

PROPRIEDADE INTELECTUAL
E INTERESSE PÚBLICO

J. P. REMÉDIO MARQUES

§ 1.º INTRODUÇÃO; NATUREZA E FINALIDADES DA PROPRIEDADE INTELECTUAL; OS INTERESSES PÚBLICOS ASSOCIADOS À CRIAÇÃO DE EXCLUSIVOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

Independentemente da questão (com relevo essencialmente teórico) de saber se os direitos de propriedade intelectual são *ius in re*, verdadeiros direitos sobre *coisas* (*in casu*, a incidir sobre *res incorporales*)¹, embora sujeitos a um regime jurídico *especial* relativamente à proprie-

¹ ORLANDO DE CARVALHO, *Direito Civil (Direito das Coisas)*, policopiado, Coimbra, 1969-1970, pp. 153-154; ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das Coisas*, Centelha, Coimbra, 1977, pp. 93, 189-190; FERRER CORREIA, António de Arruda, *Lições de Direito Comercial*, Vol. I, (com a colaboração de M. HENRIQUE MESQUITA e ANTÓNIO CAEIRO, Coimbra, 1973, pp. 254, 358-400 (quanto aos *sinais distintivos* de produtos e serviços); PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, *Código Civil Anotado*, Vol. III, 3ª edição, com a colaboração de M. HENRIQUE MESQUITA, Coimbra Editora, Coimbra, 1987, p. 84 e ss., pp. 88-89 (concebendo o *direito de autor* como *direito de propriedade*, embora desapliquem algumas das disposições a atinentes à propriedade sobre *coisas corpóreas*). Mesmo na Alemanha, aí onde o direito de propriedade apenas incide sobre *coisas corpóreas*, nos termos do § 90 do BGB, a doutrina entende que o direito de autor, a despeito da sua conotação *personalista*, ligada à personalidade do autor (donde dimana um leque mais alargado *direitos morais* do que aquele que é compreendido no quadro da *propriedade industrial*), é protegido na Constituição alemã (§ 14) enquanto direito de propriedade — cfr. SCHRICKER, Gerard, in SCHRICKER, *Urheberrecht, Kommentar*, 2ª edição, Verlag C. H. Beck, München, 1999, pp. 7-8, anotações à margem n.º 12-14.

dade das coisas corpóreas² ou, antes, *direitos de exclusivo* ou de monopólio que demarcam as actividades que são exclusivamente reservadas aos respectivos titulares³, o certo é que tais direitos de “propriedade” intelectual constituem *direitos subjectivos patrimoniais privados*, constitucionalmente tutelados (arts. 42.º e 62.º da Constituição), que protegem as diversas formas de *criação intelectual* ou de *prestação empresarial*.

Não obstante o crescente cerceamento dos espaços de livre actuação sobre a informação (*maxime*, a informação tecnológica), o *interesse público* tonaliza, como a seguir veremos, o “sistema externo” constituído pelas regras do comportamento dos agentes (titulares de direitos de propriedade intelectual) no mercado — mais conhecido pelo *direito da concorrência* — e o “sistema interno” ou o *conteúdo* de alguns direitos de propriedade intelectual, o qual também é, nalguns casos, marcado por uma *função concorrencial*, função que inere à permissão normativa de constituir e manter direitos subjectivos privados daquele jaez.

² COUTINHO DE ABREU, Jorge Manuel, *Curso de Direito Comercial*, Vol. I, 3ª edição, Almedina, Coimbra, 2002, pp. 338-339; COUTO GONÇALVES, Luís, *Função Distintiva da Marca*, Almedina, Coimbra, 1999, p. 309; REMÉDIO MARQUES, João Paulo, “Introdução ao Problema das Invenções Biotecnológicas, Alguns Problemas”, in *Direito Industrial*, Vol. I, Almedina, Coimbra, 2001, pp. 221-223, notas n.ºs 108 e 109; RIBEIRO DE ALMEIDA, Alberto Francisco, *Denominação de Origem e Marca*, Studia Iuridica, Coimbra Editora, Coimbra, 1999, p. 96 (quanto à consideração da denominação de origem como um direito real); DIAS PEREIRA, Alexandre, *Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnológica*, Studia Iuridica, Coimbra, Editora, Coimbra, 1999, pp. 150-152, 158 ss. (vendo os direitos de propriedade intelectual como “tipos” autónomos de propriedade, independentes da existência do “tipo” regulado no Código Civil); DIAS PEREIRA, Alexandre, “Arte, Tecnologia e Propriedade Intelectual”, in *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 62, 2002, p. 467 ss., p. 469-470.

³ OLIVEIRA ASCENSÃO, José de Oliveira, *Direito Comercial*, Vol. II, *Direito Industrial*, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 1988, p. 393 e ss., p. 402 e ss.; OEHEN MENDES, Manuel, *Direito Industrial I*, sumários das lições ao 4.º ano jurídico, Almedina, Coimbra, 1984, pp. 112-113; CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, Almedina, Coimbra, 1997, pp. 25-26; GHIDINI, Gustavo, *Aspectos actuales del Derecho industrial, Propiedad intelectual y competencia*, Editorial Comares, Granada, 2002, pp. 7-8; FERNANDEZ NOVOA, C./GÓMEZ SEGADE, José António, *La Modernización del Derecho Español de Patentes*, Montecorvo, Madrid, 1984, p. 236.

1.1. Remuneração da criação; estímulo à criação; as novas realidades

A protecção oferecida pela chama “propriedade intelectual” é *commumente* fundada na necessidade de *remunerar* o esforço criativo (individual ou empresarial) e *incentivar* essa mesma criação.

Nos últimos anos têm sido realçadas duas outras funções: a função de *estímulo à realização de investimento na pesquisa científica*, *maxime*, nos produtos farmacêuticos e fitofarmacêuticos), dados os elevadíssimos montantes que é necessário despende desde a *investigação básica*, passando pela *investigação aplicada*, e culminado na *autorização administrativa* de colocação dos produtos no mercado⁴; e a *função informativa*, a qual, aliada ao *princípio da transparência* (art. 63.º do Acordo TRIPS⁵), é desenvolvida pelo *subsistema* dos direitos de propriedade industrial e radica na caracterização dos Institutos de Propriedade Industrial como *bases de dados* de enorme significado para todos os sectores tecnológicos, especialmente quando permitem seleccionar e orientar mais eficazmente as decisões respeitantes ao investimento e, em geral, a polí-

⁴ Esta função é, parece-nos, bem mais antiga do que *commumente* se julga. Segundo W. MACLAURIN, “The Technological Progress in Some American Industries”, in *American Economic Review, Papers and Proceedings*, Vol. 44, 1954, p. 178 e ss., as sociedades farmacêuticas germânicas exploraram, a partir do final do século XIX, a ideia do aproveitamento maximizante do subsistema do direito de patente no quadro da organização do financiamento da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico. Cfr. KAUFER, Erich, “The Incentives to Innovate under Alternative Property Rights Assignments with Special reference to the Patent System”, in TOWSE, Ruth/HOLZHAUER, Rudi (eds.), *The Economics of Intellectual Property*, Vol. II, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, 2002, p. 215 e ss., p. 220, citando um autor (Alfred North Whitehead), segundo o qual a maior invenção do século XIX consistiu na “invenção do método de inventar”.

⁵ Todavia, esta *transparência* institucionalizada, por mor do disposto no artigo 63.º do Acordo TRIPS, não é totalmente generalizável no que respeita às características do movimento globalizante de harmonização dos subsistemas da propriedade industrial, pois que o regime *dos segredos de negócios* (*id est*, o regime das “informações não divulgadas” previsto no artigo 39.º do referido Acordo TRIPS) tutela o valor oposto: o do *segredo*, que segrega a *transparência* do conhecimento científico-tecnológico. Cfr. BRAITHWAITE, John/DRAHOS, Peter, *Global Business Regulation*, Cambridge University Press, Cambridge, New York, 2000, p. 78.

tica económica⁶. Com o se surpreende a adequação deste subsistema à mudança operada nos últimos anos nas estruturas jurídico-económicas: do *capitalismo industrial* para o *capitalismo informacional*⁷.

Uma outra razão explica ainda, a nosso ver, a outorga destes “direitos de exclusivo”. Estes *direitos subjectivos* constituem ainda a *forma* e o *instrumento jurídico* adequado através do qual a remuneração daquela *criação* ou da simples *prestação empresarial* pode ser alcançada no mercado económico⁸; eles constituem os *títulos jurídicos* que melhor podem orientar as *escolhas racionais* dos consumidores (finais ou intermédios) e determinar os *mecanismos de avaliação económica* das *criações* ou *prestações empresariais* susceptíveis de ser objecto de direitos, que o mesmo é dizer, *criações* ou *prestações empresariais* susceptíveis de transacção no mercado com menores *custos de transacção*.

De facto, de *per se*, o direito de exclusivo não tem valor. Todavia, se o bem intelectual se materializar num objecto (ou *processo*, no caso das invenções de *processo* e de *uso*) com um *valor de posição no mercado*, a *preexistência de um bem jurídico* — adrede *constituído* através da *criação* (no caso do direito de autor e dos direitos conexos), da *divulgação* (no caso dos desenhos ou modelos comunitários não registados) ou do *registo* (p. ex., no caso do direito de patente, modelo de utilidade) — torna possível a emergência de formas mais eficientes de *apropriação privada* do *valor* que essa criação ou prestação desfrutam no mercado.

⁶ Tb. VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo, *Manuale di Diritto Industriale*, 3.^a edição, Giuffrè, Milano, 2000, p. 313.

⁷ BRAITHWAITE, John/DRAHOS, Peter, *Global Business Regulation*, (...), cit., p. 31.

⁸ SHERWOOD-EDWARDS, Mark, “The Redundancy of Originality”, in *International Review of Industrial Property and Copyright Law* (IIC), 1994, 658 e ss., p. 676; PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The Trips Regime of Patent Rights*, London, The Hague, New York, Kluwer Law International, 2002, p. 112; VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo, *Manuale*, 3.^a edição, cit., p. 313.

