



## Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção)

12 de setembro de 2019\*

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Patentes — Diretiva 2004/48/CE — Artigo 9.º, n.º 7 — Comercialização de produtos em violação dos direitos conferidos por uma patente — Medidas provisórias — Nulidade posterior da patente — Consequências — Direito a uma indemnização adequada para reparar o prejuízo causado pelas medidas provisórias»

No processo C-688/17,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Fővárosi Törvényszék (Tribunal de Budapeste-Capital, Hungria), por Decisão de 9 de novembro de 2017, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 8 de dezembro de 2017, no processo

**Bayer Pharma AG**

contra

**Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.,**

**Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.,**

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção),

composto por: A. Prechal, presidente de secção, F. Biltgen, J. Malenovský (relator), C. G. Fernlund e L. S. Rossi, juízes,

advogado-geral: G. Pitruzzella,

secretário: R. Šereš, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 9 de janeiro de 2019,

vistas as observações apresentadas:

- em representação da Bayer Pharma AG, por E. Szakács, K. J. Tálas e I. Molnár, ügyvédek,
- em representação da Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., por A. Szecskay e G. Bacher, ügyvédek,
- em representação da Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft., por K. Szamosi, P. Lukácsi e Á. György, ügyvédek,
- em representação da Comissão Europeia, por L. Havas, F. Wilman e S. L. Kaléda, na qualidade de agentes,

\* Língua do processo: húngaro.

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 11 de abril de 2019,  
profere o presente

### Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 9.º, n.º 7, da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO 2004, L 157, p. 45, e retificação no JO 2004, L 195, p. 16).
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Bayer Pharma AG (a seguir «Bayer») à Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (a seguir «Richter») e à Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft. (a seguir «Exeltis»), a respeito do prejuízo que estas duas últimas sociedades alegam ter sofrido em consequência de medidas de injunção adotadas contra elas a pedido da Bayer.

### Quadro jurídico

#### *Direito internacional*

- 3 O primeiro parágrafo do preâmbulo do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (a seguir «Acordo TRIPS»), 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, e aprovado pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia, dos acordos resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round (1986/1994) (JO 1994, L 336, p. 1), tem a seguinte redação:  
  
«Desejosos de reduzir as distorções e os entraves ao comércio internacional e tendo em conta a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e de garantir que as medidas e processos destinados a assegurar a aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual não constituam eles próprios obstáculos ao comércio legítimo.»
- 4 O artigo 1.º do Acordo TRIPS, com a epígrafe «Natureza e âmbito das obrigações», dispõe, no seu n.º 1:  
  
«Os membros implementarão as disposições do presente acordo. Os membros podem, embora a tal não sejam obrigados, prever na sua legislação uma proteção mais vasta do que a prescrita no presente Acordo, desde que essa proteção não seja contrária às disposições do presente Acordo. Os membros determinarão livremente o método adequado para a execução das disposições no presente Acordo, no quadro dos respetivos sistemas e práticas jurídicas.»
- 5 O artigo 50.º do Acordo TRIPS, sob a epígrafe «Medidas provisórias», dispõe, no seu n.º 7:  
  
«No caso de as medidas provisórias serem revogadas ou caducarem devido a qualquer ato ou omissão do requerente, ou no caso de se verificar ulteriormente que não existiu qualquer infração ou ameaça de infração de um direito de propriedade intelectual, as autoridades judiciais serão habilitadas a ordenar ao requerente, a pedido do requerido, que conceda a este último uma compensação adequada pelos prejuízos causados por essas medidas.»

### *Direito da União*

6 Os considerandos 4, 5, 7, 8, 10 e 22 da Diretiva 2004/48 enunciam:

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

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

[...]

(7) Conclui-se das consultas efetuadas pela Comissão relativamente a esta questão que, apesar das disposições do Acordo TRIPS, ainda existem, nos Estados-Membros, disparidades importantes em relação aos meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual. Assim, as regras de aplicação das medidas provisórias que são utilizadas, designadamente, para preservar os elementos de prova, o cálculo das indemnizações por perdas e danos, ou ainda as normas de aplicação das ações inibitórias da violação de direitos de propriedade intelectual variam significativamente de um Estado-Membro para outro. [...]

