CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL ANTONIO LA PERGOLA

apresentadas em 22 de Abril de 1999 *

I — A questão prejudicial e o contexto normativo e factual do processo principal

1. Por despacho inscrito no registo em 20 de Fevereiro de 1998, o Bundespatentgericht (Alemanha) pediu ao Tribunal de Justiça que interpretasse os artigos 30.° e 36.° do Tratado CE, para efeitos de apreciação da disposição alemã de execução da Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias (a seguir «convenção»), que penaliza com a ausência de efeitos, desde o início, de uma patente na República Federal da Alemanha quando, nos termos da lei, não seja apresentada a tradução em língua alemã do texto de uma patente europeia já concedida ou em vias de o ser. A questão prejudicial suscitada pelo juiz *a quo* está assim formulada:

«É compatível com as regras da livre circulação de mercadorias (artigos 30.° e 36.° do Tratado CE) o facto de se considerar que os efeitos de uma patente concedida, com validade para um Estado-Membro, pelo Instituto Europeu de Patentes e redigida numa língua diferente da língua oficial do Estado-Membro, não se produzem, desde o início, quando o titular da patente não entrega no serviço de patentes do Estado-Membro em causa, no prazo de três meses seguinte à publicação no *Boletim Europeu de Patentes* da menção da concessão da patente europeia, uma tradução, na língua oficial desse Estado-Membro, do fascículo da patente?»

2. A convenção foi assinada em Munique em 5 de Outubro de 1973 e entrou em vigor em 7 de Outubro de 1977. São actualmente partes, além dos Estados-Membros, a Confederação Helvética, o Principado do Liechtenstein, o Principado do Mónaco e a República de Chipre. Como resulta dos seus artigos 1.° e 2.°, a convenção institui um direito comum aos Estados contratantes em matéria de concessão de patentes de invenção «europeias». As patentes europeias produzem em cada um dos Estados contratantes em relação aos quais são concedidas os mesmos efeitos e estão sujeitas ao mesmo regime das patentes nacionais concedidas nesse Estado, salvo disposição em contrário da própria convenção. Em especial, nos termos do artigo 64.°, n.° 1, da convenção, «... a patente europeia confere ao seu titular, a contar do dia da publicação da menção da sua concessão e em cada um dos Estados contratantes em relação aos quais foi concedida, os mesmos direitos que lhe conferiria uma patente nacional concedida nesse Estado». Assim, a patente europeia, uma vez concedida, consiste em substância num «fascículo» de direito nacional. O

* Língua original: italiano.

direito comum de fonte convencional é, portanto, limitado, em princípio, ao processo de concessão.

3. Para efeitos da resolução do presente processo, apresenta especial importância o regime linguístico da convenção, destinado a conciliar exigências diferentes: a eficácia do processo no Instituto Europeu de Patentes (a seguir «IEP») e a igual dignidade linguística entre os Estados contratantes; os interesses do requerente ou titular da patente e dos seus concorrentes [1]. O artigo 14.° da convenção estabelece que os pedidos de patente devem ser apresentadas numa das línguas oficiais do IEP, ou seja, o alemão, o inglês e o francês. No entanto, as pessoas singulares ou colectivas residentes ou com sede no território de um dos Estados contratantes cuja língua oficial seja diferente das línguas oficiais do IEB bem como os cidadãos desse Estado residentes no estrangeiro podem apresentar o pedido numa das línguas oficiais desse Estado, mas devem apresentar uma tradução em alemão, inglês ou francês no prazo de três meses e, em qualquer caso, nunca depois de decorridos treze meses sobre a data de prioridade, em caso de anterior apresentação nacional regular (v. regra 6, n.° 1, do regulamento de execução da convenção; a seguir «regulamento»). A língua que o requerente escolhe para redigir ou traduzir o pedido de patente é utilizada em todos os processos no IEP relativos a tal pedido ou à patente concedida. Em especial, é na língua do processo que são publicados os pedidos e os fascículos de patente europeia [2], apenas as reivindicações devendo ser traduzidas para as outras duas línguas oficiais do IEP (v. artigo 14.°, n.° 7, da convenção). Além disso, nos termos do artigo 70.°, n.° 1, da convenção, o texto do pedido ou da patente redigido na língua do processo é o texto oficial em quaisquer processos da jurisdição do IEP ou dos juízes nacionais dos Estados contratantes.

4. A característica fundamental do sistema da patente europeia consiste no carácter

1 — V. van Benthem, J. B.: «The solution of the Language Problem in the European Patent Conventions», em *IIC*, 1975, p. 1.

2 — Nos termos dos artigos 78.° e 98.° da convenção, tanto os pedidos como o fascículo da patente europeia, respectivamente, contêm a descrição da invenção, uma ou várias reivindicações e, eventualmente, os respectivos desenhos. A descrição tem como principal função informar o público dos elementos constitutivos da invenção que, com a concessão da patente, será coberta pelo segredo industrial. Nos termos do artigo 83.° da convenção, a invenção deve ser descrita de forma suficientemente clara e completa para que um perito da matéria o possa executar. A regra 27 do regulamento estabelece que a descrição deve indicar: i) o ramo da técnica a que se refere; ii) o estado anterior da técnica (na medida em que, segundo os conhecimentos do requerente, isso seja útil para a compreensão da invenção); iii) as eventuais vantagens que a invenção proporciona relativamente ao estado da técnica, bem como iv) um modo de utilização da invenção. O requerente deve além disso: v) descrever a invenção de modo a que se possa compreender o problema técnico na sua solução, bem como vi) as figuras contidas nos eventuais desenhos. Por outro lado, a descrição serve para determinar o conteúdo da protecção requerida com o pedido de patente, isto com base no princípio segundo o qual as reivindicações, que definem o objecto de tal protecção, devem ser claras e concisas e basear-se na descrição (artigo 84.° da convenção). Em termos análogos, o artigo 69.° da convenção estabelece que o âmbito da protecção conferida pela patente europeia ou pelo pedido de patente europeia é determinado pelo âmbito das reivindicações. Contudo, a descrição e os desenhos servem para interpretar as reivindicações. O protocolo de interpretação do artigo 69.°, parte integrante da convenção, esclarece que a disposição em questão não deve ser interpretada no sentido de que o âmbito da protecção conferida por uma patente europeia é determinada de modo estritamente literal com base no texto das reivindicações (a descrição e os desenhos servem apenas para dissipar eventuais ambiguidades) nem no sentido de que a protecção da patente é extensiva a tudo quanto o titular tenha pretendido proteger, segundo a opinião de um perito do ramo que tenha examinado a descrição e os desenhos, servindo as reivindicações unicamente como linha directriz. O artigo 69.° da convenção exprime, pelo contrário, uma posição intermédia entre os extremos indicados, assegurando ao mesmo tempo uma protecção equitativa do requerente e um razoável grau de certeza para os terceiros.

nacional da protecção oferecida por cada um dos países designados (v., *supra*, n.º 2). Isso explica, portanto, que os Estados contratantes cuja língua nacional é diferente da língua do processo devem dispor de um texto redigido ou traduzido na sua língua, também no interesse da capacidade de inovação e de competitividade da economia nacional. O regime de publicidade dos actos que produzem efeitos jurídicos *erga omnes* na matéria que nos ocupa deve além disso ser conjugado com as disposições dos artigos 67.º, n.º 3 [3] e 65.º [4] da convenção relativos, respectivamente, à protecção provisória ou definitiva da pessoa que requer a protecção da patente: a primeira é oferecida ao requerente depois da publicação do pedido, enquanto a definitiva surge na sequência da concessão da patente europeia. As referidas normas destinam-se a compensar a situação inicial desfavorável dos Estados contratantes cuja língua nacional é diferente das línguas oficiais do IEP (ou da língua do processo), autorizando-os a sujeitar a eficácia de tais documentos no respectivo território à apresentação de uma tradução na língua nacional [5].