1.2. O processo de constituição de certos direitos de propriedade intelectual e a satisfação da necessidade colectiva de produção e divulgação do conhecimento tecnológico e das expressões culturais

A *produção* e a *divulgação* do *conhecimento tecnológico* protegido pelos direitos de *propriedade industrial*, tal como a *produção* e a *divulgação* de manifestações ou *expressões culturais* de *formas mentais imaginativas* apenas intelectualmente fruíveis — protegida pelo *direito de autor* e pelos *direitos conexos* (que não formas mentais *descritivas* que, actuando sobre as forças naturais, exprimem características e propriedades *úteis* da realidade objectiva; formas mentais *funcionais* dirigidas à *modelação do real* às necessidades do humanas⁹, as quais são, ao invés, susceptíveis de protecção por alguns dos chamados direitos de *propriedade industrial*, *maxime*, o *direito de patente*, o direito sobre *modelo de utilidade*, o *direito de obtentor de variedade vegetal* e o direito relativo a *topografias de produtos semicondutores*) — *traduz a satisfação de necessidades colectivas cujo processo de satisfação é assumido pela colectividade, ela própria*¹⁰, e não pelas entidades privadas, as quais não podem satisfazer *imediate e necessariamente* por *direito próprio* essas necessidades.

O processo de satisfação das referidas necessidades é assumido por certas entidades públicas governamentais ou institutos públicos, *maxime*, entre nós, pela *Direcção-Geral de Protecção das Culturas* (tutelada pelo Ministério da Agricultura, no que diz respeito à constituição do direito industrial *sui generis* relativo às *variedades vegetais autóctones* e o restante material vegetal autóctone espontâneo, bem como aos *conhecimentos tradicionais* das comunidades locais associados à utilização comercial ou industrial dessas variedades locais¹¹; direitos que são concedidos, mediante precípua registo efectuado junto do *Registo de Recursos Genéticos Vegetais*, que funciona no *Centro Nacional de Registo de Variedades Protegidas* da referida Direcção-Geral), pelo *Instituto Nacional de Investi-*

⁹ GAUDRAT, Philippe, “Réflexions sur la forme des oeuvres de l’esprit”, in *Propriétés Intellectuelles, Mélanges en l’honneur de André Françon*, Dalloz, Paris, 1995, p. 195 ss., p. 214.

¹⁰ REBELO DE SOUSA, Marcelo, *Lições de Direito Administrativo*, Vol. I, Lisboa, Lex, 1999, p. 146.

¹¹ Cfr. os artigos 2.º 3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 118/2002, de 20 de Abril.

tribuição relativamente baixos; e que origina custos fixos de produção (v.g., obtenção, disposição, apresentação, no caso das bases de dados não originais) relativamente elevados, deve observar-se que nem sempre a criação de direitos de exclusivo é uma resposta social e economicamente eficiente¹⁹ (para além de não ser, por vezes, a resposta *mais justa*). Isto é devido ao conhecido *paradoxo de ARROW* segundo o qual o conteúdo e os atributos da informação susceptível de ser transaccionada no mercado apenas podem ser conhecidos *ex post*; além de que o conhecimento tecnológico é *cumulativo* e *interactivo*, pelo que a exigência da *formulação de reivindicações* nos pedidos de patente ou modelo de utilidade pode gerar algumas ineficiências, dado que algumas das *reivindicações* podem ser objecto de patente independente (cfr. o art. 114.º/2 do CPI 03).

§ 2.º A PROPRIEDADE INTELECTUAL E AS EMPRESAS; A CRIAÇÃO ENQUANTO ACTO HUMANO CUJOS RESULTADOS SÃO CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE PROTEGIDOS

É verdade que o *direito de liberdade de criação intelectual, artística e científica* constitucionalmente protegido (art. 42.º da Constituição) compreende o “*direito à invenção*”²⁰, a produção e divulgação da obra científica, literária ou artística, incluindo a protecção legal dos *direitos de autor*, bem como a protecção constitucional dos demais direitos de propriedade intelectual que pressuponham um *acto de criação*²¹ (modelos

¹⁹ DAVID, Paul A., “Intellectual Property Institutions”, Vol. III, cit., pp. 250-252, 257.

²⁰ O qual, na vertente do “*direito à patente*” ou “*direito ao modelo de utilidade*” (enquanto *pretensão dirigida ao Estado*, que este pode satisfazer, ou não, através da prolação de um *acto administrativo* de conteúdo positivo ou negativo), pertence, como é sabido, ao *inventor* ou aos seus *sucessores* (arts. 58.º/1 e 121.º do CPI 03). Mas este é só o “*direito à protecção da invenção*”. O “*direito de patente*” ou “*direito sobre modelo de utilidade*” nasce em momento posterior.

²¹ Em sentido algo diverso, DIAS PEREIRA, Alexandre, “Arte Tecnologia e Propriedade Intelectual”, cit., pp. 478-479, que, reconhecendo embora que os *direitos conexos* protegem prestações, interpreta *extensivamente* o n.º 2 do artigo 42.º da Constituição, no sentido de nele ficarem abrangidos tais *direitos conexos* ao direito de autor.

de utilidade, desenhos ou modelos, topografias de produtos semicondutores, algumas marcas, direitos sobre programas de computador²², alguns *nomes e insígnias de estabelecimento e logótipos*). Esta protecção do parâmetro jurídico-constitucional do referido *direito de liberdade de criação intelectual* acentuaria os *aspectos pessoais* do acto da *criação*.

2.1. Propriedade industrial versus direito de autor

Todavia, os *direitos de propriedade intelectual* reconduzem-se, hoje, a um acervo de matérias essencialmente referidas à actividade *das empresas* que actuam em *regime concorrencial*. E, como veremos, nem sempre poderemos dizer que os referidos direitos protegem *criações* do espírito humano.

Podemos, no entanto, subdividi-los em duas grandes áreas: a chamada *propriedade industrial*, de um lado, e o *direito de autor* e os direitos conexos, do outro.

A *propriedade industrial* engloba o conjunto de princípios e normas que atribuem protecção exclusiva (com um “*círculo de poder*” e um “*círculo de proibição*”²³) aos novos resultados da actividade criativa no domínio *tecnológico* — um domínio que busca a consecução prática de *soluções de problemas técnicos* —, conquanto *estético utilitário*. Referim-nos em particular aos regimes plasmados no *direito de patente* e no direito sobre *modelo de utilidade*, dirigidos à protecção das invenções industriais; e ainda ao regime dos *desenhos ou modelos* destinados a tutelar a *criação estético-utilitária* aplicada a *artigos industriais*.

O *direito de autor* tutela uma *criação espiritual* captável através do espírito²⁴, que, pese embora constitua uma espécie de conceito *vago*²⁵, é

²² Na medida em que os programas de computador são, entre nós, protegidos por um direito de *natureza análoga* ao *direito de autor* (artigo 1.º/2 do Decreto-Lei n.º 252/94, de 20 de Outubro).

²³ As expressões são utilizadas por NOGUEIRA SERENS, Manuel, “A Vulgarização da Marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (Id Est, no Nosso Direito Futuro)”, *Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor A. FERRER CORREIA*, IV, Coimbra, 1997, p. 39, nota n. 1.

²⁴ OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra Editora, Coimbra, 1992, p. 58.

resultado ou uma expressão de uma "forma mental imaginativa"²⁶ dirigida ao aproveitamento *meramente intelectual* da criação reveladora de uma actividade mental de um autor (de uma personalidade humana), qual sentimento mediatizado pelas ideias²⁷, mas perceptível pelos sentidos, susceptível de ser comunicada²⁸ (*forma mental sensível*), que não intenta exprimir características úteis da realidade objectiva dirigidas, como referimos, à modelação do mundo exterior às necessidades humanas; já os *direitos conexos* visam tutelar certas *prestações* ou certas *actividades* que, regra geral, pressupõem a utilização de obras literárias ou artísticas (v.g., artistas, intérpretes, produtores de fonogramas, fabricantes de bases de dados não originais, organismos de radiodifusão).

Diferentemente, nas *ideias inventivas industriais* tuteladas por *direito de patente* ou por *modelo de utilidade*, o interesse dos terceiros vai dirigido aos *actos de utilização* da ideia inventiva, o que se precipita sobre a *forma externa*, o *corpus mechanicum*; além de que a *solução técnica* utiliza as forças da Natureza com vista à obtenção de um determinado resultado iclónico à satisfação de necessidades humanas. As *ideias*, os *conceitos*, as *descobertas*, as *teorias científicas* e outras informações de que o inventor se serve mais não são do que *instrumentos de ordenação* e de *actuação* sobre uma realidade preexistente, tendo em vista a consecução de uma nova *solução técnica*. O que não ocorre na *criação espiritual* tutelável por *direito de autor* não se surpreende aí a organização de substâncias ou de matérias preexistentes na Natureza, com vista à satisfação de necessidades humanas objectivas.

²⁶ HERMITTE, Marie-Angélie, "Le rôle des concepts mous dans les techniques de déjuridicisation, L'exemple des droits intellectuels", in *Archives de philosophie du droit*, 1985, p. 331 e ss..

²⁷ GAUDRAT, Philippe, "Réflexions sur la forme des oeuvres de l'esprit", in *Propriétés Intellectuelles, Mélanges en l'honneur de Anré FRANÇON*, Paris, Dalloz, 1995, p. 195 e ss., pp. 196-197.

²⁸ RUBENFELD, Jed, "The Freedom of Imagination: Copyright's Constitutionality", in *The Yale Law Journal*, Vol. 112, n.º, 2002, p. 3 ss, pp. 37 ss..

²⁹ CHERPILLOD, Yves, *L'objet du droit d'auteur*, Cédidac, Lausanne, 1985, n.º 122; LUCAS, André/LUCAS, Henri-Jacques, *Traité de la Propriété Littéraire et Artistique*, 2ª edição, Litec, Paris, 2001, p. 67 ss..

2.2. A erosão da "dualidade epistémica" direito de patente/direito de autor; a proliferação de regimes especiais

Uma nota que cumpre salientar é a que constata o tendencial apagamento da *dualidade*, outrora existente, marcada pelos paradigmas do *direito de patente* (invenções industriais e criações utilitárias) e pelo do *direito de autor*. A tendência de protecção de certos *resultados* da investigação reclamou nos domínios das *tecnologias da informação* e da *biologia* erodiu aquela dualidade.

