



Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
PEDRO CRUZ VILLALÓN
apresentadas em 29 de março de 2012¹

Processo C-616/10

**Solvay SA
contra**

Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV,

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Rechtbank 's-Gravenhage (Países Baixos)]

«Cooperação judiciária em matéria civil — Competência judiciária, reconhecimento e execução de decisões — Regulamento (CE) n.º 44/2001 — Ação por contrafação de uma patente europeia — Competências especiais e exclusivas — Artigo 6.º, n.º 1 — Pluralidade de demandados — Artigo 22.º, n.º 4 — Impugnação da validade da patente — Artigo 31.º — Medidas provisórias ou cautelares»

1. Na sequência das ações declarativas de contrafação de uma patente europeia, intentadas contra sociedades estabelecidas em diferentes Estados-Membros, seguidas de um pedido de medida provisória de proibição de contrafação de patente transfronteiriça, o Rechtbank 's-Gravenhage (Países Baixos) submete ao Tribunal de Justiça várias questões prejudiciais sobre a aplicação aos litígios respeitantes a direitos de propriedade intelectual, 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 comercial².

1 — Língua original: francês.

2 — JO 2001, L 12, p. 1.

2. As questões muito precisas do órgão jurisdicional de reenvio³ reúnem alguns dos principais problemas⁴ suscitados pela aplicação deste regulamento aos litígios transfronteiriços sobre patentes europeias⁵, dando deste modo ao Tribunal de Justiça a oportunidade de precisar os seus acórdãos mais importantes na matéria no que respeita aos artigos 6.º, n.º 1⁶, 22.º, n.º 4⁷, e 31.º⁸ do Regulamento n.º 44/2001.

I — Quadro jurídico

3. Por força do artigo 3.º do Regulamento n.º 44/2001, e em derrogação do princípio previsto no artigo 2.º do referido regulamento, as pessoas domiciliadas no território de um Estado-Membro só podem ser demandadas perante os tribunais de um outro Estado-Membro por força das regras enunciadas nos artigos 5.º a 24.º do mesmo regulamento.

4. O artigo 6.º do Regulamento n.º 44/2001 prevê que uma pessoa com domicílio no território de um Estado-Membro pode também ser demandada noutro Estado-Membro:

«[...]

1) Se houver vários requeridos, perante o tribunal do domicílio de qualquer um deles, desde que os pedidos estejam ligados entre si por um nexo tão estreito que haja interesse em que sejam instruídos e julgados simultaneamente para evitar soluções que poderiam ser inconciliáveis se as causas fossem julgadas separadamente;

[...]»

5. O artigo 22.º do Regulamento n.º 44/2001 dispõe que:

«Têm competência exclusiva, 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 a registo, os tribunais do Estado-Membro em cujo território o depósito ou o registo tiver sido requerido, efetuado ou considerado efetuado nos termos de um instrumento comunitário ou de uma convenção internacional.

3 — De resto, estas questões foram colocadas muito pouco tempo depois da publicação, pela Comissão Europeia, de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (Reformulação), de 14 de dezembro de 2010 [COM (2010) 748 final, a seguir «proposta de reformulação do Regulamento n.º 44/2001»]. Para uma análise da referida proposta, v. Heinze, C., «Choice of Court Agreements, Coordination of Proceedings and Provisional Measures in the Reform of the Brussels I Regulation», *Rebels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2011, vol. 75, p. 581.

4 — Problemas evocados pela Comissão no seu relatório ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e Social Europeu sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.º 44/2001 [COM(2009) 174 final, n.º 3.4]. V., também, o Livro Verde sobre a revisão do Regulamento (CE) n.º 44/2001, de 21 de abril de 2009 [COM(2009) 175 final, n.ºs 4 e 6], e Resolução do Parlamento Europeu, de 7 de setembro de 2010, sobre a aplicação e a revisão do Regulamento (CE) n.º 44/2001 (JO 2011, C 308 E, p. 36, n.º 22).

5 — V., designadamente, Fernández Arroyo, D., *Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relations privées internationales*, RCADI, 2006, Tomo 323, em especial p. 95, n.ºs 80 e seg.; Leible, S. e Ohly, A. (ed.), *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, 2009; Schauwecker, M., *Extraterritoriale Patentverletzungsjurisdiktion — Die internationale Zuständigkeit der Gerichte außerhalb des Patenterteilungsstaates für Verletzungsverfahren*, Carl Heymanns Verlag, 2009; Nourissat C. e Treppoz E., *Droit international privé et propriété intellectuelle — Un nouveau cadre pour de nouvelles stratégies*, Lamy, Axe Droit, 2010; Winkler M., *Die internationale Zuständigkeit für Patentverletzungsstreitigkeiten*, Peter Lang, 2011.

6 — Acórdão de 13 de julho de 2006, Roche Nederland e o. (C-539/03, Colet., p. I-6535).

7 — Acórdão de 13 de julho de 2006, GAT (C-4/03, Colet., p. I-6509).

8 — Acórdão de 17 de novembro de 1998, Van Uden (C-391/95, Colet., p. I-7091).

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-Membro são os únicos competentes, sem consideração de domicílio, em matéria de inscrição ou de validade de uma patente europeia emitida para esse Estado;

[...]»

6. Por fim, o artigo 31.º do Regulamento n.º 44/2001 dispõe que:

«As medidas provisórias ou cautelares previstas na lei de um Estado-Membro podem ser requeridas às autoridades judiciais desse Estado, mesmo que, por força do presente regulamento, um tribunal de outro Estado-Membro seja competente para conhecer da questão de fundo.»

