Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção)

15 de novembro de 2012 *

«Diretiva 2004/48/CE — Regras que regem a apreciação das provas no âmbito de um litígio no tribunal nacional onde foi apresentado um pedido de anulação da proteção de um modelo de utilidade — Competências do tribunal nacional — Convenção de Paris — Acordo ADPIC»

No processo C-180/11,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 267.º TFUE, apresentado pelo Fővárosi Bíróság (Hungria), por decisão de 29 de setembro de 2010, entrado no Tribunal de Justiça em 18 de abril de 2011, no processo

Bericap Záródástechnikai Bt.

contra

Plastinnova 2000 Kft.,

estando presente:

Magyar Szabadalmi Hivatal,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção),

composto por: R. Silva de Lapuerta, exercendo funções de presidente da Terceira Secção, K. Lenaerts, E. Juhász, J. Malenovský (relator) e D. Šváby, juízes,

advogado-geral: V. Trstenjak,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Bericap Záródástechnikai Bt., por Zs. Kacsuk, ügyvéd,

— em representação da Plastinnova 2000 Kft., por J. Hergár, ügyvéd,

— em representação do Governo húngaro, por M. Fehér e K. Szíjjártó, na qualidade de agentes,

— em representação da Comissão Europeia, por F. Bulst e B. Béres, na qualidade de agentes,

* Língua do processo: húngaro.

vista a decisão tomada, ouvida a advogada-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO L 157, p. 45, e retificações no JO 2004, L 195, p. 16, e no JO 2007, L 204, p. 27), bem como o Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (a seguir «Acordo ADPIC»), que consta do anexo 1 C do Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio (OMC), assinado em Marraquexe, em 15 de abril de 1994, e aprovado pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos acordos resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round (1986/1994) (JO L 336, p. 1), e a Convenção para a Proteção da Propriedade Industrial, assinada em Paris, em 20 de março de 1883, revista pela última vez em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e alterada em 28 de setembro de 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n.º 11851, p. 305, a seguir «Convenção de Paris»).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Bericap Záródástechnikai Bt. (a seguir «Bericap») à Plastinnova 2000 Kft. (a seguir «Plastinnova») quanto à alegada inexistência de novidade e de atividade inventiva subjacente a um modelo de utilidade.

Quadro jurídico

Direito internacional

Acordo ADPIC

3 O primeiro parágrafo do preâmbulo do Acordo ADPIC tem a seguinte redação:

«Desejosos de reduzir as distorções e os entraves ao comércio internacional e tendo em conta a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e de garantir que as medidas e processos destinados a assegurar a aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual não constituam eles próprios obstáculos ao comércio legítimo.»

4 Nos termos do artigo 1.º, n.os 1 e 2, da parte I do Acordo ADPIC, sob a epígrafe «Disposições gerais e princípios básicos»:

«1. Os Membros implementarão as disposições do presente Acordo. Os Membros podem, embora a tal não sejam obrigados, prever na sua legislação uma proteção mais vasta do que a prescrita no presente Acordo, desde que essa proteção não seja contrária às disposições do presente Acordo. Os Membros determinarão livremente o método adequado para a execução das disposições no presente Acordo, no quadro dos respetivos sistemas e práticas jurídicas.

2. Para efeitos do disposto no presente Acordo, a expressão 'propriedade intelectual' refere-se a todas as categorias da propriedade intelectual que constituem os objetos das secções 1 a 7 da parte II.»

5 O artigo 2.º do mesmo acordo, sob a epígrafe «Convenções em matéria de propriedade intelectual», prevê:

«1. No que diz respeito às partes II, III e IV do presente Acordo, os Membros devem observar o disposto nos artigos 1.° a 12.° e no artigo 19.º da Convenção de Paris (1967).

2. Nenhuma das disposições incluídas nas partes I a IV do presente Acordo poderá constituir uma derrogação das obrigações que possam vincular os Membros entre si ao abrigo da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de Roma ou do Tratado sobre a Proteção da Propriedade Intelectual Relativa aos Circuitos Integrados.»

6 O artigo 41.º, n.ºs 1 a 3, do Acordo ADPIC, que figura na sua parte III, sob a epígrafe «Aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual», dispõe:

«1. Os Membros velarão por que a sua legislação preveja processos de aplicação efetiva conforme especificado na presente parte de modo a permitir uma ação eficaz contra qualquer ato de infração dos direitos de propriedade intelectual abrangidos pelo presente Acordo, incluindo medidas corretivas expeditas destinadas a impedir infrações e medidas corretivas que constituam um dissuasivo de novas infrações. Esses processos serão aplicados de modo a evitar a criação de entraves ao comércio legítimo e a oferecer salvaguardas contra qualquer utilização abusiva.

