CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL PAOLO MENGOZZI apresentadas em 5 de Abril de 2011 [1]

1. O presente pedido de decisão prejudicial tem origem num litígio que opôs a Bayer CropScience AG (a seguir «Bayer»), sociedade alemã, à Realchemie Nederland BV (a seguir «Realchemie»), sociedade neerlandesa, perante os órgãos jurisdicionais alemães. A Bayer acusava a Realchemie de ter violado uma das suas patentes. No âmbito desse processo, o juiz condenou a Realchimie a pagar uma «multa», na acepção do direito alemão. Pretendendo executar essa multa nos Países Baixos, a Bayer pediu que a decisão que aplicou a multa fosse reconhecida e executada nesse Estado-Membro e desencadeou, para esse efeito, um processo de *exequatur*. A primeira questão submetida pelo órgão jurisdicional de reenvio – neerlandês – é de saber se essa multa se enquadra no âmbito da matéria civil e comercial na acepção 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 [2].

2. Em segundo lugar, o órgão jurisdicional de reenvio interroga o Tribunal de Justiça sobre a questão de saber se o artigo 14.º da Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual [3], obriga os Estados-Membros a impor a fixação de despesas mais onerosas relativamente ao requerido no âmbito de um processo de *exequatur* que visa obter o reconhecimento e a execução de decisões proferidas no Estado de origem tendo como objecto a protecção de um direito de propriedade intelectual.

I – Quadro jurídico

A – *Direito da União*

1. Regulamento n.º 44/2001

3. O Regulamento n.º 44/2001 tem nomeadamente por objectivo, nos termos do seu

1 — Língua original: francês.

2 — JO L 12, p. 1.

3 — JO L 157, p. 45

segundo considerando, a execução de «disposições que permitam unificar as regras de conflito de jurisdição em matéria civil e comercial, bem como simplificar as formalidades com vista ao reconhecimento e à execução rápidos e simples das decisões proferidas nos Estados-Membros abrangidos pelo presente regulamento».

4. Os sexto e sétimo considerandos do Regulamento n.º 44/2001 enunciam o seguinte:

«(6) Para alcançar o objectivo da livre circulação das decisões em matéria civil e comercial, é necessário e adequado que as regras relativas à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução das decisões sejam determinadas por um instrumento jurídico comunitário vinculativo e directamente aplicável.

(7) O âmbito de aplicação material do presente regulamento deverá incluir o essencial da matéria civil e comercial com excepção de certas matérias bem definidas».

5. Os décimo sexto e décimo sétimo considerandos do Regulamento n.º 44/2001 prevêem:

«(16) A confiança recíproca na administração da justiça no seio da Comunidade justifica que as decisões judiciais proferidas num Estado-Membro sejam automaticamente reconhecidas, sem necessidade de recorrer a qualquer procedimento, excepto em caso de impugnação.

(17) A mesma confiança recíproca implica a eficácia e a rapidez do procedimento para tornar executória num Estado-Membro uma decisão proferida noutro Estado-Membro. Para este fim, a declaração de executoriedade de uma decisão deve ser dada de forma quase automática, após um simples controlo formal dos documentos fornecidos, sem a possibilidade de o tribunal invocar por sua própria iniciativa qualquer dos fundamentos previstos pelo presente regulamento para uma decisão não ser executada».

6. O décimo nono considerando do Regulamento n.º 44/2001 prevê que «[p]ara assegurar a continuidade entre a Convenção de Bruxelas [de 1968, relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial (a seguir "Convenção de Bruxelas")] [4] e o presente regulamento, há que prever disposições transitórias. A mesma continuidade deve ser assegurada no que diz respeito à interpretação das disposições da Convenção de Bruxelas pelo Tribunal de Justiça […]».

7. O artigo 1.º, n.º 1, do Regulamento n.º 44/2001 dispõe que «[o] presente regulamento aplica-se em matéria civil e comercial e independentemente da natureza

4 — Versão consolidada (JO 1998, C 27, p. 1).

da jurisdição. O presente regulamento não abrange, nomeadamente, as matérias fiscais, aduaneiras e administrativas».

8. Nos termos do artigo 32.º do Regulamento n.º 44/2001, «considera-se "decisão" qualquer decisão proferida por um tribunal de um Estado-Membro independentemente da designação que lhe for dada, tal como acórdão, sentença, despacho judicial ou mandado de execução, bem como a fixação pelo secretário do tribunal do montante das custas do processo».

9. O artigo 34.º, ponto 2, do Regulamento n.º 44/2001 afirma o princípio segundo o qual «[u]ma decisão não será reconhecida se […] o acto que iniciou a instância, ou acto equivalente, não tiver sido comunicado ou notificado ao requerido revel, em tempo útil e de modo a permitir-lhe a defesa, a menos que o requerido não tenha interposto recurso contra a decisão embora tendo a possibilidade de o fazer».

10. O artigo 38.º, n.º 1, do Regulamento n.º 44/2011 dispõe que «[a]s decisões proferidas num Estado-Membro e que nesse Estado tenham força executiva podem ser executadas noutro Estado-Membro depois de nele terem sido declaradas executórias, a requerimento de qualquer parte interessada.»

11. O artigo 49.º do Regulamento n.º 44/2001 dispõe que «[a]s decisões estrangeiras que condenem em sanções pecuniárias compulsórias só são executórias no Estado-Membro requerido se o respectivo montante tiver sido definitivamente fixado pelos tribunais do Estado-Membro de origem».

2. Directiva n.º 2004/48

12. O terceiro considerando da Directiva n.º 2004/48 dispõe que «sem meios eficazes para fazer respeitar os direitos da propriedade intelectual, a inovação e a criação são desencorajadas e os investimentos reduzidos. Assim, é necessário assegurar que o direito material da propriedade intelectual, hoje em grande parte decorrente do acervo comunitário, seja efectivamente aplicado na Comunidade».

13. Os oitavo a décimo considerandos da Directiva n.º 2004/48 prevêem:

«(8) As disparidades existentes entre os regimes dos Estados-Membros no que diz respeito aos meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual são prejudiciais ao bom funcionamento do mercado interno e não permitem assegurar que os direitos de propriedade intelectual beneficiem de um nível de protecção equivalente em todo o território da Comunidade. É uma situação que não tende a favorecer a livre circulação no mercado interno nem a criar um enquadramento favorável a uma sã concorrência.

(9) […] A aproximação das legislações dos Estados-Membros nesta matéria torna-se, por conseguinte, uma condição essencial do correcto funcionamento do mercado interno.

(10) O objectivo da presente directiva é aproximar essas legislações a fim de assegurar um nível elevado de protecção da propriedade intelectual equivalente e homogéneo no mercado interno».

14. O décimo primeiro considerando da Directiva n.º 2004/48 dispõe que «[a] presente directiva não tem por objecto estabelecer regras harmonizadas em matéria de cooperação judiciária, competência judiciária, reconhecimento e execução das decisões em matéria cível e comercial, nem ocupar-se da lei aplicável. Há instrumentos comunitários que regem estes domínios num plano geral e são, em princípio, igualmente aplicáveis à propriedade intelectual».

15. O artigo 1.º da Directiva n.º 2004/48 dispõe que esta «estabelece as medidas, procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual.»

16. O artigo 2.º, n.º 1, da Directiva n.º 2004/48 dispõe que «[s]em 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 directiva 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».

17. O artigo 14.º da Directiva n.º 2004/48, intitulado «Custas», dispõe que «[o]s Estados-Membros devem assegurar que as custas judiciais e outras despesas, razoáveis e proporcionadas, da parte vencedora no processo, sejam geralmente custeados pela parte vencida, excepto se, por uma questão de equidade, tal não for possível».

