



Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
apresentadas em 18 de setembro de 2019¹

Processo C-176/18

**Club de Variedades Vegetales Protegidas
contra
Adolfo Juan Martínez Sanchís**

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Tribunal Supremo (Supremo Tribunal, Espanha)]

«Reenvio prejudicial — Proteção comunitária das variedades vegetais — Regulamento (CE) n.º 2100/94 — Artigo 13.º, n.ºs 2 e 3 — Efeitos da proteção — Sistema de proteção em cascata — Plantação de constituintes varietais e colheita dos seus frutos — Distinção entre atos praticados sobre os constituintes varietais e atos praticados sobre o material de colheita — Conceito de “utilização indevida de constituintes varietais” — Artigo 95.º — Proteção provisória»

I. Introdução

1. Com o seu pedido de decisão prejudicial, o Tribunal Supremo (Supremo Tribunal, Espanha) questiona o Tribunal de Justiça sobre a interpretação do artigo 13.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento (CE) n.º 2100/94, relativo ao regime comunitário de proteção das variedades vegetais².
2. Este pedido insere-se no âmbito de um litígio entre o Club de Variedades Vegetales Protegidas (a seguir «CVVP»), entidade mandatada para fazer valer os direitos do titular da proteção comunitária de uma variedade de tangerineiras, e o proprietário de uma exploração agrícola. O CVVP acusa-o de ter plantado árvores dessa variedade protegida e de ter colhido e comercializado os frutos, sem ter obtido a autorização do titular nem lhe ter pago uma remuneração equitativa.
3. O órgão jurisdicional de reenvio pretende saber, no essencial, se, quando as plantas de uma variedade protegida foram adquiridas por um agricultor a um viveiro no período compreendido entre a publicação do pedido e a concessão da proteção, a plantação das mesmas, assim como a colheita e a venda posteriores dos seus frutos exigem, por um lado, o pagamento de uma remuneração equitativa ao obtentor, na medida em que estes atos tenham ocorrido durante esse período, e, por outro, a autorização deste último na medida em que os referidos atos se tenham mantido após a concessão da proteção.

¹ Língua original: francês.

² Regulamento do Conselho de 27 de julho de 1994 (JO 1994, L 227, p. 1).

II. Quadro jurídico

A. Regulamento n.º 2100/94

4. O artigo 5.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 2100/94 dispõe que:

«2. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por “variedade” um conjunto vegetal pertencente a um mesmo táxon botânico da ordem mais baixa conhecida, conjunto esse que, independentemente de se encontrarem totalmente preenchidas as condições para a concessão do direito de proteção comunitária das variedades vegetais, pode ser:

- definido pela expressão das características resultantes de um determinado genótipo ou combinação de genótipos,
- distinguido de qualquer outro conjunto vegetal pela expressão de pelo menos uma das referidas características

e

- considerado como uma entidade, tendo em conta a sua aptidão para ser reproduzido tal e qual.

3. Um conjunto vegetal é constituído por plantas inteiras ou partes de plantas desde que essas partes sejam capazes de produzir plantas inteiras, ambas a seguir designadas por “constituintes varietais”.»

5. Em conformidade com o artigo 13.º, n.ºs 1 a 3, deste regulamento:

«1. Um direito comunitário de proteção de uma variedade vegetal tem por efeito habilitar o seu titular ou titulares, a seguir designados por “titular”, a praticar os atos previsto no n.º 2.

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 14.º e 15.º, carecem da autorização do titular os seguintes atos relativos aos constituintes varietais, ou ao material de colheita da variedade protegida, ambos a seguir conjuntamente designados por “material”:

- a) Produção ou reprodução (multiplicação);
- b) Acondicionamento para efeitos de multiplicação;
- c) Colocação à venda;
- d) Venda ou outro tipo de comercialização;
- e) Exportação a partir da Comunidade;
- f) Importação na Comunidade;
- g) Armazenagem para qualquer dos fins referidos nas alíneas a) a f).

O titular pode sujeitar a sua autorização a determinadas condições e restrições.

3. O disposto no n.º 2 apenas é aplicável ao material de colheita se este tiver sido obtido por utilização indevida de constituintes varietais da variedade protegida e desde que o titular não tenha tido uma oportunidade razoável de exercer o seu direito em relação aos referidos constituintes varietais.»

6. O artigo 94.º do referido regulamento, sob a epígrafe «Violações», estabelece, no seu n.º 1, que:

«Todo aquele que:

- a) Praticar um dos atos previstos no n.º 2 do artigo 13.º sem para tal ter legitimidade, em relação a uma variedade para a qual tenha sido reconhecido um direito comunitário de proteção das variedades vegetais

[...]

pode ser alvo de uma ação judicial por parte do titular, no sentido de pôr termo à infração ou de pagar uma indemnização adequada, ou ambos.»

7. O artigo 95.º do mesmo regulamento, sob a epígrafe «Atos anteriores ao reconhecimento dos direitos comunitários de proteção de variedades vegetais», prevê que «[o] titular pode exigir uma indemnização adequada de qualquer pessoa que, no período compreendido entre a publicação do pedido de reconhecimento de um direito comunitário de uma variedade vegetal e a respetiva concessão, tenha praticado um ato cuja prática posterior seria ilícita».

B. Convenção UPVV

8. A União Europeia é parte na Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais³, cujo artigo 13.º, sob a epígrafe «Proteção provisória», tem a seguinte redação:

«Cada parte contratante toma medidas destinadas a salvaguardar os interesses do obtentor durante o período entre a apresentação ou a publicação do pedido de concessão de um direito de obtentor e a concessão desse direito. Essas medidas devem significar que o titular de um direito de obtentor terá pelo menos direito a uma remuneração equitativa da parte de qualquer pessoa que, durante o referido período, tenha praticado atos que, após a concessão do direito, requerem a autorização do obtentor segundo o artigo 14.º. Uma parte contratante pode prever que as referidas medidas sejam aplicáveis apenas às pessoas a quem o obtentor tenha comunicado a apresentação do pedido.»