5. Ao artigo 65.º da convenção (v., *supra*, nota 4) foi dada execução no ordenamento jurídico alemão pela norma cuja compatibilidade com o Tratado é discutida no processo principal. O artigo II, n.º 3, segundo e terceiro parágrafos, da Gesetz über internationale Patentübereinkommen (lei sobre as convenções internacionais em

3 — O artigo 67.º, n.º 3, autoriza cada Estado contratante designado num pedido de patente publicado, que não tenha como língua oficial a língua do processo, a sujeitar a protecção provisória que, nos termos dos n.ºs 1 e 2, só pode ser atribuída a um pedido antes da concessão da patente na condição de o requerente apresentar uma tradução *das reivindicações* na língua nacional e: a) de a tornar acessível ao público, nas condições previstas pela legislação nacional ou b) de a comunicar à pessoa que explora no Estado interessado, em condições que, segundo o direito nacional, poriam em jogo a sua responsabilidade se se tratasse de uma contrafacção de uma patente nacional, a invenção que constitui o objecto da patente europeia em relação à qual se pretende fazer valer a protecção provisória.

4 — Por força do disposto no artigo 65.º da convenção («Tradução do fascículo da patente europeia»), conforme alterado, com efeitos a 1 de Janeiro de 1996, pela decisão de 13 de Dezembro de 1994 do conselho de administração:
«1. Qualquer Estado contratante *pode determinar*, quando o texto no qual o Instituto Europeu de Patentes tenciona conceder uma patente europeia para esse Estado ou manter para o dito Estado uma patente europeia sob a sua forma modificada não for redigido numa das línguas oficiais do Estado considerado, que o requerente ou o titular da patente deve fornecer ao serviço central da propriedade industrial uma tradução desse texto numa das línguas oficiais, à sua escolha, ou, na medida em que o Estado em questão impuser a utilização de uma língua oficial determinada, nesta última língua. A tradução deve ser entregue no prazo de três meses a contar da publicação no *Boletim Europeu de Patentes* da menção da concessão da patente europeia ou da manutenção da patente europeia conforme alterada, a não ser que o Estado considerado conceda um prazo mais longo.
2. Qualquer Estado contratante que adoptou disposições ao abrigo do parágrafo 1 pode determinar que o requerente ou o titular da patente pague, num prazo fixado por esse Estado, o total ou parte dos custos da publicação da tradução.
3. Qualquer Estado contratante *pode determinar* que, se as disposições adoptadas em conformidade com os parágrafos 1 e 2 não forem observadas, a patente europeia seja, desde o início, considerada sem efeito nesse Estado» (sublinhado nosso).
Segundo o despacho de reenvio, a solução que consiste em impor a tradução do fascículo da patente europeia foi adoptada nos ordenamentos de todos os Estados contratantes, com excepção do Luxemburgo e do Mónaco.

5 — Observo, incidentalmente, que a tradução das reivindicações ou do texto completo da patente é importante não apenas em função da possibilidade de obter no Estado contratante designado a protecção nacional, respectivamente para o pedido ou para a patente concedida mas também assume papel decisivo para a determinação do alcance a atribuir à patente, e portanto também para efeitos da determinação da extensão de tal protecção. Em derrogação ao princípio fundamental segundo o qual o texto que faz fé é o redigido na língua do processo (v., *supra*, n.º 3), o artigo 70.º, n.º 3, da convenção atribui a cada Estado contratante a faculdade de prever na legislação nacional que a tradução na língua nacional seja considerada como texto que faz fé, excepto nos casos de acção de nulidade, se o pedido ou a patente traduzida em tal língua conferir uma protecção *menos extensa* do que a conferida pelo referido pedido ou pela referida patente na língua do processo. Por outras palavras, os Estados contratantes podem, para apurar se existe ou não contrafacção, basear-se na versão do pedido ou da patente redigida na língua nacional, no caso de desta resultar um direito de exclusividade mais reduzido do que o resultante do texto do documento na língua do processo.

matéria de patentes) de 20 de Dezembro de 1991 [6] (a seguir «IntPatÜG») dispõe:

«1) Quando o texto em que o Instituto Europeu de Patentes declare a intenção de conceder uma patente europeia com efeitos para a República Federal da Alemanha não estiver redigido em língua alemã, o requerente ou titular da patente deve, no prazo de três meses a contar da publicação da menção da concessão da patente europeia no *Boletim Europeu de Patentes*, fornecer ao organismo alemão das patentes uma tradução alemã do fascículo da patente e pagar uma taxa segundo a tabela em vigor.

...

2) Quando a tradução não for fornecida dentro do prazo ou sob uma forma que permita a sua publicação regular no caso de a taxa não ser paga dentro do prazo, a patente europeia é, desde o início, considerada sem efeito na República Federal da Alemanha.

3) O organismo alemão das patentes publica a tradução...» [7].

6. A BASF AG, sociedade recorrente no processo principal, é titular da patente europeia n.º 0 398 276, relativa a uma «composição de verniz para revestimento de automóveis». A referida patente, concedida pelo IEP com efeitos (além dos outros Estados) para a República Federal da Alemanha, foi-lhe cedida pela BASF Corporation, sociedade constituída segundo a lei de New Jersey (EUA), por acto inscrito no registo alemão de patentes em 26 de Agosto de 1997. A menção da concessão da patente apresentada em juízo, redigida em língua inglesa, foi publicada em 24 de Julho de 1996 no *Boletim Europeu de Patentes*. Por despacho de 5 de Maio de 1997, notificado à BASF Corporation em 22 de Maio, o organismo alemão das patentes, em aplicação do artigo II, n.º 3, da IntPatÜG, considerou que a patente em causa no processo principal devia ser considerada, desde o início, sem efeitos na Alemanha, uma vez que a referida empresa não apresentou uma tradução alemã do fascículo dentro do prazo previsto. Foi para obter a anulação do referido despacho do organismo alemão das patentes que a BASF Corporation interpôs o presente recurso (em que posteriormente sucedeu a BASF AG) para o Bundespatentgericht.

6 — *BGBl.* 1991 II, p. 1354.