Com o que se assiste, por um lado, à proliferação de *regimes especiais* resultantes do *reconhecimento legal* de novos tipos de direitos:

- os *direitos de obtentor* de variedades vegetais (de jaez nacional e comunitário)²⁹;
- os direitos relativos a *topografias de produtos semicondutores*³⁰;

²⁹ WUESTHOFF, Franz/LEBMANN, Herbert/WÜRTEMBERGER, Gert, *Handbuch zum deutschen und europäischen sortenschutz*, Vol. I, Weiheim, New York, Chichester, Brisbane, Singapore, Toronto, Wiley-VCH, 1999, pp. 3 ss., 26 ss., 106 ss.; VAN DER KOOIJ, P.A.C.E., *Introduction to the EC Regulation on Plant Variety Protection*, London, The Hague, Boston, Kluwer Law International, 1997, p. 7 ss.; NEUMEIER, Hans, *Sortenschutz und/oder Patentschutz für Pflanzenzüchtungen*, Köln, Berlin, Bonn, München, Carl Heymanns Verlag, 1990, p. 48 ss., 93 ss., 151 ss.; VERMA, S. K., "Trips and Plant Variety Protection in Developing Countries", in *EIPR*, 1995, p. 281 ss.; KEUKENSCHRIJVER, Alfred, *Sortenschutzgesetz*, Köln, Berlin, Bonn, München, Carl Heymanns Verlag, 2001, Einleitung, Rdn. 31, pp. 45-46; SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna/PIERRE, Jean-Luc, *Droit de la Propriété Industrielle*, 2ª edição, Paris, Litec, 2001, p. 352 ss. (para a protecção comunitária); REMÉDIO MARQUES, João Paulo, "Patentes Biotecnológicas e Direitos de Obtentor de Variedades Vegetais — Diferenças de Regime e Pistas Para a Respectiva Articulação", in *Direito Industrial*, Vol. II, Coimbra, Almedina, 2002, p. 163 ss., p. 193 ss., 209 ss..

³⁰ BUSSE, Rudolf, *Patengesetz*, 5ª edição, Berlin, New York, Walter de Gruyter, 1999, p. 1291 ss.; NIRK, Rudolf/ULLMAN, Eike, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2ª edição, Vol. I, Heidelberg, C. F. Müller Verlag, 1999, pp. 167-169; WATAL, Jayashree, *Intellectual Property Rights in the WTO, and Developing Countries*, The Hague, London, Boston, Kluwer Law International, 2001, p. 282 ss.; SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna/PIERRE, Jean-Luc, *Droit de la Propriété Industrielle*, 2ª edição, cit., p. 129 e ss.; DIAS PEREIRA, Alexandre, "Circuitos Integrados: Protecção Jurídica das Topografias de Produtos Semi-Condutores", in *Direito Industrial*, Vol. II, Coimbra, Almedina, 2002, p. 309 ss..

- os direitos relativos aos conhecimentos tradicionais associados à utilização (comercial ou industrial) de variedades vegetais locais e restante material vegetal desenvolvido pelas populações locais³¹; o que vale por introduzir no direito português as diretrizes constantes do artigo 8.º, alínea j), da *Convenção sobre a Diversidade Biológica*, de 20/05/1992;
- os direitos emergentes do registo de variedades vegetais e do restante material vegetal autóctone³²;

³¹ Artigo 3.º do citado Decreto-Lei n.º 118/2002, de 20 de Abril. Cura-se de um direito industrial *sui generis* cujo "círculo de proibição" abrange os actos de reprodução, imitação ou utilização, directa ou indirecta desses conhecimentos (*recitius*, dos conhecimentos e das expressões desses conhecimentos) unicamente para fins comerciais (art. 3.º/4, alínea I), do citado decreto-lei). As condições de protecção contemplam um curioso requisito de novidade (faz-se mister que, até à data do pedido de registo, os conhecimentos não tenham sido objecto de utilização em actividades industriais ou não sejam objecto de conhecimento público fora da comunidade em que foram obtidos: art. 3.º/4, *idem*), uma peculiar exigência de industrialidade (é preciso que os conhecimentos, uma vez descritos pelo requerente, possam ser utilizados por terceiros, de jeito a obter resultados idênticos aos obtidos pelo requerente: art. 3.º/2, alínea b), *ibidem*, exigência que visa assegurar a reproductibilidade e a executabilidade constantes da expressão desses conhecimentos), e um requisito formal, de acordo com o qual os conhecimentos deverão ser objecto de descrição junto da entidade que concede o registo: *Registo de Recursos Genéticos Vegetais*, que funciona no *Centro Nacional de Registo de Variedades Protegidas da Direcção-Geral de Protecção das Culturas*).

³² Cfr. os artigos 2.º, 4.º e ss. do citado Decreto-Lei n.º 118/2002, de 20 de Abril. Trata-se de um direito industrial, também ele *sui generis*, pois, a par da *apropriação pública estadual* do poder jurídico de condicionar o acesso às variedades vegetais e ao restante material vegetal objecto de registo (v.g., germoplasma, partes de plantas: raízes, caule, folhas, etc.), para fins de estudo, investigação ou aplicações biotecnológicas — poder jurídico que é exercido através de uma autorização administrativa emitida pelo *Conselho Técnico do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, para os Recursos Genéticos Agrários, das Pescas e da Agricultura*, ou do organismo competente do Ministério do Ambiente —, a lei atribui ao titular do direito registado (o legislador fala impropriamente em "titular do registo": art. 7.º/4, *in fine* do citado decreto-lei) o poder de outorgar um *contrato de partilha de benefícios* com a pessoa ou entidade que pretenda usar o referidos materiais vegetais autóctones no quadro das referidas actividades reservadas. Contrato que deve preceder necessariamente a emissão da autorização administrativa de acesso e utilização.

- o "direito especial" do fabricante de bases de dados não originais, relativo à extração ou à reutilização de partes substanciais do conteúdo dessas bases³³.

2.3. A fluidez dos regimes jurídicos; os "híbridos"

Outrossim se constata a fluidez dos regimes jurídicos, revelando, por vezes, uma função híbrida de protecção³⁴: os programas de computador tanto podem ser protegidos por *direito de autor*³⁵, ou por um regime

³³ BOUZA LOPEZ, Miguel Ángel, *El Derecho Sui Generis del Fabricante de Bases de Datos*, Réus, Madrid, 2001; STROWEL, Alain/DERCLAYE, Estelle, *Droit d'auteur et numérique: logiciels, base de données, multimédia*, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 311 ss.; WIEBE, Andreas, "Rechtsschutz von Datenbanken und europäische Harmonisierung", in *Computer und Recht*, 1996, p. 198 ss.; OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, "Bases de Dados Electrónicas: O Estado da Questão em Portugal e na Europa", in *Direito da Sociedade da Informação*, Vol. III, Coimbra Editora, Coimbra, 2002, p. 9 ss., p. 14 ss.; OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, *Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade*, separata da Revista da Ordem dos Advogados, ano 61, III, Lisboa, Dezembro, 2001, p. 1195 ss., p. 1209 ss.; OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, "As Novas Tecnologias e os Direitos de Exploração das Obras Intelectuais", in *Estudos sobre Direito da Internet e da Sociedade da Informação*, Almedina, Coimbra, 2001, p. 173 ss., pp. 174-176; DIAS PEREIRA, Alexandre Libório, *Informática, Direito de autor e Propriedade Tecnodigital*, Studia Iuridica, 55, Coimbra Editora, Coimbra, 2001, p. 671 e ss.; GARRIGUES, Cristina, "Databases: A Subject-Matter for Copyright or for Neighbouring Rights Regime?", in *European Intellectual Property Review*, 1997, p. 4 ss.; GUGLIEMMETTI, Giovanni, "La tutela delle banche dati com il diritto sui generis nella direttiva 96/9/CE", in *Contratto e impresa/Europa*, 1997, p. 177 ss.; CORNISH, William R., *Intellectual Property*, 4ª edição, Sweet & Maxwell, London, 1999, § 10.31, pp. 396-397, § 13.49 ss., pp. 523-526; LIPTON, Jacqueline, "Databases as Intellectual Property: New Legal Approaches", in *EIPR*, 2003, p. 139 ss., pp. 140 ss.; HERTIN, Paul W., in FROMM, Friedrich Karl/ NORDEMANN, Wilhelm, *Urheberrecht, Kommentar*, 9. Aufl., Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln, 1998, p. 580 ss.; VOGEL, Martin, in G. SCHRICKER, *Urheberrecht Kommentar*, 2. Aufl., C. H. Beck, München, 1999, Vor 87a ss., p. 1312 ss.; SCHACK, Haimo, *Urheber- und Urhebervertragsrecht*, 2. Aufl., Mohr Siebeck, Tübingen, 2001, pp. 300-301.

³⁴ Tb., agora, DIAS PEREIRA, Alexandre, "Arte, Tecnologia e Propriedade Intelectual", cit. p. 485, referindo-se à "natureza híbrida das criações do espírito humano".

³⁵ Decreto-Lei n.º 252/94, de 20 de Outubro.

análogo ao do direito de autor, quanto por *direito de patente*³⁶, contanto que, neste último caso, a sua actuação produza *efeitos técnicos* que se projectam para além das normais interacções mecânicas entre o programa e a máquina ou o sistema onde seja executado; as características da aparência dos produtos industriais, uma vez logrado o registo como *desenho ou modelo*, desfrutam automaticamente da tutela do *direito de autor*, nos termos da infeliz solução ora consagrada no artigo 200.º do CPI 03.

Ao que acresce o risco crescente da *dependência* dos *âmbitos de protecção* dos direitos assim constituídos, dada a *confluência* e, não raro, a *justaposição* do *licere* inerente ao exercício de tais direitos, o que tende a gerar um número crescente de situações de colisão dos “círculos de proibição” e dos “círculos de proibição”³⁷ reconhecidos a cada um dos direitos de propriedade intelectual em confronto. Nestas situações, o intérprete confronta-se com realidades susceptíveis de, pelo menos teoricamente, serem subsumíveis a mais do que um subsistema de protecção da propriedade intelectual. Por exemplo, a cabeça de uma máquina de escanhar a barba pode constituir o *corpus mechanicum* de uma *inovação tecnológica* tutelável por *direito de patente* ou por *modelo de utilidade*, mas as *características da aparência* (v.g., linhas, contornos, superfícies) desse produto podem, ainda quando não provoquem um *efeito estético apelativo* ao olhar humano, originar a constituição de um direito sobre *desenho ou modelo* (art. 173.º do CPI 03), de um *direito de autor* (art. 200.º, *idem*) — independentemente da sindicância da “criação artística” exigida pela alínea i) do n.º 1 do artigo 2.º do *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos*³⁸ — e, talvez um direito sobre *marca de forma* (art. 223.º/1, alínea b), do CPI 03).