9. Nos termos do artigo 14.º da Convenção UPVV:

«1) [*Atos praticados relativamente ao material de reprodução ou de multiplicação*] a) Sob reserva dos artigos 15.º e 16.º, os seguintes atos, praticados relativamente ao material de reprodução ou de multiplicação da variedade protegida, requerem a autorização do obtentor:

- i) a produção ou a reprodução,
- ii) o acondicionamento para fins de reprodução ou de multiplicação,
- iii) o oferecimento à venda,
- iv) a venda ou qualquer outra forma de comercialização,
- v) a exportação,

³ Assinada sob a égide da União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPVV) em 2 de dezembro de 1961 e revista em Genebra em 10 de novembro de 1972, em 23 de outubro de 1978, assim como em 19 de março de 1991 (a seguir «Convenção UPVV»). A União aderiu a esta convenção pela Decisão 2005/523/CE do Conselho, de 30 de maio de 2005, que aprova a adesão da Comunidade Europeia à [Convenção UPVV] (JO 2005, L 192, p. 63).

vi) a importação,

vii) a detenção para qualquer dos fins mencionados nas subalíneas i) a vi) *supra*.

b) O obtentor pode sujeitar a sua autorização a condições e a limites.

2) [*Atos praticados relativamente ao produto da colheita*] Sob reserva dos artigos 15.º e 16.º, requerem a autorização do obtentor os atos mencionados nas subalíneas i) a vii) da alínea a) do n.º 1 praticados relativamente ao produto da colheita, inclusive plantas inteiras e partes de plantas, obtido pela utilização não autorizada de material de reprodução ou de multiplicação da variedade protegida, a não ser que o obtentor tenha tido uma oportunidade razoável de exercer o seu direito em relação ao referido material de reprodução ou de multiplicação.»

III. Litígio no processo principal, questões prejudiciais e tramitação do processo no Tribunal de Justiça

10. Em 22 de agosto de 1995, a Nadorcott Protection S.A.R.L. apresentou um pedido de proteção de uma variedade de tangerineiras, denominada Nadorcott, no Instituto Comunitário das Variedades Vegetais (ICVV). O pedido foi publicado no boletim oficial do Instituto Comunitário das Variedades Vegetais de 22 de fevereiro de 1996.

11. O ICVV concedeu a proteção pedida por decisão de 4 de outubro de 2004, publicada no boletim oficial do Instituto Comunitário das Variedades Vegetais de 15 de dezembro de 2004.

12. A Federación de Cooperativas Agrícolas Valencianas (federação das cooperativas agrícolas de Valência, Espanha) impugnou esta decisão na secção de recurso do ICVV. Esse recurso produziu efeito suspensivo sobre a concessão da proteção até lhe ter sido negado provimento por decisão de 8 de novembro de 2005, publicada no boletim oficial do ICVV de 15 de fevereiro de 2006.

13. A decisão da secção de recurso do ICVV foi impugnada no Tribunal Geral da União Europeia. Este recurso não produziu efeitos suspensivos sobre a concessão da proteção e foi-lhe negado provimento⁴.

14. A Nadorcott Protection conferiu à Carpa Dorada, S.A. uma licença exclusiva sobre os direitos relativos à variedade vegetal Nadorcott. Esta encarregou o recorrente no processo principal, o CVVP, de intentar contra o recorrido Adolfo Juan Martínez Sanchís as ações fundamentadas na infração dos mencionados direitos.

15. A. Martínez Sanchís é titular de duas parcelas nas quais foram plantadas, respetivamente, 506 árvores da variedade vegetal Nadorcott na primavera de 2005 e 998 árvores desta variedade na primavera de 2006. Essas plantas tinham sido compradas num viveiro, num estabelecimento aberto ao público, no período compreendido entre a publicação do pedido de proteção dessa variedade e a concessão da proteção em 15 de fevereiro de 2006. Desde então, realizaram-se, no total, 100 reposições nessas parcelas.

16. O CVVP intentou uma ação contra A. Martínez Sanchís por violação dos direitos do titular da proteção comunitária da variedade vegetal Nadorcott e do seu licenciado por ter plantado, enxertado ou explorado comercialmente árvores da referida variedade. Mais precisamente, o CVVP intentou, por um lado, uma ação baseada na proteção provisória relativa às alegadas infrações anteriores à data de concessão da proteção da referida variedade, e, por outro, uma ação respeitante às infrações posteriores a essa data. Para além do reconhecimento da prática da infração, o CVVP requereu a

⁴ Acórdão de 31 de janeiro de 2008, Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana/ICVV — Nador Cott Protection (Nadorcott) (T-95/06, EU:T:2008:25).

cessação de todas as referidas infrações, incluindo a comercialização dos frutos das árvores da variedade protegida. Além disso, pediu uma indemnização pelos danos que alegadamente sofreu devido às infrações anteriores e às infrações posteriores a 15 de fevereiro de 2006, bem como a publicação da sentença a proferir.

17. O tribunal de primeira instância julgou a ação improcedente por entender que tinha prescrito nos termos do artigo 96.º do Regulamento n.º 2100/94⁵. Além disso, considerou, em substância, que os pressupostos previstos no artigo 13.º, n.º 3, do mesmo regulamento não estavam preenchidos, pelo que o titular da proteção não tinha o direito de se opor à prática de atos relativos ao material de colheita da variedade protegida. Assim, segundo o referido tribunal, o titular não demonstrou que a reprodução das tangerineiras em viveiro ocorreu sem a sua autorização nem que não tinha razoavelmente podido exercer os seus direitos no decurso da fase de reprodução de tais constituintes varietais.