2. Os processos destinados a assegurar uma aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual serão leais e equitativos. Esses processos não serão desnecessariamente complexos ou dispendiosos, nem implicarão prazos não razoáveis ou atrasos injustificados.

3. As decisões quanto ao fundo de uma causa serão preferencialmente apresentadas por escrito e fundamentadas. Essas decisões serão postas à disposição pelo menos das partes no processo sem atrasos indevidos. As decisões quanto ao fundo de uma causa basear-se-ão exclusivamente em elementos de prova relativamente aos quais tenha sido dada às partes a possibilidade de serem ouvidas.»

Convenção de Paris

7 Todos os Estados-Membros da União Europeia são partes na Convenção de Paris.

8 O artigo 1.º, n.º 2, desta Convenção estipula:

«A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.»

9 O artigo 2.º, n.º 1, da referida Convenção prevê:

«Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que respeita à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respetivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Por consequência, terão a mesma proteção que estes e o mesmo recurso legal contra qualquer ofensa dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.»

Direito da União

10 Os considerandos 4 a 6 da Diretiva 2004/48 têm a seguinte redação:

«(4) No plano internacional, todos os Estados-Membros, bem como a própria Comunidade, no que diz respeito às questões da sua competência, estão ligados pelo [Acordo ADPIC] […].

(5) O [Acordo ADPIC] contém, nomeadamente, disposições relativas aos meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual, que constituem normas comuns aplicáveis no plano internacional e implementadas em todos os Estados-Membros. A presente diretiva não afeta as obrigações internacionais dos Estados-Membros, incluindo as decorrentes do [Acordo ADPIC].

(6) De resto, existem convenções internacionais, das quais todos os Estados-Membros são signatários, que contêm igualmente disposições relativas aos meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual. É o caso, designadamente, da Convenção de Paris […], da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, e da Convenção de Roma para a Proteção dos Artistas Intérpretes ou Executantes, dos Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusão.»

11 O considerando 27 desta diretiva especifica:

«Como forma de dissuadir os futuros infratores e de contribuir para a sensibilização do público em geral, será também útil publicar as decisões proferidas nos casos de violação de propriedade intelectual.»

12 Segundo o considerando 32 da referida diretiva:

«A presente diretiva respeita os direitos fundamentais e observa os princípios reconhecidos, nomeadamente, pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Em especial, a presente diretiva visa assegurar o pleno respeito pela propriedade intelectual nos termos do n.º 2 do artigo 17.º daquela Carta.»

13 O artigo 1.º da Diretiva 2004/48 define o seu objeto do seguinte modo:

«A presente diretiva estabelece as medidas, procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual. Para efeitos da presente diretiva, a expressão 'direitos de propriedade intelectual' engloba os direitos da propriedade industrial.»

14 O artigo 2.º desta diretiva, relativo ao seu âmbito de aplicação, dispõe no seu n.º 1:

«Sem prejuízo dos meios já previstos ou que possam vir a ser previstos na legislação comunitária ou nacional e desde que esses meios sejam mais favoráveis aos titulares de direitos, as medidas, procedimentos e recursos previstos na presente diretiva são aplicáveis, nos termos do artigo 3.º, a qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual previstos na legislação comunitária e/ou na legislação nacional do Estado-Membro em causa.»

15 Nos termos do artigo 2.º, n.º 3, alínea b), da Diretiva 2004/48, esta não prejudica «as obrigações decorrentes das convenções internacionais, designadamente do [Acordo ADPIC], incluindo as que se relacionem com os processos e as sanções penais».

16 O artigo 3.º da referida diretiva enuncia:

«1. Os Estados-Membros devem estabelecer as medidas, procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual abrangidos pela presente diretiva. Essas medidas, procedimentos e recursos devem ser justos e equitativos, não devendo ser desnecessariamente complexos ou onerosos, comportar prazos que não sejam razoáveis ou implicar atrasos injustificados.

2. As medidas, procedimentos e recursos também devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e aplicados de forma a evitar que se criem obstáculos ao comércio lícito e a prever salvaguardas contra os abusos.»

Direito húngaro

Lei relativa à proteção dos modelos de utilidade

17 O artigo 1.º, n.º 1, da Lei n.º XXXVIII de 1991, relativa à proteção dos modelos de utilidade (A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény), prevê:

«Pode ser concedida a proteção de modelo de utilidade (a seguir 'proteção de modelos') a qualquer solução técnica respeitante à configuração, estrutura ou disposição das partes de qualquer objeto (a seguir 'modelo') sempre que seja nova, implique atividade inventiva e seja suscetível de aplicação industrial.»