(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 proteção equivalente em todo o território da Comunidade. [...]

[...]

(10) O objetivo da presente diretiva é aproximar [as legislações dos Estados-Membros] a fim de assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual equivalente e homogéneo no mercado interno.

[...]

(22) É igualmente indispensável prever medidas provisórias que permitam a cessação imediata da violação sem aguardar uma decisão relativa ao mérito, respeitando os direitos da defesa, velando pela proporcionalidade das medidas provisórias em função das especificidades de cada caso em apreço e acautelando as garantias necessárias para cobrir os danos e perdas causados ao requerido por uma pretensão injustificada. Estas medidas justificam-se, designadamente, sempre que esteja devidamente estabelecido que qualquer atraso pode implicar um prejuízo irreparável ao titular do direito.»

7 Nos termos do artigo 1.º desta diretiva:

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

8 O artigo 2.º da referida diretiva, com a epígrafe «Âmbito de aplicação», dispõe, no seu n.º 3:

«A presente diretiva não prejudica:

[...]

b) As obrigações decorrentes das convenções internacionais, designadamente do [Acordo TRIPS], incluindo as que se relacionem com os processos e as sanções penais;

[...]»

9 O capítulo II da Diretiva 2004/48, intitulado «Medidas, procedimentos e recursos», inclui os artigos 3.º a 15.º desta diretiva. Nos termos deste artigo 3.º, com a epígrafe «Obrigação geral»:

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

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

10 O artigo 9.º da Diretiva 2004/48, com a epígrafe «Medidas provisórias e cautelares», dispõe:

«1. Os Estados-Membros devem garantir que as autoridades judiciais competentes possam, a pedido do requerente:

a) Decretar contra o infrator presumível uma medida inibitória de qualquer violação iminente de direitos de propriedade intelectual ou de proibição, a título provisório e eventualmente sujeita a quaisquer sanções pecuniárias compulsivas previstas na legislação nacional, da continuação da alegada violação dos referidos direitos, ou fazer depender essa continuação da constituição de garantias destinadas a assegurar a indemnização do titular; [...]

b) Ordenar a apreensão ou a entrega dos bens que se suspeite violarem direitos de propriedade intelectual, a fim de impedir a sua entrada ou circulação nos circuitos comerciais.

2. Em caso de infrações à escala comercial, os Estados-Membros devem assegurar que, se a parte lesada provar a existência de circunstâncias suscetíveis de comprometer a cobrança de indemnizações por perdas e danos, as autoridades judiciais competentes possam ordenar a apreensão preventiva dos bens móveis e imóveis do alegado infrator, incluindo o congelamento das suas contas bancárias e outros bens. [...]

[...]

7. Quando as medidas provisórias tenham sido revogadas ou deixem de produzir efeitos por força de qualquer ato ou omissão do requerente, bem como nos casos em que se venha a verificar posteriormente não ter havido violação ou ameaça de violação de um direito de propriedade intelectual, as autoridades judiciais deverão ter competência para ordenar ao requerente, a pedido do requerido, que pague a este último uma indemnização adequada para reparar qualquer dano causado por essas medidas.»

### ***Direito húngaro***

11 Por força do artigo 18.º, n.ºs 1 e 2, da találmányok szabaddalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (Lei n.º XXXIII, de 1995, sobre a proteção de patentes), a proteção conferida por uma patente tem início com a publicação do pedido e os seus efeitos retroagem ao dia do pedido. Esta proteção é provisória e só se torna definitiva se o requerente obtiver uma patente para a sua invenção.

- 12 O artigo 156.º, n.º 1, da polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Lei n.º III, de 1952, que aprova o Código de Processo Civil) prevê:

«A pedido de uma parte, o juiz pode decretar uma medida provisória por meio da qual seja procedente um pedido reconvenicional ou um pedido de medidas provisórias, se tal medida for necessária para evitar um prejuízo iminente ou para manter o *statu quo* do litígio, assim como para conservar um direito superior do requerente, e o prejuízo resultante da medida não seja superior ao benefício obtido com a mesma. [...] A plausibilidade dos factos na origem do pedido deve ser demonstrada.»

