



## Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção)

12 de julho de 2012\*

«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, ponto 1 — Pluralidade de demandados — Artigo 22.º, ponto 4 — Impugnação da validade da patente — Artigo 31.º — Medidas provisórias ou cautelares»

No processo C-616/10,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial ao abrigo do artigo 267.º TFUE, apresentado pelo Rechtbank 's-Gravenhage (Países Baixos), por decisão de 22 de dezembro de 2010, entrado no Tribunal de Justiça em 29 de dezembro de 2010, no processo

**Solvay SA**

contra

**Honeywell Fluorine Products Europe BV,**

**Honeywell Belgium NV,**

**Honeywell Europe NV,**

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção),

composto por: K. Lenaerts, presidente de secção, J. Malenovský (relator), R. Silva de Lapuerta, E. Juhász e D. Šváby, juízes,

advogado-geral: P. Cruz Villalón,

secretário: K. Sztranc-Sławiczek, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 30 de novembro de 2011,

vistas as observações apresentadas:

- em representação da Solvay SA, por W. A. Hoyng e F. W. E. Eijsvogels, advocaten,
- em representação da Honeywell Fluorine Products Europe BV, da Honeywell Belgium NV e da Honeywell Europe NV, por R. Ebbink e R. Hermans, advocaten,
- em representação do Governo alemão, por T. Henze e J. Kemper, na qualidade de agentes,

\* Língua do processo: neerlandês.

- em representação do Governo grego, por S. Chala, na qualidade de agente,
- em representação do Governo espanhol, por S. Centeno Huerta, na qualidade de agente,
- em representação da Comissão Europeia, por A.-M. Rouchaud-Joët e R. Troosters, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 29 de março de 2012,

profere o presente

### Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação dos artigos 6.º, n.º 1, 22.º, n.º 4, e 31.º do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO 2001, L 12, p. 1).
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Solvay SA, com sede na Bélgica (a seguir «Solvay»), à Honeywell Fluorine Products Europe BV, com sede nos Países Baixos, bem como à Honeywell Belgium NV e à Honeywell Europe NV, ambas com sede na Bélgica (a seguir, em conjunto, «sociedades Honeywell»), a propósito de uma alegada contrafação de diferentes partes de uma patente europeia.

### Quadro jurídico

#### *Convenção de Munique*

- 3 A Convenção sobre a concessão de patentes europeias, assinada em Munique, em 5 de outubro de 1973 (a seguir «Convenção de Munique»), institui, como enuncia o seu artigo 1.º, um «direito comum aos Estados contratantes em matéria de concessão de patentes de invenção».
- 4 Além de estar sujeita às regras comuns de concessão, uma patente europeia continua a ser regulada pela legislação nacional de cada um dos Estados contratantes para os quais a patente foi concedida. A este respeito, o artigo 2.º, n.º 2, da Convenção de Munique estipula:

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

- 5 No que respeita aos direitos conferidos ao titular de uma patente europeia, o artigo 64.º, n.ºs 1 e 3, da referida Convenção prevê:

«(1) [...] a patente europeia confere ao seu titular, a contar do dia da publicação da menção da sua concessão e em cada um dos Estados contratantes em relação aos quais foi concedida, os mesmos direitos que lhe conferiria uma patente nacional concedida nesse Estado.

[...]

(3) Qualquer contrafação da patente europeia é apreciada em conformidade com as disposições da legislação nacional.»

*Direito da União*

6 Os considerandos 11, 12, 15 e 19 do Regulamento n.º 44/2001 enunciam:

«(11) As regras de competência devem apresentar um elevado grau de certeza jurídica e devem articular-se em torno do princípio de que em geral a competência tem por base o domicílio do requerido e que tal competência deve estar sempre disponível, exceto em alguns casos bem determinados em que a matéria em litígio ou a autonomia das partes justificam outro critério de conexão. [...]