7 — Tradução nossa. Nos termos do artigo 2.º, n.º 1, do Verordnung über die Übersetzungen europäischer Patentschriften (regulamento relativo à tradução dos fascículos da patente europeia) de 2 de Junho de 1992 (*BGBl.* 1992, II, p. 395), devem ser traduzidas a descrição, as reivindicações e os desenhos contidos no fascículo da patente europeia.

II — Argumentos da BASF, dos governos nacionais «intervenientes» e da Comissão

7. Todos os Estados-Membros (com excepção do Luxemburgo; mas v. *supra*, nota 4) e a Comissão alegaram de forma concordante, com argumentos substancialmente análogos, que o artigo 30.° do Tratado não se opõe a uma disposição nacional do tipo da que está em causa no presente processo [8].

8. De teor diverso são as observações apresentadas ao Tribunal de Justiça pela BASF. A recorrente no processo principal defende que o elevado custo da tradução do fascículo, estabelecida pela República Federal da Alemanha (bem como nos outros países membros que fizeram uso da faculdade prevista no artigo 65.° da convenção), impede muitos titulares de patentes europeias, em especial pequenas ou médias empresas, de verem reconhecidos efeitos às suas patentes em todos os Estados-Membros [9]. Devido à escassez de meios financeiros, esses titulares são portanto obrigados a renunciar à protecção numa parte do território comunitário. O resultado de tal limitação é a compartimentação do mercado interno numa «zona protegida» e numa «zona livre», constituída pela área dos Estados-Membros nos quais não foi pedida ou obtida a protecção da patente [10]. A disposição em causa que prevê

8 — A Comissão, porém, indicou que, no caso de o Tribunal declarar que a despesa de tradução do fascículo da patente constitui uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa à importação, tal medida não poderia considerar-se justificada ao abrigo do artigo 36.° do Tratado na medida em que é desproporcionada relativamente à exigência de assegurar a protecção do direito de patente em relação a terceiros. Segundo a Comissão, seria suficiente exigir apenas a tradução das reivindicações, sendo a tradução da descrição da invenção apenas necessária em casos específicos a determinar caso a caso. Atendendo à solução que pretendo sugerir ao Tribunal (v., *infra*, n.os 13 a 19 e parte IV), não se afigura necessário analisar em detalhe a argumentação aqui referida que a Comissão, além disso, apenas apresentou a título subsidiário. Assim, limitar-me-ei a recordar, de forma incidental, os artigos 69.° e 84.° da convenção, por força dos quais a descrição da invenção (como os desenhos) serve para interpretar as reivindicações que, por seu turno, devem basear-se na descrição (v., *supra*, nota 2). Dado que esta última reveste indiscutível importância para efeitos de determinar o conteúdo da protecção requerida, fica excluído, em minha opinião, que a apresentação unicamente da tradução das reivindicações possa em geral ser considerada suficiente para alcançar o objectivo pretendido. E isto mesmo abstraindo da grave incerteza jurídica que a solução proposta pela Comissão, que consiste em exigir a tradução da descrição apenas em casos especiais, faria recair sobre o requerente, que, em última análise, através da sanção da ineficácia da patente desde o início, correria o risco de ver incorrectamente avaliada a necessidade ou não de tradução da totalidade do fascículo no caso concreto.

9 — Segundo a BASF, as despesas de tradução de um fascículo de patente nas outras dez línguas oficiais dos Estados-Membros ascendem, em média, a cerca de 40 000 DM (equivalente a cerca de 20 450 euros), isto é, mais ou menos o dobro daquilo que é devido pelo requerente, antes da concessão da patente, em taxas e honorários de consultor. É certo, observa ainda a recorrente, que a renúncia por parte do requerente de uma patente europeia à protecção da invenção numa parte do território comunitário pode resultar, além da falta de apresentação de tradução do fascículo depois da concessão da patente, desde logo da não designação de alguns Estados-Membros como Estados contratantes nos quais a protecção da invenção patenteada pode ser reivindicada. Todavia, a taxa de designação ascende na Alemanha a apenas 150 DM (equivalente a cerca de 77 euros) para cada Estado e não pode portanto constituir, em si mesma, um motivo suficiente para limitar a extensão geográfica da protecção requerida, contrariamente aos custos de tradução, de montante muito elevado.

10 — Segundo a BASF, em circunstâncias como as do caso presente, tal fraccionamento do mercado é o resultado das seguintes medidas de efeito equivalente e restrições à importação:
a) Contrariamente ao titular da patente, ao seu licenciado e aos concorrentes que têm a sua sede na zona livre ou em países terceiros, os operadores económicos da zona protegida não podem participar, dentro da zona livre, na concorrência comercial no mercado do produto em questão. De facto, segundo a BASF, estes operadores económicos poderiam ser acusados de contrafacção se exportassem o produto protegido pela patente da zona protegida para a zona livre.
b) Por seu lado, o titular da patente poderia ser obrigado a renunciar à comercialização da invenção na zona livre a fim de não comprometer o nível mais elevado dos preços na zona protegida através do mecanismo das reimportações paralelas, encontrando-se portanto, de facto, excluído da concorrência na zona livre.
c) O titular da patente manteria, por outro lado, o direito de bloquear as importações na zona protegida de produtos concorrentes do produto patenteado, legalmente comercializados por outros operadores económicos na zona livre, na medida em que a importação representaria, em tais circunstâncias, um acto de contrafacção.

a apresentação da tradução do fascículo deveria, por isso, ser julgada incompatível com as disposições do Tratado sobre a livre circulação de mercadorias. A recorrente alega ainda que a sanção da caducidade da patente em caso de não apresentação da tradução dentro do prazo previsto na lei é desproporcionada relativamente ao objectivo prosseguido pela norma em questão, que consiste em assegurar uma informação tão ampla quanto possível relativamente à existência e ao conteúdo do novo direito de patente. Em primeiro lugar, a necessidade de facultar ao público o acesso aos documentos do processo na língua nacional do Estado designado existe, vendo bem as coisas, já no momento da publicação do pedido de patente europeia e, portanto, numa fase em que, segundo o sistema instituído pela convenção, as traduções em tal língua ainda não estão disponíveis [11]. Por outro lado, a BASF defende que a tradução do fascículo na língua nacional do Estado para o qual a patente é concedida é irrelevante para efeitos da determinação da extensão da protecção conferida pela patente, uma vez que, nos termos do artigo 70.°, n.° 1, da convenção, só o texto da patente redigido na língua do processo faz fé [12]. Finalmente, a consulta das traduções por parte de terceiros interessados ocorre, em concreto, muito raramente [13].

9. A BASF chamou, por outro lado, a atenção para o interesse fundamental do titular da patente em informar tempestivamente os seus concorrentes, na sua língua, para a existência e o conteúdo do seu direito. Tal interesse tem que ver com as consequências que tal informação produz nos ordenamentos nacionais por força das normas que punem a contrafacção de uma invenção patenteada. Por conseguinte, seriam possíveis sanções menos onerosas do que as previstas pela lei alemã, como a impossibilidade para o titular de reivindicar os direitos de proibição e de indemnização, resultantes da patente, até ao momento da apresentação de uma tradução e, eventualmente, o reconhecimento de um direito de utilização posterior aos concorrentes que, anteriormente à apresentação da tradução, tivessem utilizado de boa-fé a invenção patenteada [14]. De opinião contrária são os governos nacionais, segundo os quais a ineficácia *ab initio* da patente europeia, que permite minimizar os riscos de contrafacção involuntária, é a única entre as possíveis sanções a afigurar-se plenamente conforme com o princípio da segurança jurídica.