II — Factos na origem do litígio no processo principal

7. A Solvay SA, sociedade com sede na Bélgica e titular da patente europeia EP 0 858 440 em vigor em vários Estados-Membros⁹, intentou, em 6 de março de 2009, no Rechtbank 's-Gravenhage, nos Países Baixos, uma ação por contrafação¹⁰ de diversas partes nacionais da referida patente, nomeadamente, contra três sociedades nacionais de dois Estados-Membros diferentes, a Honeywell Fluorine Products Europe BV, com sede nos Países Baixos, a Honeywell Belgium NV e a Honeywell Europe NV, estabelecidas na Bélgica¹¹, por terem comercializado um produto fabricado pela Honeywell International Inc. (HFC-245), idêntico ao protegido pela referida patente.

8. No âmbito deste processo, a Solvay SA suscitou, em 9 de dezembro de 2009, um incidente processual contra as demandadas no processo principal, pedindo que fosse decretada uma medida provisória de proibição de contrafação de patente transfronteiriça, que produzisse os seus efeitos durante todo o processo principal¹².

9. No âmbito do incidente processual, as demandadas no processo principal alegaram a nulidade das partes nacionais da patente em causa, sem no entanto terem intentado, ou anunciado que pretendiam intentar, ações de nulidade, tendo igualmente arguido a incompetência do órgão jurisdicional neerlandês para decidir quer do processo principal quer do incidente processual, pelo que o Rechtbank 's-Gravenhage decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça uma questão prejudicial sobre a interpretação do artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento n.º 44/2001 e várias questões prejudiciais sobre os artigos 22.º, n.º 4, e 31.º do Regulamento n.º 44/2001.

III — As questões prejudiciais

10. As questões prejudiciais submetidas pelo Rechtbank 's-Gravenhage têm a seguinte redação:

«1) Relativamente ao artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 44/2001:

Numa situação em que duas ou mais sociedades de diferentes Estados-Membros são acusadas, cada uma separadamente, em processo instaurado num tribunal de um desses Estados-Membros, da violação da *mesma* parte nacional de uma patente europeia em vigor num

9 — No caso vertente, na Dinamarca, na Irlanda, na Grécia, no Luxemburgo, na Áustria, em Portugal, na Finlândia e na Suécia. Há que acrescentar também no Liechtenstein e na Suíça.

10 — A seguir «processo principal».

11 — A seguir, conjuntamente, «demandadas no processo principal».

12 — A seguir «incidente processual».

outro Estado-Membro, por terem realizado atos reservados relativos a um *mesmo* produto, existe a possibilidade de se chegar a ‘soluções inconciliáveis’ se as causas forem julgadas separadamente, na aceção do artigo 6.º, n.º 1, do [referido] regulamento?

- 2) Relativamente ao artigo 22.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 44/2001:
- a) O artigo 22.º, n.º 4, [deste] regulamento [...] é aplicável num processo que visa obter uma medida provisória com base numa patente estrangeira (como uma proibição de [contrafação] de patente transfronteiriça *provisória*) se o demandado arguir, como meio de defesa, a nulidade da patente invocada, tendo em conta que, nesse caso, o órgão jurisdicional não toma nenhuma decisão definitiva sobre a validade da patente invocada, mas faz uma previsão da decisão que será proferida pelo órgão jurisdicional competente, nos termos do artigo 22.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 44/2001, e a medida provisória requerida, sob a forma de uma proibição da [contrafação] de patente, será indeferida se houver uma probabilidade razoável, não negligenciável, de que a patente invocada [venha a ser anulada pelo órgão jurisdicional competente]?
 - b) Para efeitos da aplicabilidade do artigo 22.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 44/2001, num processo como o referido na questão antecedente, são impostos requisitos formais à arguição da nulidade como meio de defesa, no sentido de que o artigo 22.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 44/2001 só é aplicável se já tiver sido instaurada ou for instaurada num prazo razoável — a determinar pelo órgão jurisdicional — uma ação de nulidade no órgão jurisdicional competente, nos termos do artigo 22.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 44/2001, ou, pelo menos, se já tiver sido ou for requerida a citação do titular da patente? Ou é suficiente a simples arguição da nulidade como meio de defesa e, em caso afirmativo, são impostos, nesse caso, requisitos ao conteúdo da defesa apresentada, no sentido de que deve ser suficientemente fundamentada e/ou [de] que não poderá ser considerada abusiva?
 - c) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, depois de arguida, como meio de defesa, a nulidade da patente, num processo como o referido na primeira questão, o órgão jurisdicional mantém a competência relativamente à ação por [contrafação], daí resultando que (se a demandante o desejar) a ação por [contrafação] deverá ser suspensa até que o órgão jurisdicional competente, nos termos do artigo 22.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 44/2001, tenha decidido sobre a validade da parte nacional invocada da patente, ou a ação deverá ser julgada improcedente por impossibilidade de se [pronunciar] sobre um meio de defesa essencial para a decisão? Ou perde também o órgão jurisdicional a sua competência relativamente à ação por [contrafação], depois de alegada, como meio de defesa, a nulidade da patente?
 - d) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, o artigo 31.º do Regulamento (CE) n.º 44/2001 é suscetível de fundamentar a competência do órgão jurisdicional nacional para decidir sobre o pedido destinado a obter uma medida provisória com base numa patente estrangeira (como uma proibição de [contrafação] de patente transfronteiriça) e contra o qual foi alegada, como meio de defesa, a nulidade da patente invocada, ou (no caso de se considerar que a aplicabilidade do artigo 22.º, n.º 4, do [referido] Regulamento [...] não afeta a competência do Rechtbank para decidir sobre a questão da infração) a sua competência para decidir sobre a alegação, como meio de defesa, da nulidade da patente estrangeira invocada?
 - e) Em caso de resposta afirmativa à quarta questão, quais são os factos ou circunstâncias necessários para se poder concluir pela existência do elemento de conexão real, referido no n.º 40 do acórdão Van Uden [já referido], entre o objeto das medidas requeridas e a competência territorial do Estado contratante do tribunal em que são requeridas?»