(12) O foro do domicílio do requerido deve ser completado pelos foros alternativos permitidos em razão do vínculo estreito entre a jurisdição e o litígio ou com vista a facilitar uma boa administração da justiça.

[...]

(15) O funcionamento harmonioso da justiça a nível comunitário obriga a minimizar a possibilidade de instaurar processos concorrentes e a evitar que sejam proferidas decisões inconciliáveis em dois Estados-Membros competentes. [...]

[...]

(19) Para assegurar a continuidade entre a [Convenção de 27 de setembro de 1968 relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO 1972, L 299, p. 32, a seguir ‘Convenção de Bruxelas’)] e o presente regulamento, há que prever disposições transitórias. A mesma continuidade deve ser assegurada no que diz respeito à interpretação das disposições da Convenção de Bruxelas pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e o Protocolo de 1971 [relativo a esse trabalho de interpretação do Tribunal de Justiça, na sua versão revista e alterada (JO 1998, C 27, p. 28),] também deve continuar a aplicar-se aos processos já pendentes à data em que o regulamento entra em vigor.»

7 Nos termos do artigo 2.º deste regulamento:

«1. Sem prejuízo do disposto no presente regulamento, as pessoas domiciliadas no território de um Estado-Membro devem ser demandadas, independentemente da sua nacionalidade, perante os tribunais desse Estado.

2. As pessoas que não possuam a nacionalidade do Estado-Membro em que estão domiciliadas ficam sujeitas nesse Estado-Membro às regras de competência aplicáveis aos nacionais.»

8 O artigo 6.º, ponto 1, do Regulamento n.º 44/2001, que faz parte da sua secção 2 do capítulo II, intitulada «Competências especiais», prevê:

«[Qualquer pessoa com domicílio no território de um Estado-Membro] também pode ser demandada:

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;»

9 Segundo o artigo 22.º, ponto 4, deste regulamento:

«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.

Sem prejuízo da competência do Instituto Europeu de Patentes, nos termos da Convenção [de Munique], 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.»

10 O artigo 25.º do referido regulamento tem a seguinte redação:

«O juiz de um Estado-Membro, perante o qual tiver sido proposta, a título principal, uma ação relativamente à qual tenha competência exclusiva um tribunal de outro Estado-Membro por força do artigo 22.º, declarar-se-á oficiosamente incompetente.»

11 Nos termos do artigo 31.º deste mesmo regulamento:

«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.»

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

12 A Solvay, titular da patente europeia EP 0 858 440, intentou, em 6 de março de 2009, no Rechtbank 's-Gravenhage, uma ação por contrafação das partes nacionais da referida patente, tal como está em vigor na Dinamarca, na Irlanda, na Grécia, no Luxemburgo, na Áustria, em Portugal, na Finlândia, na Suécia, no Liechtenstein e na Suíça, contra as sociedades Honeywell, por terem comercializado um produto, o HFC-245, fabricado pela Honeywell International Inc., idêntico ao abrangido pela referida patente.

13 Concretamente, a Solvay acusa a Honeywell Fluorine Products Europe BV e a Honeywell Europe NV de realizarem atos reservados em toda a Europa, e a Honeywell Belgium NV de realizar atos reservados na Europa setentrional e central.

14 No âmbito da sua ação por contrafação, a Solvay também suscitou, em 9 de dezembro de 2009, um incidente processual contra as sociedades Honeywell, no qual solicitava que fosse decretada uma medida provisória de proibição de contrafação transfronteiriça, até à decisão do litígio no processo principal.

15 No âmbito do incidente processual, as sociedades Honeywell invocaram a nulidade das partes nacionais da patente em causa, sem todavia terem intentado ou anunciado que pretendiam intentar uma ação destinada à anulação das partes nacionais desta patente, nem terem contestado a competência do órgão jurisdicional neerlandês chamado a conhecer quer da ação principal quer do incidente processual.

