ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)
21 de Setembro de 1999 *

No processo C-44/98,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.° do Tratado CE (actual artigo 234.° CE), pelo Bundespatentgericht (Alemanha), destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

BASF AG

e

Präsident des Deutschen Patentamts,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação dos artigos 30.° e 36.° do Tratado CE (que passaram, após alteração, a artigos 28.° CE e 30.° CE),

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

composto por: J.-P. Puissochet, presidente de secção, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relator) e D. A. O. Edward, juízes,

* Língua do processo: alemão.

advogado-geral: A. La Pergola,

secretário: H. A. Rühl, administrador principal,

vistas as observações escritas apresentadas:

— em representação da BASF AG, por Kornelia Zimmermann, Sachbearbeiter,

— em representação do Governo alemão, por Ernst Röder, Ministerialrat no Ministério Federal da Economia, e Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor no mesmo ministério, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo belga, por Jan Devadder, director de administração no Serviço Jurídico do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de agente,

— em representação do Governo dinamarquês, por Jørgen Molde, consultor jurídico, chefe de divisão no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de agente,

— em representação do Governo helénico, por Galateia Alexaki, do Serviço Especial do Contencioso Comunitário do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e Vasileios Kyriazopoulos, mandatário judicial junto do Conselho Jurídico do Estado, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo espanhol, por Monica López-Monís Gallego, abogado del Estado, na qualidade de agente,

— em representação do Governo francês, por Kareen Rispal-Bellanger, subdirectora do direito económico internacional e do direito comunitário na Direcção dos Assuntos Jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e Anne de Bourgoing, encarregada de missão na mesma direcção, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo irlandês, por Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, na qualidade de agente,

— em representação do Governo neerlandês, por Marc Fierstra, consultor jurídico adjunto no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de agente,

— em representação do Governo austríaco, por Christine Stix-Hackl, Gesandte no Ministério Federal da Economia, na qualidade de agente,

— em representação do Governo português, por Luís Fernandes, director do Serviço Jurídico da Direcção-Geral das Comunidades Europeias do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e Paulo Borges, jurista na Direcção-Geral das Comunidades Europeias do mesmo ministério, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo finlandês, por Tuula Pynnä, consultora jurídica no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de agente,

— em representação do Governo sueco, por Eric Brattgård, departementsråd no departamento do comércio externo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de agente,

— em representação do Governo do Reino Unido, por Dawn Cooper, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de agente, assistida por Daniel Alexander, barrister,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por Richard B. Wainwright, consultor jurídico principal, na qualidade de agente, assistido por Bertrand Wägenbaur, advogado em Hamburgo,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da BASF AG, representada por Winfried Tilman, advogado em Düsselforf, Uwe Fitzner, advogado em Rathingen, e Kornelia Zimmermann, do Governo dinamarquês, representado por Jørgen Molde, do Governo helénico, representado por Vasileios Kyriazopoulos, do Governo espanhol, representado por Monica López-Monís Gallego, do Governo francês, representado por Jean-François Dobelle, director adjunto na Direcção dos Assuntos Jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e Anne de Bourgoing, do Governo irlandês, representado por David Barniville, BL, do Governo italiano, representado por Francesca Quadri, avvocato dello Stato, na qualidade de agente, do Governo finlandês, representado por Tuula Pynnä, do Governo do Reino Unido, representado por Daniel Alexander, e da Comissão, representada por Bertrand Wägenbaur, na audiência de 11 de Fevereiro de 1999,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 22 de Abril de 1999,

profere o presente

Acórdão

1 Por despacho de 29 de Janeiro de 1998, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 20 de Fevereiro seguinte, o Bundespatentgericht (Tribunal Federal das Patentes) submeteu ao Tribunal, em aplicação do artigo 177.º do Tratado CE

(actual artigo 234.° CE), uma questão prejudicial relativa à interpretação dos artigos 30.° e 36.° do Tratado CE (que passaram, após alteração, a artigos 28.° CE e 30.° CE).

2 Essa questão foi suscitada no âmbito de um litígio que opõe a BASF AG (a seguir «BASF») ao Präsident des Deutschen Patentamts (presidente do organismo alemão das patentes) a propósito da decisão deste de considerar uma patente europeia pertencente à BASF sem efeito na Alemanha com o fundamento de que o seu titular não tinha apresentado uma tradução alemã do fascículo da patente.

3 A convenção sobre a concessão de patentes europeias (a seguir «convenção») institui, segundo os seus artigos 1.° e 2.°, n.° 1, um direito comum aos Estados contratantes (os Estados-Membros da União Europeia, a Confederação Helvética, o Principado do Liechtenstein, o Principado do Mónaco e a República de Chipre) em matéria de concessão de patentes de invenção, denominadas «patentes europeias». Estas patentes são concedidas pelo Instituto Europeu de Patentes, cujas línguas oficiais são o alemão, o inglês e o francês. Os pedidos de patente europeia devem ser apresentados numa destas línguas.