E, por outro lado, surpreende-se a tendência de consagração de soluções que atravessam *transversalmente* a referida *dualidade* revelada no *modelo clássico* — seja reconduzindo, ainda que com especialidades de tomo, a protecção dos *programas de computador* e das *bases de dados criativas* ao regime jurídico do *direito de autor*, seja estendendo a tutela do *direito de patente* às *matérias* e aos *processos biotecnológicos*; sem que, de igual

sorte, pudesse ter sido evitada a *adaptação* das soluções tradicionalmente aplicadas no quadro deste tipo de exclusivo às novas *invenções biotecnológicas*³⁸.

Dado que os direitos de propriedade intelectual desempenham também uma ineliminável *função social*, esta nova realidade põe em causa a exacta determinação da *esfera de liberdade de actuação* reconhecida a terceiros no que às *utilizações livres* de direitos de propriedade intelectual diz respeito, em clara compressão do *interesse público* no acesso e na utilização de criações ou prestações sobre as quais tenham sido constituídos direitos deste jaez. Pois, por exemplo, o que pode ser previsto como utilização livre de um direito de autor, pode depender de *autorização* do titular do *desenho ou modelo*. Outrossim, este estado de coisas não é desejável na *perspectiva dos titulares* destes direitos de exclusivo, posto que haverá que dilucidar os casos em que a *protecção concorrente* origina um concurso real de subsistemas (concurso *cumulativo*) aos quais pode ser pedida a protecção ou um concurso meramente *electivo* ou *alternativo* — veja-se, na Europa, a problemática da patenteabilidade das *invenções biotecnológicas* cuja *exequibilidade técnica* abrange mais do que uma variedade vegetal (artigo 4.º/2 da directriz n.º 98/44/CE, de 6/07/1998, e o artigo 54.º/1, alínea c), do CPI 03), atento o disposto no artigo 53.º, alínea b), da *Convenção sobre a Patente Europeia*, aí onde se proíbe a patenteabilidade das *variedades vegetais*, as quais são, outrossim, protegidas no quadro do Regulamento (CE) n.º 2100/94, do Conselho, de 27/07/1994 (*direito de obtentor comunitário de variedade vegetal*), e dos regimes nacionais sobre o *direito de obtentor* de variedade vegetal.

A par da defesa da *leal* e *sã concorrência* (art. 317.º do CPI 03), estas matérias desfrutam de um denominador comum: a *protecção do interesse essencialmente de jaez privado* de as empresas beneficiarem de uma posição jurídica de vantagem no mercado económico perante os con-

³⁶ Artigo 52.º/1, alínea d) do CPI 03.

³⁷ Vejam-se estas expressões em NOGUEIRA SERENS, “A Vulgarização da Marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (Id Est. no Nosso direito Futuro)”, in *Boletim da Faculdade de Direito, Número Especial, Estudos em homenagem ao Prof. Doutor A. FERRER CORREIA*, IV, Coimbra, 1997, p. 39, nota 1.

³⁸ Em matéria de *depósito da matéria biológica* em instituição autorizada, quando esta não puder ser *descrita* de forma clara e completa por modo a que a *invenção* possa ser executada por um perito da especialidade; em matéria de *industrialidade*, *âmbito de protecção* e de *esgotamento* do direito de patente. Cfr., entre outros, os arts. 51.º/1, 53.º/2 e 3, 54.º, 63, 97.º/3 a 6 e 103.º/2, todos do CPI 03.

correntes³⁹. Isto dito, embora deva ser reconhecido que os direitos de propriedade intelectual não geram, de *per se*⁴⁰, situações *anti-concorrenciais*: ao *exclusivo jurídico* não corresponde, *sic et simpliciter*, o *monopólio* (ou o *oligopólio*) *fático*. Pois, no que em particular concerne ao facto de ser-se detentor de certos *conhecimentos tecnológicos* ou *puramente fácticos*, esse “domínio” pouco ou nada conta se não estiver intimamente associado à produção e bens ou à prestação de serviços cuja procura seja uma realidade actual.

2.4. A deslocação do centro de gravidade para as empresas

São essencialmente as *empresas* que constituem o “centro de gravidade” destes direitos de exclusivo⁴¹ — que não as *peças humanas* em

³⁹ A afirmação da *deslealdade* de certos comportamentos dos agentes económicos no mercado (v.g., de confusão, descredito, de apropriação, etc.) não visa proteger, *prima facie*, os *interesses dos consumidores* (essa nova “categoria” de cidadãos à qual os ordenamentos têm vindo a conferir um *novel status* preme de faculdades jurídicas *materiais e processuais*), como já provou abundantemente NOGUEIRA SERENS, *A proibição da publicidade enganosa: defesa dos consumidores ou protecção (de alguns) dos concorrentes?*, separata do Boletim de Ciências Económicas, Coimbra, 1994, p. 22 ss. pois, se assim fosse, a *publicidade comparativa* seria irrestritamente admitida (tb. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, *Concorrência Desleal*, Almedina, Coimbra, 2002, p. 494) e, ao invés, a *publicidade persuasiva* deveria ser deslealizada (todavia, sucede que a *publicidade persuasiva* ou *sugestiva* apenas é *ilícita* em determinadas *formas qualificadas* quando viciar a escolha dos consumidores e puder ser qualificada como *publicidade enganosa*: art. 10.º/1 do Código da Publicidade; cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, *Concorrência Desleal*, cit., pp. 519-520); outrossim, as acções inibitórias, que, neste domínio a lei autoriza que possam ser deduzidas por *associações de consumidores*, apenas servem para *alargar* o “círculo de proibição” do direito do titular e nunca para o *cercear* (assim, NOGUEIRA SERENS, *A proibição da publicidade enganosa*, cit., p. 26; note-se, porém, que o Prof. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de *Concorrência Desleal*, cit., pp. 363-364, 370 não retira do actual regime da *defesa dos consumidores* — Lei n.º 24/96, de 31 de Julho —, nem, ainda, do regime da *acção popular* — Lei n.º 83/95, de 31 de Agosto (art. 3.º, alínea b)) —, nem do CPI de 1995, a atribuição de legitimidade processual às associações de defesa dos consumidores para intervirem em *matériaível*).

⁴⁰ CORNISH, William Rodolph, *Intellectual Property*, 4ª edição, cit., pp. 38-40; NUNES DE CARVALHO, Nuno, *The Trips Regime of Patent Rights*, cit., p. 132 ss.

⁴¹ OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, “E Agora? Pesquisa do Futuro Próximo”, in *Estudos Sobre Direito da Internet e da Sociedade da Informação*, Coimbra, Almedina, 2001, p. 45 e ss., pp. 51-52; OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, “O Direito de Autor no Espaço”, in *Estudos Sobre Direito da Internet e da Sociedade da Informação*, cit., p. 149 e ss., pp. 156-158; GUIDINNI, Gustavo, *Aspectos actuales del Derecho industrial y Propiedad intelectual y competencia*, Granada, Editorial Comares, 2002, pp. 3-5.

cujas aptidão intelectual se baseou o acto da *criação*, ou em cuja *actividade* se fundou a *prestação* protegida —, quer quando as soluções vazadas na lei visam tutelar *interesses públicos*, quer quando têm em vista proteger os *interesses privados do titular da empresa*.

Tal conclusão é caucionada, exemplificadamente, pelos seguintes motivos:

(a) é negada a possibilidade de patentear os resultados da chamada *investigação pura* ou *investigação primária* (art. 52.º/1, alínea a) do CPI 03);

(b) apenas são protegidas (por direito de patente e modelo de utilidade) as *invenções* susceptíveis de *aplicação industrial* (arts. 55.º/3 e 120.º/3, todos do CPI 03);

(c) não carecem de autorização do titular todos os actos de utilização da criação protegida por direitos de propriedade industrial quando se destinem a um *uso privado*, a um “uso não industrial” ou comercial (arts. 102.º, alínea a), 145.º/1, alínea a), 165.º, alínea a), 204.º, alínea a), todos do CPI 03);

(d) os proveitos económicos resultantes da outorga de direitos de propriedade industrial relativos a criações efectuadas no quadro do exercício de uma relação de *trabalho dependente* cabem à entidade patronal, caso esta exerça positivamente o *direito de opção*, tornando-se o titular activo do “direito de requerer” a outorga do direito industrial (art. 59.º/3, alínea a), 122.º, 157.º e 182.º, todos do CPI 03);

(e) a utilização económica das *obras colectivas* tuteladas por direito de autor pertence à entidade singular ou colectiva (à *empresa individual* ou colectiva) que a haja *organizado*, divulgado ou publicado (arts. 16.º/1, alínea b) e 19.º/1 e 3, do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos).

Como se constata, a referência à disciplina da *actividade da empresa* (que não a referência outrora natural à *actividade do criador* ou prestador pessoa humana: *criação individual do autor*, reveladora de uma personalidade criadora, enquanto requisito de protecção por direito de autor;

2001, p. 45 e ss., pp. 51-52; OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, “O Direito de Autor no Espaço”, in *Estudos Sobre Direito da Internet e da Sociedade da Informação*, cit., p. 149 e ss., pp. 156-158; GUIDINNI, Gustavo, *Aspectos actuales del Derecho industrial y Propiedad intelectual y competencia*, Granada, Editorial Comares, 2002, pp. 3-5.

actividade inventiva enquanto expressão de uma *solução não evidente* para o perito na especialidade) representa um mínimo denominador comum das diversas áreas por que se expraiam os direitos de propriedade intelectual⁴².

Na verdade, no que à *inovação tecnológica* diz respeito, aqueles direitos de exclusivo desempenham um protagonismo central e específico na amortização dos custos e na remuneração do investimento precipuamente efectuado pelos empresários e empresas que actuam com um desígnio concorrencial.

Neste sentido, a criação e a observância de direitos desta natureza satisfaz os *interesses privados* dos agentes económicos titulares de empresas. Pois, se estes actuassem em *regime absolutamente concorrencial* — em um sistema que, por exemplo, não conhecesse *exclusivos industriais* — seria incerta aquela amortização e a remuneração dos factores de produção dirigidos à inovação tecnológica, já que os concorrentes ou quaisquer outros “passageiros clandestinos” (*free raiders*) ficariam livres de reproduzir os resultados do esforço intelectual ou material alheio, sem que, em contrapartida, tivessem que suportar os custos inerentes ao desenvolvimento de criações ou prestações alternativas.