- 13 Nos termos do artigo 339.º, n.º 1, da polgári perrendtartásról szóló 1959. évi III. törvény (Lei n.º IV, de 1959, que aprova o Código Civil, a seguir «Código Civil»):

«Qualquer pessoa que ilicitamente cause um prejuízo a outrem é obrigada a reparar esse prejuízo. Está dispensado desta obrigação quem demonstrar que atuou como seria geralmente de esperar em tal situação.»

- 14 O artigo 340.º, n.º 1, do Código Civil dispõe:

«A vítima deve atuar da forma que seria geralmente de esperar em tal situação, de modo a evitar ou reduzir o dano. Não há lugar a indemnização pelo prejuízo que seja consequência do incumprimento desta obrigação por parte da vítima.»

### **Litígio no processo principal e questões prejudiciais**

- 15 Em 8 de agosto de 2000, a Bayer apresentou ao Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, Hungria) (a seguir «Instituto») um pedido de patente relativa a um produto farmacêutico contendo um princípio ativo contraceptivo. O Instituto publicou este pedido em 28 de outubro de 2002.
- 16 A Richter, em novembro de 2009 e agosto de 2010, e a Exeltis, em outubro de 2010, começaram a comercializar produtos farmacêuticos contraceptivos na Hungria (a seguir «produtos em causa»).
- 17 Em 4 de outubro de 2010, o Instituto concedeu uma patente à Bayer.
- 18 Em 8 de novembro de 2010, a Richter apresentou no Instituto um pedido de declaração negativa de contrafação destinado a comprovar que os produtos em causa não violavam a patente da Bayer.
- 19 Em 9 de novembro de 2010, a Bayer pediu ao órgão jurisdicional de reenvio, o Fővárosi Törvényszék (Tribunal de Budapeste-Capital, Hungria), a adoção de medidas provisórias destinadas a proibir a Richter e a Exeltis de comercializarem os produtos em causa. Estes pedidos foram indeferidos, por não ter sido demonstrada a plausibilidade da existência de contrafação.
- 20 Em 8 de dezembro de 2010, a Richter e a Exeltis apresentaram no Instituto um pedido de declaração de nulidade da patente da Bayer.
- 21 Em 25 de maio de 2011, a Bayer apresentou novos pedidos de medidas provisórias no órgão jurisdicional de reenvio que, por Despachos executórios de 11 de julho de 2011, que entraram em vigor em 8 de agosto de 2011, proibiu a Richter e a Exeltis de comercializarem os produtos em causa, ao mesmo tempo que lhes impôs a obrigação de constituir garantias.
- 22 Em 11 de agosto de 2011, a Bayer intentou, no órgão jurisdicional de reenvio, ações de contrafação contra a Richter e a Exeltis. A instância nesses processos foi suspensa até que fosse tomada uma decisão definitiva no âmbito do processo de declaração de nulidade da patente da Bayer.