18 O artigo 2.º, n.º 2, da lei relativa à proteção dos modelos de utilidade dispõe:

«O estado da técnica é constituído por tudo o que antes da data de prioridade fosse acessível ao público através da sua publicação ou da sua aplicação prática no território nacional.»

19 Nos termos do artigo 3.º, n.º 1, desta lei:

«O modelo implica uma atividade inventiva quando não resulta evidente do estado da técnica para um perito na matéria.»

20 O artigo 5.º da referida lei enuncia:

«1) O requerente obtém a proteção do modelo se este:

a) cumprir os requisitos estabelecidos nos artigos 1.° a 4.° desta lei e não estiver excluído da proteção nos termos do n.º 2 do presente artigo nem do artigo 1.º, n.º 2, desta lei.»

21 O artigo 24.º da lei relativa à proteção dos modelos de utilidade prevê:

«1) A proteção de um modelo será anulada:

a) Quando o objeto da proteção de modelo não cumpra os requisitos previstos no artigo 5.º, n.º 1, alínea a).

[...]»

22 Nos termos do artigo 26.º desta lei:

«O Instituto de Patentes húngaro é competente para:

[...]

c) anular uma proteção.»

23 O artigo 27.º da referida lei enuncia:

«[…]

3) As decisões tomadas pelo Instituto de Patentes húngaro nos processos relativos à proteção de modelos são suscetíveis de recurso contencioso ao abrigo do artigo 37.º da presente lei.

4) O Instituto apenas poderá alterar ou revogar a decisão final proferida no processo com base num pedido de alteração, antes de interposto recurso judicial, desde que a decisão seja proferida sobre uma das questões seguintes:

[...]

c) a anulação de uma proteção.»

24 Nos termos do artigo 36.º, n.º 3, da lei relativa à proteção dos modelos de utilidade:

«No que respeita [...] à anulação [...] da proteção de modelos, serão aplicáveis *mutatis mutandis* as disposições da lei das patentes.»

25 O artigo 37.º desta lei prevê:

«1) A requerimento das partes, o órgão jurisdicional pode alterar as seguintes decisões do Instituto de Patentes húngaro:

a) as decisões mencionadas no artigo 27.º, n.º 4, da presente lei.

[...]

13) Em todos os restantes aspetos, no processo contencioso relativo ao controlo das decisões tomadas pelo Instituto de Patentes húngaro em matéria de proteção de modelos deve ser aplicada *mutatis mutandis* a legislação que rege o processo de contencioso administrativo relativo ao controlo das decisões tomadas pelo Instituto de Patentes húngaro em matéria de patentes.»

Lei das patentes

26 O artigo 42.º da Lei XXXIII de 1995 sobre o pedido de patentes de invenção (a seguir «lei das patentes») dispõe:

«[...]

3) A decisão final que declara improcedente um pedido de anulação impede que qualquer pessoa possa dar início ao novo processo de anulação da mesma patente com base nos mesmos factos.»

27 O artigo 80.º da lei das patentes enuncia:

«1) Qualquer pessoa pode pedir, nos termos do artigo 42.º — sem prejuízo do n.º 2 —, a anulação de uma patente contra o titular da mesma.

2) Pode pedir a anulação de uma patente por força do artigo 42.º, n.º 1, alínea d), a pessoa a quem legalmente caiba a respetiva titularidade.»

28 O artigo 81.º desta lei dispõe:

«[...]

3) Em caso de desistência do pedido de anulação, o processo pode continuar oficiosamente [...]»

29 O artigo 86.º da referida lei dispõe:

«1) O Tribunal de Budapeste tem competência exclusiva para apreciar os processos destinados à revisão das decisões do Instituto de Patentes húngaro.

[…]»

30 Nos termos do artigo 88.º da mesma lei:

«São da competência deste órgão jurisdicional as ações que tenham por objeto a alteração das decisões do Instituto de Patentes húngaro, de acordo com a legislação aplicável ao processo não contencioso, sem prejuízo das decisões previstas nesta lei. As disposições gerais da Lei n.º III de 1952, que criam o Código de Processo Civil (A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény), aplicam-se *mutatis mutandis* ao processo, a menos que a presente lei ou a legislação relativa ao processo não contencioso implique uma regulamentação diferente.»

Código de Processo Civil

31 Os artigos 3.° e 4.° do Código de Processo Civil figuram no título I, sob a epígrafe «Princípios fundamentais», no capítulo e subcapítulos intitulados, respetivamente, «Princípios fundamentais» e «Competências do órgão jurisdicional no processo civil» deste código.