§ 3.º O USO E O ABUSO DOS DIREITOS DE EXCLUSIVO

Mas se a criação dos *direitos de exclusivo* corresponde, assim — pelo menos no que concerne aos exclusivos industriais —, à satisfação de um *interesse público* precipuamente dirigidos ao *estímulo do progresso tecnológico*⁴³, pois constitui um incentivo à divulgação de inovações tec-

nológicas que, doutro modo, seriam mantidas em regime de segredo⁴⁴, e cujo *conteúdo informacional* seria transaccionado — e, como salientá-mos, também propicia uma *racionalização das transacções* de bens intelectuais ocorridas no mercado concorrencial —, é bem de ver que o *uso* ou o *exercício* destes direitos, à luz dos *interesses egoísticos* do titular, pode conduzir à prática de *actos abusivos e anti-concorrenciais*⁴⁵.

3.1. Práticas restritivas da concorrência e a titularidade de direitos de propriedade intelectual

A questão da prossecução de *interesses públicos* não se coloca quando, como acontece na *concorrência desleal*, há lesão dos *interesses dos concorrentes*, pois há aí apenas uma ténue prossecução de *interesses gerais*, a qual é como que *absorvida* pela *essencial* prossecução de *interesses privados dos concorrentes*⁴⁶. Mas a posseção do interesse público já se coloca em matéria de previsão e sanção das *práticas restritivas da concorrência*, enquanto *expediente que visa proteger as estruturas do mercado* e os comportamentos que os agentes económicos nele evidenciam.

As finalidades, marcadamente de *interesse público*, do *direito da concorrência* são consabidas: por um lado, assegurar que, na presença de mercados caracterizados pela existência de um pluralismo efectivo da oferta — um pluralismo não coarctado por certos acordos restritivos da competição —, o normal desenvolvimento das condições do mercado não seja substancialmente alterado por certos tipos de actividades ou práticas negociais susceptíveis de reduzir ou suprimir aquele *pluralismo*, seja no aspecto *estrutural* (*concentração de empresas*), seja no aspecto fun-

⁴⁴ BENTLY, Lionel/SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*, Oxford, New York, Oxford University Press, 2001, p. 4.

⁴⁵ Cfr. já MOUSSERON, Jean Marc, “L’abus de monopole conféré par le brevet d’invention”, in *Mélanges Henri Cabrillac*, Librairies Techniques, Paris, 1968, p. 345 ss.; CARREAU, Caroline, “Propriété Intellectuelle et Abus de Droit”, in *Propriétés Intellectuelles, Mélanges en l’honneur de André Françon*, Dalloz, Paris, 1995, p. 17 ss., p. 18 ss., p. 34 ss..

⁴⁶ Tb., já neste sentido, cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, *Concorrência Desleal*, cit., pp. 135-137; para mais quando a violação de preceitos que previnem tais comportamentos deixou de constituir um *ilícito criminal* no novo CPI de 2003, sendo antes degradada a mero *ilícito contra-ordenacional*.

⁴² Cfr., recentemente, em matéria de *direito de autor*, GAUDRAT, Philippe, “Réflexions dispersées sur l’éradication méthodique du droit d’auteur dans la «société de l’information»”, in *Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique*, 2003, n.º 2, p. 285 ss., pp. 290-291, 298 ss..

⁴³ GOMEZ SEGADE, José António, “La Propriedad Industrial en España”, in JAVIER BARNÉS, (coord.), *Propiedad, Expropiación y Responsabilidad*, Madrid, Tecnos, 1995, p. 473 e ss., p. 479.

cional (concertação entre empresas); por outro, aquela disciplina jurídica pretende garantir que, nas eventualidades em que o referido pluralismo se acha fortemente limitado, ou até ausente, os outros agentes económicos e os consumidores finais não fiquem sujeitos a condições de mercado (que não apenas traduzidas em condições contratuais) sensivelmente piores das que poderiam gozar na hipótese de o mercado relevante apresentar uma maior concorrência estrutural.

Neste sentido, não é estultícia observar que o comportamento no mercado do titular de direitos de propriedade intelectual pode, por vezes, subsumir-se a certas práticas restritivas da concorrência, apesar de o "círculo de proibição" daquele titular constituir a essência do direito de exclusivo. Inexiste, pois, uma situação de imunidade dos titulares destes direitos relativamente ao ilícito plasmado no direito das práticas restritivas da concorrência. Todavia, a sanção só actua quando tais práticas restritivas da concorrência, realizadas pelo titular do exclusivo, forem ilícitas.

O Tribunal de Justiça das Comunidades propugna a aplicação do regime das práticas restritivas da concorrência aos titulares de direitos de propriedade intelectual, embora tal deva ocorrer apenas em casos excepcionais (vejam-se os casos *Volvo v. Veng*⁴⁷; *Maxicar v. Renault*⁴⁸; e *Magill TV guide v. UTP, BBC & RTE*⁴⁹, *Tierce Ladbroke SA v. EC Commission*⁵⁰, *Oscar Bronner GmbH & Co KG v. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG*⁵¹, e *IMS*⁵²), sendo, ultimamente, tentado

⁴⁷ *AB Volvo v. Eric Veng Ltd.*, processo n.º 238/87, in *Colectânea de Jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades*, 1988, p. 6211 ss.. Cfr. GOVAERE, I., *The Use and Abuse of Intellectual Property rights in EC Law: Including a Case Study of the EC Spare Parts Debate*, Sweet & Maxwell, London, 1996, p. 195.

⁴⁸ *Conorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli & Maximar v. Régie nationale des usines Renault*, processo n.º 53/87, in *Colectânea de Jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades*, 1988, p. 6039 ss.. Cfr., *inter alia*, CALVET, H./DUSURMONT, T., "L'arrêt Magill: une décision d'espèce?", in *Revue internationale de droit d'auteur*, 1996, n.º 167, p. 3 ss..

⁴⁹ *Radio Telefis Eireann v. Comissão*, processo n.º 69/89, in *Col.*, cit., II, 1991, p. 485; *Radio Telefis Eireann (RTE) & Independent Television Publications Ltd (ITP) v. Comissão*, processo n.º 76/89, in *Col.*, cit., I, 1995, p. 743

⁵⁰ *Tierce Ladbroke Sa. V. Comissão*, processo n.º 504/93, in *Col.*, cit., II, 1997, p. 923. Cfr. FITZGERAL, D., "Magill Revisited", in *EIPR*, 1998, p. 154 ss..

⁵¹ *Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG & Mediaprint*

a utilizar a doutrina estadunidense das *essential facilities* aos direitos de propriedade intelectual⁵³, precisamente nas hipóteses em que a actuação

Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG, processo n.º 7/97, in *Col.*, cit., I, 1998, p. 7791. Cfr. WOOLDRIDGE, F., "The Essential facilities doctrine and Magill II: The Decision of the ECJ in Oscar Bronner", in *Intellectual Property Quarterly*, 1999, p. 256 ss..

⁵² *IMS Health v. Comissão*, decisões do Tribunal de Justiça de 1.ª Instância, de 10/08/2001 (processo 184/01, in *Col.*, 2001, II, p. 2349) 26/10/2001 (processo n.º 184/01, in *Col.*, 2001, II, p. 3193), que suspendeu a executoriedade da decisão da Comissão (Decisão 2002/165/CE, de 3/07/2001, in *Jornal Oficial*, L 58, p. 18), que havia ordenado cautelarmente à sociedade *IMS* a concessão de uma licença obrigatória a favor da sociedade *National Data Corporation Health Information Services* (NDS), a qual foi confirmada pelo Presidente do Tribunal de Justiça da Comunidade, em 11/04/2002, processo n.º 184/01, aguardando-se a decisão deste tribunal acerca do mérito do litígio, após o Advogado-Geral TIZZANNO haver emitido o seu parecer, em 2/10/2003 (in <<http://www.curia.eu.int>>). Em suma, o parecer deste Advogado-Geral (note-se que os pareceres dos Advogados-Gerais são normalmente tidos em devida conta nas decisões do Tribunal de Justiça da Comunidade) confirma os requisitos mencionados no caso *Magill* (ora havidos como requisitos cumulativos) de cuja verificação depende a constituição de uma licença obrigatória de direito de propriedade intelectual por abuso de posição dominante (note-se que isto é assim em matéria de direito de autor, desconhecendo-se se o parecer do Advogado-Geral propugna a adopção das mesmas condições para a outorga de licenças obrigatórias relativamente ao exercício dos direitos de propriedade industrial) segundo os quais: (1) a recusa em conceder a licença contratual deve ser injustificada; (2) a licença deve ter como objecto o acesso ou a disponibilidade de uma infra-estrutura indispensável para que o concorrente opere num "mercado adjacente"; (3) a recusa deve eliminar, real ou potencialmente, toda a concorrência; e (4) o peticionante da licença deve almejar o fornecimento de bens ou serviços que desfrutem de características diversas das que ostentam os bens ou serviços do titular do direito de propriedade intelectual, para as quais haja uma procura de consumidores insatisfeitos com os bens ou serviços preexistentes no mercado. Cfr. DERCLAYE, E., "Abuses of Dominant Position and Intellectual Property Rights: A Suggestion to Reconcile the Community Courts Case Law", in *World Competition*, 2003, Vol. 26, n.º 4, p. 685 ss.; LEBRUN, B., "IMS v. NDC: Advocate General Tizzano's Opinion, Towards a Test for a Mandatory Licensing?", in *EIPR*, 2004, p. 84 ss.; AITMANN, D./ALISON, J., "Competition Law and Copyright: Has the Copyright Owner Lost the Ability to Control his Copyright?", in *EIPR*, 2004, p. 137 ss., p. 139 ss..