- 23 Chamado a decidir de recursos interpostos pela Richter e pela Exeltis contra os Despachos de 11 de julho de 2011, o Fővárosi Ítéltábla (Tribunal de Recurso Regional de Budapeste-Capital, Hungria), em 29 de setembro e 4 de outubro de 2011, respetivamente, anulou esses despachos por vícios processuais e remeteu o processo ao órgão jurisdicional de reenvio.
- 24 Por Despachos de 23 de janeiro de 2012 e de 30 de janeiro de 2012, este último indeferiu os pedidos de medidas provisórias da Bayer. Embora considerando que a Richter e a Exeltis tinham entrado no mercado incorrendo em contrafação da patente, o referido órgão jurisdicional entendeu que, tendo em conta, em especial, o estado avançado do processo de declaração de nulidade e a revogação de uma patente europeia equivalente, a adoção de tais medidas já não poderia ser considerada proporcionada. Por Decisão de 3 de maio de 2012, o Fővárosi Ítéltábla (Tribunal de Recurso Regional de Budapeste-Capital) confirmou estes dois despachos.
- 25 Por Decisão de 14 de junho de 2012, o Instituto acolheu parcialmente o pedido de declaração de nulidade da patente da Bayer apresentado pela Richter e pela Exeltis. Na sequência de um novo pedido apresentado por estas últimas, o Instituto revogou a sua Decisão de 14 de junho de 2012 e, por Decisão de 13 de setembro de 2012, declarou a nulidade dessa patente na sua totalidade.
- 26 Por Despacho de 9 de setembro de 2014, o órgão jurisdicional de reenvio anulou a Decisão do Instituto de 13 de setembro de 2012. Além disso, alterou a Decisão deste último de 14 de junho de 2012 e declarou a nulidade da patente da Bayer na sua integralidade.
- 27 Por Despacho de 20 de setembro de 2016, o Fővárosi Ítéltábla (Tribunal de Recurso Regional de Budapeste-Capital) confirmou esse despacho.
- 28 Em 3 de março de 2017, o órgão jurisdicional de reenvio pôs termo ao processo de contrafação que opunha a Bayer à Exeltis na sequência da desistência da Bayer.
- 29 Por Decisão de 30 de junho de 2017, julgou definitivamente improcedente a ação de contrafação intentada pela Bayer contra a Richter, com fundamento na declaração de nulidade definitiva da patente da Bayer.
- 30 A Richter, através de um pedido reconvenicional apresentado em 22 de fevereiro de 2012, e a Exeltis, por petição entrada em 6 de julho de 2017, pediram a condenação da Bayer na indemnização do prejuízo que consideram ter sofrido em consequência das medidas provisórias evocadas no n.º 21 do presente acórdão.
- 31 Perante o órgão jurisdicional de reenvio, a Bayer pede que os referidos pedidos sejam julgados improcedentes, alegando que a Richter e a Exeltis causaram, elas próprias, o prejuízo que alegam ter sofrido, ao terem, de forma intencional e ilegal, introduzido os produtos em causa no mercado. Por conseguinte, em conformidade com o artigo 340.º, n.º 1, do Código Civil, não têm fundamento para pedir a indemnização desse prejuízo.
- 32 Neste contexto, o órgão jurisdicional de reenvio considera, em substância, que, na falta, no direito húngaro, de uma disposição que regule especificamente as situações previstas no artigo 9.º, n.º 7, da Diretiva 2004/48, as regras gerais do Código Civil relativas à responsabilidade e à reparação devem ser interpretadas à luz desta disposição. No entanto, interroga-se, em primeiro lugar, sobre o alcance da regra contida no artigo 9.º, n.º 7, desta diretiva e questiona-se, em especial, sobre se esta disposição se limita a garantir ao requerido um direito a indemnização ou se também define o respetivo conteúdo. Em segundo lugar, interroga-se sobre se o artigo 9.º, n.º 7, da Diretiva 2004/48 se opõe a que, em aplicação de uma disposição de direito civil de um Estado-Membro, o tribunal nacional examine qual o foi o papel do requerido na produção do dano.



33 Nestas condições, o Fővárosi Törvényszék (Tribunal de Budapeste-Capital) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

- «1) Deve a expressão “indenização adequada”, constante do n.º 7 do artigo 9.º da Diretiva [2004/48], ser interpretada no sentido de que os Estados-Membros devem estabelecer as normas jurídicas substantivas relativas à responsabilidade das partes, bem como os termos da indemnização, segundo os quais os tribunais dos Estados-Membros podem condenar o demandante a indemnizar o demandado pelos prejuízos causados por providências cautelares que posteriormente ficaram sem objeto e/ou foram revogadas, por ação ou omissão do demandante, ou ainda nos casos em que o tribunal declare que não houve infração ou ameaça de infração de um direito de propriedade intelectual?
- 2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão [...], o artigo 9.º, n.º 7, da [...] [Diretiva 2004/48] opõe-se à regulamentação de um Estado-Membro que dispõe que se devem aplicar à indemnização prevista naquela disposição as normas gerais do Estado-Membro relativas à responsabilidade civil e à indemnização, nos termos das quais o tribunal não pode obrigar o demandante a reparar os prejuízos causados por uma providência cautelar que posteriormente ficou sem fundamento por nulidade da patente, e que se produziram por o demandado não ter atuado como seria geralmente de esperar em tal situação, ou por cuja produção é responsável, pelas mesmas razões, desde que o demandante, ao requerer a providência cautelar, também tivesse atuado como seria geralmente de esperar em tal situação?»

