# ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

13 de Julho de 2006 *

No processo C-539/03,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial, nos termos do Protocolo de 3 de Junho de 1971 relativo à interpretação, pelo Tribunal de Justiça, da Convenção de 27 de Setembro de 1968 relativa à competência jurisdicional e à execução de decisões em matéria civil e comercial, apresentado pelo Hoge Raad der Nederlanden (Países Baixos), por decisão de 19 de Dezembro de 2003, entrado no Tribunal de Justiça em 22 de Dezembro de 2003, no processo

**Roche Nederland BV e o.**

contra

**Frederick Primus,**

**Milton Goldenberg,**

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: P. Jann (relator), presidente de secção, K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász e M. Ilešič, juízes,

* Língua do processo: neerlandês.

advogado-geral: P. Léger,
secretário: M. Ferreira, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 27 de Janeiro de 2005,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Roche Nederland BV e o., por P. A. M. Hendrick, O. Brouwer, B. J. Berghuis e K. Schillemans, advocaten,

— em representação de F. Primus e M. Goldenberg, por W. Hoyng, advocaat,

— em representação do Governo neerlandês, por H. G. Sevenster e J. G. M. van Bakel, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo francês, por G. de Bergues e A. Bodard-Hermant, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo do Reino Unido, por E. O'Neill, na qualidade de agente, assistida por M. Tappin, barrister,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por A.-M. Rouchaud-Joët e R. Troosters, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 8 de Dezembro de 2005,

profere o presente

## Acórdão

1 O presente pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de 27 de Setembro de 1968 relativa à competência jurisdicional e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO 1972, L 299, p. 32; EE 01 F1 p. 197), modificada pela Convenção de 9 de Outubro de 1978 relativa à adesão do Reino da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte (JO L 304, p. 1; EE 01 F1 p. 131, e — texto modificado — p. 77), pela Convenção de 25 de Outubro de 1982 relativa à adesão da República Helénica (JO L 388, p. 1; EE 01 F3 p. 234), pela Convenção de 26 de Maio de 1989 relativa à adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa (JO L 285, p. 1), bem como pela Convenção de 29 de Novembro de 1996 relativa à adesão da República da Áustria, da República da Finlândia e do Reino da Suécia (JO 1997, C 15, p. 1, a seguir «Convenção de Bruxelas»).

2 Este pedido foi apresentado no quadro de um litígio que opõe a Roche Nederland BV e oito outras sociedades do grupo Roche a F. Primus e a M. Goldenberg, a respeito da violação, alegada por estes últimos, dos direitos que para eles decorrem do facto de serem titulares de uma patente europeia.

## Quadro jurídico

*Convenção de Bruxelas*

3 Figurando no título II, consagrado às regras de competência, e na secção 1, intitulada «Disposições gerais», o artigo 2.º, primeiro parágrafo, da Convenção de Bruxelas estipula:

«Sem prejuízo do disposto na presente Convenção, as pessoas domiciliadas no território de um Estado contratante devem ser demandadas, independentemente da sua nacionalidade, perante os órgãos jurisdicionais desse Estado.»

4 Nos termos do artigo 3.º, primeiro parágrafo, dessa mesma convenção:

«As pessoas domiciliadas no território de um Estado contratante só podem ser demandadas perante os tribunais de um outro Estado contratante por força das regras estabelecidas nas secções II a VI do presente título.»

5 O artigo 6.º da Convenção de Bruxelas, que figura na secção 2 do referido título II, intitulada «Competências especiais», enuncia:

«O réu com domicílio no território de um Estado contratante pode também ser demandado:

1) Se houver vários réus, perante o tribunal do domicílio de qualquer deles;

[...]».

6 O artigo 16.º da Convenção de Bruxelas, que constitui a secção 5 do título II desta, intitulada «Competências exclusivas», estipula:

«São exclusivamente competentes, qualquer que seja o domicílio:

[...]

4) Em matéria de inscrição ou de validade de patentes, marcas, desenhos e modelos, e outros direitos análogos sujeitos a depósito ou registo, os órgãos jurisdicionais do Estado contratante em cujo território o depósito ou o registo tiver sido requerido, efectuado ou considerado efectuado nos termos de uma convenção internacional;

[...]»