- 16 Nestas condições, o Rechtbank 's-Gravenhage decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«Relativamente ao artigo 6.º, [ponto] 1, do Regulamento [n.º 44/2001]:

- 1) 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 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, [ponto] 1, do Regulamento [n.º 44/2001]?

Relativamente ao artigo 22.º, [ponto] 4, do Regulamento [n.º 44/2001]:

- 2) O artigo 22.º, [ponto] 4, do Regulamento [n.º 44/2001] 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, [ponto] 4, [deste] [r]egulamento, 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]?
- 3) Para efeitos da aplicabilidade do artigo 22.º, [ponto] 4, do Regulamento [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 [este] artigo [...] 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, [ponto] 4, [deste] [r]egulamento, 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 que não poderá ser considerada abusiva?
- 4) Em caso de resposta afirmativa à [segunda] 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, [ponto] 4, do Regulamento [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 decidir 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?
- 5) Em caso de resposta afirmativa à [segunda] questão, o artigo 31.º do Regulamento [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, [ponto] 4, [deste] [r]egulamento [...] não afeta a competência do Rechtbank ['s-Gravenhage] 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?

- 6) Em caso de resposta afirmativa à [quinta] questão, quais são os fatos ou circunstâncias necessários para se poder concluir pela existência do elemento de conexão real, referido no n.º 40 do acórdão [de 17 de novembro de 1998], Van Uden [(C-391/95, Colet., p. I-7091)], entre o objeto das medidas requeridas e a competência territorial do Estado contratante do tribunal em que são requeridas?»

## Quanto às questões prejudiciais

### *Quanto à primeira questão*

- 17 Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 6.º, ponto 1, do Regulamento n.º 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que uma situação em que duas ou mais sociedades estabelecidas em diferentes Estados-Membros são acusadas, separadamente, num processo pendente num tribunal de um desses Estados-Membros, de contrafação da mesma parte nacional de uma patente europeia, tal como está em vigor num Estado-Membro, devido à prática de atos reservados relativamente ao mesmo produto, é suscetível de conduzir a soluções inconciliáveis se as causas forem julgadas separadamente, na aceção desta disposição.
- 18 A título preliminar, importa recordar que o artigo 6.º, ponto 1, do Regulamento n.º 44/2001 prevê, para evitar soluções que poderiam ser inconciliáveis se as causas fossem julgadas separadamente, que um requerido pode ser demandado, caso haja 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.
- 19 O objetivo da regra de competência prevista no artigo 6.º, ponto 1, do Regulamento n.º 44/2001 é, em conformidade com os considerandos 12 e 15 desse regulamento, dar resposta à preocupação de facilitar uma boa administração da justiça, de reduzir ao máximo a possibilidade de processos concorrentes e de assim evitar decisões que poderiam ser inconciliáveis se as causas fossem julgadas separadamente (v. acórdão de 1 de dezembro de 2011, Painer, C-145/10, Colet., p. I-12533, n.º 77).
- 20 Por outro lado, a referida regra de competência deve ser interpretada à luz, por um lado, do considerando 11 do Regulamento n.º 44/2001, segundo o qual as regras de competência devem apresentar um elevado grau de certeza jurídica e devem articular-se em torno do princípio do domicílio do requerido e que tal competência deve estar sempre disponível, exceto em alguns casos bem determinados em que a matéria em litígio ou a autonomia das partes justificam outro critério de conexão (v. acórdão de 11 de outubro de 2007, Freeport, C-98/06, Colet., p. I-8319, n.º 36).
- 21 Esta regra de competência especial, na medida em que constitui uma derrogação à competência de princípio do foro do domicílio do demandado, enunciada no artigo 2.º do Regulamento n.º 44/2001, deve, por outro lado, ser objeto de interpretação estrita, não permitindo uma interpretação que vá além das hipóteses expressamente previstas no referido regulamento (v. acórdão Painer, já referido, n.º 74 e jurisprudência referida).
- 22 Essa mesma regra não pode, além disso, ser interpretada de forma a permitir ao autor demandar vários requeridos com a única finalidade de subtrair um destes requeridos à competência dos tribunais do Estado onde está domiciliado (v., neste sentido, acórdãos de 27 de setembro de 1988, Kalfelis, 189/87, Colet., p. 5565, n.ºs 8 e 9, e de 27 de outubro de 1998, Réunion européenne e o., C-51/97, Colet., p. I-6511, n.º 47, e acórdão Painer, já referido, n.º 78).