32 O artigo 3.º, n.º 2, deste código dispõe:

«2) O órgão jurisdicional — salvo disposição legal em contrário — está vinculado pelos pedidos e outras declarações com efeitos jurídicos formulados pelas partes. [...]»

33 O artigo 4.º, n.º 1, do referido código enuncia:

«1) Na decisão a proferir, o órgão jurisdicional não está vinculado pelas decisões tomadas por outras autoridades ou por decisões disciplinares, nem pelos factos que determinaram essas resoluções ou decisões.»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

34 Em 17 de maio de 1991, a Plastinnova apresentou no Instituto de Patentes húngaro um modelo industrial, sob o número 2252-320/91, posteriormente, em 1 de setembro de 1992, foi apresentado um pedido de proteção de modelo de utilidade. A Plastinnova, invocando uma alteração da proteção pedida, reivindicou que a este segundo pedido fosse concedida a prioridade correspondente ao

primeiro pedido. O Instituto de Patentes húngaro deferiu esse pedido de alteração e, na sequência do pedido do modelo de utilidade, autorizou a proteção deste, com o direito de prioridade correspondente ao depósito do modelo industrial.

35 A Bericap, no âmbito do processo administrativo, pediu, em 6 de maio de 1998, a anulação de proteção do modelo de utilidade em questão, alegando a inexistência de novidade e de atividade inventiva.

36 Pela decisão n.º U9200215/35, de 1 de junho de 2004, o Instituto de Patentes húngaro confirmou a validade dessa proteção do modelo de utilidade, restringindo o seu alcance.

37 A Plastinnova, na qualidade de titular do modelo de utilidade, pediu ao Fővárosi Bíróság a reforma dessa decisão do Instituto de Patentes húngaro. Esse órgão jurisdicional, decidindo em primeira instância, negou provimento ao recurso e, reformando a decisão n.º U9200215/35, declarou a anulação da proteção do modelo de utilidade controvertido.

38 A Plastinnova recorreu para o Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal de Recurso de Budapeste), que, por despacho, alterou a decisão proferida em primeira instância e, revogando a parte dessa decisão relativa à anulação da proteção do modelo de utilidade, confirmou o restante.

39 O Legfelsőbb Bíróság (Supremo Tribunal), no qual a Bericap interpôs recurso, confirmou a decisão proferida em segunda instância.

40 O processo principal (processo administrativo) teve início em 31 de janeiro de 2007, quando a Bericap pediu de novo ao Instituto de Patentes húngaro a declaração de anulação da proteção do modelo de utilidade controvertido. Esta sociedade invocou, como causas de anulação, a inexistência de novidade e de atividade inventiva subjacente. Ao seu pedido juntou, além de outros documentos, as descrições de patentes, sob a forma de anexos, com os números K4 a K10, K19 a K25, K29 e K30.

41 A Plastinnova, invocando o processo anterior de anulação, pediu o indeferimento de um novo pedido de anulação sem apreciação do mérito.

42 Pela decisão n.º U9200215/58, o Instituto de Patentes húngaro indeferiu este pedido de anulação remetendo para o artigo 42.º, n.º 3, da lei das patentes. A aplicação desta disposição levou a que, no novo processo de anulação, não fossem tidas em consideração, de entre os documentos acima mencionados, as descrições de patentes K4 a K8, K10, K19, K21 e K22. Com efeito, em seu entender, esses documentos «[constituíam] o fundamento da decisão no anterior processo de anulação». Acrescentou que «cada um desses documentos foi objeto de análise, independentemente do facto de conterem ou não informação relevante para o modelo em causa», e que, «dado que a decisão do anterior processo se fundament[ou] na totalidade dos documentos examinados, não dev[em] os mesmos serem levados em consideração no presente processo». O Instituto de Patentes húngaro indicou também que «[é] possível identificar cada uma das características do objeto principal ou da proteção do modelo de utilidade a partir das fotografias, [pelo que] deve ser reconhecida a prioridade à proteção do modelo de utilidade». Acrescentou que «a questão da prioridade [tinha] já sido objeto da decisão do processo anterior, decisão que assent[ava] também na conclusão que devia ser reconhecida à proteção do modelo de utilidade a prioridade correspondente dado que se tratava de uma alteração da proteção do modelo industrial». Para este efeito, o Instituto de Patentes húngaro declarou que as descrições das patentes K20 e K23 não faziam parte do estado da técnica.

43 Definitivamente, o Instituto de Patentes húngaro apenas examinou a inexistência de novidade e da atividade inventiva subjacente com base nas descrições de patentes K9, K24, K25, K29 e K30 e considerou que não se provaram as causas de anulação invocadas.