B – *Regulamentação alemã*

18. Os §§ 890 e 891 do código de processo civil alemão (Zivilprozessordnung, a seguir «ZPO»), dispõem o seguinte:

«*§ 890*

Execução coerciva da obrigação de abstenção e de tolerância

1. Se o devedor não cumprir a sua obrigação de abstenção ou a sua obrigação de tolerar um acto, será, a pedido do credor, condenado no pagamento de uma multa pelo órgão jurisdicional de primeira instância e, no caso de esta não poder ser cobrada, a uma pena privativa de liberdade ou a uma pena privativa da liberdade de, no máximo, seis meses. Cada multa tem como limite 250 000 euros, a pena privativa de liberdade tem como limite dois anos no total.

2. A condenação deve ser precedida de um aviso cominatório feito, na sequência de um pedido, pelo órgão jurisdicional de primeira instância caso ainda não figure no acórdão que condenou na obrigação.

3. O devedor pode igualmente, a pedido do credor, ser condenado a constituir uma garantia relativamente a qualquer dano posterior que resultar, num dado período, de qualquer outro incumprimento.

§ 891

Processo, audição do devedor, fixação das despesas

As decisões previstas nos §§ 887 a 890 são proferidas por meio de despacho. […]»

19. O artigo 1.º do regulamento alemão sobre a cobrança das multas judiciais (Justizbeitreibungsordnung, a seguir «JBeitrO»), prevê:

«1. A cobrança dos seguintes créditos obedece ao presente [JBeitrO], na medida em que seja feita pelas próprias autoridades judiciais federais:

[…]

(3) as multas civis e as sanções pecuniárias compulsórias;

[…]

2. O [JBeitrO] aplica-se igualmente à cobrança dos créditos previstos no n.º 1, efectuada pelas autoridades judiciais dos Länder, na medida em que os créditos se fundem na regulamentação federal».

C – Regulamentação neerlandesa

20. Decorre dos autos que o Reino dos Países Baixos transpôs o artigo 14.º da Directiva 2004/48 para o seu ordenamento jurídico interno através do artigo 1019 h do código de processo civil neerlandês. Nos termos do despacho de reenvio, essa disposição permite, nos processos abrangidos por esta directiva, uma condenação nas despesas mais elevada do que a das condenações ordinárias.

II – Litígio no processo principal e questões prejudiciais

21. O litígio no processo principal opõe a Realchemie à Bayer perante o Hoge Raad der Nederlanden (Países Baixos) e tem origem num processo anteriormente interposto pela Bayer na Alemanha.

22. Com base num pedido que lhe foi apresentado pela Bayer no âmbito de um processo visando obter uma providência cautelar, o

Landgericht Düsseldorf (Alemanha) decidiu, por despacho de 19 de Dezembro de 2005 (denominado «despacho de base») proibir a Realchemie, por violação de patente, de importar, deter e comercializar certos pesticidas na Alemanha. Em caso de violação da proibição, seriam aplicadas sanções pecuniárias compulsórias. Além disso, a Realchemie devia comunicar as transacções comerciais dos pesticidas, devendo o seu stock ser objecto de apreensão judicial. O despacho de base previa igualmente a condenação da Realchemie nas despesas [5].

23. Em 17 de Agosto de 2006, a pedido da Bayer, com fundamento no § 890 da ZPO, a Realchemie foi condenada, por despacho proferido pelo Landgericht Düsseldorf, ao pagamento de uma multa chamada «civil» de 20 000 euros, a depositar na tesouraria daquele tribunal, por violação da proibição prevista no despacho de base. O despacho previa igualmente a condenação da Realchemie nas despesas [6].

24. Num novo despacho de 6 de Outubro de 2006, o Landgericht Düsseldorf aplicou uma sanção pecuniária compulsória à Realchemie no valor de 15 000 euros, tendo em vista incitá-la a comunicar relativamente às transacções comerciais visadas pelo despacho de base. Além disso, a Realchemie foi condenada nas despesas ligadas a este processo de sanção pecuniária compulsória [7].

25. É ponto assente que essas seis decisões foram notificadas à Realchemie.

26. Em 26 de Abril de 2007, a Bayer apresentou ao juiz das medidas provisórias do Rechtbank 's Hertogenbosch (Países Baixos) um pedido de declaração da executoriedade nos Países Baixos do conjunto das seis decisões proferidas pelo Landgericht Düsseldorf. A Bayer pediu igualmente que a Realchemie fosse condenada nas despesas no âmbito desse processo. Em 10 de Abril de 2007, o referido juiz deferiu o pedido da Bayer e condenou a Realchemie nas despesas no montante de 482 euros.

27. Em 14 de Junho de 2007, a Realchemie interpôs recurso nos termos do artigo 43.º do Regulamento n.º 44/2001, invocando o motivo de recusa previsto no artigo 34.º, ponto 2, do referido regulamento. Alegava que o despacho de base, assim como o despacho que aplicou a multa e o que impôs uma sanção pecuniária compulsória não podem ser reconhecidos e executados noutro Estado-Membro, porquanto foram proferidos sem que a Realchemie fosse notificada e sem audiência. Por seu turno, as decisões relativas às despesas não podem ser reconhecidas nem executadas porquanto fazem parte integrante dos três despachos referidos. Mais concretamente em relação ao despacho que aplicou a multa, a Realchemie alegou que o pedido de

5 — O Landgericht Düsseldorf liquidou as despesas no montante de 7 829,60 euros ao proferir um despacho no dia 29 de Agosto de 2006.

6 — Por despacho de 19 de Setembro de 2006, o Landgericht Düsseldorf liquidou as despesas no montante de 898,60 euros.

7 — Por despacho de 11 de Novembro de 2006, o Landgericht Düsseldorf liquidou as despesas no montante de 852,40 euros.

execução da Bayer devia ser indeferido uma vez que a multa, que, por força do JBeitrO, é oficiosamente cobrada pelas autoridades judiciais alemãs, é cobrada em benefício do Estado alemão.

28. Em 26 de Fevereiro de 2008, a secção civil do Rechtbank 's Hertogenbosch, depois de ter ouvido as partes, negou provimento ao recurso interposto pela Realchemie, confirmou a decisão de 10 de Abril de 2007 e condenou a Realchemie nas despesas liquidadas no valor de 1 155 euros. O Rechtbank 's Hertogenbosch considerou, embora tivessem sido proferidos com base em pedidos unilaterais da Bayer, os três despachos controvertidos constituem decisões na acepção do artigo 32.º do Regulamento n.º 44/2001. Relativamente ao despacho que aplicou a multa, o Rechtbank 's Hertogenbosch afirmou que o facto de o montante de 20 000 euros dever ser pago à Gerichtskasse, isto é, à tesouraria do Landgericht Düsseldorf, nada retirava ao direito e ao interesse da Bayer em que a Realchemie pagasse efectivamente a multa à referida tesouraria. A multa tem efectivamente por objectivo garantir que o despacho de base é cumprido no interesse da parte que teve vencimento de causa, isto é, a Bayer. Esta última tem assim interesse no prosseguimento da execução do despacho que aplicou a multa nos Países Baixos. Por último, o Rechtbank 's Hertogenbosch condenou a Realchemie nas despesas e liquidou-as segundo o regime ordinário, contrariamente ao pedido da Bayer de que fosse aplicado o artigo 1019 h do código de processo civil neerlandês ou, pelo menos, o artigo 14.º da Directiva 2004/48.

29. Dado que a decisão do recurso nos termos do artigo 43.º do Regulamento n.º 44/2001 é susceptível de recurso de cassação nos termos do artigo 44.º do referido regulamento e do seu anexo IV, a Realchimie interpôs recurso de cassação para o Hoge Raad der Nederlanden tendo em vista a anulação da decisão do Rechtbank 's Hertogenbosch de 26 de Fevereiro de 2008. A Bayer interpôs recurso subordinado no qual pedia que fosse negado provimento ao recurso e que a Realchemie fosse condenada nas despesas reais nos termos do artigo 14.º da Directiva 2004/48, lido em conjugação com o artigo 1019.º h do código de processo civil neerlandês.