11. A demandante e as demandadas no processo principal, a República Federal da Alemanha, a República Helénica, o Reino de Espanha e a Comissão apresentaram observações escritas. Os representantes da Solvay SA, da Honeywell Fluorine Products Europe BV, os agentes do Reino de Espanha e da Comissão, foram ouvidos na audiência que teve lugar em 30 de novembro de 2011.

IV — Análise

12. A título preliminar, importa recordar que, dado que o Regulamento n.º 44/2001 substituiu, doravante, nas relações entre os Estados-Membros¹³, a Convenção de 27 de setembro de 1968, relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria comercial¹⁴, a interpretação do Tribunal de Justiça sobre esta convenção vale também para o referido regulamento, quando as disposições deste e as da Convenção de Bruxelas possam ser consideradas equivalentes¹⁵. Além disso, decorre do décimo nono considerando do Regulamento n.º 44/2001 que a continuidade na interpretação entre a Convenção de Bruxelas e o dito regulamento deve ser assegurada.

A — Quanto ao processo principal e à interpretação do artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento n.º 44/2001

13. Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta ao Tribunal de Justiça, no essencial, se pode declarar-se competente com fundamento no artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento n.º 44/2001. Pretende, mais precisamente, obter esclarecimentos a respeito da questão de saber, tendo em conta que foi chamado a conhecer das ações referentes a uma empresa estabelecida nos Países Baixos e a duas empresas estabelecidas na Bélgica, se existe um risco de soluções inconciliáveis que justifique a sua competência com fundamento nesta disposição.

14. Com efeito, o artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento n.º 44/2001 prevê a possibilidade de o autor demandar vários demandados perante o tribunal do domicílio de qualquer um deles, desde que os pedidos estejam ligados entre si por um nexo tão estreito que haja interesse em que sejam instruídos e julgados simultaneamente para evitar soluções que poderiam ser inconciliáveis se as causas fossem julgadas separadamente¹⁶.

15. A exigência deste nexo de conexão entre os pedidos foi estabelecida pelo Tribunal de Justiça no âmbito da interpretação do artigo 6.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas¹⁷, antes de ser consagrada na redação do artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 44/2001¹⁸, a fim de evitar que a exceção ao princípio da competência dos órgãos jurisdicionais do Estado-Membro do domicílio do demandado pudesse pôr em causa a própria existência desse princípio.

16. O Tribunal de Justiça esclareceu igualmente que, para que as decisões possam ser consideradas contraditórias, não basta que exista uma divergência na resolução do litígio. É também necessário que essa divergência se inscreva no quadro de uma mesma situação de facto e de direito¹⁹.

13 — Para o Reino da Dinamarca, v. o Acordo entre a Comunidade Europeia e o Reino da Dinamarca relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, assinado em Bruxelas, em 19 de outubro de 2005 (JO L 299, p. 62).

14 — JO 1972, L 299, p. 32, a seguir «Convenção de Bruxelas».

15 — V., designadamente, acórdãos de 10 de setembro de 2009, German Graphics Graphische Maschinen (C-292/08, Colet., p. I-8421, n.º 27), bem como de 18 de outubro de 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, Colet., p. I-9773, n.º 38).

16 — Acórdãos de 27 de setembro de 1988, Kalfelis (189/87, Colet., p. 5565, n.º 12); de 27 de outubro de 1998, Réunion européenne e o. (C-51/97, Colet., p. I-6511, n.º 48); bem como Roche Nederland e o., já referido (n.º 20).

17 — Acórdão Kalfelis, já referido (n.º 12).

18 — Como o Tribunal de Justiça recordou no seu acórdão Roche Nederland e o., já referido (n.º 21).

19 — Acórdãos Roche Nederland e o., já referido (n.º 26); de 11 de outubro de 2007, Freeport (C-98/06, Colet., p. I-8319, n.º 40), e de 1 de dezembro de 2011, Painer (C-145/10, Colet., p. I-12533, n.º 79).

17. Por outro lado, compete ao órgão jurisdicional nacional apreciar, atendendo a todos os elementos do processo, a existência de umnexo de conexão entre os diversos pedidos que lhe são apresentados, isto é, apreciar o risco de decisões inconciliáveis se os referidos pedidos forem julgados separadamente²⁰.

18. No seu acórdão Roche Nederland e o., já referido, o Tribunal de Justiça entendeu, contudo, que as ações paralelas por contrafação em diferentes Estados-Membros, que, em conformidade com o artigo 64.º, n.º 3, da Convenção de Munique, devem ser apreciadas tendo em conta as disposições da legislação nacional em vigor²¹, não se inscrevem no quadro da mesma situação de direito²², pelo que eventuais decisões divergentes não podem ser qualificadas de contraditórias²³.

19. Dito de outra forma, afigura-se que, em princípio, os requisitos de aplicação do artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento n.º 44/2001 não podem considerar-se verificados quando as ações por contrafação tenham por base uma patente europeia.

20. A jurisprudência Roche Nederland e o. do Tribunal de Justiça foi, deste ponto de vista, fortemente criticada²⁴, na medida em que reduziu consideravelmente o âmbito de aplicação do artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento n.º 44/2001²⁵ no domínio da propriedade industrial²⁶. Entende-se, de forma generalizada²⁷, que a referida jurisprudência enfraqueceu a proteção dos titulares de patentes europeias²⁸ sendo simultaneamente incompatível com o artigo 69.º da Convenção de Munique²⁹.

21. Deve, portanto, entender-se que o problema suscitado no presente processo se reconduz, afinal, a decidir a respeito da manutenção ou da inversão da jurisprudência Roche Nederland e o.?

22. Não creio que assim seja. Parece-me que é possível uma abordagem mais matizada que circunscreva cuidadosamente o alcance da jurisprudência Roche Nederland e o., como alegaram a República Federal da Alemanha, o Reino de Espanha e a Comissão.

20 — Acórdãos, já referidos, Freeport (n.º 41) e Painer (n.º 83).

21 — N.º 30.

22 — N.º 31.

23 — N.ºs 32 e 35.