44 A Bericap recorreu para o órgão jurisdicional de reenvio pedindo a revogação da decisão n.º U9200215/58, e a anulação da proteção do modelo de utilidade. Pediu que fosse tomada em consideração a totalidade dos documentos apresentados e alegou que a proteção para um modelo de utilidade assegurava ao seu titular direitos exclusivos comparáveis aos conferidos pela patente. Afirmou que, por esta razão, o interesse geral exige que os direitos exclusivos assentem unicamente numa proteção do modelo de utilidade que respeite os requisitos legais. Ao instituir legalmente o recurso de anulação, o legislador fê-lo de modo que o interesse geral prevaleça. O caráter de interesse geral do processo de anulação tem por fundamento o artigo 80.º, n.º 1, da lei das patentes, que dispõe que, sem prejuízo no disposto no seu n.º 2, qualquer pessoa pode pedir, nos termos do artigo 42.º dessa lei, a anulação de uma patente contra o respetivo titular. Do mesmo modo, considerou que o interesse geral decorre do artigo 81.º, n.º 3, da referida lei, nos termos do qual, em caso de desistência do pedido de anulação, o processo pode continuar oficiosamente.

45 A Plastinnova pediu que fosse confirmada a decisão n.º U9200215/58, considerando-a fundada.

46 O órgão jurisdicional de reenvio anulou a decisão n.º U9200215/58 e remeteu o processo ao Instituto de Patentes húngaro para que este o apreciasse novamente. Considerou que os elementos de prova apresentados no âmbito do novo processo de anulação não podiam ser ignorados simplesmente pelo facto de terem sido já apresentados no processo de anulação anterior.

47 O Fővárosi Ítélőtábla anulou o despacho proferido em primeira instância e remeteu o processo para o Fővárosi Bíróság para que pudesse ser de novo apreciado e objeto de nova decisão, após ter constatado que o Instituto de Patentes húngaro tinha, na sua apreciação do novo pedido de anulação, delimitado corretamente o contexto factual a examinar.

48 Na decisão de reenvio, o Fővárosi Bíróság especifica que, tendo em conta as disposições da Diretiva 2004/48, em especial os seus artigos 2.º, n.º 1, e 3.º, n.º 2, tem dúvidas quanto ao modo como são aplicadas as disposições do direito nacional relativas aos processos de anulação da proteção dos modelos de utilidade.

49 O órgão jurisdicional de reenvio esclarece, por outro lado, que as questões que submeteu ao Tribunal de Justiça para que se pronunciasse a título prejudicial se baseiam numa comparação das disposições da Convenção de Paris e do Acordo ADPIC com o modo como são aplicadas as disposições do direito nacional pertinentes. Salienta, a este propósito, que, na Hungria, a Convenção de Paris foi promulgada pelo Decreto-Lei n.º 18, de 1970, e o Acordo ADPIC pela Lei n.º IX, de 1998.

50 Nestas circunstâncias, o Fővárosi Bíróság decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) É compatível com o direito da União Europeia que, num processo em que se pede a anulação da proteção de um modelo de utilidade, as medidas, procedimentos e recursos sejam aplicados de tal forma que o órgão jurisdicional nacional não está vinculado pelos pedidos e demais declarações com efeitos jurídicos formulados pelas partes, podendo, em especial, ordenar oficiosamente a realização da prova que considere necessária?

2) É compatível com o direito da União Europeia que, num processo em que se pede a anulação da proteção de um modelo de utilidade, as medidas, procedimentos e recursos sejam aplicados de tal forma que o órgão jurisdicional nacional, ao proferir a sua decisão, não está vinculado pela decisão administrativa tomada relativamente ao pedido de anulação, nem pela matéria de facto constante dessa decisão administrativa, nem sequer, em especial, pelas causas de anulação alegadas no processo administrativo ou pelas declarações, observações e provas realizadas durante o processo administrativo?

3) É compatível com o direito da União Europeia que, num processo em que se pede novamente a anulação da proteção de um modelo de utilidade, as medidas, procedimentos e recursos sejam aplicados de tal forma que o órgão jurisdicional nacional, de entre as provas respeitantes ao novo pedido — incluídas as provas relativas ao estado de técnica —, exclua aquelas que já tinham sido apresentadas para instruir o anterior pedido de anulação da proteção do modelo de utilidade?»

Quanto às questões prejudiciais

Quanto à admissibilidade

51 A Plastinnova e o Governo húngaro contestam, a vários títulos, a admissibilidade do pedido de decisão prejudicial.

52 Em primeiro lugar, a Plastinnova pede ao Tribunal de Justiça que indefira, sem decisão de mérito, o referido pedido uma vez que, por um lado, o Fővárosi Bíróság não tinha, por força do Código de Processo Civil, competência para apresentar esse pedido e que, por outro, na medida em que, no processo principal, a decisão em causa era suscetível de recurso, apenas o Supremo Tribunal era competente para submeter um pedido prejudicial.