30. O advogado-geral junto do Hoge Raad der Nederlanden apresentou as suas conclusões em 26 de Junho de 2009, nas quais convidou o referido órgão jurisdicional a recorrer ao Tribunal de Justiça antes de decidir.

31. Em seguida, o Hoge Raad der Nederlanden identificou dois pontos sobre os quais era necessária a interpretação do Tribunal de Justiça.

32. Por um lado, a respeito do despacho que aplicou uma multa, aquele pergunta-se se esta entra no âmbito de aplicação material do Regulamento n.º 44/2001, atentos os elementos de direito público que o caracterizam. De

facto, a referida multa constitui uma sanção de uma infracção a uma proibição judicial. É aplicada pelo juiz alemão a pedido de um particular mas deve ser paga, depois de as autoridades da jurisdição terem procedido à sua cobrança oficiosa, na tesouraria do tribunal em benefício do Estado alemão e não em benefício da parte que teve a iniciativa.

33. Por outro lado, o Hoge Raad der Nederlanden suscita dúvidas quanto à aplicabilidade do artigo 14.º da Directiva 2004/48 no processo principal. Se se pode considerar que essa directiva visa garantir o respeito efectivo dos direitos de propriedade intelectual e que o reconhecimento e a execução de uma decisão relativa a esses direitos pode constituir um componente do respeito efectivo desses direitos, a Directiva n.º 2004/48 elenca as medidas, procedimentos e recursos que prevê serem aplicáveis a qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual previstos na legislação comunitária e/ou na legislação nacional do Estado-Membro em causa [8]. Ora, o processo de *exequatur*, na medida em que consiste na confirmação, pelo juiz, de que as condições relativas ao reconhecimento e à execução estão preenchidas, não entra no âmbito de aplicação da referida directiva.

34. Encontrando-se perante uma dificuldade de interpretação do direito da União, o Hoge Raad der Nederlanden decidiu consequentemente suspender a instância e, por despacho de reenvio entrado na secretaria do Tribunal de Justiça no dia 29 de Outubro de 2009, submeter ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 234.º CE, as seguintes duas questões prejudiciais:

«1) O conceito de "matéria civil e comercial" previsto no artigo 1.º do Regulamento [n.º 44/2001] deve ser interpretado no sentido de que este regulamento também é aplicável ao reconhecimento e execução de uma decisão que contém uma condenação no pagamento de uma multa ("Ordnungsgeld") com base no § 890 do [ZPO]?

2) O artigo 14.º da directiva [2004/48] relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual deve ser interpretado no sentido de que também é aplicável a um processo de *exequatur* relativo a:

[a] uma decisão proferida noutro Estado Membro relativa à violação de um direito da propriedade intelectual;

[b] uma decisão proferida noutro Estado Membro que aplica uma sanção pecuniária compulsória ou uma multa por desrespeito de uma proibição de violação de um direito da propriedade intelectual;

[c] decisões relativas às custas proferidas noutro Estado Membro baseadas nas decisões referidas em [a] e [b]?»

8 — V. artigo 2.º, n.º 1, da Directiva n.º 2004/48.

III – Tramitação do processo no Tribunal de Justiça

35. A Realchemie, os governos neerlandês e alemão e a Comissão Europeia entregaram as suas observações escritas ao Tribunal de Justiça.

36. Na audiência realizada em 25 de Janeiro de 2011, a Realchemie, o governo alemão e a Comissão Europeia apresentaram as suas alegações orais.

IV – Análise jurídica

A – *Quanto à primeira questão*

37. Depois de formular algumas observações preliminares, analisar-se-á o regime jurídico da multa dita civil, tal como foi concebida pelo direito alemão, antes de analisar os elementos característicos à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça.

1. Observações preliminares

38. Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio questiona-se sobre se a decisão proferida na Alemanha que aplicou à Realchemie uma multa nos termos do § 890 do ZPO é susceptível de reconhecimento e execução nos Países Baixos com fundamento no Regulamento n.º 44/2001. O Tribunal de Justiça é assim convidado a determinar se essa multa tem natureza civil ou comercial na acepção do artigo 1.º do referido regulamento.

39. De forma liminar, pretendo fazer dois tipos de observações.

40. Em primeiro lugar, deve recordar-se a continuidade existente entre a Convenção de Bruxelas e o Regulamento n.º 44/2011, como refere o décimo nono considerando do referido regulamento [9]. O Tribunal de Justiça deduziu naturalmente que «na medida em que o Regulamento n.º 44/2001 passou a substituir, nas relações entre Estados-Membros, a Convenção de Bruxelas, a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça às primeiras disposições vale também para as segundas quando as disposições de ambos os diplomas possam ser consideradas equivalentes» [10]. Esse é o caso do artigo 1.º do Regulamento n.º 44/2001,

9 — V. n.º 6 das presentes conclusões.

10 — Acórdão de 23 de Abril de 2009, Draka NK Cables e o. (C-167/08, Colect., p. I-3477, n.º 20).

cuja epígrafe é igual à do artigo 1.º da Convenção de Bruxelas. A jurisprudência proferida com fundamento na referida convenção pode assim ser utilmente invocada no âmbito do presente reenvio prejudicial. O mesmo se aplica aos diversos relatórios explicativos apresentados a esse respeito [11].

41. Em segundo lugar, constato que o artigo 1.º do Regulamento n.º 44/2001, lido em conjugação com o seu sétimo considerando, que realça a importância de incluir no âmbito de aplicação do referido regulamento «o essencial da matéria civil e comercial», defende uma interpretação da referida matéria que visa cobrir o que constitui o seu cerne na sensibilidade dos Estados e da opinião europeus [12]. Essa «matéria civil e comercial» constitui, consequentemente, uma noção autónoma de direito da União independente das qualificações nacionais que cada Estado-Membro atribui aos procedimentos e aos actos judiciais susceptíveis de reconhecimento e de execução e deve ser interpretado com referência à génese, aos objectivos e ao sistema do referido regulamento [13].

2. O regime jurídico da multa dita civil no direito alemão

42. Segundo as afirmações paralelas do órgão jurisdicional de reenvio, da Realchemie e do governo alemão, a multa civil prevista no § 890 do ZPO visa a execução coerciva de um direito à tolerância ou à abstenção, na acepção do direito alemão, previamente declarado por decisão judicial. Se o devedor violar a sua obrigação de se abster ou de tolerar, é necessário obrigá-lo a respeitar a obrigação inicial. Esta coerção é exercida através do § 890 do ZPO, que implementa uma «advertência». Esta pode revestir duas formas, a saber: multa ou pena privativa de liberdade. Decorre igualmente do referido § 890 que o juiz pode optar por aplicar uma pena de prisão sem ser necessário passar antes pela aplicação de uma multa.

43. Ainda nos termos do § 890 do ZPO, a advertência faz-se a pedido do credor. A

11 — Tal como o relatório de Jenard, J., sobre a Convenção de 27 de Setembro de 1968 relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO 1979, C 59, p. 54) (a seguir, «relatório Jenard») e o relatório Schlosser, sobre a 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 à Convenção relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial, bem como ao Protocolo relativo à sua interpretação pelo Tribunal de Justiça (JO 1979, C 59, p. 71) (a seguir «relatório Schlosser»), o relatório explicativo de F. Pocar, sobre a convenção relativa à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial assinada em Lugano, em 30 de Outubro de 2007 (JO 2009, C 319, p. 1) (a seguir «relatório Pocar») será igualmente utilizado, porquanto o Regulamento n.º 44/2001 serviu de base à referida convenção.

12 — Acórdão de 15 de Fevereiro de 2007, Lechouritou e o. (C-292/05, Colect., p. I-1519, p. 28).