10. Também segundo o tribunal de reenvio, não se pode excluir que a despesa de

11 — V. também House of Lords — Select Committee on the European Communities, *The Community Patent and the Patent System in Europe (Session 1997-98, 26th Report)*, London 1998, p. 23 (a obrigação de apresentar uma tradução do fascículo completo no momento da concessão da patente é demasiado tardia para apresentar um efectivo valor para os operadores económicos, sobretudo interessados na tecnologia).

12 — Mas v. supra, nota 5.

13 — Segundo os dados fornecidos pelo presidente do IEP na *EPIDOS Annual Conference 1996*, são efectivamente consultadas entre 1 e 3% das traduções das patentes concedidas.

14 — O despacho de reenvio recorda que, segundo o § 139, n.° 2, da Patentgesetz (lei sobre as patentes), o titular de uma patente pode exigir uma indemnização do autor de uma contrafacção quando este tenha actuado culposamente (com dolo ou com mera culpa). Se o autor da contrafacção não compreender o fascículo da patente redigido numa língua diversa da língua ou línguas oficiais do Estado-Membro interessado, falta o pressuposto da violação intencional (ou por negligência) da patente e, portanto, a razão de ser de um pedido de indemnização do prejuízo. Segundo a BASF, quando não tenha cumprido a obrigação de entregar a tradução, o titular da patente deve informar o autor da contrafacção sobre o conteúdo da patente, eventualmente através de uma advertência acompanhada do envio da tradução na língua oficial do Estado de que o contrafactor tem domicílio ou pelo depósito da tradução no serviço de patentes desse mesmo país. Em tal caso, o titular da patente apenas poderia reclamar uma indemnização para o futuro, no caso de o contrafactor prosseguir a violação apesar de ter tomado conhecimento da patente.

tradução prevista no artigo II, n.º 3, segundo e terceiro parágrafos, da IntPatÜG constitua uma medida de efeito equivalente na acepção do artigo 30.º do Tratado em razão dos elevados custos que acarreta, que representam, num certo sentido, uma espécie de «direito de entrada» para poder aceder aos mercados nacionais dos Estados-Membros [15]. Além disso, o Bundespatentgericht observou que a opção entre a apresentação imediata de uma tradução, a título cautelar para o caso de um terceiro utilizar ilegalmente a patente num Estado-Membro, e a sua apresentação apenas no caso de se verificar uma violação efectiva enquadra-se tipicamente no âmbito da liberdade do proprietário de dispor de uma coisa ou de um direito. A decisão do titular no que respeita ao exercício efectivo do seu direito de patente e, eventualmente, as respectivas modalidades não deveriam, portanto, pôr em causa os efeitos produzidos pela patente concedida. Finalmente, segundo o juiz *a quo*, caso a tradução seja considerada um obstáculo à livre circulação de mercadorias no interior da Comunidade, tal restrição não deveria poder ser justificada com base no artigo 36.º do Tratado. Com efeito, a despesa de tradução não pode ser considerada um requisito de protecção da propriedade industrial; quando muito, causa um prejuízo ao direito de patente, na medida em que torna duradouramente mais difícil o acesso à protecção da patente nos Estados-Membros.

15 — Resulta do despacho de reenvio que os custos de tradução dos fascículos das patentes europeias suportados anualmente pela indústria são calculados em cerca de 430 000 000 DM (equivalente a cerca de 220 000 000 euros). Por exemplo, uma patente europeia concedida para os oito Estados-Membros mais frequentemente designados comporta despesas de tradução e depósito junto dos vários serviços competentes nacionais que ultrapassam os 20 000 DM (equivalentes a cerca de 10 226 euros; v. Comissão Europeia: *Incremento da inovação através da patente — Livro verde sobre a patente comunitária e sobre o sistema das patentes na Europa* [COM(97) 314 final; a seguir «Livro Verde»], apresentado pela Comissão em 24 de Junho de 1997, ponto 5.2.3.. A isto acresce a consideração de que numerosas empresas comunitárias pedem, ao longo do ano, um grande número de patentes.

III — Análise jurídica

11. A análise da questão suscitada pelo Bundespatentgericht deve partir, em minha opinião, de duas premissas. Em primeiro lugar, se se concluir pela incompatibilidade da medida controvertida com as normas comunitárias sobre a livre circulação de mercadorias, sob o prisma defendido pela BASF, tal ilícito não poderia considerar-se sanado pelo simples facto de as disposições em causa não terem sido adoptadas pelo legislador alemão com base numa Convenção internacional *posterior ao Tratado*, à qual aderem actualmente todos os Estados-Membros. E isto tanto mais que a prescrição da tradução do texto da patente redigido numa língua estrangeira como a previsão da ineficácia desde o início da patente como sanção para a não apresentação de tal tradução estão previstas pela convenção não como obrigações, mas como mera *faculdade* dos Estados contratantes (v., *supra*, nota 4) [16].

16 — V., entre outros, o acórdão de 28 de Março de 1995, Evans Medical e Macfarlan Smith (C-324/93, Colect., p. I-563, n.ºs 23, 32 e 33), no qual o Tribunal de Justiça afirmou — com referência a uma prática nacional (proibição de importação de diacetilmorfina e concessão a duas sociedades nacionais da exclusividade, respectivamente, para o fabrico do produto em pó e para a sua distribuição depois de transformado para uso médico) resultante de uma convenção internacional *anterior* à adesão do Reino Unido à Comunidade, e que o referido Estado-Membro mantinha em vigor ao abrigo do artigo 234.º do Tratado CE — que uma medida como a que estava em causa permanece sujeita à aplicação das normas do Tratado (naquele caso, o artigo 30.º) «porque o artigo 234.º só se aplica se a convenção impuser a um Estado-Membro uma obrigação incompatível com o Tratado. [Por conseguinte,]... quando uma convenção internacional permite a um Estado-Membro adoptar uma medida contrária ao direito comunitário, sem todavia a isso o obrigar, o Estado-Membro deve-se abster de adoptar tal medida». Assim, o Tribunal de Justiça concluiu que o artigo 30.º «deve ser interpretado no sentido de que um Estado-Membro deve assegurar a plena eficácia dessa disposição, deixando de aplicar uma prática nacional contrária, salvo se essa prática for necessária para assegurar o cumprimento pelo Estado-Membro em causa de obrigações em relação a Estados terceiros resultantes de uma convenção concluída antes da entrada em vigor do Tratado ou da adesão desse Estado-Membro». Em qualquer caso, de resto, segundo a jurisprudência assente do Tribunal de Justiça, as disposições de uma convenção deste tipo não podem ser invocadas nas relações intracomunitárias desde que os direitos dos países terceiros não sejam prejudicados (v. acórdão de 6 de Abril de 1995, RTE e ITP/Comissão, C-241/91 P e C-242/91 P, Colect., p. I-743, n.º 84).