18. Interposto recurso dessa sentença, a Audiência (tribunal provincial, Espanha), após ter concluído pela inexistência de prescrição, negou provimento ao recurso com o fundamento de que A Martínez Sanchís tinha comprado as plantas em causa num estabelecimento aberto ao público, antes da concessão da proteção da variedade vegetal, sob a aparência jurídica de uma aquisição legítima. Neste contexto, segundo este órgão jurisdicional, o recorrido estava protegido pelo artigo 85.º do Código de Comércio espanhol.

19. O CVVP interpôs um recurso de cassação para o Tribunal Supremo (Supremo Tribunal) do acórdão proferido em segunda instância. Este órgão jurisdicional, por decisão de 6 de março de 2018, entrada no Tribunal de Justiça em 7 de março de 2018, decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

- «1) Num caso em que um agricultor tenha adquirido mudas de uma variedade vegetal num viveiro (estabelecimento de um terceiro) e as tenha plantado antes de a concessão dessa variedade ter produzido efeitos, para que a atividade posterior realizada pelo agricultor, consistente em fazer as sucessivas colheitas das árvores, seja abrangida pelo *ius prohibendi* do artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 2100/94, é necessário que os requisitos estabelecidos no n.º 3 deste artigo estejam preenchidos, por se entender que se trata de material de colheita? Ou deve entender-se que esta atividade de colheita constitui um ato de produção ou reprodução da variedade, que dá lugar ao “material de colheita”, cuja proibição pelo titular da variedade vegetal não exige o preenchimento dos requisitos do n.º 3 [desse artigo]?
- 2) Uma interpretação segundo a qual o sistema de proteção em cascata abrange qualquer das condutas descritas [no n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento n.º 2100/94] que tenham por objeto o “material de colheita”, incluindo a própria colheita, ou apenas as posteriores à produção deste material colhido, como sejam o armazenamento e a sua comercialização está em conformidade com o artigo 13.º, n.º 3, [desse regulamento]?
- 3) Na aplicação do sistema de extensão da proteção em cascata ao “material de colheita” prevista no artigo 13.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 2100/94, para que o primeiro requisito seja preenchido é necessário que a aquisição das mudas se tenha realizado depois de o titular ter obtido a proteção comunitária da variedade vegetal, ou seria suficiente que, nessa data, gozasse apenas de proteção provisória, por essa aquisição se ter realizado no período compreendido entre a publicação do pedido e o início dos efeitos da concessão da variedade vegetal?»

⁵ Nos termos desta disposição «[o]s direitos referidos nos artigos 94.º e 95.º prescrevem no final de um período de três anos a contar do momento em que o direito comunitário de proteção da variedade vegetal tiver sido definitivamente reconhecido e o titular tiver conhecimento do ato e da identidade da parte responsável ou, caso deles não tenha conhecimento, no final de um período de 30 anos a contar da cessação do ato em causa.»

20. O CVVP, A. Martínez Sanchís, o Governo grego e a Comissão Europeia apresentaram observações escritas no Tribunal de Justiça. O CVVP, o Governo grego e a Comissão estiveram representados na audiência de alegações de 16 de maio de 2019. A. Martínez Sanchís respondeu por escrito, em 15 de maio de 2019, às questões colocadas pelo Tribunal de Justiça para efeitos da audiência.

IV. Análise

A. Quanto à primeira e segunda questões

21. As duas primeiras questões prejudiciais, que examinarei em conjunto, são relativas à delimitação dos respetivos âmbitos de aplicação dos n.ºs 2 e 3 do artigo 13.º do Regulamento n.º 2100/94.

22. Estas disposições definem os efeitos da proteção de uma variedade vegetal estabelecendo um sistema de «proteção em cascata», composto por um regime de «proteção primária» relativo aos constituintes varietais e um regime de «proteção secundária» respeitante ao produto da colheita⁶.

23. De acordo com este sistema, todos os atos referidos no artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94 exigem, por um lado, a autorização do titular da proteção quando têm por objeto os próprios *constituintes varietais*⁷. O conceito de «constituente varietal» designa, nos termos do artigo 5.º, n.º 3, desse regulamento, as «plantas inteiras» assim como as «partes de plantas desde que essas partes sejam capazes de produzir plantas inteiras».

24. Por outro lado, o artigo 13.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2100/94 dispõe que, quando os atos enumerados no n.º 2 deste artigo dizem respeito ao *material de colheita*, a autorização do titular apenas é exigida se estiverem preenchidos dois pressupostos. Em primeiro lugar, o produto da colheita deve ter sido obtido pela utilização indevida dos constituintes varietais⁸. Em segundo lugar, o titular não deve ter tido uma oportunidade razoável de exercer o seu direito em relação aos referidos constituintes varietais.

25. Os regimes de proteção primária e de proteção secundária descritos correspondem, respetivamente, aos sistemas de proteção do «material de reprodução e de multiplicação» e do «material de colheita» a que se refere o artigo 14.º, n.ºs 1 e 2, da Convenção UPVV, cuja redação o Regulamento n.º 2100/94 reproduz em grande medida. Conforme resulta dos trabalhos preparatórios deste regulamento e do texto do mesmo, o regime que estabelece baseia-se no regime instituído pela Convenção UPVV⁹. Os elementos de interpretação relativos a essa convenção são, assim, igualmente relevantes para a interpretação do referido regulamento.

6 V. Acórdão de 20 de outubro de 2011, Greenstar-Kanzi Europe (C-140/10, EU:C:2011:677, n.º 26). O artigo 13.º, n.º 4, do Regulamento n.º 2100/94 estabelece, além disso, um regime que pode ser qualificado de «proteção terciária» respeitante aos produtos obtidos diretamente a partir de material de reprodução ou de colheita da variedade protegida. Este regime não é aplicável no presente processo.