24 — V., designadamente, European Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), *Intellectual Property and the Reform of Private International Law: Sparks from a Difficult Relationship*, IPRAx, 2007, n.º 4, p. 284; n.ºs 78 a 85 bem como a jurisprudência citada no n.º 78 das Conclusões da advogada-geral V. Trstenjak no processo que deu origem ao acórdão Painer, já referido; v., adicionalmente, Muir Watt H., «Article 6», em Magnus, U., e Mankowski, P, *Brussels I Regulation*, 2.ª ed., Sellier, European Law Publishers, 2012, p. 313, n.º 25a; Noorgård M., «A Spider without a Web? Multiple Defendants in IP Litigation», em Leible, S. e Ohly, A. (ed.), já referida, p. 211; Gonzalez Beilfuss, C., «Is there any Web for the Spider? Jurisdiction over Codefendants after Roche Nederland», em Nuyts, A. (ed.), *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Kluwer Law International, p. 79.

25 — Certos autores-críticos reconheceram, contudo, que esta jurisprudência tinha posto fim a anos de insegurança e que tinha contribuído para aumentar o nível de harmonização na Europa. V., neste sentido, Kur, A., «Are there any Common European Principles of Private International Law with regard to Intellectual Property», em Leible, S. e Ohly, A., *op. cit.*, p. 1 e 2.

26 — Em particular, Hess, B., e o., *Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States* (Study JLS/C4/2005/03), Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, setembro de 2007, n.º 204, p. 104 (a seguir «Relatório Heidelberg»).

27 — A própria Comissão apontou as dificuldades decorrentes desta jurisprudência no seu relatório, de 21 de abril de 2009, sobre a aplicação do Regulamento n.º 44/2001 (n.º 3.4). O Livro Verde sobre a revisão do Regulamento n.º 44/2001 aborda, no entanto, a questão com uma grande prudência, em consonância com os n.ºs 36 a 38 do acórdão Roche Nederland e o., já referido. Seja como for, é forçoso constatar que a Comissão não propôs alterações ao artigo 6.º do Regulamento n.º 44/2001 na sua proposta de reformulação do Regulamento n.º 44/2001, embora o seu objetivo se limite à «identificação de determinadas lacunas do sistema atual» para as remediar enquanto não é criado um sistema unificado de regulamentação de litígios em matéria de patentes europeias e comunitárias. V., a este respeito, Parecer 1/09, de 8 março de 2011, parecer proferido nos termos do artigo 218.º, n.º 11, TFUE (Colet., p. I-1137) em que o Tribunal de Justiça entendeu que o projeto de acordo que pretendia criar um sistema unificado de resolução de litígios em matéria de patentes («Tribunal das patentes europeias e comunitárias») não era compatível com as disposições do Tratado UE e do Tratado FUE.

28 — Relatório Heidelberg, p. 338, n.º 825 e seg.

29 — Relatório Heidelberg, p. 340, n.º 833.

23. Com efeito, a situação de direito em causa no processo principal distingue-se da que está em causa no processo que deu origem ao acórdão Roche Nederland e o., já referido, na medida em que as demandadas no processo principal, estabelecidas nos Países Baixos e na Bélgica, são acusadas, separadamente, da comercialização dos mesmos produtos contrafeitos nos mesmos Estados-Membros e, portanto, de violarem as mesmas «partes nacionais da patente europeia» que estão em vigor nestes últimos Estados-Membros.

24. Para apreciar a relevância destes argumentos, pode revelar-se oportuno avaliar a situação que se verificaria, caso o artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento n.º 44/2001 fosse declarado inaplicável. Nesse caso, o órgão jurisdicional de reenvio neerlandês, seria competente no que respeita à ação intentada contra a demandada no processo principal, estabelecida nos Países Baixos, e a demandante no processo principal deveria intentar, num órgão jurisdicional belga, uma ação por contrafação contra as duas demandadas no processo principal estabelecidas na Bélgica, em aplicação do artigo 2.º do referido regulamento³⁰.

25. Os dois órgãos jurisdicionais deveriam analisar, cada um por seu lado, as contrafações denunciadas à luz dos diferentes direitos nacionais que regulam as diferentes «partes nacionais da patente europeia» cuja violação é alegada, em aplicação do princípio *lex loci protectionis*³¹. Seriam, por exemplo, chamados a apreciar, segundo o mesmo direito finlandês, a violação pelas três demandadas no processo principal da parte finlandesa da patente europeia, devido à comercialização de um produto contrafeito idêntico, no território finlandês.

26. É verdade que, nestas condições, seriam chamados a proferir decisões que se inscreveriam numa mesma situação de direito — a violação da mesma parte nacional de uma patente, definindo nos mesmos termos o alcance da proteção da referida patente³² — mas poderiam vir a proferir decisões diametralmente opostas.

27. Dito de outra forma, o artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento n.º 44/2001 não é aplicável a um conjunto de ações por contrafação contra sociedades diferentes estabelecidas em Estados-Membros diferentes, se essas ações visarem atos praticados em Estados-Membros diferentes e violarem diferentes partes nacionais de uma patente europeia, regidas por direitos diferentes³³. Em contrapartida, o referido artigo é aplicável, uma vez preenchido o requisito relativo à identidade da situação de facto, a um conjunto de ações por contrafação contra sociedades diferentes estabelecidas em Estados-Membros diferentes, desde que essas ações visem, separadamente, os atos praticados num mesmo Estado-Membro em violação da mesma parte nacional de uma patente europeia regida pelo mesmo direito³⁴.

30 — A possibilidade de intentar ações com base no artigo 5.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 44/2001 não foi discutida neste processo e, por conseguinte, não é analisada no âmbito das presentes conclusões.

31 — V., sobre este ponto, n.ºs 97 e 118 das conclusões do advogado-geral Léger no processo que deu origem ao acórdão Roche Nederland e o., já referido.