4 A concessão de uma patente europeia pode ser pedida em relação a todos os Estados contratantes, a alguns deles ou a apenas um. A patente 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 tenha sido concedida, os mesmos direitos que lhe conferiria uma patente nacional concedida nesse Estado.

5 O artigo 14.°, n.° 7, da convenção prevê que os fascículos da patente europeia sejam publicados na língua do processo, ou seja, na língua em que o pedido de patente é apresentado. As reivindicações de patente europeia são traduzidas nas duas outras línguas oficias do Instituto Europeu de Patentes.

6 O artigo 65.° da convenção permite aos Estados contratantes determinar que uma patente europeia seja, desde o início, considerada sem efeito no Estado considerado se, no caso de o texto da patente europeia relativamente a esse Estado não estar redigido na sua língua oficial, o titular da patente não fornecer uma tradução desse texto em tal língua.

7 A República Federal da Alemanha utilizou esta faculdade e introduziu na Gesetz über internationale Patentübereinkommen (lei sobre as convenções internacionais em matéria de patentes, *BGBl.* II, 1991, p. 1354, a seguir «IntPatÜG») um artigo II, n.° 3, que 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 ou 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.

...»

8 A BASF é titular de uma patente europeia relativa a uma «composição de verniz para revestimeto de automóveis», que lhe foi cedida por acto inscrito no registo alemão em 26 de Agosto de 1997 pelo seu antigo titular, BASF Corporation, sociedade com sede nos Estados Unidos da América. A menção da concessão da patente, redigida em língua inglesa e produzindo efeitos, nomeadamente, na Alemanha, foi publicada em 24 de Julho de 1996 no *Boletim Europeu de Patentes*.

9 Por despacho de 5 de Maio de 1997, o organismo alemão das patentes, em aplicação do artigo II, n.° 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 o anterior titular da patente não apresentou uma tradução alemã do fascículo dentro do prazo previsto.

10 Em 27 de Maio de 1997, o anterior titular da patente interpôs um recurso de anulação desta decisão. A BASF aderiu a este recurso. Em apoio do recurso, esta última afirma que o artigo II, n.° 3, da IntPatÜG é contrário aos artigos 30.° e 36.° do Tratado, na medida em que a não apresentação dentro do prazo de uma tradução da patente europeia é penalizada com a ausência de efeitos, desde o início, da patente europeia na Alemanha.

11 Nestas condições, o Bundespatentgericht decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«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?»

12 A BASF alega, nomeadamente, que o custo da tradução dos fascículos é muito elevado, de modo que muitos titulares de patentes se vêem forçados a não apresentar traduções e, em consequência, a prescindir da protecção da patente nalguns Estados-Membros. A obrigação em causa no processo principal impede assim esses titulares de beneficiar dos efeitos das patentes concedidas em todos os Estados-Membros da Comunidade. Segundo a BASF, esta limitação provoca uma compartimentação do mercado interno, na medida em que, em certos Estados-Membros, a patente é protegida (zona dita «protegida»), ao passo que, noutros, não o é (zona dita «livre»). A obrigação em causa constitui, portanto, um entrave à livre circulação de mercadorias contrário ao artigo 30.° do Tratado, que não se justifica pelo artigo 36.°

13 A BASF alega igualmente a este propósito que o fraccionamento do mercado em zonas protegidas e em zonas livres tem, entre outras, duas consequências. Em primeiro lugar, 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. Em sua opinião, estes operadores económicos poderiam ser acusados de contrafacção se exportassem o produto protegido pela patente da zona protegida para a zona livre. Em segundo lugar, 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.

14 Todos os governos intervenientes e a Comissão consideram, em contrapartida, que uma regulamentação que obriga os titulares de uma patente a apresentar uma tradução do fascículo da referida patente na língua oficial do Estado-Membro em causa não é contrária ao Tratado, desde que não constitua uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa à importação, na acepção do artigo 30.° do Tratado ou que, pelo menos, seja justificada nos termos do artigo 36.° do Tratado.

15 Importa começar por analisar a questão de saber se uma regulamentação como a que está em causa no processo principal, que obriga os titulares de uma patente a apresentar uma tradução do fascículo da referida patente na língua oficial do Estado-Membro em causa, constitui uma medida de efeito equivalente a restrições quantitativas à importação na acepção do artigo 30.° do Tratado.

16 A este propósito, o Tribunal de Justiça decidiu que qualquer regulamentação comercial dos Estados-Membros, susceptível de entravar directa ou indirectamente, actual ou potencialmente, o comércio intracomunitário, deve ser considerada como uma medida de efeito equivalente a restrições quantitativas à importação (v. acórdão de 11 de Julho de 1974, Dassonville, 8/74, Colect., p. 423, n.° 5). Todavia, os efeitos restritivos que uma regulamentação nacional produz sobre a livre circulação de mercadorias podem ser demasiado aleatórios e demasiado indirectos para que a obrigação que consagra possa ser considerada susceptível de entravar o comércio entre os Estados-Membros (v., nomeadamente, o acórdão de 18 de Junho de 1998, Corsica Ferries France, C-266/96, Colect., p. I-3949, n.° 31).