7 O conceito de «titular» de um direito comunitário de proteção de uma variedade vegetal, utilizado no artigo 13.º, n.ºs 1 a 4, do Regulamento n.º 2100/94, distingue-se do conceito de «titular», que é definido no artigo 11.º deste regulamento como a «pessoa que criou ou descobriu e desenvolveu a variedade ou o seu sucessível». A pessoa que descobriu e desenvolveu a variedade corresponde apenas à definição do «titular» antes da concessão da proteção, na sequência da qual se torna igualmente «titular» da proteção.

8 Conforme alegam o CVVP e a Comissão, o primeiro requisito previsto no artigo 13.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2100/94 pode ser entendido como uma expressão específica da regra geral da caducidade estabelecida no seu artigo 16.º. Nos termos desta disposição, «[o] direito comunitário de proteção das variedades vegetais não abrange os atos relativos a qualquer material da variedade protegida [...] que tenha sido cedido a terceiros pelo titular ou com o seu consentimento, em qualquer ponto da Comunidade, ou qualquer material derivado do referido material», a menos que esses atos não impliquem quer a posterior multiplicação (e não prevista na cedência) de constituintes varietais em questão, quer a exportação, para fins distintos do consumo final, destes constituintes varietais para um país terceiro onde não serão protegidos.

9 V. proposta de Regulamento (CEE) do Conselho relativo ao regime comunitário de proteção das variedades vegetais, de 30 de agosto de 1990, COM (90) 347 final, p. 2. V., igualmente, vigésimo nono considerando do Regulamento n.º 2100/94.

26. Recordado isto, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber, com as suas primeira e segunda questões, se os atos de *plantar* árvores de uma variedade protegida e de *colher os frutos* estão abrangidos pelo regime de proteção primária previsto no artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94¹⁰, pelo que exigem a autorização do titular da proteção independentemente do preenchimento dos pressupostos enunciados no n.º 3 desse artigo¹¹.

27. O que está em causa nestas questões para a decisão da causa principal consiste, além disso, em determinar se os atos de *comercialização dos frutos* colhidos estão abrangidos pelo regime de proteção secundária instituído pelo artigo 13.º, n.º 3, do referido regulamento, mesmo que a venda das plantas a A. Martínez Sanchís tenha ocorrido antes da concessão da proteção. Uma vez que esta última problemática está relacionada com a terceira questão prejudicial, abordá-la-ei na segunda parte da minha análise¹².

28. Segundo o CVVP, a plantação de constituintes varietais protegidos e a colheita dos seus frutos constituem atos de «produção» desses constituintes abrangidos pela proteção primária prevista no artigo 13.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 2100/94. Em contrapartida, A. Martínez Sanchís, o Governo grego e a Comissão consideram que nem a plantação nem a colheita dos frutos dos constituintes varietais protegidos são equiparáveis aos atos praticados sobre esses constituintes abrangidos pelo regime de proteção primária instituído pelo artigo 13.º, n.º 2, deste regulamento.

29. Partilho deste último ponto de vista.

30. A este propósito, a *redação* do artigo 13.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 2100/94, na parte relativa aos atos de produção ou de reprodução relativos aos constituintes varietais — por oposição ao material de colheita referido no n.º 3 deste artigo —, designa, segundo a utilização corrente destes termos, os atos através dos quais não são produzidos frutos mas novos constituintes varietais.

31. Nesta perspetiva, não pode ser aceite a argumentação do CVVP de que o conceito de «produção» abrange necessariamente os atos de plantação e de colheita dos frutos sob pena de privar esse conceito de um conteúdo próprio e distinto do conteúdo do conceito de «reprodução» utilizado na mesma disposição. Em meu entender, a utilização conjunta destes dois termos visa simplesmente evidenciar que os atos referidos no artigo 13.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 2100/94 abrangem tanto a propagação de constituintes vegetais por via vegetativa (nomeadamente, por enxertia¹³) como a sua multiplicação pela geração de novo material genético¹⁴.

10 O conceito de «plantação» é utilizado, neste contexto, para designar a plantação de um constituinte varietal, assim como todos os atos de conservação deste constituinte destinados a maximizar a produção de flores ou de frutos.

11 Desde que, evidentemente, este direito não tenha caducado nos termos do artigo 16.º do Regulamento n.º 2100/94. No caso em apreço, o CVVP alega, sem ser contestado neste aspeto por outros interessados, que o direito do titular não caducou, uma vez que este não deu o seu consentimento à multiplicação de tangerineiras da variedade Nadorcott pelo viveiro.

12 V. n.ºs 42 e 43 das presentes conclusões.

13 Assim, na hipótese de A. Martínez Sanchís ter propagado árvores da variedade Nadorcott por enxertia — como, nos termos da decisão de reenvio, alegou o CVVP no seu recurso e sob reserva de verificação pelo órgão jurisdicional de reenvio —, o CVVP poderia opor-lhe a proteção primária prevista no artigo 13.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 2100/94. Observo, a este respeito, que o CVVP já não apresenta tal alegação no processo no Tribunal de Justiça e que A. Martínez Sanchís nega ter efetuado qualquer multiplicação destes constituintes varietais.

14 V., neste sentido, Würtenberger, G., van der Kooij, P., Kiewiet, B. e Ekvad, M., *European Union Plant Variety Protection*, 2.ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 128.

32. Por outro lado, a *génese* da Convenção UPVV, na sua versão revista em 1991, revela que os seus autores não pretenderam incluir a utilização do material de reprodução para efeitos da produção de uma colheita entre os atos cuja prática está sujeita à autorização do obtentor. Esta inclusão era, assim, objeto de uma referência específica neste sentido no artigo 14.º, n.º 1, alínea a), desta convenção tal como inicialmente proposto pela UPVV¹⁵ — referência que, de resto, teria sido inútil se o conceito de «produção», que aí figura igualmente, já abrangesse tal utilização¹⁶.