12. Em segundo lugar, é igualmente pacífico que não se trata de pôr em causa os méritos do sistema centralizado de protecção da patente instituído pela convenção nem o grau de eficácia da solução adoptada pelos Estados contratantes no que respeita à utilização das línguas. Não contesto que o regime linguístico convencional apresenta alguns inconvenientes importantes para os operadores económicos e os serviços nacionais da propriedade industrial dos Estados contratantes [17]. Não escondo, por outro lado, a delicadeza do problema, mesmo no plano político, e a dificuldade em encontrar soluções alternativas preferíveis à da convenção [18] (bem como, é oportuno recordar, a própria Convenção sobre a Patente Europeia para o mercado comum assinada no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1975, hoje parte integrante do Acordo sobre a Patente Comunitária assinado no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1989) [19].

Todavia, a questão que foi submetida a este Tribunal tem um objecto bastante mais limitado. Trata-se de apurar se a disposição nacional que prevê a sanção referida no processo principal restringe ou não a livre circulação de mercadorias entre os Estados-Membros. Concordo com os argumentos apresentados pelos governos nacionais e pela Comissão e que agora passo a recordar.

17 — V., entre outros, *The Community Patent and the Patent System in Europe* (*op. cit.*, nota 11), p. 8 a 14 e 22 a 24, em especial p. 22 (segundo um estudo elaborado pelo IEP, o custo de tradução de um fascículo de uma patente representa entre 30% e 60%, consoante o número de Estados contratantes designados, dos custos totais suportados para obter a protecção da patente na Comunidade) e Livro Verde (*op. cit.*, nota 15), pontos 3.3 e 5.2.3.. V. também *supra*, notas 9, 11, 13 e 15 e correspondentes partes do texto.

18 — Segundo a comunicação das conclusões relativas à audição das partes interessadas sobre o Livro Verde, realizada pela Comissão em Novembro de 1997 no Luxemburgo (citada em *The Community Patent and the Patent System in Europe*, *op. cit.*, nota 11, p. 23), um número considerável de representantes dos utilizadores na indústria defende uma solução radical (designada «só inglês»), consistente na utilização de uma única língua para o processo de concessão e na inexistência de uma obrigação de tradução da patente concedida. Observo, por outro lado, a título incidental, que o regime linguístico instituído pela convenção se afigura, em todo o caso, mais favorável do que o previsto pelos sistemas de concessão das patentes nacionais actualmente em vigor nos Estados-Membros, no contexto dos quais a apresentação do fascículo da patente na língua nacional é exigida a partir da apresentação do pedido, portanto, num momento em que ainda não se pode prever se a patente pedida será efectivamente concedida ou não.

19 — JO L 401, p. 1. A obrigação de tradução instituída pelo citado Acordo sobre a Patente Comunitária — em vias de ratificação e, tal como a convenção de 1975 que se destina a substituir, tem o duplo objectivo de criar uma patente comunitária e de instituir um regime comunitário das patentes nacionais — é, pelo contrário, ainda mais severo do que o previsto pela convenção sobre a concessão da patente europeia. O acordo sobre a patente comunitária exige, de facto, a tradução numa das línguas oficiais de cada um dos Estados contratantes cuja língua nacional seja diferente da língua utilizada no processo: a) do texto *do pedido* em que se fundamenta a concessão da patente comunitária ou b) da patente comunitária em que se fundamenta a sua manutenção na versão alterada no decurso do processo de oposição (v. artigo 30.°, n.os 1 e 2). A não apresentação dentro do prazo da tradução exigida implica que a patente comunitária seja considerada sem efeito desde o início, embora o titular possa obter a conversão numa patente europeia para os Estados contratantes nos quais as traduções tenham sido atempadamente apresentadas (v. artigo 30.°, n.° 6). São precisamente os custos muito elevados de tradução de todo o fascículo que constituem (juntamente com a incerteza jurídica resultante do sistema de protecção judicial instituído) o principal obstáculo ao sucesso do sistema instituído pela convenção sobre a patente europeia para o mercado comum. As soluções alternativas indicadas pela Comissão no Livro Verde (*op. cit.*, nota 15, pontos 3.2 e 3.3) são as seguintes: a) limitação da obrigação de tradução às reivindicações da patente; b) punir a não apresentação da tradução numa ou mais línguas não com a caducidade da patente comunitária, mas com a sua ineficácia no Estado-Membro ou nos Estados-Membros interessados, e c) limitação da obrigação de tradução a uma síntese «adequada» do fascículo (objecto de publicação ao mesmo tempo que o pedido) e, no momento da concessão da patente, unicamente às reivindicações, apenas se mantendo a obrigação de traduzir a totalidade do fascículo em caso de acção judicial intentada pelo titular para fazer valer os direitos decorrentes da patente (designada solução «global» elaborada pelo IEP).

13. Em primeiro lugar, é pacífico que no estado actual do direito comunitário as disposições em matéria de patentes ainda não foram objecto de regulação uniforme nem de aproximação das legislações no âmbito da Comunidade [20]. Daqui resulta que a determinação dos *pressupostos* e das modalidades da protecção conferida pela patente respeita ao legislador nacional [21]. É bom não esquecer que uma medida como a que está em causa no processo principal diz respeito não à livre circulação de mercadorias, sejam elas objecto de um direito de patente ou não, mas a uma das condições para a plena e persistente eficácia de tal direito num ou vários Estados-Membros. De facto, a posição jurídica subjectiva do titular da patente, nas circunstâncias do caso presente, é concretamente qualificada como uma *exigência* (onere), e não como uma *obrigação*, de apresentação da tradução do fascículo (como afirmaram a BASF, os Estados-Membros e a Comissão. Por «exigência», entendo nesta situação não uma obrigação de conduta imposta incondicionalmente ao titular de um poder e, portanto, sujeita à sanção da intervenção coactiva e substitutiva do ordenamento em caso de incumprimento, mas um ónus que se impõe ao interessado unicamente na medida em que é um meio de alcançar um certo resultado por si pretendido e que lhe é favorável [22]. No que respeita ao caso vertente, o Reino Unido chamou a atenção, por um lado, para o conteúdo do direito de exclusividade industrial que uma patente garante ao seu titular durante 20 anos [23]; e, por outro, as severas sanções civis e penais previstas pelos vários ordenamentos nacionais para as actividades de contrafacção de um produto patenteado. Segundo os governos nacionais «intervenientes», portanto, a exigência da apresentação dentro do prazo da tradução do fascículo relaciona-se, antes de tudo, com o objectivo de evitar que os operadores económicos que actuam no mercado do Estado-Membro para o qual uma patente europeia foi concedida possam ficar expostos ao risco de ser condenados a tais sanções, contrariamente à exigência fundamental de segurança jurídica [24], sem terem tido a possibilidade de avaliar com exactidão o âmbito da protecção do direito em questão, mediante a acessibilidade do respectivo fascículo na língua nacional. Como observaram os Governos dinamarquês e finlandês, seria de facto injusto e

20 — V., *supra*, nota 19 e parte do texto correspondente.