32 — Neste sentido, V. Blumer F., *Patent Law and International Private Law on both Sides of the Atlantic*, Forum da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) sobre o direito internacional privado e a propriedade intelectual, Genebra, 30 e 31 de janeiro de 2001 (WIPO/PIL/01/3).

33 — No n.º 33 do seu acórdão Roche Nederland e o. (já referido), o Tribunal de Justiça considerou, com efeito, que era impossível estabelecer um nexo de conexão «entre ações por contrafação 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 — O Tribunal de Justiça considerou, como deve ser recordado, que o artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 44/2001 pode ser aplicado sem que seja necessária a existência de identidade de fundamentos jurídicos das ações intentadas a concentrar. V. acórdão Freeport, já referido (n.ºs 31 a 47).

28. Importa todavia recordar que as regras de competência especial do Regulamento n.º 44/2001 devem ser interpretadas pelo órgão jurisdicional nacional³⁵ no respeito do princípio da segurança jurídica, que constitui um dos objetivos do referido regulamento, o que implica que o artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento n.º 44/2001 seja interpretado «de modo a permitir que um demandado normalmente prudente preveja razoavelmente em que órgão jurisdicional, para além do do Estado do seu domicílio, pode ser acionado»³⁶.

29. Nestas circunstâncias, proponho ao Tribunal de Justiça que responda à primeira questão prejudicial submetida pelo órgão jurisdicional de reenvio declarando que o artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento n.º 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que é aplicável no âmbito de um litígio por contrafação de patente europeia que ponha em causa várias sociedades estabelecidas em Estados-Membros diferentes, quando essas ações visem, separadamente, os atos praticados num mesmo Estado-Membro, e violem a mesma parte nacional de uma patente europeia regida pelo mesmo direito.

B — Quanto ao incidente processual

30. Com a sua segunda série de questões, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o facto de a validade de uma patente ter sido posta em causa no âmbito de um incidente processual, relativo à proibição de contrafação transfronteiriça, paralelo a uma ação principal declarativa de contrafação, é suficiente, e, em caso de resposta afirmativa, sob que requisitos formais ou processuais, para desencadear a aplicação do artigo 22.º, n.º 4, do Regulamento n.º 44/2001, de modo a que, por um lado, o órgão jurisdicional deva declarar-se incompetente para conhecer do processo principal com fundamento no artigo 25.º do Regulamento n.º 44/2001 e, por outro lado e conseqüentemente, seja conduzido a verificar a sua competência para conhecer do incidente processual, com fundamento no artigo 31.º do Regulamento n.º 44/2001.

1. Quanto à interpretação do artigo 22.º, n.º 4, do Regulamento n.º 44/2001

31. É à luz dos fundamentos e do dispositivo do acórdão GAT³⁷ que a primeira série de questões, respeitante ao alcance das disposições do artigo 22.º, n.º 4, do Regulamento n.º 44/2001, deve ser analisada.

32. Neste acórdão, o Tribunal de Justiça declarou que o artigo 16.º, n.º 4, da Convenção de Bruxelas devia ser interpretado à luz da sua finalidade e da sua posição no sistema da referida convenção³⁸, no sentido de que a regra de competência exclusiva prevista por esta disposição se aplica a todos os litígios em matéria de inscrição ou de validade de uma patente, quer a questão seja suscitada por via de ação quer por via de exceção, e seja qual for o momento do processo em que seja suscitada.

35 — Acórdão de 13 de julho de 2006, Reisch Montage (C-103/05, Colet., p. I-6827, n.º 24).

36 — V. acórdão Reisch Montage, já referido (n.º 25); v. também, no que se refere ao artigo 5.º, n.º 1, da Convenção de Bruxelas, acórdãos de 17 de junho de 1992, Handte (C-26/91, Colet., p. I-3967, n.º 18); de 28 de setembro de 1999, GIE Groupe Concorde e o. (C-440/97, Colet., p. I-6307, n.º 24); bem como de 19 de fevereiro de 2002, Besix (C-256/00, Colet., p. I-1699, n.ºs 24 a 26); no que se refere à exceção *forum non conveniens*, acórdão de 1 de março de 2005, Owusu (C-281/02, Colet., p. I-1383, n.º 40); no que se refere ao artigo 24.º da Convenção de Bruxelas, acórdão de 28 de abril de 2005, St. Paul Dairy (C-104/03, Colet., p. I-3481, n.º 19).

37 — Já referido, n.ºs 13 a 31.

38 — N.ºs 20 a 24.

33. Sem pretender reexaminar a razão de ser destas disposições, podemos sublinhar que três tipos de considerações, relacionadas com o fundamento e a finalidade do sistema instituído pela Convenção de Bruxelas, justificavam esta solução³⁹: desde logo, a natureza imperativa da regra de competência exclusiva prevista no artigo 16.º, n.º 4, da Convenção de Bruxelas⁴⁰; a seguir, a necessidade de garantir a previsibilidade das regras de competência e, por conseguinte, a segurança jurídica, evitando a multiplicação dos foros competentes⁴¹; e, por fim, a necessidade de evitar a multiplicação do risco de decisões contraditórias que a Convenção de Bruxelas visava precisamente evitar⁴².

34. A República Federal da Alemanha, a República Helénica, o Reino de Espanha e a Comissão, retomando a este respeito determinados elementos apresentados pelo órgão jurisdicional de reenvio, estão de acordo em considerar que, no essencial, os órgãos jurisdicionais que, tal como sucede no processo principal, são chamados a conhecer de um incidente processual, não decidem quanto ao mérito, nem quanto à existência de contrafação (objeto do processo principal), nem quanto à validade da patente (meio de defesa suscitado no âmbito do incidente processual), limitando-se normalmente, pelo contrário, a verificar o preenchimento dos requisitos para que seja decretada a medida provisória requerida. Sendo a eventual análise da validade de uma patente operada *prima facie*, e na medida em que a mesma não conduza a uma decisão definitiva, não existe, por conseguinte, nenhum risco de decisões contraditórias.