33. A este respeito, várias propostas de alterações destinadas a apoiar a introdução da utilização do material de reprodução para efeitos da produção de flores cortadas ou de frutos entre os atos referidos no artigo 14.º, n.º 1, alínea a), da Convenção UPVV motivaram, na conferência diplomática que presidiu à sua adoção, a criação de um grupo de trabalho mandatado para examinar esta problemática¹⁷. Como sublinhou a Comissão na audiência, este grupo de trabalho e, posteriormente, os autores da Convenção UPVV rejeitaram essas propostas.

34. Em contrapartida, decidiu-se reconhecer, no artigo 14.º, n.º 1, alínea b), da Convenção UPVV (cujo conteúdo é reproduzido no último período do artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94), a faculdade de o obtentor fazer depender a autorização dos atos em relação aos quais o seu consentimento é exigido de determinadas condições e limites contratuais¹⁸. Estes podem dizer respeito, nomeadamente, às modalidades da plantação e da colheita dos frutos dos constituintes vegetais cuja multiplicação é objeto da autorização do obtentor¹⁹.

35. Por conseguinte, o artigo 14.º, n.º 1, alínea a), da Convenção UPVV e o artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94 não conferem ao titular da proteção qualquer direito de proibir, enquanto tal, a exploração dos constituintes varietais com vista à produção de uma colheita. Como a Comunidade internacional de criadores de plantas ornamentais e frutíferas de reprodução assexuada (CIOFORA) declarou «com pesar e amargura» em reação à decisão assim adotada na conferência diplomática, a Convenção UPVV, através do seu artigo 14.º, n.º 2 (a que corresponde, segundo, o artigo 13.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2100/94), «nada mais faz do que conceder ao obtentor um meio indireto — através da flor cortada ou do fruto — de controlar *a posteriori* o material de multiplicação que escapou ao seu controlo nos termos do artigo [14.º, n.º 1, alínea a), desta convenção]»²⁰.

36. Atendendo ao exposto, considero que os atos de plantação dos constituintes varietais protegidos e de colheita dos seus frutos não estão abrangidos pelas categorias de atos relativos aos constituintes varietais referidos no artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94. Por conseguinte, o titular não pode invocar a proteção primária estabelecida por esta disposição contra o agricultor que praticou tais

15 V. artigo 14.º, n.º 1, alínea a), viii), da proposta de base preparada pela UPVV [atos da conferência diplomática de revisão da Convenção internacional para a proteção das variedades vegetais, Genebra, 1991 (a seguir «atos da conferência diplomática de 1991»), documentos de base, p. 28, assim como relatórios de análise, n.ºs 859 a 876].

16 V., a este respeito, em particular, atos da conferência diplomática de 1991, relatórios de análise, n.ºs 1024 e 1534.2.

17 Atos da conferência diplomática de 1991, relatórios de análise, n.ºs 1005 a 1030.

18 Atos da conferência diplomática de 1991, relatórios de análise, n.ºs 1529.2, 1529.3 e 1543. V., igualmente, relatório do grupo de trabalho que figura entre os documentos da conferência (atos da conferência diplomática de 1991, p. 145 a 148).

19 Por exemplo, no processo que deu origem ao Acórdão de 20 de outubro de 2011, Greenstar-Kanzi Europe (C-140/10, EU:C:2011:677, n.º 10), os acordos entre o titular da variedade de macieiras protegida e os membros da rede de comercialização dos frutos desta variedade incluíam um «caderno de encargos» que previa restrições relativas, nomeadamente, à produção destes frutos.

20 Atos da conferência diplomática de 1991, relatórios de análise, n.º 1534.3.

atos. O titular pode, todavia, invocar a proteção secundária prevista no artigo 13.º, n.º 3, deste regulamento para se opor à prática a respeito do produto da colheita dos atos enumerados no n.º 2 deste artigo (tais como a comercialização dos frutos), desde que estejam preenchidos os dois pressupostos enunciados no n.º 3 do referido artigo²¹.

B. Quanto à terceira questão

37. A terceira questão prejudicial é relativa à articulação entre o regime de proteção secundária previsto no artigo 13.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2100/94 e o sistema de proteção provisória instituído pelo artigo 95.º desse regulamento. Com esta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se, para estar preenchido o primeiro pressuposto referido no artigo 13.º, n.º 3, do referido regulamento — o de o produto da colheita ter sido obtido a partir da «utilização indevida» de constituintes varietais protegidos —, a compra das plantas deve ter sido efetuada após a concessão da proteção.

38. A título preliminar, considero útil sublinhar a distinção feita pelo Regulamento n.º 2100/94 entre os regimes de «proteção provisória» e de «proteção definitiva» das variedades vegetais.

39. Estes regimes são relativos aos meios jurídicos de que dispõe o obtentor no caso de um terceiro praticar um ato referido no artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94. Em conformidade com o artigo 94.º, n.º 1, alínea a), desse regulamento, o obtentor pode intentar uma ação no sentido de pôr termo à infração e/ou de pagamento de uma indemnização adequada contra qualquer pessoa que tenha praticado tal ato sem a sua autorização após a concessão da proteção da variedade vegetal em causa. O artigo 95.º do mesmo regulamento prevê que, quando uma pessoa pratica, no período compreendido entre a publicação do pedido e a concessão da proteção (a seguir «período de proteção provisória»), um ato «cuja prática posterior seria ilícita», só lhe pode ser exigido o pagamento de uma indemnização adequada²².

40. No que respeita à interpretação do artigo 13.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2100/94, nenhum dos interessados que apresentaram observações no Tribunal de Justiça contesta, *em primeiro lugar*, que o conceito de «utilização» que aí figura faz referência à prática de um ato mencionado no n.º 2 deste artigo²³. Esta conclusão pode ser facilmente entendida à luz do objetivo e da sistemática geral do regime de proteção em cascata estabelecido por tais disposições. Este regime visa, com efeito, permitir ao obtentor invocar os seus direitos sobre os frutos gerados pelos constituintes varietais protegidos quando este não pôde agir contra a pessoa que praticou um ato enumerado no n.º 2 do referido artigo relativamente aos próprios constituintes varietais²⁴.