⁵³ Cfr. MCCURDY, Gregory V. S., "Intellectual Property and Competition: Does the Essential Facilities Doctrine Shed Any New Light?", in *European Intellectual Property Review*, 2003, p. 472 e ss., pp. 477 e ss.; ULLRICH, Hans, "Intellectual Property, Access to Information, And Antitrust: Harmony, Disharmony, And International Harmonization", in DREYFUSS, Rochelle/ZIMMERMAN, Diane L./FIRST, Harry (eds.), *Expanding the Boundaries of Intellectual Property, Innovation Policy for the Knowledge Society*, Oxford

da empresa dominante (v.g., recusa em atribuir temporariamente aos concorrentes certas faculdades de utilização do direito protegido; cessação unilateral do cumprimento de contratos de comunicação de saber-fazer⁵⁴) elimina *totalmente* a possibilidade de os concorrentes actuarem no mesmo mercado ou em mercados adjacentes. Pois, de outro modo, perder-se-ia o incentivo de as empresas investirem na produção de conhecimento susceptível de ser protegido por direito industrial⁵⁵.

Talvez que essa aplicação dependa de uma ponderação *em concreto*, seja do âmbito de protecção concedido ao direito de propriedade intelectual, seja, sobretudo, do contexto do mercado em que o exercício desse direito é efectuado, seja ainda do "tipo" de direito de propriedade intelectual cujo exercício se pretenda, desta forma, onerar. O limite do *contra legem* estará no *abuso de direito*, no *exercício sem interesse* das faculdades jurídicas contidas no referido "círculo de proibição", na supressão ou na negação emulativa, total e duradoura, do mercado aos seus reais ou potenciais concorrentes. Pois, se tal suceder, não pode dizer-se que a intervenção do regime das práticas restritivas da concorrência constitui um obstáculo à criação intelectual ou à inovação tecnológica, sendo por isso uma *intervenção desejável*.

University Press, 2001, p. 395 ss., pp. 395 ss.; ELKIN-KOREN, Niva, "A Public-Regarding Approach to Contracting Over Copyrights", in *Expanding the Boundaries of Intellectual Property, Innovation Policy for the Knowledge Society*, cit., p. 191 ss., pp. 213-215.

⁵⁴ Veja-se o caso *Intergraph Corp v. Intel Corp*, decidido pelo *Federal Circuit*, in *Federal Reporter, Third Series*, Vol. 195, 1999, p. 1346 e ss.: a sociedade *Intergraph* demandou a sociedade *Intel* por violação de direito de patente, sendo que esta última deixou de cumprir o contrato de comunicação de *saber-fazer* (segredo) traduzido em informações sobre futuras gerações de *microprocessadores* de unidades centrais de processamento, que fornecia a certos "clientes estratégicos".

⁵⁵ Cfr. GHIDINI, Gustavo, *Aspectos actuales*, cit., p. 176 ss.; PICONE, Paolo/LIGUSTRO, Aldo, *Diritto Dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Cedam, Padova, 2002, pp. 383-389; SANDERS, Kamperman, *Unfair Competition Law, The protection of Intellectual and Industrial Creativity*, Oxford University Press, 1997, p. 113 ss.; BEL-LAMY, Christopher/CHILD, Graham, *Derecho de la competencia en el Mercado Comum*, trad. castelhana, Civitas, Madrid, 1992, pp. 553-556; FAULK & NIKPAY, *The EC Law of Competition*, ed. por FAULK, Jonathan/NIKPAY, Ali, Oxford University Press, 1999, § 8.01 ss., p. 575 ss..

3.2. Direitos de propriedade intelectual sobre "tecnologias de informação" e direito da concorrência

E nem se diga que esta vertente do direito da concorrência não deve aplicar-se ao quadro do *exercício* dos direitos de propriedade intelectual emergentes da tutela das novas "tecnologias da informação" (*maxime*, o direito de autor e o "direito especial" do fabricante de *bases de dados electrónicas não originais*), por motivo de este sector ainda não implicar a formação de obstáculos (fáticos ou jurídicos) à entrada de novos agentes, que nele pretendam fazer negócios, e por a formação de concorrência em mercados desta natureza depender essencialmente de criações intelectuais. Nesta perspectiva, para este tipo de mercados, a "imunidade" dos agentes à face das regras *antitrust* justificar-se-ia perante a *volatilidade* de eventuais situações de empresas em posição dominante ou concentração de empresas.

Obtemperar-se-á dizendo quão mirífico é este enfoque. Posição que esquece, ao cabo e ao resto, não apenas o domínio que alguns operadores desfrutam nas infra-estruturas de telecomunicações; que esquece não apenas o movimento de concentração de empresas, horizontal e vertical, com o que isso significa em termos de *direito à informação plural*⁵⁶; e que também olvida que a mobilização do regime *antitrust* incentiva a formação de "externalidades positivas das redes".

De todo o modo, talvez devam distinguir-se os casos em que o *abuso de posição dominante* diz respeito à *recusa em fornecer bens ou serviços* das hipóteses em tal abuso se relaciona com a *recusa em atribuir (temporariamente) faculdades de utilização inerentes ao licere do direito de um propriedade intelectual*: neste último caso, os requisitos, enunciados no caso *Maggill* e ora sugeridos no parecer do Advogado-Geral, no caso *IMS*, de que depende a atribuição *compulsória* dessa faculdades de utilização, são *cumulativos*. O que fará rarear as eventualidades em que a Comissão possa identificar *abusos de posição dominante*, especialmente quando se trate de um *direito de autor*, em cujas faculdades se descortina uma (ainda) não desprecienda vertente *moral*, ou, em geral, por mor da *curta*

⁵⁶ OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, "A Sociedade da Informação", in *Estudos Sobre Direito da Internet*, cit., p. 83 ss., pp. 85-86; GUIDINNI, Gustavo, *Aspectos actuales*, cit., pp. 179-180.

longevidade dos demais direitos (*maxime*, desenhos ou modelos: até 25 anos; direito de patente: 20 anos; modelo de utilidade: até 10 anos; topografia de produto semiconductor: 10 anos; direito de obtentor de variedade vegetal: 25 ou 30 anos, consoante se trate, respectivamente, de plantas herbáceas ou variedades de vinha ou de espécies de árvores⁵⁷; direito emergente do registo de variedades vegetais autóctones: 10 anos, renováveis por iguais períodos desde que se mantenham as condições exigidas para a concessão⁵⁸); nas restantes hipóteses de mera recusa de fornecimento de bens ou serviços, os requisitos enunciados pelo Tribunal de Justiça da Comunidade no caso *Oscar Bronner*, não são cumulativos.

A razão desta diferença de tratamento também reside no facto de ao exercício dos direitos de propriedade intelectual corresponder uma co-natural tendência de, por modo unilateral, o titular desejar aumentar os preços de venda dos produtos sobre os quais a criação ou prestação se materializa; desejar exercer, se for o caso, o poder de recusar a concessão voluntária a terceiros de faculdades de utilização do direito de que é titular; ou desejar adoptar estratégias que, directa ou indirectamente, conduzem à constituição de exclusivos (*maxime*, de natureza idêntica) na mesma área tecnológica, com vista a alargar o global âmbito de protecção constituído pela reunião dos singulares âmbitos emergentes de cada um dos direitos que se acham constituídos a seu favor e assim excluir os concorrentes dessa específica área tecnológica (especialmente no caso das patentes, dos modelos de utilidade e das topografias de produtos semicondutores). Estes comportamentos co-naturais não afectam, *por si só*, a concorrência nos mercados dos sectores tecnológicos ou estético-utilitários a que as criações ou prestações protegidas dizem respeito, principalmente, nos casos em que o mercado dos produtos (ou processos) protegidos ainda não existia à data da constituição dos exclusivos, ou sempre que, por exemplo, tais produtos (ou processos) se revelam superiores aos da concorrência.

⁵⁷ Estes prazos valem apenas no quadro do direito de obtentor comunitário (art. 19.º/1 do Regulamento (CE) n.º 2100/94. O regime do direito de obtentor nacional assinala um período de vigência mais curto: 20 anos para as plantas herbáceas e 25 anos para as plantas lenhosas (art. 6.º do Regulamento sobre a Protecção das Obtenções Vegetais, aprovado pela Portaria n.º 940/90, de 4 de Outubro).

⁵⁸ Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 118/2002, de 20 de Abril.

Quer dizer: p. ex., o aumento do valor monetário emergente da prática de se fazer negócios em linha ocorre na proporção directa do número de usuários que a ela podem aceder⁵⁹, usuários destarte libertos dos constrangimentos criados por direitos intelectuais fortes ou dominantes e das salvaguardas técnicas eventualmente colocadas para proteger os conteúdos (protegidos, ou não). Aqueles “efeitos de rede” permitem que certas empresas, ainda que não sejam titulares de direitos de propriedade intelectual sobre os conteúdos, permaneçam no mercado em razão da sua capacidade atractiva e da compatibilidade ou da interoperabilidade dos seus produtos e serviços.

É, pois, ao abrigo dos interesses públicos dirigidos à manutenção das referidas “externalidades positivas das redes” informáticas que se faz mister convocar, quando necessário, o regime do direito da concorrência enquanto limite imposto do exterior⁶⁰.

§ 4.º A CONFLUÊNCIA DA PROSECUÇÃO DE INTERESSES PÚBLICOS E DE INTERESSES PRIVADOS NO PRÓPRIO REGIME DOS DIREITOS DE EXCLUSIVO E O DIREITO DOS COMPORTAMENTOS NO MERCADO (DIREITO DA CONCORRÊNCIA)

Esta tradicional distinção entre a propriedade intelectual (*maxime*, direito de autor, invenções industriais), que tutela primacialmente interesses privados e o regime jurídico que previne e sanciona as práticas restritivas da concorrência (o qual persegue, no essencial, interesses públicos e também interesses gerais da comunidade) não apaga a presença de um quadro mais complexo de relações.

⁵⁹ GUIDINNI, Gustavo, *Aspectos actuales*, cit., p. 180.

⁶⁰ Neste sentido, cfr. o art. 20.º/1 do Decreto-Lei n.º 122/2000, de 4 de Julho, determina que a tutela das bases de dados criativas e não criativas não impede a aplicação do regime jurídico do direito da concorrência; e na mesma linha, embora somente no que toca à concorrência desleal, já navega, há mais tempo, o regime da tutela análoga ao direito de autor que aproveita aos programas de computador: art. 15.º do Decreto-Lei n.º 252/94, de 20 de Outubro.