- 23 Além disso, o Tribunal de Justiça considerou que cabe ao órgão jurisdicional nacional determinar a existência da conexão entre os diversos pedidos que lhe são apresentados, isto é, do risco de decisões inconciliáveis se esses pedidos forem julgados separadamente e, a esse respeito, tomar em conta todos os elementos necessários dos autos (v. acórdãos, já referidos, *Freeport*, n.º 41, e *Painer*, n.º 83).
- 24 A este respeito, o Tribunal de Justiça esclareceu no entanto que, para que se possa considerar que há risco de decisões inconciliáveis, na aceção do artigo 6.º, ponto 1, do Regulamento n.º 44/2001, não basta que exista uma divergência na decisão do litígio, sendo também necessário que essa divergência se inscreva no quadro de uma mesma situação de facto e de direito (v. acórdão de 13 de julho de 2006, *Roche Nederland e o.*, C-539/03, Colet., p. I-6535, n.º 26; e acórdãos, já referidos, *Freeport*, n.º 40, e *Painer*, n.º 79).
- 25 No que respeita à apreciação da existência de uma mesma situação, o Tribunal de Justiça decidiu, por um lado, que não se pode concluir pela existência de uma mesma situação de facto, caso os demandados sejam diferentes e os atos de contrafação de que são acusados, levados a cabo em Estados contratantes diferentes, não sejam os mesmos. Por outro lado, considerou que não se pode concluir pela existência de uma mesma situação de direito, quando são submetidas a vários tribunais de diferentes Estados contratantes ações por contrafação de uma patente europeia concedida em cada um desses Estados, as quais foram propostas contra demandados domiciliados nesses Estados, por fatos alegadamente cometidos no seu território (v. acórdão *Roche Nederland e o.*, já referido, n.ºs 27 e 31).
- 26 Com efeito, uma patente europeia continua a ser regulada, como decorre claramente dos artigos 2.º, n.º 2, e 64.º, n.º 1, da Convenção de Munique, pela legislação nacional de cada um dos Estados contratantes para os quais foi concedida. Assim sendo, qualquer ação por contrafação de patente europeia deve, como decorre do artigo 64.º, n.º 3, da referida convenção, ser apreciada ao abrigo da legislação nacional em vigor nessa matéria, em cada um dos Estados para os quais a patente foi concedida (acórdão *Roche Nederland e o.*, já referido, n.ºs 29 e 30).
- 27 Decorre das particularidades de um litígio como o do processo principal que eventuais divergências na sua solução se podem inscrever no quadro da mesma situação de facto e de direito, não sendo de excluir que conduzam a decisões inconciliáveis se as causas forem julgadas separadamente.
- 28 Com efeito, como sublinhou o advogado-geral no n.º 25 das suas conclusões, caso o artigo 6.º, ponto 1, do Regulamento n.º 44/2001 não seja aplicável, 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. Seriam, por exemplo, chamados a apreciar, segundo o mesmo direito finlandês, a violação, pelas sociedades *Honeywell*, da parte finlandesa da patente europeia, devido à comercialização de um produto contrafeito idêntico em território finlandês.
- 29 Para apreciar, numa situação como a do processo principal, a existência de um nexo de conexão entre os diferentes pedidos que lhe são apresentados e, por conseguinte, do risco de decisões inconciliáveis caso esses pedidos sejam julgados separadamente, incumbirá ao órgão jurisdicional nacional ter em conta, nomeadamente, a dupla circunstância de, por um lado, os demandados no processo principal serem acusados, separadamente, dos mesmos atos de contrafação relativamente aos mesmos produtos e de, por outro, tais atos de contrafação terem sido cometidos nos mesmos Estados-Membros, violando assim as mesmas partes nacionais da patente europeia em causa.
- 30 Tendo em conta o acima exposto, há que responder à primeira questão que o artigo 6.º, ponto 1, do Regulamento n.º 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que uma situação em que duas ou mais sociedades estabelecidas em diferentes Estados-Membros são acusadas, separadamente, num processo pendente num órgão jurisdicional de um desses Estados-Membros, de contrafação da mesma parte nacional de uma patente europeia, tal como está em vigor noutra Estado-Membro, devido a atos