53 A este respeito, importa recordar que, por força de jurisprudência assente, o artigo 267.º TFUE confere aos órgãos jurisdicionais nacionais uma faculdade muito ampla de recorrer ao Tribunal de Justiça, se considerarem que um processo neles pendente suscita questões relativas à interpretação ou à apreciação da validade de disposições do direito da União necessárias para a resolução do litígio que lhes foi submetido. Os órgãos jurisdicionais nacionais são, de resto, livres de exercer essa faculdade a qualquer momento do processo que considerarem adequado (v. acórdão de 5 de outubro de 2010, Elchinov, C-173/09, Colet., p. I-8889, n.º 26 e jurisprudência referida).

54 O Tribunal de Justiça já decidiu que a existência de uma regra processual nacional não pode pôr em causa a faculdade de que dispõem os órgãos jurisdicionais nacionais que não decidem em última instância de submeter ao Tribunal de Justiça um pedido de decisão prejudicial, quando têm dúvidas, como no presente caso, sobre a interpretação do direito da União (acórdãos Elchinov, já referido, n.º 25, e de 20 de outubro de 2011, Interedil, C-396/09, Colet., p. I-9915, n.º 35).

55 Aliás, o Tribunal de Justiça considerou que o tribunal que não decide em última instância, se considerar que a apreciação de direito feita pelo tribunal de grau superior o pode levar a proferir uma sentença contrária ao direito da União, deve ter a faculdade de colocar ao Tribunal de Justiça as questões que o preocupam (v. acórdão Elchinov, já referido, n.º 27 e jurisprudência referida).

56 Nestas condições, a questão prévia de inadmissibilidade suscitada pela Plastinnova neste ponto não é procedente.

57 Em segundo lugar, o Governo húngaro alega que, na medida em que o órgão jurisdicional de reenvio não esclarece as razões pelas quais lhe parece indispensável a interpretação da Diretiva 2004/48, o pedido de decisão prejudicial deve ser julgado inadmissível.

58 De acordo com jurisprudência assente, o Tribunal de Justiça só pode recusar-se a responder a uma questão submetida à sua apreciação por um órgão jurisdicional nacional quando é manifesto que a interpretação do direito da União solicitada não tem qualquer relação com a realidade ou com o objeto de litígio no processo principal, quando o problema for hipotético ou ainda quando o Tribunal não disponha dos elementos de facto e de direito necessários para dar uma resposta útil às questões que lhes foram submetidas (v., designadamente, acórdãos de 13 de março de 2001, PreussenElektra,

C-379/98, Colet., p. I-2099, n.º 39; de 15 de junho de 2006, Acereda Herrera, C-466/04, Colet., p. I-5341, n.º 48; e de 5 de dezembro de 2006, Cipolla e o., C-94/04 e C-202/04, Colet., p. I-11421, n.º 25).

59 Ora, impõe-se concluir que manifestamente não se afigura que a interpretação do direito da União solicitada pelo órgão jurisdicional de reenvio não tenha nenhuma relação com a realidade ou o objeto do litígio no processo principal nem que as questões relativas à interpretação deste direito sejam de natureza hipotética. Embora as questões submetidas mencionem, de modo muito genérico, o direito da União, decorre, contudo, da decisão de reenvio que o órgão jurisdicional a quem foi submetido o litígio no processo principal solicita, na realidade, a interpretação dos artigos 2.°, n.º 1, e 3.°, n.º 2, da Diretiva 2004/48, bem como dos artigos 2.°, n.º 1, da Convenção de Paris e 41.°, n.ºs 1 e 2, do Acordo ADPIC, para que possa apreciar se as disposições processuais nacionais, aplicáveis no âmbito de um pedido de anulação da proteção de um modelo de utilidade, são compatíveis com aquelas disposições.

60 Nestas condições, a presunção de pertinência das questões submetidas mantém-se.

61 Daqui se conclui que esta segunda questão prévia de inadmissibilidade não é procedente.

62 Em terceiro lugar, o Governo húngaro contesta a admissibilidade do pedido de decisão prejudicial alegando que a Diretiva 2004/48 é manifestamente desprovida de pertinência para a resolução do presente litígio, porque tem apenas por objetivo harmonizar disposições civis e administrativas aplicáveis em caso de violação dos direitos de propriedade intelectual. Ora, no presente caso, o processo em curso tem por objeto a validade de um modelo de utilidade e não uma violação dos direitos de propriedade intelectual.