21 Esta conclusão é feita sem prejuízo do direito do titular, ao qual faz referência o CVVP, A. Martínez Sanchís e a Comissão, de se opor aos atos previstos no artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94 cometidos em relação ao produto da colheita, mesmo quando os requisitos enunciados no n.º 3 deste artigo não estão preenchidos, desde que o produto da colheita possa servir para fins de reprodução [v., a este respeito, Conselho da UPVV, «Notas explicativas sobre os atos relativos ao produto da colheita segundo o ato de 1991 da Convenção UPVV», 24 de outubro de 2013 (a seguir «Notas explicativas sobre os atos relativos ao produto da colheita»), p. 4, n.º 3]. Em tal caso, o produto da colheita também constitui, na realidade, um «constituente varietal» tal como definido no artigo 5.º, n.º 3, deste regulamento. Os direitos do titular são, todavia, limitados pelo artigo 14.º, n.º 1, do referido regulamento, nos termos do qual «[s]em prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 13.º, e no intuito de proteger a produção agrícola, os agricultores podem utilizar, para fins de multiplicação nas suas próprias explorações, o produto da colheita que tenham obtido por plantação, nas suas explorações, de material de propagação de uma variedade que não seja um híbrido ou uma variedade artificial, que beneficie da proteção comunitária das variedades vegetais». No caso em apreço, o CVVP precisou que os frutos da variedade Nadorcott não podem servir para a plantação de novas árvores desta variedade, uma vez que estes apenas podem ser obtidos por técnicas de reprodução assexuada tais como a enxertia.

22 Esta disposição prevê a obrigação, que incumbe às partes contratantes na Convenção UPVV nos termos do artigo 13.º desta convenção, de serem tomadas «medidas destinadas a salvaguardar os interesses do obtentor durante o período entre a apresentação ou a publicação do pedido de concessão de um direito de obtentor e a concessão desse direito».

23 V., neste sentido, no que respeita à disposição correspondente que figura no artigo 14.º, n.º 2, da Convenção UPVV, Conselho da UPVV, «Orientações para a redação de leis baseadas no ato de 1991 da Convenção UPVV», 6 de abril de 2017 (a seguir «orientações do Conselho do UPVV»), p. 57.

24 V., igualmente, a este respeito, atos da conferência diplomática de 1991, relatórios de análise, n.ºs 915 a 934.

41. No caso em apreço, os atos referidos no artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94 relacionados com os constituintes varietais, cuja data é relevante para verificar o respeito do primeiro pressuposto previsto no n.º 3 deste artigo, consistem na multiplicação e na comercialização dessas plantas pelo viveiro (a que corresponde a «aquisição das mudas» referida no enunciado da terceira questão prejudicial). Em contrapartida, resulta da resposta que proponho dar às primeira e segunda questões prejudiciais que a plantação de árvores e a colheita dos seus frutos não podem ser equiparadas a atos que dizem respeito aos constituintes varietais na aceção do artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94.

42. Neste ponto, existe uma ligação entre estas duas questões, por um lado, e a terceira questão submetida pelo órgão jurisdicional de reenvio, por outro. Com efeito, com a argumentação que apresentou em resposta às primeira e segunda questões prejudiciais, o CVVP pretende saber se o primeiro pressuposto estabelecido no artigo 13.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2100/94 está preenchido no caso em apreço, no que diz respeito aos atos de comercialização dos frutos posteriores à concessão da proteção, *independentemente da resposta que o Tribunal de Justiça vier a dar à terceira questão prejudicial*.

43. A abordagem do CVVP é explicável tendo em conta que, enquanto a multiplicação e a venda das tangerineiras pelo viveiro ocorreram durante o período de proteção provisória, os atos de plantação destas árvores e de colheita dos seus frutos pelo agricultor mantiveram-se após a concessão da proteção. Ao equiparar estes últimos atos aos atos de «produção» dos constituintes varietais abrangidos pela proteção primária prevista no artigo 13.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 2100/94, o CVVP alega que a plantação das tangerineiras e a colheita dos seus frutos constituíam uma «utilização indevida» dos constituintes varietais protegidos, na aceção do n.º 3 deste artigo, mesmo que este conceito apenas abranja os atos praticados sobre estes constituintes após a concessão da proteção.

44. Esta argumentação deve ser refutada pelos fundamentos referidos na minha análise das primeira e segunda questões prejudiciais.

45. *Em segundo lugar*, os interessados que apresentaram observações no Tribunal de Justiça opõem-se, em contrapartida, ao significado da expressão «indevida» utilizada no artigo 13.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2100/94.

46. Por um lado, segundo o CVVP, ocorre uma utilização indevida de constituintes varietais sempre que um ato referido no artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94 é praticado sem que o obtentor tenha dado o seu consentimento. O CVVP observa que, durante o período de proteção provisória, o obtentor não pode proibir a prática de tal ato — podendo apenas pedir uma indemnização adequada nos termos do artigo 95.º desse regulamento. Por conseguinte, qualquer ato deste tipo praticado durante o referido período constitui uma utilização indevida, mesmo quando tenha sido paga uma indemnização adequada ao obtentor, uma vez que este não pôde consentir na sua prática²⁵.

²⁵ Por outras palavras, o CVVP considera que o pagamento de uma indemnização adequada pelos atos praticados sobre os constituintes varietais referidos pelo pedido de proteção de um ato referido no artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94 não esgota os direitos do titular sobre estes constituintes nem sobre o material de colheita derivado destes (v., a este respeito, nota de pé de página 8 das presentes conclusões).