### Quanto às questões prejudiciais

- 34 Com as suas questões, que importa examinar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 9.º, n.º 7, da Diretiva 2004/48, nomeadamente o conceito de «indenização adequada» a que se refere esta disposição, deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma regulamentação nacional que prevê que não há que indemnizar uma pessoa pelo prejuízo que esta sofreu em consequência do facto de não ter atuado como seria geralmente de esperar de qualquer pessoa com vista a evitar ou reduzir o seu prejuízo e que, em circunstâncias como as do processo principal, leva o juiz a não condenar o requerente de medidas provisórias a reparar o dano causado por essas medidas, mesmo que a patente com base na qual estas tinham sido solicitadas e concedidas tenha sido posteriormente declarada nula.
- 35 Para responder a estas interrogações, importa, em primeiro lugar, determinar se cabe aos Estados-Membros definir o conteúdo, o alcance e as modalidades do conceito de «indenização adequada», a que o artigo 9.º, n.º 7, da Diretiva 2004/48 faz referência, hipótese que é privilegiada pelo órgão jurisdicional de reenvio.
- 36 A este respeito, importa salientar, antes de mais, que o artigo 9.º, n.º 7, da Diretiva 2004/48 enuncia que as autoridades judiciais deverão ter competência para ordenar ao requerente, a pedido do requerido, que pague a este último uma indemnização adequada para reparar qualquer dano causado por essas medidas provisórias, quando essas medidas tenham sido revogadas ou deixem de produzir efeitos por força de qualquer ato ou omissão do requerente, bem como nos casos em que se venha a verificar posteriormente não ter havido violação ou ameaça de violação de um direito de propriedade intelectual.
- 37 Embora a redação da referida disposição não o refira expressamente, decorre claramente da economia geral do artigo 9.º, n.º 7, da Diretiva 2004/48 que este se dirige aos Estados-Membros e lhes impõe que prevejam no seu direito nacional o conjunto das medidas previstas no referido artigo 9.º, incluindo as previstas no n.º 7 deste artigo, como, de resto, também confirma o considerando 22 da mesma diretiva.

- 38 O artigo 9.º, n.º 7, da Diretiva 2004/48 deve, assim, ser interpretado no sentido de que impõe que os Estados-Membros, na sua legislação, habilitem os órgãos jurisdicionais competentes a ordenar ao requerente, a pedido do requerido, que repare o prejuízo causado pelas medidas provisórias previstas no referido artigo.
- 39 Resulta igualmente da redação do artigo 9.º, n.º 7, da Diretiva 2004/48 que esse poder, em primeiro lugar, pode ser exercido quer quando as medidas provisórias tenham sido revogadas ou deixem de produzir efeitos por força de qualquer ato ou omissão do requerente, quer quando se venha a verificar posteriormente não ter havido violação ou ameaça de violação de um direito de propriedade intelectual. Em segundo lugar, o referido poder deve dizer respeito a «qualquer dano» causado pelas medidas em causa e, em terceiro lugar, a reparação deve ocorrer sob a forma de uma «indenização adequada».
- 40 No que se refere, mais especificamente, ao conceito de «indenização adequada», há que recordar que decorre das exigências tanto da aplicação uniforme do direito da União como do princípio da igualdade que os termos de uma disposição do direito da União que não comporte uma remissão expressa para o direito dos Estados-Membros para determinar o seu sentido e o seu alcance devem normalmente ser objeto, em toda a União Europeia, de uma interpretação autónoma e uniforme, tendo em conta o contexto da disposição e o objetivo prosseguido pela regulamentação em causa (Acórdão de 21 de outubro de 2010, Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, n.º 32 e jurisprudência referida).
- 41 Ora, dado que o artigo 9.º, n.º 7, da Diretiva 2004/48 não comporta nenhuma remissão para o direito nacional dos Estados-Membros no que respeita ao referido conceito de «indenização adequada», este deve ser objeto de tal interpretação autónoma e uniforme, não podendo ser da competência dos diferentes Estados-Membros.
- 42 Esta conclusão é corroborada pelo objetivo prosseguido pela Diretiva 2004/48. Com efeito, esta precisa, no seu considerando 10, que o seu objetivo é aproximar as legislações dos Estados-Membros a fim de assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual equivalente e homogêneo no mercado interno.
- 43 A este respeito, o considerando 7 da Diretiva 2004/48 salienta a existência de disparidades importantes entre os Estados-Membros, designadamente no que respeita às regras de aplicação das medidas provisórias. Além disso, o considerando 8 desta diretiva recorda que tais disparidades são prejudiciais ao bom funcionamento do mercado interno e não permitem assegurar que os direitos de propriedade intelectual beneficiem de um nível de proteção equivalente em todo o território da União.
- 44 Ora, uma interpretação segundo a qual os diferentes Estados-Membros seriam livres de precisar, eles próprios, o conteúdo, o alcance e as regras de aplicação do conceito de «indenização adequada» a que se refere o artigo 9.º, n.º 7, da Diretiva 2004/48 violaria esse objetivo de equivalência e de homogeneidade no nível elevado da proteção da propriedade intelectual conforme pretendido pelo legislador da União.
- 45 A conclusão que figura no n.º 41 do presente acórdão não é suscetível de violar as obrigações decorrentes do Acordo TRIPS que vincula tanto a União como os seus Estados-Membros e ao qual a Diretiva 2004/48 se refere por diversas vezes.
- 46 Com efeito, o Acordo TRIPS prevê, no seu artigo 1.º, n.º 1, designadamente, que «[o]s membros determinarão livremente o método adequado para a execução das disposições no presente acordo, no quadro dos respetivos sistemas e práticas jurídicas». O alcance desta disposição geral estende-se igualmente ao artigo 50.º, n.º 7, deste acordo, cuja redação é, em substância, idêntica à do artigo 9.º, n.º 7, da Diretiva 2004/48 e que se refere também ao conceito de «indenização adequada».