reservados relativos ao mesmo produto, é suscetível de conduzir a soluções inconciliáveis se as causas forem julgadas separadamente, na aceção desta disposição. Incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar a existência desse risco, atendendo a todos os elementos pertinentes dos autos.

*Quanto à segunda questão*

- 31 Com a sua segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se o artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento n.º 44/2001 é aplicável a um processo que tem por objeto a obtenção de uma medida provisória baseada numa patente estrangeira, como uma proibição provisória de contrafação transfronteiriça, quando as demandadas no processo principal alegam em sua defesa a nulidade da patente invocada, tendo em conta o facto de que, nesse caso, o juiz não profere uma decisão definitiva quanto à validade da patente invocada, mas avalia como é que o juiz competente ao abrigo do artigo 22.º, ponto 4, do mesmo regulamento decidiria a este respeito, e de que a medida provisória requerida, sob a forma de proibição de contrafação, será recusada se o juiz considerar que existe uma probabilidade razoável e não negligenciável de a patente invocada ser anulada pelo juiz competente.
- 32 Ora, decorre da própria redação da questão prejudicial e da decisão de reenvio que a questão central no litígio principal diz respeito a um processo que visa a adoção de uma medida provisória abrangida pela regra de competência prevista no artigo 31.º do Regulamento n.º 44/2001.
- 33 Por conseguinte, deve entender-se a questão colocada no sentido de que se destina a saber, no essencial, se o artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento n.º 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que se opõe, em circunstâncias como as do processo principal, à aplicação do artigo 31.º do regulamento.
- 34 A este respeito, importa constatar que decorre do artigo 31.º do Regulamento n.º 44/2001 que um órgão jurisdicional de um Estado-Membro está autorizado a decidir um pedido de medida provisória ou cautelar, ainda que, por força deste regulamento, um órgão jurisdicional de outro Estado-Membro seja competente para conhecer da questão de fundo.
- 35 Por outro lado, como decorre do seu artigo 22.º, ponto 4, o Regulamento n.º 44/2001 prevê uma regra de competência exclusiva segundo a qual, em matéria de inscrição ou de validade de patentes, só são competentes 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.
- 36 No que diz respeito, antes de mais, à redação dos artigos 22.º, ponto 4, e 31.º do Regulamento n.º 44/2001, há que realçar que estas disposições visam regulamentar situações diferentes e que cada uma delas dispõe de um âmbito de aplicação distinto. Assim, se o artigo 22.º, ponto 4, visa atribuir competência para decidir quanto ao mérito em litígios relativos a um domínio claramente circunscrito, em contrapartida, o artigo 31.º é aplicável independentemente da competência quanto ao mérito.
- 37 Além disso, estas duas disposições não remetem uma para a outra.
- 38 Em seguida, no que diz respeito à economia do Regulamento n.º 44/2001, importa sublinhar que as referidas disposições figuram no capítulo II do Regulamento n.º 44/2001, intitulado «Competência», constituindo «Competências especiais» relativamente às «Disposições gerais» da secção 1 desse mesmo capítulo.
- 39 Em contrapartida, nada indica que uma das disposições em causa possa ser considerada geral ou especial em relação à outra. Com efeito, ambas provêm de duas secções diferentes do mesmo capítulo II, a saber, respetivamente, das secções 6 e 10.