7 O artigo V D do protocolo anexo à Convenção de Bruxelas, que faz parte integrante da referida convenção por força do artigo 65.º desta, precisa:

«Sem prejuízo da competência do Instituto Europeu de Patentes, nos termos da Convenção relativa à emissão de patentes europeias, assinada em Munique em 5 de Outubro de 1973, os tribunais de cada Estado contratante são os únicos competentes, sem consideração de domicílio, em matéria de inscrição ou de validade de uma patente europeia emitida para esse Estado e que não seja uma

patente comunitária nos termos do disposto no artigo 86.° da Convenção relativa à patente europeia para o mercado comum, assinada no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1975.»

8 O artigo 22.° da Convenção de Bruxelas, que figura na secção 8, intitulada «Litispendência e conexão», do título II desta prevê que, quando forem submetidas acções conexas a tribunais de diferentes Estados contratantes e estiverem pendentes em primeira instância, o órgão jurisdicional ao qual a acção foi submetida em segundo lugar pode suspender a instância ou mesmo, sob certas condições, declarar-se incompetente. Nos termos do terceiro parágrafo dessa disposição:

«Para efeitos do presente artigo, consideram-se conexas as acções ligadas entre si por um nexo tão estreito que haja interesse em que sejam instruídas e julgadas simultaneamente para evitar soluções que poderiam ser inconciliáveis se as causas fossem julgadas separadamente.»

9 Nos termos do artigo 27.°, n.° 3, dessa convenção, que figura sob o título III, consagrado às regras de reconhecimento e de execução, e na secção 1, intitulada «Reconhecimento», as decisões não serão reconhecidas se «a decisão for inconciliável com outra decisão proferida quanto às mesmas partes no Estado requerido».

*Convenção de Munique*

10 A Convenção sobre a concessão de patentes europeias, assinada em Munique em 5 de Outubro de 1973 (a seguir «Convenção de Munique»), institui, como enuncia o seu artigo 1.°, um «direito comum aos Estados contratantes em matéria de concessão de patentes de invenção».

11 Para além de estar sujeita às regras comuns de concessão, uma patente europeia continua a ser regulada pela legislação nacional de cada um dos Estados contratantes no qual a patente foi concedida. A esse respeito, o artigo 2.°, n.° 2, da Convenção de Munique estipula:

«Em cada um dos Estados contratantes para os quais é concedida, a patente europeia tem os mesmos efeitos e é submetida ao mesmo regime que uma patente nacional concedida nesse Estado [...]».

12 No que respeita aos direitos conferidos ao titular de uma patente europeia, o artigo 64.°, n.$^{os}$ 1 e 3, da referida convenção prevê:

«1 - [...] 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.

[...]

3 - Qualquer contrafacção da patente europeia é apreciada em conformidade com as disposições da legislação nacional.»

**Litígio no processo principal e questões prejudiciais**

13 F. Primus e M. Goldenberg, domiciliados nos Estados Unidos da América, são titulares da patente europeia n.° 131 627.

14 Em 24 de Março de 1997, demandaram no Rechtbank te s'-Gravenhage a sociedade Roche Nederland BV, estabelecida nos Países Baixos, assim como oito outras sociedades do grupo Roche, estabelecidas, respectivamente, nos Estados Unidos da América, na Bélgica, na Alemanha, em França, no Reino Unido, na Suíça, na Áustria e na Suécia (a seguir «Roche e o.»). Os demandantes imputavam a essas sociedades a mesma violação dos direitos que lhes são conferidos pela patente de que são titulares. Essa alegada violação consistia na colocação no mercado, nos países onde as sociedades demandadas estão estabelecidas, de *kits* de dosagem imunológica.

15 As sociedades do grupo Roche não estabelecidas nos Países Baixos contestaram a competência do tribunal neerlandês. Quanto ao mérito, invocaram a inexistência de infracção e a nulidade da patente em causa.

16 Por decisão de 1 de Outubro de 1997, o Rechtbank te s'-Gravenhage declarou-se competente e julgou improcedentes os pedidos de F. Primus e M. Goldenberg. Por acórdão de 27 de Junho de 2002, o Gerechtshof te s'-Gravenhage revogou, em sede de recurso, a referida decisão, tendo, nomeadamente, proibido a Roche e o. de violarem os direitos decorrentes da patente em causa em todos os países nesta designados.

17 Chamado a pronunciar-se em recurso de cassação, o Hoge Raad decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Os pedidos judiciais relativos a uma violação de patente deduzidos pelo titular de uma patente europeia contra um demandado estabelecido no Estado do órgão jurisdicional que aprecia o litígio, por um lado, e contra vários demandados estabelecidos noutros Estados contratantes diferentes do do órgão jurisdicional que aprecia o litígio, por outro, relativamente aos quais o titular da patente declara que violam essa patente num ou em vários Estados contratantes, apresentam a conexão exigida para a aplicabilidade do artigo 6.º, início e n.º 1, da Convenção de Bruxelas?