- 47 Por outro lado, o referido acordo, que, nos termos do primeiro parágrafo do seu preâmbulo, visa promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de proteção intelectual, admite expressamente, no seu artigo 1.º, n.º 1, a possibilidade de os membros implementarem uma proteção mais vasta do que a prescrita neste mesmo acordo.
- 48 Ora, estas são precisamente as escolhas que o legislador da União fez ao adotar a Diretiva 2004/48, cujo objetivo principal, recordado no n.º 42 do presente acórdão, consiste em assegurar, no sistema jurídico próprio da União e dos seus Estados-Membros, um nível elevado de proteção da propriedade intelectual equivalente e homogéneo.
- 49 Tendo em conta as considerações precedentes, o conceito de «indenização adequada» deve ser considerado um conceito autónomo do direito da União que deve ser objeto de uma interpretação uniforme no território desta última.
- 50 A este respeito, como resulta do n.º 38 do presente acórdão, o artigo 9.º, n.º 7, da Diretiva 2004/48 impõe que os Estados-Membros confirmem competência aos seus órgãos jurisdicionais nacionais para conceder ao requerido, nas condições previstas nesta disposição, uma indenização adequada.
- 51 Consequentemente, cabe a esses órgãos jurisdicionais nacionais apreciar, no exercício do poder assim delimitado de que estão investidos, as circunstâncias específicas do processo submetido à sua apreciação para decidir se há que condenar o requerente a pagar ao requerido uma indenização que deve ser «adequada», isto é, justificada à luz das referidas circunstâncias.
- 52 Em especial, embora o exercício do seu poder de conceder tal indenização esteja estritamente sujeito às condições prévias nos termos das quais as medidas provisórias devem ter sido revogadas ou deixado de produzir efeitos por força de qualquer ato ou omissão do requerente, ou se deva vir a verificar posteriormente não ter havido violação ou ameaça de violação de um direito de propriedade intelectual, o facto de essas condições estarem preenchidas, num determinado processo, não implica que os órgãos jurisdicionais nacionais competentes fiquem automaticamente e em qualquer caso obrigados a condenar o requerente a reparar qualquer dano sofrido pelo requerido em razão das referidas medidas.
- 53 No processo principal, é ponto assente, em primeiro lugar, que a patente só foi concedida após a Richter ter começado a comercializar os produtos em causa e que, quando a demandante no processo principal pediu inicialmente a adoção de medidas provisórias e, na sequência do indeferimento desse pedido, solicitou novamente, em 25 de maio de 2011, a adoção de tais medidas em reação à referida comercialização, era titular dessa patente.
- 54 Em segundo lugar, é igualmente pacífico que, nessa mesma data, as demandadas no processo principal já tinham, por seu turno, apresentado um pedido de declaração de nulidade da referida patente no Instituto.
- 55 Em terceiro lugar, importa recordar que, depois de terem sido concedidas, em 11 de julho de 2011 pelo órgão jurisdicional de reenvio, essas medidas provisórias foram anuladas, respetivamente, em 29 de setembro e 4 de outubro de 2011, pelo tribunal de recurso e que o órgão jurisdicional de reenvio, embora tenha considerado que as demandadas no processo principal tinham entrado no mercado em violação da patente da Bayer, não renovou as referidas medidas provisórias, na sequência da remessa desses processos perante si, tendo em conta o estado avançado do processo de declaração de nulidade dessa patente e a revogação de uma patente europeia equivalente.
- 56 Em quarto e último lugar, a patente da Bayer foi declarada nula, primeiro, por Decisão do Instituto de 13 de setembro de 2012 e, num segundo momento, por Despacho do órgão jurisdicional de reenvio proferido em 9 de setembro de 2014.