- 40 Daqui decorre que o artigo 31.º do Regulamento n.º 44/2001 tem um alcance autónomo relativamente ao do artigo 22.º, ponto 4, do mesmo regulamento. Com efeito, como se constatou no n.º 34 do presente acórdão, o artigo 31.º é aplicável caso um tribunal, diferente do competente para conhecer da questão de fundo, seja chamado a conhecer de um pedido de medidas provisórias ou cautelares, pelo que, em princípio, o referido artigo 22.º, n.º 4, que diz respeito à competência para conhecer do mérito, não pode ser interpretado no sentido de que pode derrogar o referido artigo 31.º e, por conseguinte, afastar a sua aplicação.
- 41 Importa, contudo, verificar se a interpretação que o Tribunal de Justiça faz do artigo 16.º, ponto 4, da Convenção de Bruxelas não conduz a uma conclusão diferente.
- 42 Com efeito, há que recordar que, na medida em que o Regulamento n.º 44/2001 substituiu, desde a sua entrada em vigor, a Convenção de Bruxelas nas relações entre os Estados-Membros, a interpretação, fornecida pelo Tribunal de Justiça, das disposições desta Convenção vale igualmente para as disposições do referido regulamento, quando as disposições desses instrumentos comunitários possam ser qualificadas de equivalentes (v., nomeadamente, acórdãos de 16 de julho de 2009, *Zuid-Chemie*, C-189/08, Colet., p. I-6917, n.º 18; de 10 de setembro de 2009, *German Graphics Graphische Maschinen*, C-292/08, Colet., p. I-8421, n.º 27; e de 18 de outubro de 2011, *Realchemie Nederland*, C-406/09, Colet., p. I-9773, n.º 38).
- 43 Ora, o artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento n.º 44/2001, que é pertinente para a análise da presente questão, reflete a mesma sistemática que o artigo 16.º, ponto 4 da Convenção de Bruxelas e está, de resto, redigido em termos quase idênticos. Perante tal equivalência, importa assegurar, em conformidade com o considerando 19 do Regulamento n.º 44/2001, a continuidade na sua interpretação (v., por analogia, acórdãos de 23 de abril de 2009, *Draka NK Cables e o.*, C-167/08, Colet., p. I-3477, n.º 20; de 14 de maio de 2009, *Ilsinger*, C-180/06, Colet., p. I-3961, n.º 58; e acórdão *Zuid-Chemie*, já referido, n.º 19).
- 44 A este respeito, há que realçar que, no n.º 24 do seu acórdão de 13 de julho de 2006, *GAT* (C-4/03, Colet., p. I-6509), o Tribunal de Justiça fez uma interpretação lata do artigo 16.º, ponto 4, da Convenção de Bruxelas, para garantir o seu efeito útil. Com efeito, declarou que, tendo em conta a posição que esta disposição ocupa no sistema desta convenção e a finalidade prosseguida, as regras de competência previstas na referida disposição são dotadas de caráter exclusivo e imperativo, o qual se impõe com força específica tanto aos particulares como ao juiz.
- 45 Por outro lado, o Tribunal de Justiça considerou que a competência exclusiva prevista no artigo 16.º, ponto 4, da Convenção de Bruxelas deve ser aplicada seja qual for o quadro processual em que a questão da validade de uma patente é suscitada, quer esta questão seja suscitada por via de ação quer por via de exceção, no momento da propositura da ação ou numa fase mais avançada do processo (v. acórdão *GAT*, já referido, n.º 25).
- 46 Além disso, o Tribunal de Justiça precisou que admitir, no sistema da Convenção de Bruxelas, decisões nas quais órgãos jurisdicionais que não os do Estado de concessão de uma patente decidem a título incidental sobre a validade dessa patente multiplicaria o risco de decisões contraditórias, que a convenção visa precisamente evitar (v. acórdão *GAT*, já referido, n.º 29).
- 47 Face à interpretação lata que o Tribunal de Justiça faz do artigo 16.º, ponto 4, da Convenção de Bruxelas, aos riscos de decisões contraditórias que esta disposição visa evitar e tendo em conta a equivalência do conteúdo do artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento n.º 44/2001 ao artigo 16.º, ponto 4, da Convenção de Bruxelas, constatada no n.º 43 do presente acórdão, há que considerar que a aplicação da regra de competência prevista no artigo 25.º do Regulamento n.º 44/2001, que visa expressamente o artigo 22.º deste regulamento, e a aplicação das demais regras de competência, como,