63 A este respeito, basta declarar que a questão de saber se um processo de anulação de um modelo de utilidade constitui um processo que visa assegurar a proteção dos direitos da propriedade intelectual não se refere à admissibilidade das questões prejudiciais, mas enquadra-se na apreciação do mérito das referidas questões (v., por analogia, acórdãos de 13 de julho de 2006, Manfredi e o., C-295/04 a C-298/04, Colet., p. I-6619, n.º 30, e de 21 de outubro de 2010, Padawan, C-467/08, Colet., p. I-10055, n.º 27). Por conseguinte, tal constatação não pode ter por efeito rejeitar o pedido de decisão prejudicial logo na fase da apreciação da sua admissibilidade.

64 Uma vez que esta terceira questão prévia de inadmissibilidade não é procedente, resulta das considerações precedentes que o pedido de decisão prejudicial deve ser julgado admissível.

Quanto ao mérito

65 Com as suas três questões, que importa apreciar conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o direito da União se opõe a que, num processo jurisdicional relativo a um pedido de anulação da proteção de um modelo de utilidade, o tribunal:

— não esteja vinculado pelos pedidos e outras declarações das partes e possa ordenar oficiosamente a apresentação de provas que considere necessárias;

— não esteja vinculado por uma decisão administrativa proferida num pedido de anulação nem pelos factos que são declarados nessa decisão; e

— não possa examinar novamente provas já apresentadas por ocasião de um pedido anterior de anulação.

66 Mais concretamente, resulta da decisão de reenvio que o órgão jurisdicional nacional considera que a Diretiva 2004/48 é aplicável ao procedimento seguido no processo principal e tem dúvidas quanto à interpretação desta diretiva, designadamente quanto aos seus artigos 2.°, n.º 1, e 3.°, n.º 2, à luz dos artigos da Convenção de Paris e do Acordo ADPIC referidos no n.º 59 do presente acórdão.

67 A este respeito, importa desde já realçar que o Acordo que institui a OMC, de que faz parte o Acordo ADPIC, foi assinado pela União e em seguida aprovado pela Decisão 94/800. Assim, de acordo com jurisprudência assente, as disposições do Acordo ADPIC passaram a fazer parte integrante da ordem jurídica da União e, no âmbito desta ordem jurídica, o Tribunal de Justiça é competente para decidir a título prejudicial sobre a interpretação desse acordo (v. acórdão de 11 de setembro de 2007, Merck Genéricos — Produtos Farmacêuticos, C-431/05, Colet., p. I-7001, n.º 31 e jurisprudência referida).

68 No que se refere mais concretamente às disposições do artigo 41.º, n.ºs 1 e 2, do Acordo ADPIC, lidas conjuntamente, resulta das mesmas que os Estados partes neste acordo atuarão de forma que a sua legislação admita processos com características precisas destinadas a proteger os direitos de propriedade intelectual, de modo a permitir uma ação eficaz contra qualquer ato que viole os direitos de propriedade intelectual abrangidos pelo mesmo acordo.

69 Por força dessas disposições, os Estados partes no referido acordo, incluindo a União, estão obrigados a legislar introduzindo, no seu direito interno, medidas relativas ao respeito dos direitos de propriedade intelectual em conformidade com os elementos especificados nas ditas disposições.

70 Por outro lado, uma vez que o Acordo ADPIC prevê, como decorre do seu artigo 2.º, n.º 1, que, no que diz respeito às partes II, III e IV deste acordo, os Estados partes devem observar o disposto nos artigos 1.° a 12.° e 19.° da Convenção de Paris, a legislação exigida no artigo 41.º, n.ºs 1 e 2, do Acordo ADPIC deve cumprir, designadamente, o artigo 2.º, n.º 1, desta Convenção.

71 Por força do artigo 2.º, n.º 1, da Convenção de Paris, os nacionais de cada um dos países aos quais se aplique esta Convenção gozarão em todos os outros países aos quais se aplique igualmente a referida Convenção, no que respeita à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respetivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na mesma Convenção. Por consequência, terão a mesma proteção que estes e o mesmo recurso legal contra qualquer ofensa dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.

72 Assim, o elemento principal comum a todas essas disposições acima mencionadas do Acordo ADPIC e da Convenção de Paris consiste na obrigação das partes nestas Convenções de assegurar, na sua ordem jurídica interna, o respeito dos direitos da propriedade intelectual prevendo meios jurídicos eficazes contra qualquer ato que ofenda esses direitos.

73 A União cumpriu esta obrigação de legislar ao adotar a Diretiva 2004/48 que visa precisamente, como decorre do seu artigo 1.º, assegurar o respeito pelos direitos da propriedade intelectual pelo estabelecimento, para o efeito, de diferentes medidas, procedimentos e recursos nos Estados-Membros.