13 — A respeito do artigo 1.º da convenção, ver acórdãos de 14 de Outubro de 1976, LTU (29/76, Recueil, p. 1541, n.º 3); de 16 de Dezembro de 1980, Rueffer (814/79, Recueil, p. 3807, n.º 7 e jurisprudência aí referida), bem como de 21 de Abril de 1993, Sonntag (C-172/91, Colect., p. I-1963, n.º 18); a respeito do regulamento, acórdão Draka NK Cables e o., já referido (n.º 19 e jurisprudência aí referida), bem como de 23 de Abril de 2009, Falco Privatstiftung e Thomas Rabitsch (C-533/07, Colect., p. I-3327, n.º 20 e jurisprudência aí referida).

prolação de uma advertência apenas pode ter lugar se for precedida de um aviso cominatório informando o devedor daquilo em que ele incorre em caso de violação da sua obrigação [14]. Sendo a obrigação violada, o juiz alemão pode, a pedido do credor e depois de ouvido o devedor [15], proferir uma advertência, a qual, no caso em apreço, consistiu na aplicação de uma multa de 20 000 euros contra a Realchemie por esta não ter respeitado a sua obrigação prevista no despacho de base.

44. A referida multa só podia assim ser aplicada na sequência do pedido da Bayer. Contudo, não é proferida em seu benefício. A multa deve ser paga na tesouraria do tribunal em benefício do tesouro público. É cobrada oficiosamente. O presidente do tribunal é a instância de execução [16].

45. A Realchemie acrescenta, sem que tal tenha sido objecto de desenvolvimentos pelas outras partes interessadas, que o despacho de advertência não constitui, enquanto tal, um título executivo. Tem apenas um simples valor declarativo. Só quando a multa é objecto da liquidação das custas judiciais, que refere o credor, o montante e os prazos, é que se está na presença de um título executivo, o único susceptível de ser reconhecido e executado no Estado requerido [17].

14 — Decorre do processo que o despacho de base continha efectivamente esse aviso cominatório dirigido à Realchemie.

15 — § 891 do ZPO.

16 — § 1, n.º 1, ponto 3, da Justizbeitreibungsordnung.

3. Análise jurídica

a) O carácter inoperante do critério do principal e do acessório

46. Uma das especificidades da situação em causa no processo principal advém do facto de o litígio no âmbito do qual se inscreve a prolação do despacho que aplica a multa na Alemanha dizer respeito a medidas provisórias.

47. Face a essas medidas, a posição do Tribunal de Justiça consistiu em afirmar que «tendo as medidas provisórias ou cautelares aptidão para a salvaguarda de direitos de natureza muito variada, a sua inclusão no âmbito de aplicação da Convenção se determina não pela sua própria natureza, mas pela natureza dos direitos cuja salvaguarda garantem» [18].

17 — Decorre das observações escritas entregues pela Realchemie que a instância de execução da multa emitiu efectivamente uma liquidação das custas a 23 de Agosto de 2006.

18 — Acórdãos de 27 de Março de 1979, De Cavel (143/78, Colect., p. 585, n.º 8), de 26 de Março de 1992, Reichert e Kockler (C-261/90, Colect., p. I-2149, n.º 32), bem como de 17 de Novembro de 1998, Van Uden (C-391/95, Colect., p. I-7091, n.º 33).

48. No caso presente, o despacho que aplicou a multa foi proferido no contexto de um processo «principal», visando obter medidas provisórias para fazer respeitar provisoriamente um direito de propriedade intelectual, direito de natureza manifestamente civil. Não podendo o despacho que aplicou a multa ser proferido sem um despacho de base, o primeiro é acessório do segundo e deste depende para existir. A natureza civil do despacho de base determinaria a natureza do despacho que aplicou a multa. Assim, tal como sugere o governo alemão, para responder à primeira questão submetida bastaria verificar se o despacho de base é susceptível de ser reconhecido e executado na acepção do artigo 1.º do Regulamento n.º 44/2001. Sendo esse efectivamente o caso, o despacho que aplica a multa é igualmente de natureza civil e comercial.

49. Esta proposta é sedutora, porquanto tem o mérito de ser simples e eficaz. No entanto, deve ser imediatamente rejeitada, na medida em que a aplicação do critério do acessório colide com um elemento particularmente marcante no caso aqui em apreço. Com efeito, a multa, como acima foi exposto, constitui uma advertência na acepção do direito alemão, mas não é a única forma, porquanto existe igualmente a possibilidade de o juiz alemão proferir uma pena de prisão. Levado ao cúmulo, o raciocínio proposto poderia levar a considerar que uma pena de prisão cai no âmbito de aplicação do Regulamento n.º 44/2001 no caso de ser aplicada no âmbito de um processo principal relativo a medidas provisórias adoptadas para cessar uma violação de um direito de natureza civil. Estando essa situação evidentemente excluída, o Tribunal de Justiça deve aplicar outro critério no âmbito da sua apreciação.

b) Efeitos da multa sobre a natureza das relações jurídicas entre as partes no litígio ou o objecto deste

i) As linhas directrizes fornecidas pelo Tribunal de Justiça

50. Não tendo o critério específico identificado pelo Tribunal de Justiça, face a medidas provisórias, qualquer utilidade no âmbito do presente reenvio prejudicial, há que tomar como base as directrizes gerais que este estabeleceu no contexto da sua jurisprudência relativamente ao artigo 1.º da Convenção de Bruxelas

51. Decorre assim dessa jurisprudência assente que o conceito de «matéria civil e comercial» deve ser interpretado no sentido que «leva à exclusão de determinadas categorias de decisões jurisdicionais do âmbito de aplicação da Convenção de Bruxelas devido aos elementos que caracterizam a natureza das relações jurídicas entre as partes no

litígio ou o objecto deste» [19]. Esses dois critérios – natureza das relações jurídicas entre as partes ou objecto do litígio – serviram até agora para marcar a fronteira entre, por um lado, os litígios no âmbito da matéria civil e comercial que se destinavam a organizar uma relação jurídica de direito privado e, por outro, aqueles que pertencem a uma relação de direito público.

52. Relativamente ao primeiro critério, o Tribunal de Justiça decidiu que «há que identificar a relação jurídica existente entre as partes em litígio e examinar o fundamento e as modalidades de exercício da acção intentada» [20]. Considerou assim que a relação jurídica entre as partes de um litígio é uma relação de direito privado quando opõe dois particulares e na medida em que a parte que intentou a acção utiliza um meio processual que lhe é facultado como efeito de uma sub-rogação legal prevista numa disposição de direito civil, não correspondendo esta acção ao exercício de quaisquer poderes exorbitantes em relação às regras aplicáveis nas relações entre particulares [21]. O mesmo foi decidido numa acção intentada não contra actuações ou procedimentos que impliquem o exercício de prerrogativas de autoridade pública por uma das partes no litígio, mas contra actos praticados por particulares [22].

53. Além disso, o simples facto de uma das partes no litígio ser um organismo de direito público não tem como consequência automática a exclusão do litígio do âmbito de aplicação do Regulamento n.º 44/2001. Apenas quando uma autoridade pública, que é parte num litígio que a opõe a um particular, actua no exercício da sua autoridade pública é que o referido litígio será objecto dessa exclusão [23]. Com efeito, «a manifestação de prerrogativas de autoridade pública por uma das partes no litígio, pelo facto de essa parte exercer poderes que exorbitam das regras aplicáveis nas relações entre particulares, exclui esse litígio da matéria civil e comercial na acepção do artigo 1.º, n.º 1, do Regulamento n.º 44/2001» [24].

54. Em relação ao segundo critério considerado como tal, realço que este foi objecto de jurisprudência menos abundante por parte do Tribunal de Justiça. De forma totalmente isolada, e em contradição com jurisprudência anterior, o Tribunal de Justiça afirmou, num acórdão proferido em 1991, que «[p]ara

19 — Acórdãos LTU, já referido (n.º 4), de 14 de Novembro de 2002, Baten (C-271/00, Colect., p. I-10489, n.º 29), de 15 de Maio de 2003, Préservatrice foncière TIARD (C-266/01, Colect., p. I-4867, n.º 21), bem como Lechouritou e o., já referido (n.º 30).