- 57 Ora, resulta da decisão de reenvio e das questões submetidas pelo Tribunal de Justiça que, nestas circunstâncias, a legislação nacional em causa no processo principal não permite ao juiz ordenar ao requerente que repare o prejuízo causado ao requerido pelas referidas medidas provisórias revogadas.
- 58 É neste contexto preciso que importa responder, em segundo lugar, à questão de saber se o artigo 9.º, n.º 7, da Diretiva 2004/48, nomeadamente o conceito de «indemnização adequada» previsto nesta disposição, se opõe à aplicação, nessas circunstâncias, de uma legislação nacional que exclui, em substância, que o requerido possa obter a reparação do prejuízo por ele sofrido pelo facto de não ter atuado em conformidade com o que se pode geralmente esperar de qualquer pessoa na situação em causa a fim de evitar ou reduzir o referido prejuízo, desde que o requerente, ao solicitar as medidas provisórias, tenha ele próprio atuado em conformidade com o que se pode geralmente esperar de qualquer pessoa na situação em causa.
- 59 Na falta de indicação expressa a este respeito na redação do artigo 9.º, n.º 7, da Diretiva 2004/48, há que, em conformidade com jurisprudência constante, interpretar este artigo à luz do contexto e da finalidade da regulamentação em que se insere (v., neste sentido, Acórdão de 6 de junho de 2018, Koppers Denmark, C-49/17, EU:C:2018:395, n.º 22).
- 60 Quanto ao referido contexto, importa, em primeiro lugar, salientar que decorre do considerando 22 *in fine* da Diretiva 2004/48 que a indemnização adequada prevista no artigo 9.º, n.º 7, desta diretiva constitui uma garantia que o legislador da União considerou necessária para cobrir os danos e perdas causados ao requerido por uma «pretensão injustificada» de medidas provisórias.
- 61 Nos termos do considerando 22 da Diretiva 2004/48, as medidas provisórias previstas no seu artigo 9.º justificam-se, designadamente, sempre que esteja devidamente estabelecido que qualquer atraso pode implicar um prejuízo irreparável ao titular do direito de propriedade intelectual.
- 62 Daqui resulta que a declaração do carácter injustificado de um pedido de medidas provisórias pressupõe, antes de mais, a inexistência de risco de que seja causado um prejuízo irreparável ao titular de um direito de propriedade intelectual em caso de atraso na adoção das medidas por ele solicitadas.
- 63 A este respeito, quando os requeridos comercializam os seus produtos não obstante ter sido apresentado um pedido de patente ou existir uma patente suscetível de obstar a essa comercialização, o que incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar, tal comportamento pode, à primeira vista, ser considerado um indício objetivo da existência de um risco, para o titular dessa patente, de um prejuízo irreparável em caso de atraso na adoção das medidas por ele solicitadas. Por conseguinte, o pedido de medidas provisórias apresentado por este último em reação a esse comportamento não pode, *a priori*, ser qualificado de «pretensão injustificada», na aceção do artigo 9.º, n.º 7, da Diretiva 2004/48, lido à luz do seu considerando 22.
- 64 Quanto à circunstância de as medidas provisórias em causa no processo principal terem sido revogadas, embora possa, como foi precisado no n.º 52 do presente acórdão, constituir uma das condições necessárias para o próprio exercício do poder previsto no artigo 9.º, n.º 7, da Diretiva 2004/48, não pode, em contrapartida, ser considerada, em si mesma, um elemento determinante de prova do carácter injustificado do pedido na origem das medidas provisórias revogadas.
- 65 Uma conclusão diferente poderia ter por efeito, em circunstâncias como as do processo principal, dissuadir o titular da patente em causa de recorrer às medidas previstas no artigo 9.º da Diretiva 2004/48 e iria, assim, contra o objetivo desta diretiva, que consiste em assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual.
- 66 Em segundo lugar, no que respeita ao comportamento do requerente, o artigo 9.º, n.º 7, da Diretiva 2004/48 deve ser lido à luz do seu artigo 3.º, que enuncia uma «obrigação geral» que rege todo o capítulo II desta diretiva, do qual o artigo 9.º também faz parte.