2) Caso a resposta à primeira questão não seja afirmativa, ou não seja totalmente afirmativa, em que circunstâncias é que essa conexão existe, e é relevante, nomeadamente:

— o facto de as demandadas pertencerem ou não ao mesmo consórcio?

— o facto de as demandadas actuarem em conjunto, com base numa estratégia comum e, em caso afirmativo, o local em que teve origem essa estratégia?

— o facto de as violações alegadamente cometidas pelas diferentes demandadas serem idênticas ou quase idênticas?»

**Quanto às questões prejudiciais**

18 Com estas questões, que convém examinar conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas deve ser interpretado no sentido de que é aplicável no quadro de acções por contrafacção de patente europeia que ponham em causa diversas sociedades, estabelecidas em Estados contratantes diferentes, por factos que tenham sido cometidos no território de um ou vários desses Estados, em especial na hipótese de as referidas sociedades, pertencentes a um mesmo grupo, terem agido de forma idêntica ou semelhante, de acordo com uma política comum elaborada por apenas uma delas.

19 Por derrogação da regra de princípio enunciada no artigo 2.º da Convenção de Bruxelas, segundo a qual a pessoa domiciliada no território de um Estado contratante deve ser demandada perante os órgãos jurisdicionais desse Estado, o artigo 6.º, n.º 1, da referida convenção permite, em caso de pluralidade de réus, demandar um réu domiciliado num Estado contratante noutro Estado contratante onde está domiciliado outro dos réus.

20 No acórdão de 27 de Setembro de 1988, Kalfelis (189/87, Colect., p. 5565, n.º 12), o Tribunal de Justiça declarou que, para o artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas ser aplicável, deve existir, entre as diferentes acções intentadas por um mesmo demandante contra diferentes réus, um elo de conexão tal que haja interesse em instruí-las e julgá-las conjuntamente, a fim de evitar soluções que poderiam ser inconciliáveis se as causas fossem julgadas separadamente.

21 A exigência de um elo de conexão não resulta da letra do artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas. Foi inferida deste diploma pelo Tribunal de Justiça, a fim de evitar que a excepção ao princípio da competência dos órgãos jurisdicionais do Estado do domicílio do réu, prevista por essa disposição, possa pôr em causa a própria existência desse princípio (acórdão Kalfelis, já referido, n.º 8). Essa exigência foi posteriormente confirmada pelo acórdão de 27 de Outubro de 1998, Réunion européenne e o. (C-51/97, Colect., p. I-6511, n.º 48), e foi expressamente consagrada no quadro da redacção do artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 44/2001, do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO 2001, L 12, p. 1), que sucedeu à Convenção de Bruxelas.

22 A formulação utilizada pelo Tribunal de Justiça no acórdão Kalfelis, já referido, retoma os termos do artigo 22.º da Convenção de Bruxelas, ao abrigo do qual se consideram conexas as acções ligadas entre si por um elo tão estreito que haja interesse em instruí-las e julgá-las conjuntamente, a fim de evitar soluções que poderiam ser inconciliáveis se as causas fossem julgadas separadamente. O referido

artigo 22.° foi interpretado no acórdão de 6 de Dezembro de 1994, Tatry (C-406/92, Colect., p. I-5439, n.° 58), no sentido de que, para que haja conexão entre duas acções, basta que a sua instrução e o seu julgamento separado comportem o risco de uma contradição de decisões, sem ser necessário que impliquem o risco de conduzirem a consequências jurídicas que se excluam mutuamente.

23 Assim, o alcance dado pelo acórdão Tatry, já referido, ao conceito de decisões «inconciliáveis» no contexto do artigo 22.° da Convenção de Bruxelas é mais lato do que o que tinha sido dado a esse mesmo conceito pelo acórdão de 4 de Fevereiro de 1988, Hoffmann (145/86, Colect., p. 645, n.° 22), no contexto do artigo 27.°, n.° 3, da referida convenção, que prevê que uma decisão proferida num Estado contratante não será reconhecida se for inconciliável com uma decisão proferida entre as mesmas partes no Estado demandado. Com efeito, no acórdão Hoffmann, já referido, o Tribunal de Justiça tinha declarado que, para estabelecer se duas decisões são inconciliáveis na acepção desta última disposição, há que verificar se as decisões em causa produzem consequências jurídicas que se excluam mutuamente.