20 — Acórdão de 5 de Fevereiro de 2004, Frahuil (C-265/02, Colect., p. I-1543, n.º 20 e jurisprudência aí referida).

21 — Ibidem (n.º 21).

22 — Acórdão de 28 de Abril de 2009, Apostolides (C-420/07, Colect. p. I-3571, n.º 45).

23 — Acórdãos, já referidos, LTU (n.º 4), Rüffer (n.º 8), Sonntag (n.º 20), Baten (n.º 30), Préservatrice foncière TIARD (n.º 22), Lechouritou e o. (n.º 31) e Apostolides (n.º 43).

24 — Acórdãos, já referidos, Lechouritou e o. (n.º 33 e jurisprudência aí referida), bem como Apostolides (n.º 44). Para uma análise sistemática da jurisprudência do Tribunal de Justiça neste ponto, remeto para as conclusões do advogado-geral Ruiz-Jarabo Colomer apresentadas no processo que deu origem ao acórdão Lechouritou, já referido, e, mais precisamente, para os n.ºs 37 e segs. das referidas conclusões.

determinar se um litígio releva do âmbito de aplicação da Convenção, *só* o objecto desse litígio deve ser tomado em consideração» [25]. Esta solução não foi seguida desde então, limitando-se o Tribunal de Justiça a afirmar, posteriormente, que, «se, pelo seu objecto, um litígio é excluído do âmbito de aplicação da Convenção, a existência de uma questão prévia, sobre a qual o juiz se deve pronunciar para decidir esse litígio, não pode, seja qual for o conteúdo dessa questão, justificar a aplicação da Convenção» [26]. Seguidamente, o Tribunal de Justiça reproduziu o seu considerando de princípio referindo-se tanto à relação jurídica entre as partes, como ao objecto do litígio [27].

55. Assim sendo, é à luz destes elementos que se deve verificar se houve manifestação de uma qualquer prerrogativa de autoridade pública no momento da prolação do despacho que aplicou a multa, analisando a natureza da relação jurídica entre as partes e o objecto do litígio.

ii) Aplicação ao caso em apreço

56. A Comissão defendeu, no essencial, que o despacho que aplicou a multa não podia ser considerado isoladamente, que as partes no processo de base e naquele que deu origem à multa se confundem, ainda mais sendo a Bayer a única a deter o poder de instaurar a acção relativamente à referida multa. O governo alemão, por seu turno, considerou que o direito invocado é o de ver o direito de propriedade intelectual da Bayer respeitado, não encontrando assim a sua fonte num acto de pura autoridade pública. No âmbito do processo que se conclui pela aplicação da multa, o Estado alemão apenas ajuda o credor a fazer respeitar o seu direito, sendo que a multa reforça a ordem de cessação. Por esse motivo, o direito material visado no despacho de base deve determinar a natureza do litígio.

57. Não posso partilhar dessa apreciação.

58. A multa, tal como é disposta e executada pelo direito alemão, é composta simultaneamente por elementos de natureza civil, abrangidos pelo direito privado, e por elementos de direito público. Esta composição heterogénea obriga-nos a operar uma ponderação desses elementos para poder responder à questão submetida.

59. É certo que a multa foi aplicada pelo facto de a Realchemie não ter respeitado as obrigações que lhe foram impostas pelo despacho de base. É claro que o facto de a Realchemie se submeter às referidas obrigações vai

25 — Acórdão de 25 de Julho de 1991, Rich (C-190/89, Colect., p. I-3855, n.º 26). O sublinhado é meu.

26 — Acórdão de 20 de Janeiro de 1994, Owens Bank (C-129/92, Colect., p. I-117, n.º 34).

27 — V. jurisprudência referida na nota de pé-de-página n.º 17.

contribuir para a concretização da protecção provisória do direito de propriedade intelectual detido pela Bayer que é, além disso, a única parte que pode exigir ao juiz alemão que aplique uma multa.

60. Contudo, não podemos ignorar o facto de, à luz da função e do objectivo prosseguido pela multa, ao seu beneficiário efectivo e às suas modalidades de cobrança, os aspectos de direito público são determinantes e advogam uma exclusão da multa do âmbito da matéria civil e comercial, na acepção do artigo 1.º do Regulamento n.º 44/2001.

61. Em relação à função da multa e ao objectivo prosseguido, é insuficiente, em minha opinião, determo-nos na conclusão segundo a qual a multa apenas visa o objectivo da protecção efectiva do direito da Bayer, tal como é reconhecido no despacho de base. A situação é manifestamente mais ambígua.

62. A multa é uma medida coerciva que reveste naturalmente um aspecto repressivo. As partes interessadas alegaram demoradamente quanto ao facto de saber se a multa tinha, antes de mais, um carácter preventivo ou repressivo, apresentando o argumento de que se o aspecto preventivo viesse a prevalecer, então a multa seria abrangida pela matéria civil e comercial.

63. Em minha opinião, deve distinguir-se dois momentos: o aspecto preventivo é válido para todo o período que decorre entre a prolação do despacho de base – aquele que contém o aviso cominatório – e o início do procedimento que conduzirá à aplicação da multa. Durante esse lapso de tempo, a parte que sucumbiu – a Realchemie – sabe perfeitamente no que vai incorrer se não cumprir as obrigações que foram impostas pelo despacho de base. A simples existência do aviso cominatório pode ser suficiente para dissuadir o devedor de violar o despacho proferido. Contudo, no momento em que o devedor é culpado da violação das condições do despacho de base, é evidente que a aplicação da multa reveste assim um carácter essencialmente repressivo. Por um lado, a multa não tem por função ou objecto reparar o prejuízo sofrido pela Bayer ou de indemnizar pela perpetuação da violação do seu direito de propriedade intelectual pela Realchemie, apesar das injunções contidas no despacho de base. Por outro lado, não é tanto o facto de a Realchemie ter persistido na sua alegada [28] violação do direito detido pela Bayer que é então punida. Pelo contrário, o juiz alemão, ao aplicar uma multa, vem punir a violação de uma ordem dada pelos órgãos jurisdicionais, no caso em

28 — Com efeito, não se deve perder de vista que o despacho de base é apenas uma medida provisória, que decide provisoriamente sobre uma alegada violação – ainda não totalmente confirmada – de um direito de propriedade intelectual pela Realchemie.

apreço, a de cumprir as obrigações descritas no despacho de base. O objecto da instância que termina na aplicação de uma multa é efectivamente uma sanção, em sentido lato, de uma infracção culposa de uma proibição judicial. Assim, já não se pode continuar a defender que o critério que deve prevalecer é o do direito material em causa no despacho de base, porquanto esse critério não tem qualquer incidência sobre a aplicação da multa: apenas conta o facto de ter havido uma violação de uma ordem de fazer ou de não fazer proferida por uma autoridade jurisdicional. O interesse privado desaparece assim em benefício do interesse público, que consiste no cumprimento das decisões judiciais.

64. Assim sendo, não me parece possível defender que a natureza da relação jurídica entre as partes no litígio não foi modificada no âmbito do procedimento que conduziu à aplicação da multa, face ao processo principal que conduziu à prolação do despacho de base. É claro que cabe à Bayer pedir que seja aplicada uma multa. É verdade que esta sanção apenas pode ser aplicada se o interesse da Bayer no cumprimento do despacho coincidir com o interesse do Estado de ver as suas decisões judiciais cumpridas. Nos termos da lei alemã, a parte que obteve ganho de causa no litígio de base pode assim participar na realização do interesse público, iniciando o processo relativo à multa, tratando-se, no entanto, apenas de uma faculdade, não podendo o juiz iniciar, por iniciativa própria, o processo para aplicar a multa. Contudo, esta faculdade consiste apenas na manifestação do carácter profundamente misto da multa, não devendo ser considerado como o elemento determinante.