nomeadamente, as previstas no artigo 31.º do referido regulamento, são suscetíveis de ser afetadas pela força específica do artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento n.º 44/2001, acima evocada no n.º 44 do presente acórdão.

- 48 Importa, por conseguinte, colocar a questão de saber se o alcance específico do artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento n.º 44/2001, como interpretado pelo Tribunal de Justiça, se repercute na aplicação do artigo 31.º deste regulamento, numa situação como a que está em causa no processo principal, que diz respeito a uma ação por contrafação no âmbito da qual foi suscitada a invalidade de uma patente europeia, a título de incidente processual, como meio de defesa contra a adoção de uma medida provisória que visa a proibição de contrafação transfronteiriça.
- 49 A este respeito, há que realçar que, segundo o órgão jurisdicional de reenvio, o tribunal chamado a conhecer do incidente processual não profere decisões definitivas quanto à validade da patente invocada, mas avalia como é que o juiz competente ao abrigo do artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento n.º 44/2001 decidiria a este respeito, e recusar-se-á a adotar a medida provisória solicitada, se considerar que existe uma probabilidade razoável e não negligenciável de a patente invocada ser anulada pelo juiz competente.
- 50 Nestas circunstâncias, o risco de decisões contraditórias evocado no n.º 47 do presente acórdão parece ser inexistente, uma vez que a decisão provisória tomada pelo tribunal chamado a conhecer do incidente processual não prejudica de maneira nenhuma a decisão quanto ao mérito do órgão jurisdicional competente ao abrigo do artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento n.º 44/2001. Assim, as razões que levaram o Tribunal de Justiça a fazer uma interpretação lata da competência prevista no artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento n.º 44/2001 não exigem que, num caso como o do processo principal, seja afastada a aplicação do artigo 31.º do referido regulamento.
- 51 Face ao acima exposto, há que responder à segunda questão que o artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento n.º 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que, em circunstâncias como as do processo principal, não se opõe à aplicação do artigo 31.º deste regulamento.

#### *Quanto à terceira e à sexta questão*

- 52 Tendo em conta a resposta dada à segunda questão, não há que responder à terceira e à sexta questão.

#### **Quanto às despesas**

- 53 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:

- 1) O artigo 6.º, ponto 1, do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, deve ser interpretado no sentido de que uma situação em que duas ou mais sociedades estabelecidas em diferentes Estados-Membros são acusadas, separadamente, num processo pendente num órgão jurisdicional de um desses Estados-Membros, de contrafação da mesma parte nacional de uma patente europeia, tal como está em vigor noutro Estado-Membro, devido a atos reservados relativos ao mesmo produto, é suscetível de conduzir a soluções inconciliáveis se as causas forem julgadas separadamente, na aceção desta disposição. Incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar a existência desse risco, atendendo a todos os elementos pertinentes dos autos.**

- 2) **O artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento n.º 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que, em circunstâncias como as do processo principal, não se opõe à aplicação do artigo 31.º deste regulamento.**

Assinaturas