21 — V., entre outros, o acórdão de 18 de Fevereiro de 1992, Comissão/Itália (C-235/89, Colect., p. I-777, n.os 12 e 13).

22 — Observo ainda, a título incidental, que a função da referida conexão normativa entre poder e ónus (de fazer ou de não fazer) consiste na resolução de um conflito de interesses de que são titulares várias pessoas. Em determinados casos, o ordenamento jurídico pretende, assim, evitar que uma posição de poder de uma pessoa seja exercida com vista à satisfação de interesses diversos daqueles para os quais foi atribuída e se traduza, consequentemente, num sacrifício incontrolado dos direitos dos sujeitos passivos. O ordenamento institui portanto, a favor destes últimos, instrumentos adequados de controlo e de garantia, por um lado, através da determinação prévia das condições a que o exercício do poder está subordinado e, por outro, que se processa de forma preventiva (ineficácia do acto) ou correctiva (obrigação de ressarcimento dos danos) em caso de incumprimento da exigência.

23 — Recordo que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o objecto específico da patente consiste em garantir, em especial ao seu titular, como forma de recompensar o esforço criador do inventor, o direito exclusivo de utilizar uma invenção destinada ao fabrico e ao primeiro lançamento em circulação de produtos industriais, quer directamente, quer mediante a concessão de licenças a terceiros, bem como o direito de se opor a qualquer contrafacção. Este direito de primeira colocação no mercado, ao reservar-lhe o monopólio de exploração do produto, permite ao inventor obter a recompensa do seu esforço criador, sem no entanto lha garantir em qualquer circunstância. Em especial, decorre do princípio do esgotamento comunitário (v. acórdãos de 31 de Outubro de 1974, Sterling Drug, 15/74, Colect., p. 475, e de 9 de Julho de 1985, Pharmon, 19/84, Recueil, p. 2281, n.º 22) que, se o titular de uma patente decidir, com pleno conhecimento de causa, comercializar um produto num Estado-Membro no qual ele não é patenteável, deve aceitar as consequências da sua opção no que respeita à possibilidade de importações paralelas (v., entre outros, acórdão de 14 de Julho de 1981, Merck, 187/80, Recueil, p. 2063, n.os 9 a 12. V. também acórdão de 5 de Dezembro de 1996, Merck e Beecham, (C-267/95, C-268/95, Colect., p. I-6285, n.os 30 a 37).

24 — Como se sabe, a segurança jurídica constitui um dos princípios gerais do ordenamento comunitário (v., entre outros, os acórdãos de 18 de Março de 1975, Deuka e o., 78/74, Recueil, p. 421; Colect., p. 163, e de 16 de Junho de 1993, França/Comissão, C-325/91, Colect., p. I-3283, n.º 26).

ineficaz impor aos terceiros, que já estão em situação de sujeição relativamente ao monopólio de exploração do produto de que goza o inventor, a tradução, a título individual, do fascículo da patente a fim de se certificarem de que não violam o respectivo direito com as suas actividades. Por outro lado, o cumprimento, dentro do prazo, da exigência em questão permite igualmente à generalidade dos operadores terceiros do Estado contratante, para o qual uma patente europeia é concedida, examinar a oportunidade de deduzir oposição à referida patente, no caso de existirem um ou vários dos motivos indicados no artigo 100.° da convenção [25].(se a patente foi concedida com base num pedido divisionário ou num novo pedido apresentado em relação à mesma invenção, em aplicação do artigo 61.° da convenção, pelo sucessor nos direitos do requerente originário)

14. É certo que da referida jurisprudência do Tribunal de Justiça se pode extrair outro princípio: embora os Estados-Membros continuem a ter competência exclusiva para regulamentar os casos e as modalidades da protecção da patente, não podem basear-se no artigo 222.° do Tratado para adoptar, em matéria de propriedade industrial e comercial, medidas lesivas do princípio da livre circulação de mercadorias no mercado interno [26]. No entanto, não vejo de que modo o artigo 30.° do Tratado pode ser aplicado em relação a uma disposição como a contida no artigo II, n.° 3, segundo e terceiro parágrafos, da IntPatÜG.

Por «medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa à importação», na acepção do citado artigo 30.°, deve entender-se, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, «qualquer regulamentação comercial dos Estados-Membros susceptível de entravar directa ou indirectamente, actual ou potencialmente, o comércio intracomunitário» [27]. Ora, tanto o fabrico efectivo e a comercialização de um produto patenteado no território dos Estados designados como a subsequente circulação transfronteiriça do referido produto representam, no que respeita à decisão favorável com que se pode concluir o processo de concessão da patente, um resultado meramente eventual. Do mesmo modo, a ineficácia desde o início do direito de patente europeia no território nacional, que pode eventualmente resultar da inércia do titular relativamente à requerida apresentação da tradução, não constitui decerto um obstáculo jurídico à comercialização na Alemanha da invenção para a qual tinha sido pedida a protecção da patente, nem à circulação transfronteiriça do produto em questão. Uma sanção como a prevista pela norma que está em causa no presente processo afigura-se, assim, ser aplicável sem distinções baseadas na origem das mercadorias objecto de *eventual* troca entre Estados-

25 — Quer dizer: a) o objecto da patente europeia não é patenteável nos termos dos artigos 52.° a 57.° da convenção (relativos, respectivamente, às invenções patenteáveis, às excepções à patenteabilidade, à novidade, às divulgações não oponíveis, à actividade inventiva e à aplicação industrial), b) a patente não descreve a invenção de modo suficientemente claro e completo para que um perito do ramo lhe possa dar execução, ou c) o objecto da patente ultrapassa o conteúdo do pedido apresentado ou o pedido inicial (se a patente foi concedida com base num pedido divisionário ou num novo pedido apresentado em relação à mesma invenção, em aplicação do artigo 61.° da convenção, pelo sucessor nos direitos do requerente originário).

26 — V. acórdão de 18 de Fevereiro de 1992, já referido na nota 21, n.° 14. Nos termos do artigo 222.°, «o presente Tratado em nada prejudica o regime da propriedade nos Estados-Membros».

27 — V. o acórdão de 11 de Julho de 1974, Dassonville (8/74, Recueil, p. 837, n.° 5; Colect., p. 423). Também a obrigação de utilizar uma língua determinada para efeitos da comercialização de mercadorias importadas pode constituir uma medida de efeito equivalente [v. acórdão de 18 de Junho de 1991, Piageme e o. (C-369/89, Colect., p. I-2971, relativo a uma norma nacional que impõe para a rotulagem dos produtos alimentares a utilização exclusiva de uma língua determinada, sem admitir a possibilidade de utilização de outra língua facilmente compreendida pelos adquirentes ou de outros instrumentos susceptíveis de assegurar a informação dos mesmos)].