65. Com efeito, aplicada a multa pedida, a Bayer já não tem qualquer papel a desempenhar no procedimento, sendo-lhe totalmente alheia. Se, no início, a instância de base colocou a Realchemie e a Bayer como partes no litígio, no que respeita ao processo que conduziu à aplicação da multa, o litígio apenas diz respeito à Realchemie e ao juiz, ou seja, o autor da violação da decisão judicial e a autoridade que a proferiu. O litígio mudou visivelmente de uma estrita relação de direito privado – a resolução do litígio de base que opõe a Realchemie à Bayer – para uma relação que apresenta inegavelmente elementos de direito público – a saber, a sanção do incumprimento de uma decisão judicial.

66. Esta apreciação é confirmada pelo facto de a Bayer não ser beneficiária da multa, que deve ser depositada na tesouraria do tribunal a favor da autoridade pública. A cobrança da multa faz parte do monopólio dos órgãos jurisdicionais, com exclusão de qualquer intervenção da parte originária do processo. A conjugação desses elementos fornece a prova que a execução da multa serve para implementar o direito do Estado a reprimir as acções ou omissões contrárias às ordens emitidas, e não

o direito da Bayer de ver respeitado o seu direito de propriedade intelectual.

67. Sem necessitar de alegar que esta multa é totalmente equiparável a uma decisão de tipo penal, penso que as indicações fornecidas pelo relatório Schlosser [29] para aclarar a distinção entre o direito civil e o direito penal podem validamente esclarecer-nos precisamente para saber qual a atitude a adoptar face a um caso tão ambíguo. No n.º 29 do referido relatório, refere-se que «os processos e as decisões penais de todo tipo são excluídos do âmbito de aplicação da convenção. Tal é válido não apenas para o processo penal *stricto sensu*: os outros processos repressivos aplicáveis em caso de violação de ordens e de interdições que são de interesse público também não caem no âmbito de aplicação do direito civil. Pode revelar-se bastante difícil, em determinados casos, qualificar as penas de carácter privado que encontramos em diversas formas em muitos ordenamentos jurídicos [...]. Atendendo ao facto de numerosos ordenamentos jurídicos autorizarem os requerentes privados a intervir igualmente num processo penal público, não é possível utilizar como critério de delimitação a natureza da pessoa que interpôs a acção. O elemento determinante é o de saber se a sanção aproveita ou não individualmente ao requerente privado ou a qualquer outra pessoa privada. Por esse motivo, as decisões proferidas pelas jurisdições do trabalho dinamarquesas e que providenciam o pagamento de uma multa ao requerente ou a qualquer outra parte lesada individualmente caem efectivamente no âmbito de aplicação da convenção».

68. Aplicado ao caso presente, o relatório Schlosser confirma a minha abordagem inicial. Estamos efectivamente em presença de um processo de tipo repressivo aplicável em caso de violação de uma ordem. O critério da pessoa que propôs a acção deve ser considerado secundário, sendo o elemento determinante o de saber a quem aproveita a sanção e se o pagamento da multa é efectuado em benefício do requerente, parte privada. No caso em apreço, o direito de iniciativa pertence à Bayer, mas não se pode afirmar que a sanção lhe aproveita, porquanto a multa não lhe é paga. Não estão assim reunidas todas as condições para considerar que a multa constitui matéria civil e comercial e, consequentemente, entrar no âmbito de aplicação do Regulamento n.º 44/2001.

c) Análise comparada da multa em causa e da sanção pecuniária compulsória, na acepção do artigo 49.º do Regulamento n.º 44/2001

69. As partes interessadas estão igualmente divididas quanto ao ponto de saber se a multa em causa pode ser considerada uma sanção pecuniária compulsória, na acepção do artigo 49.º do Regulamento n.º 44/2001. O governo considera, nomeadamente, que a analogia é perfeitamente possível, pelo facto de, no direito alemão, a sanção pecuniária

29 — Já referido na nota de pé-de-página n.º 11.

compulsória e este tipo de multa pouco se distinguirem, porquanto devem as duas ser pagas a favor do Estado e o próprio texto desse regulamento não distingue se a sanção pecuniária compulsória é paga ao Estado ou a uma parte privada.

70. É claro que o artigo 49.º do referido regulamento não consagrou a concepção alemã de sanção pecuniária compulsória. É, em todo o caso, o que indica o n.º 213 do relatório Schlosser, que se refere à sanção pecuniária compulsória como «[o] facto de o requerido ser condenado a praticar o acto em questão e, ao mesmo tempo, pagar uma determinada quantia ao requerente no caso em que fosse vencido. […] Contudo, a convenção não regula a questão de saber se, no caso de uma sanção pecuniária compulsória aplicada por não cumprimento de uma decisão judicial, é possível proceder a essa execução não em benefício da parte que requereu a execução, mas em benefício do Estado». Assim sendo, mesmo que o Tribunal de Justiça considerasse que esta multa é equiparável a uma sanção pecuniária compulsória – o que eu duvido –, isso não permitiria resolver a questão apenas com fundamento no artigo 49.º do Regulamento n.º 44/2001, porquanto, segundo o relatório Schlosser, o legislador da União não pretendeu cobrir por esse meio as situações em que a sanção pecuniária compulsória ou uma medida similar é paga a favor do Estado em caso de não cumprimento de uma decisão judicial.

71. Além disso, o relatório Pocar [30] precisa que o facto de não incluir, entre as medidas cobertas pelo Regulamento n.º 44/2001, as sanções pecuniárias compulsórias pagas ao Estado por violação de uma decisão judicial, não é fruto do desconhecimento da existência de tal mecanismo, mas decorre, pelo contrário, da vontade dos autores. A respeito do artigo 49.º do Regulamento n.º 44/2001, o referido relatório recorda que «[f]oi observado que esta disposição deixa em aberto a questão de saber se abrange sanções pecuniárias impostas por incumprimento de injunção judiciária que revertem não para o credor mas para o Estado» [31]. Prossegue precisando que, «[d]urante os trabalhos de revisão, foi sugerido que seria útil clarificar a sua redacção nesse sentido. O grupo de trabalho *ad hoc* preferiu, contudo, não alterar a redacção de modo a incluir expressamente os pagamentos pecuniários ao Estado, porque uma decisão a favor do Estado pode ter carácter penal, e assim um alteração neste ponto poderia introduzir um aspecto penal numa Convenção dedicada a matéria civil e comercial. Pode, pois, considerar-se que a disposição apenas contempla os pagamentos pecuniários ao Estado se estes forem claramente de natureza civil, e desde que a sua execução seja pedida por um particular que seja parte num processo de declaração de executoriedade, independentemente do facto de estes pagamentos deverem

30 — Referido, na nota de pé-de-página n.º 11.

31 — N.º 167 do referido relatório.

ser feitos ao Estado». Ora, como já expus, o carácter civil da multa, na acepção do § 890 do ZPO, está longe de ser evidente.

72. Relativamente a essa multa, realço ainda que a sanção pecuniária compulsória, na acepção do Regulamento n.º 44/2001 – que deve assim distinguir-se da concepção alemã – tem por objectivo incitar o requerido a por termo à violação do direito do requerente. Enquanto a multa é aplicada sob a forma de uma soma fixa, a sanção pecuniária compulsória consiste no pagamento de uma «soma de dinheiro por dia de atraso com vista a levar o devedor a cumprir as suas obrigações» [32]. O devedor tem sobretudo a possibilidade de evitar o pagamento da sanção pecuniária compulsória através do cumprimento das suas obrigações. No âmbito da multa, a atitude do devedor posteriormente à sua aplicação não tem qualquer incidência: a partir do momento em que é aplicada, a multa deverá ser paga, pouco importa que o devedor venha a cumprir finalmente as suas obrigações. Trata-se aqui de um elemento crucial que, em relação igualmente às observações contidas no relatório Schlosser, nos deveria convencer do facto de que não se pode responder à questão colocada com base no artigo 49.º do Regulamento n.º 44/2001.

