)]. Do mesmo modo, o artigo 39.°, n.° 2, *in fine*, prevê que, para efeitos de se determinar se se verifica um abuso dos direitos exclusivos, «deve-se considerar que as patentes de invenções novas são concedidas, não apenas para encorajar a inovação, mas para que as novas invenções sejam, dentro do possível, comercialmente exploradas no território nacional».

A Comissão escreveu ao Governo irlandês em 8 de Março de 1990, em conformidade com o artigo 169.° do Tratado, exprimindo a opinião que essas disposições eram contrárias ao artigo 30.° do Tratado e solicitando ao Governo irlandês que lhe apresentasse as suas observações. O Governo irlandês deu a conhecer à Comissão que seria posto um termo à infracção aquando da adopção da modificação do Patent Act que se encontra actualmente em preparação.

Luxemburgo

O artigo 18.° da lei luxemburguesa sobre as patentes de 30 de Junho de 1880 prevê que a caducidade da patente pode verificar-se ao fim de três anos se a patente não foi explorada de forma adequada no Grão-Ducado ou não foi feito tudo o que era necessário para assegurar a sua exploração.

O artigo 18.° prevê igualmente que pode ser concedida uma licença obrigatória se o interesse público exigir que outras pessoas que façam o pedido possam explorar a invenção.

A Comissão não tem razões para crer que estas disposições sejam interpretadas de forma a exigir o fabrico no Luxemburgo mais do que noutros Estados-membros e não considerou útil, até ao momento, contactar o Governo luxemburguês a este respeito.

Países Baixos

O artigo 34.°, n.° 2, da lei neerlandesa sobre as patentes, após as alterações que lhe foram introduzidas em 13 de Dezembro de 1978, prevê que, quando, após um prazo de três anos a contar da data da patente, nem o titular da patente nem uma pessoa a quem tenha sido concedida licença tenham em funcionamento nos Países Baixos, ou noutro Estado designado por regulamento da administração pública, um estabelecimento industrial em que o produto em causa seja fabricado ou o procedimento em causa seja aplicado de boa-fé e em medida suficiente, o titular da patente deve conceder uma licença obrigatória a não ser que possa invocar motivos legítimos para justificar a inexistência desse estabelecimento.

Um regulamento de 20 de Fevereiro de 1979 designa todos os Estados-membros da Comunidade Económica Europeia como sendo Estados em que a exploração de uma invenção patenteada impede a obtenção de licenças obrigatórias nos Países Baixos.

Portugal

O artigo 30.° do Código da Propriedade Industrial português, aprovado pelo Decreto n.° 30679, de 24 de Agosto de 1940, e alterado pelo Decreto-Lei n.° 40, de 27 de Janeiro de 1987, estabelece que o titular de uma patente que, sem motivos legítimos, não a explora por si ou seu representante legal, em território português, num prazo de três anos a contar da concessão da patente e não a faz explorar quando existe interesse da economia nacional pode ser obrigado a conceder licenças.

A Comissão enviou a Portugal em 4 de Junho de 1991 um parecer fundamentado em que exprimia a opinião que a referida disposição violava o artigo 30.° do Tratado.

Espanha

O artigo 83.° da Lei espanhola n.° 11, de 20 de Março de 1986, impõe ao titular da patente a obrigação geral de explorar a invenção no território nacional, por si ou por intermédio de uma pessoa por si autorizada, nos quatro anos seguintes à apresentação do pedido ou nos três anos seguintes à concessão da patente, sendo aplicável o prazo que terminar mais tarde, isto de modo a satisfazer a procura do mercado nacional.

O artigo 86.° da mesma lei prevê que podem ser concedidas licenças obrigatórias por um dos seguintes motivos:

a) insuficiência da exploração;

b) necessidades de exportação;

c) dependência entre patentes;

d) interessse público.

O artigo 87.° autoriza as pessoas interessadas a solicitarem uma licença obrigatória no termo do prazo previsto no artigo 83.° se, aquando da apresentação do pedido e salvo motivos legítimos, a exploração da patente não começou ou se nenhum preparativo efectivo e sério foi efectuado com vista a explorar a invenção ou se a exploração foi interrompida durante mais de três anos.

O artigo 101.°, n.° 2, da mesma lei estabelece, além disso, que a pessoa a quem é concedida a licença obrigatória apenas é autorizada a importar o objecto da patente se a referida licença foi concedida por motivos de interesse público e se foi expressamente autorizada a importar nesse interesse público.

A Comissão escreveu ao Governo espanhol em 30 de Outubro de 1989 e em 5 de Julho de 1991, em conformidade com o artigo 169.° do Tratado, exprimindo a opinião que as referidas disposições eram contrárias ao artigo 30.° do Tratado e para o convidar a apresentar as suas observações.

F. Grévisse
Juiz-relator