47. Por outro lado, A. Martínez Sanchís e a Comissão alegam, em substância, que, uma vez que os atos referidos no artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94 não exigem a autorização do obtentor durante o período de proteção provisória, estes atos não podem ser qualificados de «utilização indevida» de constituintes varietais quando são praticados durante este período. A título subsidiário, a Comissão alega, como, em substância, faz o Governo helénico, que os referidos atos, se forem praticados durante o período de proteção provisória, devem ser considerados indevidos se não derem origem ao pagamento de uma indemnização adequada²⁶.

48. Em meu entender, o mérito da posição defendida por A. Martínez Sanchís e pela Comissão a título principal resulta inequivocamente da sistemática geral dos regimes de proteção provisória e de proteção secundária.

49. Recordo, a este respeito, que os direitos que o artigo 13.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2100/94 confere ao titular relativos ao material de colheita têm natureza subsidiária, no sentido de que apenas podem ser invocados nas situações em que o obtentor não pôde exercer os seus direitos nos termos do n.º 2 deste artigo contra a pessoa (no caso em apreço, o viveiro) que praticou um ou vários atos referidos nesta disposição (no caso em apreço, a multiplicação e a comercialização) em relação aos constituintes varietais protegidos²⁷.

50. Nesta perspetiva, afigura-se que o conceito de «utilização indevida» apenas tem sentido na medida em que um dos atos enumerados no artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94 foi praticado sobre os constituintes varietais sem a autorização do obtentor *apesar de esta autorização ser exigida*. Assim, apenas quando a obrigação de obter o consentimento do obtentor foi violada é que este pode invocar os seus direitos sobre o produto da colheita.

51. Ora, o artigo 95.º do Regulamento n.º 2100/94 não estabelece um regime de autorização prévia, mas apenas um regime de indemnização do obtentor²⁸. Durante o período de proteção provisória, o obtentor não pode proibir os atos enumerados no artigo 13.º, n.º 2, deste regulamento. Por conseguinte, a sua prática, mesmo quando não é acompanhada de uma indemnização adequada, não pode ser equiparada a uma utilização indevida do constituinte varietal protegido, uma vez que não foi violada qualquer obrigação de autorização prévia.

52. A este propósito, o artigo 95.º do Regulamento n.º 2100/94 prevê que o obtentor «pode exigir» uma indemnização adequada de qualquer pessoa que «tenha praticado um ato cuja prática posterior [ao período de proteção provisória] seria ilícita». Esta redação evidencia que nenhum ato, relacionado com os constituintes varietais ou com o material de colheita, exige a autorização do obtentor antes da concessão da proteção definitiva. Revela igualmente que, durante o período de proteção provisória, a falta de pagamento de uma indemnização adequada ao obtentor não torna o ato em causa ilegal enquanto tal²⁹. Os efeitos da proteção provisória contrastam, assim, com os da proteção definitiva prevista no artigo 94.º, n.º 1, alínea a), deste regulamento, que pode ser invocada contra qualquer pessoa que pratique, «sem para tal ter legitimidade», um dos atos previstos no artigo 13.º, n.º 2, do referido regulamento.

26 A Comissão, embora só tenha argumentado a favor desta abordagem nas suas observações escritas, precisou na audiência que só a defende a título subsidiário.

27 V. n.ºs 35 e 40 das presentes conclusões.

28 Este regime inspira-se no regime do artigo 13.º da Convenção UPVV. Quanto à origem desta disposição, observo que a proteção provisória, tendo primeiro sido objeto de uma faculdade deixada à discricionariedade dos Estados partes na Convenção UPVV, apenas constitui uma obrigação para estes após a sua revisão em 1991. Os trabalhos preparatórios que presidiram a esta revisão não são esclarecedores quanto à articulação entre a proteção provisória, por um lado, e a proteção secundária, igualmente introduzida nesta ocasião, por outro.

29 É possível efetuar alguma aproximação ao regime instituído pelo artigo 5.º, n.º 2, alínea b), da Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação (JO 2001, L 167, p. 10). Nos termos desta disposição, os Estados-Membros podem prever uma exceção ao direito de reprodução do titular de um direito de autor para permitir a realização de reproduções para fins privados, desde que o titular obtenha uma compensação equitativa. No Acórdão de 21 de abril de 2016, Austro-Mechana (C-572/14, EU:C:2016:286, n.º 48), o Tribunal de Justiça declarou que, quando um Estado-Membro faz uso desta faculdade, a realização de reproduções para uso privado, mesmo que exija o pagamento de uma remuneração equitativa ao titular do direito de autor, constitui um ato autorizado pelo direito nacional.

53. Além disso, em conformidade com o artigo 19.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2100/94³⁰, a duração da proteção das variedades vegetais começa *a contar da concessão da proteção*. Esta proteção distingue-se, deste ponto de vista, da que decorre da patente europeia, cuja duração é calculada *a partir do depósito do pedido*³¹. Em meu entender, o facto de o período de proteção provisória das variedades vegetais não ser deduzido da duração da proteção definitiva, mas sim acrescentado a esta enquanto proteção distinta no interesse do obtentor, contribui para justificar que o âmbito de aplicação da proteção provisória seja diferente do âmbito de aplicação da proteção definitiva, uma vez que apenas esta visa os atos praticados sobre o material de colheita tendo em conta o primeiro pressuposto estabelecido no artigo 13.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2100/94.

54. A interpretação que defendo é, de resto, corroborada por alguns documentos explicativos adotados pelo Conselho da UPVV³². Nos termos destes documentos, o conceito de «utilização indevida», na aceção do artigo 14.º, n.º 2, da Convenção UPVV, designa «os atos relativos ao material de reprodução ou de multiplicação que exigem a autorização do titular do direito de obtentor [...] mas que foram praticados sem que tal autorização tenha sido obtida»³³. O Conselho da UPVV precisa que a prática de atos indevidos pressupõe que esse direito «foi concedido e está em vigor».