32 — Relatório Jenard, já referido (p. 54).

4. Observações conclusivas

73. Em face do exposto, proponho que se responda à primeira questão que uma decisão através da qual o devedor de uma obrigação contida numa decisão judicial prévia é condenado, por não a ter cumprido e a pedido da outra parte no litígio, a pagar à tesouraria do órgão jurisdicional uma multa dita «civil» nas condições previstas no § 890 do ZPO, não se integra no conceito de «matéria civil e comercial» na acepção do artigo1.º do Regulamento n.º 44/2001.

74. Se o Tribunal de Justiça decidir de outra forma, e apesar de o órgão jurisdicional de reenvio lhe ter pedido que se pronuncie sobre o alcance do artigo 1.º do Regulamento n.º 44/2001, parece-me necessário que lembre ao referido órgão jurisdicional que não é suficiente que uma decisão constitua matéria civil e comercial para ser reconhecida e executada no Estado requerido. Pelo contrário, o órgão jurisdicional de reenvio deve ainda garantir que a decisão que é objecto do processo de *exequatur* foi proferida, no seu Estado de origem, respeitando os direitos de defesa; que constitui efectivamente um título executivo e que a parte que pede o seu reconhecimento e execução no Estado requerido é efectivamente «parte interessada» na acepção do artigo 38.º do Regulamento n.º 44/2001.

75. Relativamente a estes três pontos, limitar-me-ei a recordar os elementos dos autos em relação aos quais a atenção do órgão jurisdicional de reenvio deve ser particularmente chamada.

76. Relativamente aos direitos da defesa, o Tribunal de Justiça já afirmou que «o conjunto das disposições da Convenção [...] exprimem a intenção de velar por que, no quadro dos seus objectivos, a tramitação dos processos conducentes à tomada de decisões judiciais decorra com respeito dos direitos de defesa» [33]. A esse respeito, a Realchemie afirma, nas suas observações escritas, que o despacho de base foi proferido sem fase oral nem notificação prévia. Além disso, só teve conhecimento do despacho que lhe aplicou a multa após ter sido adoptada. Contudo, o § 891 do ZPO [34], em conformidade com as indicações fornecidas pelo governo alemão, exige que o devedor seja previamente ouvido caso o juiz preveja, a pedido do requerente, aplicar uma multa com base no § 890 do ZPO.

77. Relativamente ao carácter executório do despacho que aplicou a multa, a Realchemie afirmou que não constitui, enquanto tal, um título executivo, mas que apenas a liquidação das custas reveste essa qualidade, nomeadamente em razão do facto de esta mencionar a identidade do credor – a autoridade pública –, ao contrário do referido despacho. O governo alemão, questionado na audiência sobre este ponto, não conseguiu esclarecer o Tribunal de Justiça. Devemo-nos assim limitar a recordar que o artigo 38.º do Regulamento n.º 44/2001 prevê, a este respeito, que apenas as decisões proferidas num Estado-Membro e que nesse Estado tenham força executiva podem ser executadas noutro Estado-Membro depois de nele terem sido declaradas executórias [35], e deixar ao órgão jurisdicional de reenvio o cuidado de apreciar o carácter executório do despacho em causa.

78. Por último, mesmo supondo que o despacho que aplicou a multa tem efectivamente carácter executório no Estado de origem, tem ainda que se decidir a questão de saber se a Bayer pode pedir a sua execução no Estado requerido, dito de outra forma, se ela é uma «parte interessada», na acepção do artigo 38.º do Regulamento n.º 44/2001. Realço que a regulamentação alemã parece claramente indicar que o presidente do tribunal que proferiu o despacho é a única instância de execução. Não é fácil determinar, pela leitura do processo, se a Bayer tem direito, na Alemanha, a

33 — Acórdão de 13 de Julho de 1995, Hengst Import (C-474/93, Colect., p. I-2113, n.º 16 e jurisprudência aí referida).

34 — V. n.º 18 das presentes conclusões.

35 — O relatório Jenard indica que esse carácter executório «é uma qualidade do título cuja execução se pede nos termos do direito do país de origem da decisão e [...] não há razão para conferir a uma decisão estrangeira direitos que esta não tem no país de origem» (Relatório Jenard, já referido, n.º 48). V. igualmente acórdão de 29 de Abril de 1999, Coursier (C-267/97, Colect., p. I-2543, n.º 23) e, citando o relatório Jenard quando a este ponto, acórdão Apostolides, já referido (n.º 66).

prosseguir a execução do despacho em nome da autoridade judicial. Nessas condições, o tribunal de reenvio deverá ter presente no espírito as indicações fornecidas pelo relatório Jenard, segundo o qual «a expressão "a pedido de qualquer parte interessada" implica que o direito de pedir a fórmula executória pertence a todas as pessoas que se possam prevalecer da decisão no Estado de origem» [36].

79. Atentas as incertezas e as ambiguidades do processo – que se explicam pelo facto de o órgão jurisdicional de reenvio ter optado por focalizar a sua questão no artigo 1.º do Regulamento n.º 44/2001 – o Tribunal de Justiça não está em condições de fornecer respostas definitivas, mas deverá chamar a atenção da jurisprudência de reenvio para esses três pontos, caso conclua, contrariamente ao que eu sugiro, que a decisão controvertida constitui matéria civil e comercial, na acepção do artigo 1.º do Regulamento n.º 44/2001.

B – *Quanto à segunda questão*

80. No recurso subordinado que interpôs para o órgão jurisdicional de reenvio, a Bayer pediu que fosse negado provimento ao recurso da Realchemie e a condenação desta nas despesas ditas «reais», na acepção do artigo 14.º da Directiva n.º 2004/48, lido em conjunto com o artigo 1019.º h do código de processo civil neerlandês, que o transpôs para o ordenamento jurídico neerlandês. O referido artigo 1019.º h prevê uma condenação nas despesas mais pesada que as condenações ordinárias em processos no âmbito da Directiva n.º 2004/48 [37].

81. Através da segunda questão que submeteu ao Tribunal de Justiça, o órgão jurisdicional de reenvio procura, no essencial, saber se as despesas ligadas a um processo de *exequatur* interposto nos Países Baixos, no decurso do qual é pedido o reconhecimento e a execução de seis decisões tomadas na Alemanha no âmbito de um litígio que visa respeitar um direito de propriedade intelectual, no âmbito do artigo 14.º da Directiva n.º 2004/48, o qual obriga os Estados-Membros a garantir que as custas judiciais pagas pela parte vencedora sejam, em princípio, suportados pela pare vencida. Trata-se assim de determinar se tal processo de *exequatur* entra no campo de aplicação da Directiva n.º 2004/48.

82. Muito antes da adopção da Directiva n.º 2004/48, a Comunidade tinha concluído o acordo sobre aspectos de propriedade

36 — Relatório Jenard, já referido (p. 49).

37 — Realço que o processo não contém qualquer elemento sobre a redacção exacta desta disposição de direito neerlandês e, assim sendo, quanto à diferença entre condenação nas despesas ordinárias e condenação nas despesas previstas pelo referido artigo 1019.º h.

intelectual que afectam o comércio (a seguir, «acordo ADPIC») [38], o qual prevê, no seu artigo 41.º, que «[o]s membros velarão por que a sua legislação preveja processos de aplicação efectiva [...] de modo a permitir uma acção eficaz contra qualquer acto de infracção dos direitos de propriedade intelectual». Prosseguindo o objectivo de incrementar a eficácia da protecção dos direitos de propriedade intelectual, o artigo 45.º desse acordo enuncia o princípio segundo o qual órgãos jurisdicionais estarão habilitados a condenar o infractor a pagar ao detentor do direito de propriedade intelectual as custas judiciais, em sentido lato.