35. Contudo, este ponto de vista deve ser discutido, em particular, à luz do n.º 30 do acórdão GAT, já referido, no qual o Tribunal de Justiça tomou posição, em termos muito precisos, a respeito da incidência dos efeitos das decisões sobre a aplicabilidade do artigo 16.º, n.º 4, da Convenção de Bruxelas. Argumentou-se que, desde que os efeitos de uma decisão sobre a validade de uma patente proferida a título incidental, se limitassem, em direito alemão, às partes no processo (efeito *inter partes*), não poderia existir risco de decisões contraditórias. O Tribunal de Justiça recusou este fundamento em termos simultaneamente muito gerais e muito radicais.

36. Salientando que os efeitos associados a esta decisão são determinados pelo direito nacional e que, em vários Estados contratantes, a decisão que anula uma patente tem efeitos *erga omnes*, o Tribunal de Justiça entendeu que «para evitar o risco de decisões contraditórias, seria, portanto, necessário limitar a competência dos órgãos jurisdicionais de um Estado que não o da concessão para decidirem a título incidental sobre a validade de uma patente estrangeira aos casos em que o direito nacional aplicável confere à decisão a proferir apenas um efeito limitado às partes no processo». O Tribunal de Justiça decidiu que isso não seria possível porque «tal limitação conduziria [...] a distorções, pondo assim em causa a igualdade e a uniformidade dos direitos e obrigações que decorrem da Convenção para os Estados contratantes e para as pessoas interessadas»⁴³.

37. Deverá assim considerar-se que o acórdão GAT, já referido, impõe que o órgão jurisdicional de reenvio se declare incompetente nas circunstâncias do processo principal? Em meu entender, impõe-se uma resposta mais matizada que tenha em conta a realidade processual.

38. Há que salientar, com efeito, que só podem verificar-se três situações, consoante a validade da patente tenha sido posta em causa no âmbito do processo principal e no âmbito do incidente processual [hipótese a)], ou que tenha sido suscitada apenas no âmbito do processo principal [hipótese b)] ou apenas no âmbito do incidente processual [hipótese c)].

39 — Quanto à razão de ser destas disposições, remete-se para os abundantes trabalhos da doutrina.

40 — N.ºs 26 e 27.

41 — N.º 28.

42 — N.º 29.

43 — Sobre o Regulamento (CE) n.º 44/2001, v. acórdão de 28 de abril de 2009, Apostolidis (C-420/07, Colet., p. I-3571, n.º 41).

39. Nas hipóteses a) e b), deverá ser aplicada a jurisprudência GAT, devendo, por conseguinte, o órgão jurisdicional em que foi intentada a ação, em conformidade com o artigo 25.º do Regulamento n.º 44/2001, declarar-se incompetente para conhecer do processo principal e analisar a possibilidade de a medida provisória requerida ser decretada, com fundamento no artigo 31.º do Regulamento n.º 44/2001.

40. Na hipótese c), podem dar-se duas situações. O demandado pode não ter tido a possibilidade de arguir a questão da validade da patente no âmbito do processo principal, por exemplo porque a medida provisória foi decretada antes de a ação principal ter sido intentada⁴⁴ [situação c1)]. O demandado pode também ter tido essa possibilidade mas não ter considerado oportuno explorá-la [situação c2)], o que parece corresponder à situação em causa no processo principal, mas que caberá ao tribunal de reenvio determinar].

41. Na situação c1), o órgão jurisdicional em que foi intentada a ação deve poder analisar o pedido de medida provisória ou cautelar requerida, e sendo caso disso decretá-la, mas respeitando estritamente a jurisprudência GAT. Isso implica que a medida provisória só poderá ser decretada se for também intentada uma ação principal no órgão jurisdicional em causa, num prazo razoável, relacionada com a medida requerida — uma ação declarativa de contrafação no âmbito de um pedido de proibição de contrafação — no âmbito da qual se possa garantir o respeito da jurisprudência GAT, e portanto sob estrita condição de a medida provisória não produzir qualquer efeito definitivo.

42. Na situação c2), no âmbito do incidente processual, o argumento relativo à invalidade da patente em causa, não pode, em contrapartida e em princípio, conduzir o órgão jurisdicional em que foi intentada a ação a declarar-se incompetente para julgar o processo principal, em aplicação do artigo 25.º do Regulamento n.º 44/2001. Nesta hipótese, com efeito, podemos presumir que o argumento relativo à invalidade da patente em causa é dilatatório, competindo ao demandado fazer a prova de que foi intentada no tribunal competente uma ação de declaração de nulidade da referida patente. O tribunal em que foi intentada a ação poderá, portanto, desde que seja competente para decidir quanto ao mérito, decretar a medida provisória requerida, em conformidade com o seu direito nacional.

43. Por conseguinte, proponho ao Tribunal de Justiça que declare que o artigo 22.º, n.º 4, do Regulamento n.º 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que a regra de competência exclusiva nele prevista não se aplica se a validade de uma patente apenas for arguida no âmbito de um incidente processual, desde que a decisão a adotar no termo desse processo não produza nenhum efeito definitivo.

2. Sobre a interpretação do artigo 31.º do Regulamento n.º 44/2001

44. As conclusões sobre este ponto são apresentadas a título subsidiário, caso o Tribunal de Justiça decida que o órgão jurisdicional de reenvio não é competente para conhecer do mérito da causa, em aplicação do artigo 22.º, n.º 4, do Regulamento n.º 44/2001, ou não é competente para conhecer da totalidade do litígio quanto ao mérito, em aplicação do artigo 6.º, n.º 1, do referido regulamento.

45. Com efeito, e como decorre da jurisprudência constante⁴⁵, o tribunal competente para conhecer do mérito de uma causa, por força da competência prevista na Convenção de Bruxelas, e atualmente no Regulamento n.º 44/2001, é igualmente competente para decretar medidas provisórias ou cautelares, sem que esta última competência esteja dependente de outros requisitos⁴⁶.