55. Atendendo ao exposto, considero que o artigo 13.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2100/94 apenas protege o titular na medida em que os atos previstos no n.º 2 desse artigo tenham sido praticados sobre os constituintes varietais sem autorização *após a concessão da proteção*.

56. Esta leitura não é infirmada pelo facto, salientado pelo CVVP, de o valor económico de variedades frutícolas tais como a que está em causa no processo principal residir principalmente na sua capacidade de produzir frutos. Com efeito, este facto não pode pôr em causa a arquitetura do sistema de proteção das variedades vegetais que consiste, a título principal, num regime de proteção primária relativo aos constituintes varietais e, a título subsidiário, na medida em que o obtentor não tenha podido invocar o seu direito à proteção primária, num regime de proteção secundária relativo ao material de colheita. No âmbito deste sistema de proteção em cascata, o valor económico associado à possibilidade de colher ao longo dos anos os frutos dos constituintes varietais pode ser refletido no montante da remuneração («royalties») fixado pelo obtentor para os atos, referidos no artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94, praticados sobre estes mesmos constituintes.

57. A interpretação proposta também não pode ser posta em causa pela argumentação, igualmente apresentada pelo CVVP, no sentido de que esta interpretação permitiria a qualquer interessado reproduzir os constituintes varietais em período de proteção provisória e, em seguida, prosseguir a sua exploração sem que o obtentor fosse remunerado. Com efeito, a impossibilidade de o obtentor invocar os seus direitos sobre o produto da colheita nos termos do artigo 13.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2100/94 não impede que seja pedida uma indemnização adequada ao viveirista que multiplicou e vendeu os constituintes varietais.

30 Esta disposição reproduz o conteúdo do artigo 19.º, n.º 2, da Convenção UPVV.

31 V. artigo 63.º, n.º 1, da Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias, assinada em Munique em 5 de outubro de 1973, tal como revista em 2000.

32 Notas explicativas sobre os atos relativos ao produto da colheita, p. 4, n.º 4, assim como orientações do Conselho da UPVV, p. 57. Embora não sejam vinculativos, estes documentos fornecem indicações úteis à interpretação da Convenção UPVV e das disposições correspondentes do Regulamento n.º 2100/94.

33 Tais atos são igualmente considerados indevidos quando não são praticados em conformidade com os eventuais condições e limites definidos pelo titular na sua autorização em aplicação do artigo 14.º, n.º 1, alínea b), da Convenção UPVV. V., orientações do Conselho da UPVV, p. 57. Afigura-se, no entanto, que decorre de uma aplicação por analogia do raciocínio seguido no Acórdão de 20 de outubro de 2011, Greenstar-Kanzi Europe (C-140/10, EU:C:2011:677, n.ºs 41 a 43) que apenas as violações de condições e limites contratuais que incidem diretamente sobre elementos essenciais da proteção são suscetíveis de afetar o consentimento do titular da proteção para efeitos da aplicação do artigo 13.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2100/94.

58. É certo que esta proteção pode revelar-se inoperante em caso de impossibilidade de o obtentor invocar os seus direitos em relação a este. Tal consequência afigura-se-me, no entanto, inerente ao equilíbrio que o regime de proteção provisória estabelece entre os interesses, por um lado, do obtentor, e, por outro, do adquirente de constituintes varietais multiplicados e vendidos durante o período de proteção provisória. Como salientou, em substância, a Comissão, nada permite considerar que este regime, embora vise incentivar o obtentor a disponibilizar a terceiros os constituintes varietais logo a partir da publicação do pedido de proteção e, eventualmente, daí obter lucros comerciais³⁴, tenha como objetivo garantir que este não corre qualquer risco quando opta por proceder deste modo.

59. Em face destas considerações, o primeiro pressuposto previsto no artigo 13.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2100/94 não pode estar preenchido numa situação como a que está em causa no processo principal.

60. Com efeito, por um lado, na medida em que os atos de multiplicação e de comercialização dos constituintes varietais foram cometidos pelo viveiro antes da concessão da proteção, não constituem uma utilização indevida destes constituintes na aceção da referida disposição.

61. Por outro lado, uma vez que, tendo em conta a resposta que proponho dar às primeira e segunda questões prejudiciais, os atos de plantação e de colheita dos frutos praticados pelo agricultor não estão abrangidos pelo âmbito de aplicação do artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94, esses atos — mesmo praticados após a concessão da proteção — também não podem dar lugar a uma utilização indevida dos constituintes varietais.

62. Concluo daí que, quando as plantas de uma variedade vegetal são adquiridas a um viveiro durante o período compreendido entre a publicação do pedido e a concessão da proteção comunitária dessa variedade, o adquirente pode — durante e após este período — cultivar livremente tais plantas, bem como colher e vender os respetivos frutos.

V. Conclusão

63. Em face de todas estas considerações, proponho que o Tribunal de Justiça responda o seguinte às questões prejudiciais submetidas pelo Tribunal Supremo (Supremo Tribunal, Espanha):

- 1) O artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 2100/94 do Conselho, de 27 de julho de 1994, relativo ao regime comunitário de proteção das variedades vegetais, deve ser interpretado no sentido de que os atos que consistem em plantar constituintes varietais de uma variedade protegida e em colher os frutos não estão abrangidos pelas categorias de atos, cuja prática está sujeita à autorização do titular da proteção, referidos nessa disposição.
- 2) O artigo 13.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 2100/94 deve ser interpretado no sentido de que o conceito de «utilização indevida» de constituintes varietais protegidos não inclui os atos praticados sobre estes constituintes, tais como a sua multiplicação ou a sua comercialização, no período compreendido entre a publicação do pedido de proteção comunitária das variedades vegetais e a concessão desta proteção.

³⁴ V., neste sentido, Würtenberger, G., van der Kooij, P., Kiewiet, B. e Ekvad, M., *European Union Plant Variety Protection*, 2015, *op. cit.* p. 198.