83. A Directiva n.º 2004/48, como recordam os seus quarto e quinto considerandos, inscreve-se na linha das obrigações internacionais que vinculam a Comunidade e que acabaram de ser referidos. Reconhecendo a importância da protecção da propriedade intelectual para a promoção da inovação e da criação, mas também para o desenvolvimento do emprego e o reforço da competitividade [39], o legislador da União constatou a necessidade de «assegurar que o direito material da propriedade intelectual [...] seja efectivamente aplicado na Comunidade» [40]. Sendo o seu conteúdo enfraquecido pelas disparidades entre os Estados-Membros [41], a directiva visa garantir, através da aproximação legislativa nesta matéria, o respeito pelos direitos de propriedade intelectual ao seu titular através da implementação de medidas, procedimentos e recursos necessários a esse efeito [42]. Nos termos do artigo 2.º da referida directiva, «as medidas, procedimentos e recursos [...] são aplicáveis [...] a qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual previstos na legislação comunitária e/ou na legislação nacional do Estado-Membro em causa». É no momento em que essas medidas, procedimentos e recursos são necessários para fazer respeitar um direito de propriedade intelectual que a Directiva n.º 2004/48, prevê que «[o]s Estados-Membros devem assegurar que as custas judiciais e outras despesas, razoáveis e proporcionadas, da parte vencedora no processo, sejam geralmente custeados pela parte vencida, excepto se, por uma questão de equidade, tal não for possível» [43].

84. Sendo o objectivo do legislador da União fornecer uma protecção acrescida aos titulares de direitos de propriedade intelectual, poderia defender-se que uma vez que o conflito que opõe a Bayer à Realchemie na Alemanha

38 — Que constitui o anexo 1 C do Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio (OMC), assinado em Marraquexe, em 15 de Abril de 1994, foi 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).

39 — V. primeiro e segundo considerandos da Directiva n.º 2004/48.

40 — Terceiro considerando da Directiva n.º 2004/48.

41 — V. sétimo a nono considerandos da Directiva n.º 2004/48.

42 — Artigo 1.º da Directiva n.º 2004/48.

43 — Artigo 14.º da Directiva 2004/48.

tem por objecto a protecção de um direito de propriedade intelectual, o processo de *exequatur* interposto nos Países Baixos pela Bayer constitui uma espécie de prolongamento desse litígio, e pode-se considerar que respeita, também ele, a uma violação de um direito de propriedade intelectual nos termos da Directiva 2004/48 que a Bayer pretende fazer cessar através do reconhecimento do carácter executório das decisões proferidas na Alemanha. Trata-se assim, de um processo que cai no âmbito de aplicação da referida directiva e o seu artigo 14.º seria, assim, aplicável.

85. Não estou no entanto convencido com esta abordagem por três razões principais:

86. A primeira é que não creio que seja possível afirmar que o objecto de um processo de *exequatur* consiste, estritamente falando, na protecção de um determinado direito material. O seu objecto consiste, ao invés, na verificação da reunião objectiva das condições necessárias ao reconhecimento e à execução das decisões judiciais em causa no Estado requerido. Esta constitui uma etapa anterior à fase da execução, a qual visa efectivamente prosseguir a protecção do direito em causa iniciada no Estado-Membro de origem.

87. A segunda é que o artigo 14.º da Directiva n.º 2004/48 se justifica plenamente pela natureza particular do contencioso relativo aos direitos de propriedade intelectual. A Comissão adianta, nas suas observações escritas, e, em minha opinião, correctamente, que o objectivo desse artigo 14.º é que os titulares de direitos de propriedade intelectual não sejam dissuadidos de interpor uma acção judicial devido ao custo, potencialmente alto, do processo. A efectividade dos direitos de propriedade intelectual implica naturalmente a sua protecção jurisdicional. Ao implementar medidas, procedimentos e recursos necessários para esse fim, e afirmando o princípio segundo o qual as custas judiciais devem, em princípio, ser suportadas pela parte vencida, a Directiva n.º 2004/48 consagra as condições favoráveis para que os cidadãos se possam deles prevalecer interpondo acções judiciais. Assim, a razão de ser do referido artigo 14.º reside na particularidade dos procedimentos e dos meios de prova no domínio da propriedade intelectual, podendo as despesas de investigação ou de peritagem ser muito elevadas [44]. Ora, o montante das despesas

44 — Como referiu a Comissão na sua exposição de motivos: ver a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às medidas e aos procedimentos destinados a assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual, [COM(2003) 46 final], de 30 de Janeiro de 2003 (p. 9).

efectuadas no âmbito de um processo de *exequatur* não é comparável às incorridas no âmbito de um processo que tem por objecto a verificação de uma violação de um direito de propriedade intelectual e não parece ser de natureza a dissuadir uma parte lesada de propor uma acção [45]. O reconhecimento de uma determinada especificidade dos processos de *exequatur* que tenham por objecto as decisões proferidas noutro Estado-Membro relativamente a um direito de propriedade intelectual não se justifica.

88. Em terceiro lugar, esta interpretação é confirmada pela precisão, constante do décimo primeiro considerando da Directiva n.º 2004/48, segundo a qual esta «não tem por objecto estabelecer regras harmonizadas em matéria de cooperação judiciária, competência judiciária, reconhecimento e execução das decisões em matéria cível e comercial, nem ocupar-se da lei aplicável. Há instrumentos comunitários que regem estes domínios num plano geral e são, em princípio, igualmente aplicáveis à propriedade intelectual». Se a referida directiva não tem por objecto aprovar regras harmonizadas em matéria de reconhecimento e de execução de decisões em matéria civil e comercial, parece-me assim que não tem, por maioria de razão, vocação para implementar uma regra geral para reger a condenação nas despesas no âmbito de um processo de *exequatur*.

89. Este décimo primeiro considerando pressupõe que a Directiva 2004/48 se aplica sem prejuízo do Regulamento n.º 44/2001. Na acepção do Regulamento n.º 44/2001, esta análise deve limitar-se à questão de saber se a decisão respeita a matéria civil e comercial. Considerar que o artigo 14.º dessa directiva impõe uma fixação diferenciada das despesas quando se trata de reconhecer e executar uma decisão relativa a uma violação de um direito de propriedade intelectual implica, de uma forma ou de outra, um exame do fundo da referida decisão que iria além da simples fiscalização exigida pelo artigo 1.º do Regulamento n.º 44/2001. O imperativo de simplificação e de celeridade do processo de *exequatur*, tal como o que é implementado pelo Regulamento n.º 44/2001 [46] seria igualmente posto em perigo, sem que isso se justifique particularmente.

90. Por este conjunto de razões, sugiro que o artigo 14.º da Directiva n.º 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que não tem vocação para ser aplicado no âmbito de um processo de *exequatur* que tem por objecto o reconhecimento e a execução de decisões relativas à violação de um direito de propriedade intelectual.

45 — Gostaria de realçar, além disso, que, no processo principal, a Realchemie foi condenada nas despesas ligadas ao processo de *exequatur*, mas que a Bayer pretende obter uma condenação mais pesada.

46 — Acórdão Draka NK Cables e o. (já referido, n.os 26 e 30).

V – Conclusão

91. Em face do exposto, no seu conjunto, sugiro ao Tribunal de Justiça que responda da seguinte forma às duas questões prejudiciais submetidas pelo Hoge Raad der Nederlanden:

«1) Uma decisão pela qual o devedor de uma obrigação constante de uma decisão judicial prévia é condenado, por não a ter cumprido e a pedido da outra parte no litígio, a pagar à tesouraria do órgão jurisdicional uma multa dita "civil" nas condições previstas no § 890 do código de processo civil alemão (Zivilprozessordnung), não constitui "matéria civil e comercial" na acepção do artigo 1.º 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.

2) O artigo 14.º da Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, deve ser interpretado no sentido de que não tem vocação para ser aplicado no âmbito de um processo de *exequatur* que tem por objecto o reconhecimento e a execução de decisões relativas a uma violação de um direito de propriedade intelectual.»