44 — Embora esta hipótese possa parecer absurda estando em causa um incidente processual em sentido próprio, que por natureza é enxertado num processo principal paralelo, pode contudo suceder, como terei a oportunidade de assinalar a seguir.

45 — Acórdãos Van Uden, já referido (n.ºs 22 e 48), e também de 27 de abril de 1999, Mietz (C-99/96, Colet., p. I-2277, n.º 41).

46 — Deve notar-se que estas disposições foram retomadas numa nova norma da proposta de reformulação do Regulamento (CE) n.º 44/2001, a saber, no artigo 35.º

46. Decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o artigo 31.º do Regulamento n.º 44/2001, como antes deste o artigo 24.º da Convenção de Bruxelas, constitui um título autónomo de competência⁴⁷, complementar dos títulos de competência previstos nos artigos 2.º a 24.º do Regulamento n.º 44/2001⁴⁸. No entanto, na medida em que esta disposição prevê uma exceção ao sistema de competências instituído pelo Regulamento n.º 44/2001, deve ser objeto de uma interpretação estrita⁴⁹, estando o exercício da «jurisdição provisória» dependente de certos requisitos, formulados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça, relativos à natureza dos direitos a proteger, bem como à finalidade e ao objeto das medidas requeridas⁵⁰.

47. As medidas provisórias devem, desde logo, estar abrangidas pelo âmbito de aplicação do Regulamento n.º 44/2001, limitado ao conceito de matéria civil e comercial, embora este enquadramento não deva ser determinado, dada a grande variedade das referidas medidas nos diferentes Estados-Membros, pela sua própria natureza, mas pela natureza dos direitos que tais medidas visam salvaguardar⁵¹. É esse, sem qualquer dúvida, o caso das ações por contrafação, às quais são aplicáveis as regras gerais do Regulamento n.º 44/2001⁵², bem como dos pedidos provisórios de proibição de contrafação de patente transfronteiriça, como o que está em causa no processo principal⁵³.

48. As medidas suscetíveis de serem adotadas com fundamento no artigo 31.º do Regulamento n.º 44/2001 devem, além disso, ter um caráter provisório, ou seja, serem destinadas a manter uma situação de facto ou de direito, para salvaguardar direitos cujo reconhecimento é, por outro lado, pedido ao juiz que conhece do mérito⁵⁴. Este requisito implica, essencialmente, que uma medida provisória adotada com fundamento no artigo 31.º do Regulamento n.º 44/2001 seja limitada no tempo.

49. O Tribunal de Justiça salientou, em termos muito gerais, que o órgão jurisdicional chamado a decretar esta medida deverá agir com «uma circunspeção especial e um conhecimento aprofundado das circunstâncias concretas em que a medida [...] é chamada a produzir os seus efeitos», o que implica que deverá «limitar a sua autorização no tempo» e, de forma mais geral, «subordinar a sua autorização a todas as condições que garantem [o seu] caráter provisório ou [cautelar]»⁵⁵, normalmente até à prolação de uma decisão quanto ao mérito.

47 — Acórdão Van Uden, já referido (n.º 42). V., em especial, Pertegás Sender, M., «Article 24 of the Brussels Convention: a particular Reading for Patent Infringement Disputes?», em Fentiman R. e o., *L'espace judiciaire européen en matières civile et commerciale*, Bruylant, 1999, p. 277; Pertegás Sender, M., *Cross-Border Enforcement of Patent Rights*, Oxford University Press, p. 130, n.º 3.138.

48 — Quanto a esta disposição, v. o Relatório sobre a Convenção relativa à competência judiciária e à execução de sentenças em matéria civil e comercial, assinada em Bruxelas em 27 de setembro de 1968, elaborado por P. Jenard (JO 1979 C 59, p. 1, em especial p. 42), bem como o Relatório Explicativo sobre a Convenção relativa à competência judiciária e à execução de sentenças em matéria civil e comercial, assinada em Lugano, em 30 de outubro de 2007, de F. Pocar (JO 2009 C 319, p. 1, n.º 124).

49 — V., sobre o artigo 24.º da Convenção de Bruxelas, acórdão St. Paul Dairy, já referido (n.º 11).

50 — Acórdãos já referidos, Van Uden (n.º 46) e Mietz (n.º 47).

51 — Acórdãos de 27 março de 1979, de Cavel (143/78, Colet., p. 1055, n.º 8); de 26 de março de 1992, Reichert e Kockler (C-261/90, Colet., p. I-2149, n.º 32); Van Uden, já referido (n.º 33), bem como Realchemie Nederland, já referido (n.º 40).

52 — Acórdão de 15 de novembro de 1983, Duijnsteer (288/82, Colet., p. 3663, n.º 23).

53 — Embora o Tribunal de Justiça tenha entendido que cabia ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se o caso era exatamente assim. V. acórdão St. Paul Dairy, já referido (n.º 10).

54 — Acórdãos já referidos, Reichert e Kockler (n.º 34); Van Uden (n.º 37), bem como St. Paul Dairy (n.º 13).

55 — Acórdãos de 21 de maio de 1980, Denilauler (125/79, Colet., p. 1553, n.º 15 e 16); Reichert e Kockler, já referido (n.º 33), bem como Van Uden, já referido (n.º 38).

50. Por outro lado, e precisamente com o objetivo de garantir o caráter provisório ou cautelar das medidas adotadas com fundamento no artigo 31.º do Regulamento (CE) n.º 44/2001, o Tribunal de Justiça, no seu acórdão Van Uden, já referido⁵⁶, formulou um requisito suplementar relativo à existência de um elemento de conexão real entre o objeto das medidas provisórias requeridas e a competência territorial do Estado-Membro do tribunal no qual são pedidas⁵⁷, e que é exatamente objeto da última questão prejudicial formulada pelo órgão jurisdicional de reenvio.