4.1. A continuidade dos dois sistemas

A função ou as funções assinaladas a estes sistemas não são antagónicas. O art. 7.º do Anexo IV ao Acordo TRIPS, sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio⁶¹, quando determina os objectivos dos direitos de propriedade intelectual, acentua que estes direitos “devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência de tecnologia, em benefício mútuo dos geradores e utilizadores dos conhecimentos tecnológicos”, bem como para o “bem-estar social e económico” — promoção da inovação tecnológica, transferência de tecnologia, bem-estar social e económico, eis os objectivos primeiros⁶² deste acordo internacional que instituiu a Organização Mundial do Comércio⁶³. E sem esquecer que, na sequência da Declaração de Doha, de 14/11/2001, a promoção e defesa da saúde pública (cujos interesses já estavam de alguma forma contemplados no artigo 8.º/1 do Acordo TRIPS) e o acesso aos medicamentos ou a outros meios terapêuticos a preços razoáveis constitui, hoje, um “limite externo” importante ao exercício dos direitos de propriedade industrial (*maxime*, ao direito de patente), especialmente no que diz respeito à formação das condições de cuja verificação resulta o poder jurídico de conceder licenças obrigatórias por motivos de interesse público ou por insuficiência de exploração da invenção protegida (art. 107.º/1, alíneas a) e c), do CPI 03). Note-se, no entanto, que o subsistema do direito de patente — no que especificamente se rela-

⁶¹ In *Diário da República*, I série-A, n.º 298, de 27/12/1994.

⁶² É, porém, certo que a promoção da inovação tecnológica depende da criação, por parte dos poderes públicos, de infra-estruturas económicas (*v.g.*, economia de mercado), sociais e políticas (*v.g.*, estabilidade política, sistema judicial independente, pautado por regras de imparcialidade). Já a transferência de tecnologia é um objectivo que, hoje, não é exercitável apenas através da celebração de contratos de licença de direitos de propriedade intelectual (ou de comunicação de saber-fazer secreto), mas também através da disseminação automática, via Internet, da informação contida em pedidos de patente, modelo de utilidade e topografias de produtos semicondutores, contanto que essas informações permaneçam acessíveis ao público. Objectivo que poderá conflitar com o eventual “direito especial” de extracção e reutilização do conteúdo de bases de dados não criativas.

⁶³ GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis*, 2ª edição, Sweet & Maxwell, London, 2003, p. 117.

ciona com o alcance territorial do princípio do esgotamento⁶⁴ dos direitos de patente, com as condições de concessão de licenças obrigatórias (*maxime*, por falta de exploração⁶⁵) e com a protração da obrigação de protecção dos fármacos por direito de patente que aproveita aos países menos desenvolvidos até 2016 — não é o expediente adequado para, *por si só*, resolver a questão do acesso aos cuidados médicos em condições económicas razoáveis⁶⁶, especialmente nos países menos desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, sempre que os meios ou os produtos se acham protegidos por direito de patente.

4.2. O frágil equilíbrio político-legislativo

Em termos de política legislativa, há que procurar estabelecer um frágil equilíbrio entre o interesse público na utilização livre das inovações tecnológicas, das obras (e das demais prestações empresariais e intelectuais protegidas por direitos de propriedade intelectual, com o que assim se assegura o acesso à ciência, à tecnologia e à cultura) e o interesse privado (egoístico) do titular do direito em manter um exclusivo que mais facilmente o pode colocar numa posição monopolista em termos económicos, contanto que o seu direito industrial tenha como objecto o conhecimento tecnológico (*v.g.*, soluções técnicas vazadas em produtos ou processos), informações (*v.g.*, armazenadas em bases de dados) ou esquemas para a acção (*v.g.*, programas de computador) relacionados com a produção de bens ou serviços que sejam objecto de procura no mercado económico⁶⁷.

⁶⁴ Cfr., *infra*, 4.4.1..

⁶⁵ Cfr., *infra*, 4.4.5..

⁶⁶ VANDOREN, Paul, “The view of the European Commission on TRIPS after Doha”, in GOTZEN, F. (ed.), *The Future of Intellectual Property in the Global Market of the Information Society*, Bruylant, Bruxelles, 2003, 163 ss., p. 171; PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, cit., p. 131; MARIA PACON, Ana, “Intellectual Property Rights and Developing Countries. General Context and Opportunities for the Developing Countries in the Actual Negotiations”, in GOTZEN, F. (ed.), *The Future of Intellectual Property*, cit., p. 191 ss., p. 216.

⁶⁷ Quando os exclusivos se materializam em produtos ou processos que não são objecto de procura no mercado, ou são objecto de uma procura que facilmente é capaz de encontrar produtos (ou serviços) sucedâneos, não deve dizer-se que estes exclusivos representam, *em si*, indesejáveis monopólios: isso apenas acontece quando ao

O artigo 8.º/1 do referido Acordo TRIPS/ADPIC consagra um conjunto de imposições legiferantes dirigidas aos Estados-membros da Organização Mundial do Comércio em matéria de *saúde pública e nutrição*, cuja observância deverá ocorrer por ocasião da emissão de comandos normativos em sede de direitos de propriedade intelectual ou noutras áreas da actuação pública.

Deve salientar-se, neste particular, a *Declaração de DOHA*, adoptada em 14/11/2001⁶⁸, no Qatar, relativamente à *harmonização dos aspectos dos direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o comércio e a saúde pública*. Neste instrumento de *soft law* procura-se conciliar a protecção dos direitos de propriedade intelectual com o desenvolvimento de novos fármacos e o acesso das populações aos cuidados de

exercício do exclusivo corresponde a formação de um monopólio ou a prática de comportamentos anti-competitivos, seja quando atingem os concorrentes, seja quando se reflectem nos consumidores. Além disso, há certos monopólios que são benéficos (aquilo que os economistas designam como "monopólios naturais", que prevalecem nas indústrias culturais e nas demais indústrias de bens de informação) sempre que as economias de escala conduzem à queda dos custos de produção (TOWSE, Ruth/HOLZHAUER, Rudi, "Introduction", in TOWSE, Ruth/HOLZHAUER, Rudi (eds.), *The Economics of Intellectual Property*, Vol. I, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, 2002, p. xiii) — em sentido algo diverso, cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, "Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade", cit., p. 1214 ("... os direitos de exclusivo, que representam em si indesejáveis monopólios ..."). A concepção de que o direito de patente criava monopólios económicos e prejudicava o livre jogo da iniciativa económica desfrutou de largo crédito em certos países europeus até ao início da década de setenta do século XIX (aí onde, na Holanda, o direito de patente chegou a ser abolido em 1869). Sobre a controvérsia *abolicionista* do direito de patente do século XIX, cfr. MACHLUP, Fritz/PENROSE, Edith, "The Patent Controversy", in *The Journal of Economic History*, Vol. X, n.º 1, 1950, p. 1 e ss. = *The Economics of Intellectual Property*, Vol. II, cit., pág. 8 e ss.. Saindo os economistas dos palanques político-legislativa das reformas no direito de patente, que ocorreram em finais do século XX, o lugar foi deixado vago para os juristas e engenheiros. Durante, nas palavras de Joseph KHOLER, *Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung*, Bensheimer, Mannheim, 1900, p. 30, "a jurisprudência e o método jurídico prevaleceram".

⁶⁸ Apud PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The Trips Regime of Patent Rights*, cit., pp. 125 ss.; GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement*, 2.ª edição, cit., pp. 43 ss.; MARIA PAÇON, Ana, "Intellectual Property Rights and Developing countries ...", cit., 215 ss.; WÄGER, Hannu, "The Future Role of WTO in the Field of Intellectual Property", in GOTZEN, F. (ed.), *The Future of Intellectual Property*, cit., p. 151 ss., p. 154 ss.

saúde⁶⁹. Nos países menos desenvolvidos, aí onde, por exemplo, um titular de direito de patente goze de protecção sobre um fármaco, há, de facto, uma real ausência de infra-estruturas industriais susceptíveis de permitirem o fabrico, por terceiros, nesse país, do fármaco cuja comercialização é realizada, também nesse país, pelo titular (ou por um licenciado) a preços proibitivos para as populações ou para os sistemas nacionais de saúde (público e/ou exercido por privados). Pelo que, como melhor veremos, o actual mecanismo das *licenças obrigatórias* não tem possibilidades concretas de aí funcionar com sucesso, salvo se um concreto Estado for autorizado a conceder uma *licença obrigatória* a um fabricante local (empresa nacional ou estrangeira) para fins de *exportação* de um produto (aí patentado) e o Estado do destino proceder paralelamente por modo da concessão de uma *licença obrigatória* para fins de *importação* e de colocação desse produto (fabricado no estrangeiro sob licença obrigatória) no mercado local. Só que é duvidoso que a actual configuração do regime constante nos artigos 30.º e 31.º do Acordo TRIPS autorize este *procedimento concertado* de dois ou mais Estados ao arpejo dos interesses do titular do direito de patente.

4.3. A "função concorrencial" inerente à permissão normativa de constituir e manter direitos de propriedade intelectual

Repare-se, na verdade, que a permissão normativa de constituição e gozo de direitos de propriedade intelectual desempenham ainda uma *função concorrencial* (ou competitiva).

Por exemplo, a outorga de direito de patente ou de modelo de utilidade visa, apesar de tudo, incentivar a concorrência no mercado baseada na inovação tecnológica, principalmente se a esse exclusivo for reconhecido um âmbito de protecção adequado ao sector tecnológico onde a inovação seja realizada (p. ex., o âmbito de protecção de certas inovações biotecnológicas patenteadas deve ser pequeno, *maxime* se essa inovação respeitar a uma *ferramenta tecnológica* necessária para a realização de ulterior

⁶⁹ O ponto n.º 3 desta Declaração reconhece as preocupações acerca dos efeitos dos direitos de patente sobre o preço dos medicamentos, mas não afirma se essas preocupações são ponderosas e justificáveis. Seja como for, o art. 8.º/1 do Acordo TRIPS autoriza que os Estados-membros estabeleçam medidas de controlo dos preços dos medicamentos.

investigação, como parece ser o caso nas invenções de sequências parciais de genes). A constituição do direito de marca (*maxime* da *marca individual*) predispõe-se a assegurar e a manter a capacidade de diferenciação de produtos e serviços no mercado, o que não deixa de relevar na *promoção da competitividade* da empresa que *é titular* ou *usa* a marca. Não faria sentido atribuir estes exclusivos em mercados monopolistas⁷⁰.