-Membros e, consequentemente, não tem efeitos proteccionistas. Vendo bem, quando muito, dado que a sanção aqui referida acarreta a perda desde o início do direito de exclusividade industrial que, ao invés, é reconhecido ao titular no Estado em que a patente foi concedida, a medida em questão pode ter por efeito remover um possível obstáculo ao acesso do produto inventado ao mercado nacional.

15. Os Estados-Membros observaram igualmente com razão que a escolha dos Estados contratantes designados se inscreve na estratégia comercial e industrial do inventor ou dos seus sucessores. No âmbito de tal escolha, os lucros potenciais resultantes da exploração comercial da invenção nos mercados geográficos em causa devem ser comparados com o conjunto dos encargos já suportados, como os encargos de investigação e desenvolvimento e com os posteriores que se prevê devam ser realizados (despesas de lançamento, *marketing* e publicidade). Todavia, mesmo se se viesse a provar que as obrigações resultantes do regime linguístico imposto pela convenção têm um peso preponderante na escolha dos Estados-Membros nos quais foi pedida a protecção da patente, como alegou a BASF [28], a renúncia «involuntária» à protecção da patente de uma invenção no ordenamento alemão seria provocada, segundo defende a recorrente, não já da exigência de tradução prescrita pela norma em causa, mas antes pelo i) nível elevado dos custos que o titular da patente deve suportar pela tradução do fascículo e ii) falta de recursos financeiros do operador interessado, em especial quando se trata de uma pequena ou média empresa [29]. Trata-se evidentemente de circunstâncias aleatórias, de carácter puramente económico, alheias à medida nacional referida em juízo. O elemento do custo elevado das traduções, em especial, é susceptível de variar no espaço e no tempo, mesmo na sequência da evolução tecnológica no mercado dos serviços em questão. Por outro lado, como observou o Governo finlandês, é legítimo duvidar da existência de um interesse geral na protecção da patente quando é o próprio requerente de uma patente europeia que considera que o valor económico potencial da exploração da invenção é inferior ao custo total da obtenção do respectivo direito.

16. A BASF afirmou, além disso, que a sanção prevista pelo legislador alemão para a não apresentação dentro do prazo do fascículo da patente pode determinar a compartimentação do mercado comunitário entre uma zona protegida e uma zona livre, constituída pelo território da República Federal da Alemanha e eventualmente

28 — Deveras interessante me parece, em sentido contrário ao aduzido pela sociedade recorrente, a afirmação feita na audiência pelo Governo austríaco: mesmo depois da adopção pelo legislador alemão da norma alemã que está em causa no processo, que instituiu a obrigação de tradução do fascículo em língua alemã, o número de pedidos de patente em que (na falta de custos de tradução adicionais) foi designada também a Áustria não aumentou significativamente, como seria de esperar. A percentagem de designação da Áustria e da Alemanha permaneceu, em contrapartida, substancialmente estável [em 1997, os dois países foram designados respectivamente em 64,51% e 98,05% dos pedidos apresentados por requerentes originários os Estados contratantes, Japão e Estados Unidos; respectivamente 37,17% e 97,66% do número total de patentes (39 646) concedidas no mesmo ano na sequência de pedidos apresentados por interessados originários da mesma área geográfica, foram concedidos com efeitos para a Áustria e a Alemanha: v. EPA/EPO/OEB, *Relatório anual 1997*, Munique, 1998, pp. 56, 57, 62 e 63].

29 — Assim, afigura-se pelo menos duvidoso que os argumentos recordados no texto — independentemente da sua procedência e da sua pertinência para efeitos da resolução do litígio no processo principal — possam aplicar-se a uma empresa como a BASF AG, sociedade líder do grupo de sociedades com o mesmo nome, que em 1998 realizou um volume de negócios de cerca de 54 065 000 000 DM (equivalentes a cerca de 27 643 000 000 euros) e lucros antes de imposto de cerca de 5 419 000 000 DM (equivalentes a cerca de 2 771 000 000 euros) e que em 31 de Dezembro de 1998 empregava 105 945 trabalhadores (v. *Relatório anual 1998*, http://www.basf.de/basf/html/e/dat...entwick/gbericht/gb98/aufeinen.htm).

por outros Estados-Membros não designados no pedido ou nos quais a patente se tenha tornado ineficaz *ex tunc* por falta de tradução (v., *supra*, nota 10). Esta argumentação também não me convence. A possibilidade de um isolamento dos mercados dos Estados-Membros constitui, em minha opinião, um resultado necessariamente decorrente do sistema centralizado instituído pela convenção. No quadro de tal sistema é perfeitamente normal que o inventor (não diversamente do que acontece no caso de pedir a concessão de uma patente nacional num ou vários Estados-Membros) possa limitar a uma parte mais ou menos vasta do território comunitário a protecção requerida mediante a patente europeia. Por outro lado, o direito que assiste ao titular da patente (europeia ou nacional) de se opor aos actos de contrafacção da invenção nos Estados em que lhe é reconhecido o monopólio da primeira colocação em circulação aplica-se também, evidentemente, à importação de produtos concorrentes fabricados e comercializados por terceiros num país da zona livre [30].

17. Finalmente, também não me parece digna de crédito a argumentação, desenvolvida pela BASF pela primeira vez na audiência, segundo a qual a aplicação do referido artigo 30.° à exigência de tradução controvertida resulta, em alternativa, da qualificação dos direitos de patente como mercadorias («bens patrimoniais»), na acepção do título I da parte III do Tratado. De facto, considero que só em sentido figurado se pode falar de *livre circulação* de bens imateriais, como os direitos de propriedade industrial e comercial. Isto exclui, em minha opinião, a possibilidade de reconduzir os direitos de patente ao conceito de «mercadorias» desenvolvido pelo Tribunal de Justiça em sede de interpretação do artigo 30.°, segundo o qual estão sujeitos à proibição de medidas nacionais que criam obstáculos às trocas comerciais entre Estados-Membros os bens susceptíveis de avaliação pecuniária que possam ser *fisicamente* transportáveis através de uma fronteira para dar lugar a uma compra e venda ou a outras transacções comerciais lícitas, independentemente da natureza de tais operações [31].

18. Segundo anteriores acórdãos do Tribunal, o artigo 30.° do Tratado não se opõe a uma medida nacional cujos efeitos restritivos sobre a livre circulação de mercadorias sejam demasiado aleatórios e indirectos para que possa ser vista como susceptível de entravar o comércio entre os Estados-Membros [32]. Como foi observado pela doutrina [33], o princípio aqui recordado,

30 — Como observou o Governo espanhol, a única solução que permite evitar o isolamento dos mercados denunciado pela BASF consiste na abolição dos regimes de patente nacionais e na substituição destes por um sistema exclusivo de patentes comunitárias de carácter unitário. Trata-se, porém, de uma solução oposta à coexistência entre patentes nacionais e patente comunitária, em que se inspirou o acordo em matéria de patentes comunitárias.