51. Até hoje, o Tribunal de Justiça não teve a oportunidade de precisar diretamente as implicações destes dois requisitos no que respeita aos direitos de propriedade intelectual.

52. Dado que o pedido de incidente processual em causa no processo principal deu entrada depois de ter sido tentada a ação principal, podendo o requisito relativo à limitação do âmbito de aplicação *ratione temporis* da medida adotada considerar-se tendencialmente preenchido, dedicar-me-ei sobretudo à análise do requisito relativo à existência de um elemento real de conexão.

53. Este requisito, criticado⁵⁸, foi objeto de interpretações variadas⁵⁹. Para alguns, esta exigência constituía um limite ao efeito extraterritorial das medidas provisórias adotadas. Para outros, este requisito implicava que a medida adotada produzisse os seus efeitos, ao menos parcialmente, no Estado-Membro do órgão jurisdicional em que foi tentada a ação. O requisito nunca operaria, portanto, como uma limitação do âmbito de aplicação *ratione loci* da medida adotada, a qual, pelo contrário, poderia produzir os seus efeitos em Estados-Membros que não o do órgão jurisdicional em que a ação foi tentada e, logo, ter um alcance extraterritorial⁶⁰. Trata-se, afinal, de um requisito de localização territorial mínimo da medida provisória requerida. A existência deste nexos real de conexão deve, portanto, ser analisada tomando em consideração, principalmente, as vias de execução do Estado-Membro do tribunal onde foi tentada a ação⁶¹.

54. Parece, com efeito, ser de admitir que o órgão jurisdicional de um Estado-Membro, que por hipótese não é competente para conhecer do mérito da causa, só possa declarar-se competente para decretar uma medida provisória com fundamento no artigo 31.º do Regulamento n.º 44/2001, desde que esta produza efeitos no território do referido Estado-Membro e aí possa ser executada. Incumbirá a este mesmo órgão jurisdicional, melhor colocado para o fazer, determinar a existência deste nexos real de conexão.

56 — N.º 40.

57 — É necessário esclarecer que, embora o Tribunal de Justiça não se tenha referido, formal e explicitamente, a este requisito nos seus acórdãos posteriores, fez-lhe ainda assim referência no seu acórdão Mietz, já referido (n.º 42).

58 — Designadamente pela Comissão, fazendo eco da doutrina, no seu Relatório sobre a aplicação do Regulamento n.º 44/2001 (acima referido), bem como no seu Livro Verde sobre a revisão do Regulamento n.º 44/2001 (acima referido). Na sua resolução de 7 de setembro de 2010 (acima referida) o Parlamento Europeu «defende que seja introduzido um considerando, a fim de superar as dificuldades levantadas [por este] requisito». Para um panorama, v. Dickinson, A., «Provisional Measures in the 'Brussels I' Review: Disturbing the Status Quo?» *Journal of Private International Law*, 2010, vol. 6, n.º 3, p. 519.

59 — V., nomeadamente, Pertegás Sender, M., *Cross-Border Enforcement of Patent Rights*, *op. cit.*, n.º 3.158; Janssens, M.-C., «International Disputes Involving Intellectual Property Rights: How to Take the Hurdles of Jurisdiction and Applicable Law», em Dirix, E., e Leleu, Y.-H., *The Belgian report at the XVIIIth Congress of Washington of the International Academy of Comparative Law*, Bruylant, 2011, n.º 46, pp. 611 e 640.

60 — O Tribunal de Justiça recordou-o, de resto, no seu acórdão de 15 de julho de 2010, Purrucker (C-256/09, Colet., p. I-7349, n.º 85), remetendo, a este respeito, para o Relatório explicativo da Convenção preparada com base no artigo K.3 do Tratado da União Europeia, relativa à competência, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria matrimonial, relatório esse elaborado pela Prof.ª Dr.ª Alegría Borrás (JO 1998, C 221, p. 27, n.º 59). V. igualmente acórdão Denilauler, já referido (n.º 17).

61 — A proposta de reformulação do Regulamento (CE) n.º 44/2001 (acima referido, n.º 3.1.5, vigésimo quinto considerando) prevê que a livre circulação das medidas provisórias que foram ordenadas por um tribunal com competência quanto ao mérito deve ser garantida, enquanto os efeitos das medidas provisórias ordenadas por outro tribunal que não seja o que tem competência quanto ao mérito devem limitar-se ao território do Estado-Membro onde foram ordenadas. V. também o artigo 99.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, relativo à marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1) e o artigo 103.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, relativo à marca comunitária (JO L 78, p. 1).

55. Por conseguinte, proponho ao Tribunal de Justiça que declare que o artigo 31.º do Regulamento n.º 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que um órgão jurisdicional nacional não pode decretar uma medida provisória que não produza nenhum efeito no seu território, o que incumbe a esse órgão jurisdicional determinar.

V — Conclusão

56. Em conclusão, proponho ao Tribunal de Justiça que responda às questões prejudiciais submetidas pelo Rechtbank 's-Gravenhage declarando,

«1) A título principal:

- a) O artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento 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, deve ser interpretado no sentido de que se aplica no âmbito de um litígio por contrafação de patente europeia que ponha em causa várias sociedades estabelecidas em Estados-Membros diferentes, quando as ações visem, separadamente, atos praticados no mesmo Estado-Membro e violem a mesma parte nacional de uma patente europeia regida pelo mesmo direito.
- b) O artigo 22.º, n.º 4, do Regulamento n.º 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que a regra de competência exclusiva nele prevista não se aplica se a validade da patente apenas for arguida no âmbito de um incidente processual e desde que a decisão a adotar no termo desse processo não produza nenhum efeito definitivo.

2) A título subsidiário,

O artigo 31.º do Regulamento n.º 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que um órgão jurisdicional nacional não pode decretar uma medida provisória que não produza nenhum efeito no seu território, o que lhe incumbe a esse órgão jurisdicional determinar.»