- 67 Segundo o artigo 3.º, n.º 2, da Diretiva 2004/48, as medidas, procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade visados por esta diretiva devem ser aplicados de forma a evitar que se criem obstáculos ao comércio lícito e a prever salvaguardas contra os abusos.
- 68 Assim, esta disposição impõe que os Estados-Membros e, em última instância, os órgãos jurisdicionais nacionais ofereçam garantias para que, nomeadamente, as medidas e os procedimentos previstos no artigo 9.º da Diretiva 2004/48 não sejam utilizados de forma abusiva.
- 69 Para o efeito, os órgãos jurisdicionais nacionais competentes devem verificar se, num determinado processo, o requerente não fez uma utilização abusiva dessas medidas e procedimentos.
- 70 Consequentemente, incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se o requerente não fez uma utilização abusiva da medida prevista no artigo 9.º, n.º 7, da Diretiva 2004/48. Para o efeito, cabe-lhe tomar devidamente em conta todas as circunstâncias objetivas do processo, incluindo o comportamento das partes.
- 71 Tendo em conta as considerações precedentes, há que responder às questões submetidas que o artigo 9.º, n.º 7, da Diretiva 2004/48, nomeadamente o conceito de «indenização adequada» a que se refere esta disposição, deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a uma regulamentação nacional que prevê que não há que indemnizar uma pessoa pelo prejuízo que esta sofreu em consequência do facto de não ter atuado como seria geralmente de esperar de qualquer pessoa, com vista a evitar ou reduzir o seu prejuízo, e que, em circunstâncias como as do processo principal, leva o juiz a não condenar o requerente de medidas provisórias a reparar o dano causado por essas medidas, mesmo que a patente com base na qual estas tinham sido solicitadas e concedidas tenha sido posteriormente declarada nula, na medida em que esta regulamentação permita ao juiz tomar devidamente em conta todas as circunstâncias objetivas do processo, incluindo o comportamento das partes, para, designadamente, verificar que o requerente não fez uma utilização abusiva das referidas medidas.

### Quanto às despesas

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

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

**O artigo 9.º, n.º 7, da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, nomeadamente o conceito de «indenização adequada» a que se refere esta disposição, deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a uma regulamentação nacional que prevê que não há que indemnizar uma pessoa pelo prejuízo que esta sofreu em consequência do facto de não ter atuado como seria geralmente de esperar de qualquer pessoa, com vista a evitar ou reduzir o seu prejuízo, e que, em circunstâncias como as do processo principal, leva o juiz a não condenar o requerente de medidas provisórias a reparar o dano causado por essas medidas, mesmo que a patente com base na qual estas tinham sido solicitadas e concedidas tenha sido posteriormente declarada nula, na medida em que esta regulamentação permita ao juiz tomar devidamente em conta todas as circunstâncias objetivas do processo, incluindo o comportamento das partes, para, designadamente, verificar que o requerente não fez uma utilização abusiva das referidas medidas.**

Assinaturas