24 F. Primus e M. Goldenberg, bem como o Governo neerlandês, alegam que a interpretação lata do adjectivo «inconciliáveis», no sentido de contraditórias, dada pelo acórdão Tatry, já referido, no contexto do artigo 22.° da Convenção de Bruxelas deve ser alargada ao contexto do artigo 6.°, n.° 1, da mesma convenção. A Roche e o., bem como o Governo do Reino Unido, cuja argumentação foi partilhada pelo advogado-geral nos n.$^{os}$ 79 e seguintes das suas conclusões, sustentam, pelo contrário, que essa transposição não é admissível, tendo em conta as diferenças entre a finalidade e a posição das duas disposições em causa, no sistema da Convenção de Bruxelas, devendo preferir-se uma interpretação mais estrita.

25 Contudo, no quadro do presente processo, não é necessário pronunciar-se sobre essa questão. Efectivamente, basta concluir que, mesmo admitindo que o conceito de decisões «inconciliáveis», para efeitos da aplicação do artigo 6.°, n.° 1, da Convenção de Bruxelas, deva ser entendido no sentido lato de decisões contraditórias, não há o risco de essas decisões serem proferidas na sequência de acções por contrafacção de patente europeia instauradas em diferentes Estados contra-

tantes, pondo em causa uma pluralidade de réus domiciliados no território desses Estados, por factos cometidos no seu território.

26 Como sublinhou o advogado-geral no n.º 113 das suas conclusões, para que as decisões possam ser consideradas contraditórias, não basta existir uma simples divergência na resolução do litígio, sendo também necessário que essa divergência se inscreva no quadro de uma mesma situação de direito e de facto.

27 Ora, na hipótese visada pelo órgão jurisdicional de reenvio na sua primeira questão prejudicial, a saber, no caso de acções por contrafacção de patente europeia que ponham em causa diversas sociedades, estabelecidas em diferentes Estados contratantes por factos supostamente cometidos no território de um ou vários desses Estados, não se pode concluir pela existência de uma mesma situação de facto, uma vez que os réus são diferentes e os actos de contrafacção de que são acusados, levados a cabo em Estados contratantes diferentes, não são os mesmos.

28 Eventuais divergências entre as decisões proferidas pelos órgãos jurisdicionais em causa não se inscreveriam no quadro da mesma situação de facto.

29 Além disso, embora a Convenção de Munique preveja regras comuns para a concessão de uma patente europeia, resulta claramente dos seus artigos 2.º, n.º 2, e 64.º, n.º 1, que essa patente continua a ser regulada pela legislação nacional de cada um dos Estados contratantes nos quais foi concedida.

30 Em particular, resulta do artigo 64.°, n.° 3, da Convenção de Munique que as acções por contrafacção de patente europeia devem ser apreciadas em conformidade com as disposições da legislação nacional em vigor na matéria em cada um dos Estados nos quais a patente foi concedida.

31 Daí decorre que, quando são submetidos a vários órgãos jurisdicionais de diferentes Estados contratantes acções por contrafacção de uma patente europeia concedida em cada um desses Estados, instauradas contra réus domiciliados nesses Estados, por factos alegadamente cometidos no seu território, eventuais divergências entre as decisões proferidas pelos órgãos jurisdicionais em causa não se inscrevem no quadro da mesma situação de direito.

32 Por conseguinte, eventuais decisões divergentes não podem ser qualificadas de contraditórias.

33 Nestas condições, mesmo que se adopte a interpretação mais lata do conceito de decisões «inconciliáveis», no sentido de contraditórias, como critério da existência de um elo de conexão exigido para efeitos da aplicação do artigo 6.°, n.° 1, da Convenção de Bruxelas, impõe-se concluir que é impossível estabelecer um elo dessa natureza entre acções por contrafacção da mesma patente europeia, quando cada uma delas tenha sido instaurada contra uma sociedade estabelecida num Estado contratante diferente, por factos cometidos no território desse Estado.

34 Essa conclusão não pode sequer ser posta em causa na hipótese visada pelo órgão jurisdicional de reenvio na sua segunda questão prejudicial, a saber, no caso de sociedades demandadas pertencentes a um mesmo grupo terem agido de forma idêntica ou semelhante, de acordo com uma política comum elaborada por apenas uma delas, pelo que se estaria perante a mesma situação de facto.

35 Com efeito, não deixa de ser verdade que se estaria perante a mesma situação de direito (v. n.os 29 e 30 do presente acórdão) e, portanto, mesmo nessa hipótese, não existiria, o risco de decisões contraditórias.