31 — V. acórdãos de 10 de Dezembro de 1968, Comissão/Itália (7/68, Colect. 1965-1968, p. 887), e de 9 de Julho de 1992, Comissão/Bélgica (C-2/90, Colect., p. I-4431, n.° 26), bem como o acórdão Evans Medical e Macfarlan Smith, já referido na nota 16, n.° 20.

32 — V., entre outros, o acórdão de 13 de Outubro de 1993, CMC Motorradcenter (C-93/92, Colect., p. I-5009, n.° 12), relativo a uma regra jurisprudencial de um Estado-Membro que impõe nas relações precontratuais uma obrigação de informação relativamente às circunstâncias de que cada uma das partes tenha conhecimento e que, embora não apresentem nenhum nexo com o objecto da compra e venda ou com as suas qualidades, são susceptíveis de determinar a decisão do outro contraente; v. também acórdão de 18 de Junho de 1998, Corsica Ferries France (C-266/96, Colect., p. I-3949, n.° 31), relativo à obrigação imposta pela legislação de um Estado-Membro às empresas de transporte marítimo estabelecidas noutro Estado-Membro, cujos navios fazem escala nos portos do primeiro Estado, de recorrer, mediante uma remuneração superior ao custo efectivo do serviço prestado, aos serviços dos grupos de pilotos da barra locais, titulares de concessões exclusivas.

33 — V. Oliver, P.: *Free Movement of Goods in the European Community* (3.ª ed.), Londres, 1996, pp. 81 e 82, nota 55.

em conformidade com a jurisprudência *Dassonville*, tem sempre por objecto verificar a existência de um *nexo de causalidade* — que no caso vertente não existe — entre a medida estatal em questão e a evolução das importações. A conclusão a que chego no que respeita ao nosso caso impõe-se mesmo se, como se sabe, o artigo 30.° não estabelece uma regra, por assim dizer, *de minimis*, de modo que, para integrar a eventual violação de tal disposição, basta um obstáculo, mesmo de reduzido valor, ao comércio interestatal [34]. Tudo isto, porém, sempre que exista o referido nexo de causalidade entre a medida adoptada e o efeito restritivo da importação que, no entanto, como acabei de concluir, falta no presente caso.

19. Por tudo quanto até agora observei, também se deve excluir que uma medida como a que está em causa no processo principal restringe as importações, mesmo de forma indirecta ou potencial. A única circunstância que a BASF conseguiu invocar para qualificar a norma em questão como medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa foi a seguinte: operadores económicos de pequena ou média dimensão ou sem as adequadas capacidades financeiras, interessados em obter a protecção de patente das suas invenções na República Federal da Alemanha, *poderiam* ser dissuadidos de tentar atribuir efeito às patentes naquele Estado-Membro em razão do elevado custo da tradução obrigatória do fascículo. Em qualquer caso, a ineficácia desde o início no território alemão da patente eventualmente já concedida *poderia*, por seu turno, dissuadir as importações na Alemanha do produto proveniente dos outros Estados-Membros nos quais, teoricamente, tivesse obtido a protecção da patente: e isto porque as mercadorias exportadas para o mercado alemão *poderiam* chamar a atenção de terceiros contrafactores em condições de fabricar e de distribuir no referido mercado produtos concorrentes a preços mais baixos ou porque os produtos patenteados assim distribuídos na Alemanha *poderiam* ser reimportados paralelamente nos Estados-Membros de exportação a um preço menos elevado do que o praticado nestes pelo titular da patente ou pelo seu licenciado. No entanto, considero que o facto de prever tal série de simples eventualidades não basta para demonstrar que existe uma restrição das trocas comerciais entre a República Federal da Alemanha e os outros Estados-Membros [35]. Assim, afigura-se inadequado remeter, como fez a BASF na audiência, para o acórdão do Tribunal de Justiça no processo Comissão/Reino Unido, no qual foi declarado que uma medida nacional de concessão de uma licença obrigatória contra o pagamento de uma justa compensação, no caso de a procura do produto patenteado no mercado nacional ser amplamente satisfeita pela importa-

34 — O princípio segundo o qual o artigo 30.° do Tratado é aplicável mesmo na falta de impacto substancial sobre a livre circulação transfronteiriça das mercadorias e mesmo se a medida nacional em questão não excluir outras possibilidades de escoamento dos produtos importados foi afirmado pelo Tribunal de Justiça no acórdão de 5 de Abril de 1984, Van de Haar e Kaveka de Meern (177/82 e 178/82, Recueil, p. 1797).

35 — V. conclusões do advogado-geral M. Darmon apresentadas em 12 de Dezembro de 1989, relativas ao acórdão de 7 de Março de 1990, Krantz (C-69/88, Colect., pp. I-583, I-588, n.° 13). O advogado-geral M. Darmon afirmou que: «A definição lata de medida de efeito equivalente formulada no acórdão Dassonville [v., *supra*, nota 27 e parte do texto correspondente] serve, desde 1974, de referência constante à jurisprudência do Tribunal nesta matéria. O carácter intrinsecamente extensivo desta definição e a preocupação manifestada, através dos acórdãos do Tribunal, de não reduzir o seu alcance explicam largamente as tentativas dos operadores de fazerem analisar como sendo de efeito equivalente as medidas mais variadas, desde que não possa ser totalmente excluído um efeito sobre as importações, tão indirecto e quão ténue ele seja» (v. igualmente o n.° 16).

ção, «tem necessariamente por efeito diminuir a importação do produto patenteado proveniente de outros Estados-Membros e, deste modo, afectar o comércio intracomunitário» [36]. A aproximação proposta pela recorrente entre a obrigação de apresentação de uma tradução do fascículo da patente e a obrigação de utilização da patente sob a forma de fabrico do produto patenteado no território nacional afigura-se, com efeito, arbitrário, uma vez que, no segundo caso, *diversamente do que se passa no primeiro,* impunha-se ao titular, como condição para a conservação do respectivo direito exclusivo, um comportamento susceptível de afectar o fluxo das trocas transfronteiriças de mercadorias.

Dado que, na falta de um *efeito* perceptível sobre as importações, não se pode considerar que exista uma medida de *efeito* equivalente, à presente questão prejudicial há que responder afirmativamente: a disposição nacional que o Bundespatentgericht submeteu à apreciação do Tribunal de Justiça não tem qualquer relação com a livre circulação de mercadorias através das fronteiras nacionais dos Estados-Membros.

36 — V. acórdão de 18 de Fevereiro de 1992 (C-30/90, Colect., p. I-829, n.° 26).

IV — Conclusão

Com base nas considerações acima expostas, proponho ao Tribunal de Justiça que responda nos seguintes termos à questão prejudicial do Bundespatentgericht:

«O artigo 30.° do Tratado não se opõe a uma medida nacional que prevê, quando o titular de uma patente concedida pelo Instituto Europeu de Patentes com efeitos para um Estado-Membro não entrega no serviço de patentes do Estado-Membro em causa, dentro dos prazos legais, uma tradução do fascículo da patente na língua oficial desse Estado-Membro, diferente da língua em que a patente europeia foi redigida, que a patente em questão é ineficaz desde o início.»