17 Para apreciar se uma regulamentação como a que está em causa no processo principal entrava o comércio intracomunitário na acepção desta jurisprudência, importa, em primeiro lugar, segundo a BASF, basear-se na premissa segundo a qual um número apreciável de titulares de patentes, em razão dos elevados custos de tradução, decidem não solicitar a protecção das suas invenções em todos os Estados-Membros da União, mas limitar-se a uma protecção em apenas alguns desses Estados, criando assim um fraccionamento do mercado interno em «zonas protegidas» e em «zonas livres», com as consequências mencionadas no n.° 13 do presente acórdão.

18 A este propósito, importa recordar que, entre as escolhas que se apresentam a um inventor no momento em que encare a possibilidade de obter a protecção da sua invenção graças à concessão de uma patente, figura a do alcance territorial da protecção pretendida, limitada a um único Estado ou alargada a vários. Esta escolha é, na sua essência, a mesma, quer o inventor peça uma patente europeia

ou utilize os sistemas de concessão de patentes nacionais actualmente em vigor nos Estados-Membros. A escolha é essencialmente feita com base numa apreciação global das vantagens e inconvenientes de cada opção, que comporta, designadamente, avaliações económicas complexas relativas ao interesse comercial de uma protecção nos diversos Estados, ponderando o montante total dos encargos que implica a concessão de uma patente nesses Estados, incluindo os custos de tradução.

19 Em seguida, segundo a BASF, o entrave em causa no processo principal decorre do facto de a invenção não ser protegida em todos os Estados-Membros da União. Em seu entender, existe um entrave ao comércio intracomunitário uma vez que este mercado é fraccionado em dois mercados distintos, um no qual o produto está protegido e outro em que não está, ou seja, uma situação em que o inventor não obteve uma protecção completa contra a concorrência de outros operadores económicos que, nos Estados-Membros em que não está protegido pela concessão de uma patente, têm o direito de produzir e de comercializar o produto em causa.

20 Ora, embora seja de admitir como provável a existência de diferenças nos movimentos de mercadorias consoante a invenção esteja protegida em todos os Estados-Membros ou apenas nalguns, daqui não resulta necessariamente que tal consequência do fraccionamento do mercado deva ser qualificada como entrave na acepção do artigo 30.° do Tratado. De facto, as repercussões no comércio intracomunitário de uma eventual situação de concorrência nos mercados não protegidos dependem, em primeira linha, das decisões concretas e imprevisíveis tomadas por cada um dos operadores à luz das condições económicas existentes nos diversos mercados.

21 Nestas circunstâncias, há que reconhecer que, mesmo supondo que, em certas situações, o fraccionamento do mercado interno pode ter efeitos restritivos sobre

a livre circulação de mercadorias, essas repercussões são demasiado aleatórias e demasiado indirectas para poderem ser consideradas um entrave na acepção do artigo 30.° do Tratado.

22 Assim, há que responder à questão colocada que o artigo 30.° do Tratado não se opõe à aplicação de disposições como o artigo II, n.° 3, da IntPatÜG, segundo as quais uma patente concedida pelo Instituto Europeu de Patentes com efeito num Estado-membro e redigida numa língua diferente da língua oficial desse Estado-Membro é, desde o início, considerada sem efeito, quando o titular da patente não forneceu ao Instituto de Patentes do Estado-Membro em causa, num prazo de três meses a contar da data da publicação no *Boletim Europeu de Patentes* da menção da concessão da patente, uma tradução do fascículo da patente na língua oficial do Estado-Membro.

Quanto às despesas

23 As despesas efectuadas pelos Governos alemão, belga, dinamarquês, helénico, espanhol, francês, irlandês, italiano, neerlandês, austríaco, português, finlandês, sueco e do Reino Unido, e pela Comissão, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

pronunciando-se sobre a questão submetida pelo Bundespatentgericht, por despacho de 29 de Janeiro de 1998, declara:

O artigo 30.° do Tratado CE (que passou, após alteração, a artigo 28.° CE) não se opõe à aplicação de disposições como o artigo II, n.° 3, da Gesetz über internationale Patentübereinkommen, segundo as quais uma patente concedida pelo Instituto Europeu de Patentes com efeito num Estado-membro e redigida numa língua diferente da língua oficial desse Estado-Membro é, desde o início, considerada sem efeito, quando o titular da patente não forneceu ao Instituto de Patentes do Estado-Membro em causa, num prazo de três meses a contar da data da publicação no *Boletim Europeu de Patentes* da menção da concessão da patente, uma tradução do fascículo da patente na língua oficial do Estado-Membro.

Puissochet Jann Moitinho de Almeida

Gulmann Edward

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 21 de Setembro de 1999.

O secretário

R. Grass

O presidente da Quinta Secção

J.-P. Puissochet