36 Além disso, embora, à primeira vista, considerações de economia de processo possam parecer militar a favor de uma concentração de tais acções num único juiz, deve concluir-se que as vantagens dessa concentração para uma boa administração da justiça seriam ao mesmo tempo limitadas e fonte de novos riscos.

37 Uma competência baseada apenas nos critérios de facto evocados pelo órgão jurisdicional de reenvio conduziria a uma multiplicação dos potenciais foros de competência e seria, assim, susceptível de afectar a previsibilidade das regras de competência estabelecidas pela Convenção, violando, por conseguinte, o princípio da segurança jurídica enquanto fundamento dessa convenção (v. acórdãos de 19 de Fevereiro de 2002, Besix, C-256/00, Colect., p. I-1699, n.os 24 a 26, de 1 de Março de 2005, Owusu, C-281/02, Colect., p. I-1383, n.º 41, e acórdão desta data, GAT, C-4/03, Colect., 2006, p. I-6509, n.º 27).

38 Essa violação seria tanto mais grave quanto a aplicação dos critérios em causa ofereceria ao demandante um amplo leque de escolha, encorajando dessa forma uma prática de «fórum shopping» que a Convenção tem por objectivo evitar e que o Tribunal de Justiça, no seu acórdão Kalfelis, pretendeu precisamente impedir (v. n.º 9 do referido acórdão).

39 Importa referir que a verificação da reunião dos critérios em causa, cujo ónus da prova recai sobre o demandante, obrigaria o órgão jurisdicional chamado a decidir a conhecer do mérito da causa antes de poder determinar a sua própria competência. Esse exame prévio poderia ser fonte de custos adicionais e de alongamento dos prazos judiciais no caso em que, não podendo concluir pela existência da mesma situação de facto e, portanto, de um elo de conexão suficiente entre as acções, o referido órgão jurisdicional tivesse de se declarar incompetente, e em que tivesse de ser instaurada nova acção num órgão jurisdicional de outro Estado.

40 Por último, mesmo admitindo que o órgão jurisdicional chamado a decidir pelo demandante se possa declarar competente com base nos critérios evocados pelo órgão jurisdicional de reenvio, a concentração de acções por contrafacção nesse órgão jurisdicional não poderia obstar à fragmentação, no mínimo parcial, do contencioso em matéria de patentes, a partir do momento em que, a título de incidente, fosse suscitada, como acontece frequentemente na prática e como é o caso do processo principal, a questão da validade da patente em causa. Com efeito, quer seja suscitada por meio de acção ou de excepção, essa questão constitui, nos termos do artigo 16.°, n.° 4, da Convenção de Bruxelas, matéria da competência exclusiva dos órgãos jurisdicionais do Estado contratante em cujo território tiver sido efectuado ou considerado efectuado o depósito ou registo (acórdão GAT, já referido, n.° 31). Essa competência exclusiva dos órgãos jurisdicionais do Estado de concessão da patente foi confirmada, em matéria de patente europeia, pelo artigo V D do protocolo anexo à Convenção de Bruxelas.

41 Face às considerações precedentes, há que responder às questões submetidas que o artigo 6.°, n.° 1, da Convenção de Bruxelas deve ser interpretado no sentido de que não é aplicável no quadro de um litígio por contrafacção de patente europeia que ponha em causa diversas sociedades, estabelecidas em diferentes Estados contratantes, por factos que tenham sido cometidos no território de um ou vários desses Estados, mesmo na hipótese de as referidas sociedades, pertencentes ao mesmo grupo, terem agido de forma idêntica ou semelhante, de acordo com uma estratégia comum elaborada por apenas uma delas.

## Quanto às despesas

42 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 efectuadas pelas outras partes com a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

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

**O artigo 6.°, n.° 1, da Convenção de 27 de Setembro de 1968 relativa à competência jurisdicional e à execução de decisões em matéria civil e comercial, modificada em último lugar pela Convenção relativa à adesão da República da Áustria, da República da Finlândia e do Reino da Suécia, deve ser interpretado no sentido de que não é aplicável no quadro de um litígio por contrafacção de patente europeia que ponha em causa diversas sociedades, estabelecidas em diferentes Estados contratantes, por factos que tenham sido cometidos no território de um ou vários desses Estados, mesmo na hipótese de as referidas sociedades, pertencentes ao mesmo grupo, terem agido de forma idêntica ou semelhante, de acordo com uma estratégia comum elaborada por apenas uma delas.**

Assinaturas