74 Mais concretamente, como decorre do artigo 2.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48, as medidas, procedimentos e recursos previstos por esta diretiva são aplicáveis, nos termos do seu artigo 3.º, a qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual previstos na legislação da União e/ou na legislação nacional do Estado-Membro em causa.

75 Assim, todas essas disposições convencionais e as disposições da Diretiva 2004/48 acima mencionadas (a seguir «disposições em causa») não pretendem reger todos os aspetos ligados aos direitos de propriedade intelectual, mas apenas os que são inerentes, por um lado, ao respeito desses direitos e, por outro, às infrações a estes últimos, impondo a existência de meios jurídicos eficazes destinados a impedir, a cessar ou a obviar a qualquer infração ao direito de propriedade intelectual existente.

76 A este respeito, como decorre do artigo 17.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, um processo que visa assegurar o cumprimento de um direito intelectual supõe que este direito esteja legalmente adquirido (v., neste sentido, acórdão de 12 de julho de 2005, Alliance for Natural Health e o., C-154/04 e C-155/04, Colet., p. I-6451, n.º 128).

77 Por conseguinte, como, aliás, resulta também do artigo 2.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48, as disposições em causa limitam-se a assegurar o respeito de diferentes direitos de que beneficiam as pessoas que adquiriram direitos de propriedade intelectual, concretamente os titulares desses direitos, e não podem ser interpretadas como visando reger as diferentes medidas e procedimentos colocados à disposição das pessoas que, como a recorrente no processo principal, sem serem elas próprias titulares de tais direitos, contestam os direitos de propriedade intelectual adquiridos por outros.

78 Ora, um processo de anulação como o que está em causa no processo principal é exatamente colocado à disposição de uma pessoa que, sem ser titular de um direito de propriedade intelectual, contesta a proteção de um modelo de utilidade concedido ao titular dos direitos correspondentes.

79 Assim, esse processo não visa assegurar a proteção dos titulares do direito de propriedade intelectual, na aceção das disposições em causa.

80 Com efeito, esse processo não implica uma infração a um direito de propriedade intelectual, quer seja no que se refere à pessoa que aciona esse processo, uma vez que, não sendo titular desse direito, não pode, por definição, ser objeto de nenhuma infração, ou no caso do titular de um direito que é abrangido pelo referido processo, uma vez que um recurso legal contra este e que contesta juridicamente a existência do seu direito de propriedade intelectual não pode, por definição, ser qualificado de infração.

81 Decorre do exposto que as disposições em causa não visam reger os diferentes aspetos de um processo de anulação como o que está em causa no processo principal.

82 Por conseguinte, há que responder às questões submetidas que, na medida em que as disposições dos artigos 2.°, n.º 1, e 3.°, n.º 2, da Diretiva 2004/48, interpretados à luz dos artigos 2.°, n.º 1, da Convenção de Paris e 41.°, n.ºs 1 e 2, do Acordo ADPIC, não são aplicáveis a um processo de anulação, como o que está em causa no processo principal, essas disposições não podem ser consideradas no sentido de que se opõem a que, nesse processo jurisdicional, o tribunal:

— não esteja vinculado pelos pedidos e outras declarações das partes e possa ordenar oficiosamente a apresentação de provas que considere necessárias;

— não esteja vinculado por uma decisão administrativa proferida num pedido de anulação nem pelos factos que são declarados nessa decisão; e

— não possa examinar novamente provas já apresentadas por ocasião de um pedido anterior de anulação.

Quanto às despesas

83 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Terceira Secção) declara:

Na medida em que as disposições dos artigos 2.°, n.º 1, e 3.°, n.º 2, da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos da propriedade intelectual, interpretados à luz dos artigos 2.°, n.º 1, da Convenção para a Proteção da Propriedade Industrial, assinada em Paris, em 20 de março de 1883, revista pela última vez em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e alterada em 28 de setembro de 1979, e 41.°, n.os 1 e 2, do Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio, que consta do anexo 1 C do Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio (OMC), assinado em Marraquexe, em 15 de abril de 1994, e aprovado pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos acordos resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round (1986/1994), não são aplicáveis ao processo de anulação, como o que está em causa no processo principal, essas disposições não podem ser consideradas no sentido de que se opõem a que, nesse processo jurisdicional, o tribunal:

— **não esteja vinculado pelos pedidos e outras declarações das partes e possa ordenar oficiosamente a apresentação de provas que considere necessárias;**

— **não esteja vinculado por uma decisão administrativa proferida num pedido de anulação nem pelos factos declarados nessa decisão; e**

— **não possa examinar novamente provas já apresentadas por ocasião de um pedido anterior de anulação.**

Assinaturas