4.4. O conteúdo (o *licere*) dos direitos de propriedade intelectual é também dirigido à protecção de interesses gerais da comunidade; a harmonização entre a tutela dos interesses individuais e o interesse público; alguns exemplos

Acresce que a constituição e a fruição de direitos de exclusivo, a mais de satisfazer o interesse egoístico do titular, forma um conjunto de faculdades jurídicas dirigidas à satisfação de *interesses gerais* (nem todos, é certo, são *interesses públicos*): estímulo da actividade de investigação, promoção e difusão das manifestações culturais; actividades cujas dimensões económicas se fundam no princípio geral da *liberdade de iniciativa económica* (art. 80.º, alínea c), da Constituição). O que também explica por que os direitos de exclusivo obedecem a um *numerus clausus*, visto que são formalmente *direitos subjectivos privados* marcados por uma natureza "excepcional" à face da *garantia institucional* e do *direito-liberdade* acima mencionado⁷¹.

Deve, inclusivamente, observar-se que o *próprio regime jurídico dos direitos de propriedade intelectual* procura, apesar de tudo, atingir um equilíbrio entre os *interesses individuais* dos titulares e os *interesses públicos* (bem como os *interesses gerais*) ligados, por exemplo, à promoção da inovação tecnológica (patente, modelo de utilidade, topografias de produtos semicondutores), à competitividade das empresas, à protecção das manifestações artísticas aplicadas aos objectos utilitários (desenhos e

⁷⁰ GUIDINNI, Gustavo, *Aspectos actuales*, cit., p. 7.

⁷¹ OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, "Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade" p. 1201 ("O princípio é o da liberdade... são as restrições que terão de ser justificadas") BUYDENS, Mireille, *Droit des brevets d'invention*, Larcier, Bruxelles, 1999, p. 9. SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna/PIERRE, Jean-Luc, *Droit de la Propriété Industrielle*, edição: Litec, Paris, 2001, pp. 10-11.

modelos e direito de autor), e à protecção das manifestações culturais *stricto sensu* (direito de autor).

Assim, por exemplo, o "prazo de vida" de um direito de patente (20 anos) ou de um modelo de utilidade (10 anos) determina, *ab initio*, o futuro quadro de uma relação mais concorrencial entre o titular e todos aqueles que, após esse lapso, podem reproduzir e comercializar a invenção.

4.4.1. O esgotamento dos direitos de propriedade intelectual e os interesses gerais

De igual forma, a regra do *esgotamento* dos direitos de propriedade intelectual⁷² impede a criação de obstáculos à *livre circulação de mercadorias* (arts. 28.º e 81.º do Tratado da Comunidade) no mercado considerado (entre nós, no mercado do *Espaço Económico Europeu*), excepto no que respeita à *colocação em linha à disposição do público* de obras ou outros conteúdos (*v.g.*, os *factos em si mesmo* considerados) protegidos por direito de autor ou pelo "direito especial" do fabricante de bases de dados⁷³.

Todavia, fora do *Espaço Económico Europeu*, é lícita a criação de tais obstáculos nos ordenamentos nacionais (como também é lícito plasmar a regra do esgotamento internacional nos ordenamentos nacionais), pois o artigo 6.º do Acordo TRIPS não permite que qualquer das suas disposições seja utilizada para impor um determinado *âmbito geográfico* (nacional, regional ou internacional) ao *princípio do esgotamento*. Isto pa-

⁷² Cfr., recentemente, SOUSA E SILVA, Pedro, "O Esgotamento do Direito Industrial e as Importações Paralelas — desenvolvimentos recentes da jurisprudência comunitária e nacional", in *Direito Industrial*, Vol. II, Almedina, Coimbra, 2002, p. 233 ss.; STOTHERS, Christopher, "Political Exhaustion: The European Commission's Working Paper on Possible Abuses of Trade Mark Rights Within the EU", in *EIPR*, 2003, p. 457 ss; tb. DREIER, Thomas, "Verletzung urheberrechtlicher geschuetzter Software nach der Umsetzung der EG-Richtlinie", in *GRUR Int.*, 1993, p. 781 ss..

⁷³ Pois, nestas eventualidades, somente a primeira venda de uma cópia (*exemplar*) da base de dados é que esgota o direito *sui generis* do fabricante, impedindo-o de fazer depender as sucessivas transacções comerciais dessa cópia da prestação do respectivo consentimento. Todavia, a "distribuição digital" do conteúdo de bases de dados protegidas pelo direito *sui generis* de extracção e de reutilização não *esgota* o direito do titular, pois é considerada — de forma algo artificial — uma *prestação de serviços*.

rece significar que o disposto neste artigo 6.º consolida o *statu quo* a partir do qual cada Estado dispõe da liberdade de adoptar o alcance geográfico (do esgotamento) que mais lhe aprouver⁷⁴, com a ressalva do que a seguir diremos em relação aos Estados que são partes na Convenção da União de Paris, de 1883.

A isto acresce o facto de os Estados aderentes à Convenção da União de Paris, de 1883 (embora aderentes à Organização Mundial do Comércio), se acharem vinculados a não adoptar a regra do *esgotamento internacional*, atento o disposto no artigo 4.º-bis/1, o qual consagra o *princípio da independência* dos direitos de patente, aplicável à questão do *esgotamento*, por força do n.º 2 do mesmo normativo ("*Esta disposição deve entender-se de maneira absoluta*") — sendo que os Estados que apenas sejam partes da *Organização Mundial do Comércio* somente se acham adstritos a respeitar o *princípio da independência* dos direitos constituídos no que respeita às partes II, III e IV do Acordo TRIPS (art. 2.º/1, do referido Acordo). E nem a *declaração de Doha* (*maxime*, o seu artigo 5.º/d)), que confere algum poder legiferante aos Estados-membros da *Organização Mundial do Comércio* em matéria de *licenças obrigatórias* (no contexto da protecção da saúde pública e do acesso aos fármacos) e *esgotamento* dos direitos, derogou o preceituado naquele artigo 4.º-bis/1 da *Convenção da União de Paris*⁷⁵: a referida declaração não autoriza, de *per se*, que os Estados introduzam disposições que permitam o *esgotamento internacional*. Aliás, os Estados aderentes à *Organização Mundial do Comércio* e à *Convenção da União de Paris*, que introduzam a regra do *esgotamento internacional* dos direitos de patente ou em cujos tribunais ela seja aplicada (p. ex., no Japão) violam o artigo 4.º-bis/1 da referida *Convenção*, embora dêem cumprimento ao prescrito na declaração de Doha e ao artigo 6.º do Acordo TRIPS.

⁷⁴ MARIA PACON, Ana, "What Will TRIPs do For Developing Countries", in BEIER, K.-F./SCHRICKE, G. (ed.), *From GATT to TRIPs — The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, VCH Verlag, Weinheim, 1996, p. 337 ss.

PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The TRIPs Regime of Patent Rights*, cit., p. 96.

⁷⁵ PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The TRIPs Regime of Patent Rights*, cit., p. 105.

4.4.2. A expropriação por utilidade pública de alguns direitos de propriedade intelectual e o interesse público

A possibilidade de *expropriação por utilidade pública* de direitos de patente (art. 105.º/2 do CPI⁷⁶) e *modelos de utilidade* (art. 148.º, *idem*) pressupõe por isso mesmo a presença de um *interesse público* relevante ou de um interesse geral susceptível de operar a *extinção ablatória* de todas ou de algumas das faculdades jurídicas inerentes aos direitos atingidos. A que se segue a consequente aquisição da titularidade a favor do Estado — ou, segundo nos parece, a favor de outra pessoa colectiva pública⁷⁷ —, ou, em alternativa, o ingresso do invento no *domínio público*, apto a ser objecto de *utilização livre* (a *vulgarização* da invenção, a que se refere o artigo 105.º/2), permitindo a lei que todos o possam livremente utilizar. Haverá assim que distinguir os casos de *expropriação no interesse imediato do Estado* da *expropriação no interesse do público* ou da *colectividade*⁷⁸.

4.4.3. Os requisitos substanciais de protecção e o interesse público

As *condições de protecção* de alguns exclusivos comerciais ou industriais por vezes reflectem a tutela de *interesses públicos*. Assim é, por exemplo, quanto à exigência de as *invenções* revelarem *nível inventivo* (arts. 55.º/2 e 117.º/1 do CPI 03); ou de as marcas apresentarem *capacidade distintiva*, pois a lei veda o registo de *marcas genéricas* e de *marcas descritivas* (art. 223.º/1, alíneas a), b) e c), do CPI 03).

⁷⁶ Está, entre nós, vedada, ao que parece, a possibilidade de *expropriação do direito de requerer a patente*, principalmente se o pedido já foi depositado. A lei não diz "qualquer pedido de patente ou patente já concedida"; mas apenas que "qualquer patente pode ser expropriada".

⁷⁷ Repare-se que uma dos motivos que suporta a existência de *utilidade pública* é o da necessidade de utilização do invento pelas *entidades públicas* (art. 105.º/2, *in fine*, do CPI 03). Cfr. GOMEZ SEGAGE, José António, "La Propiedad Industrial en España", cit., p. 492.

⁷⁸ Aparentemente em sentido análogo, PEDEMONTE FEU, Jorge, *Comentários à la Ley de Patentes*, 2ª edição, Barcelona, Bosch, 1995, p. 201.

4.4.4. As utilizações livres de direitos de propriedade intelectual e a prossecução do interesse público

Algumas utilizações livres das realidades protegidas por direitos de propriedade intelectual destinam-se a tutelar interesses públicos (embora também, protejam, nalguns casos, interesses difusos e interesses individuais): atente-se, p. ex., na utilização de um produto patenteado para o efeito de preparação de procedimentos administrativos destinados ao licenciamento de outros produtos⁷⁹ (v.g., medicamentos "genéricos"⁸⁰); na

⁷⁹ Art. 102.º, alínea c) do CPI 03. O artigo 30.º do Acordo TRIPS autoriza que os Estados aderentes prevejam "utilizações livres" de direitos de patente, "desde que essas excepções não colidam de modo injustificável com a exploração normal da patente e não prejudiquem de forma injustificável os legítimos interesses do titular da patente, tendo em conta os legítimos interesses de terceiros". Subsiste ainda alguma falta de harmonização destas utilizações que dispensam a autorização do titular do direito de patente. Por exemplo, nos E.U.A., apenas era permitida a utilização (livre) da invenção para fins de investigação alheias à obtenção de autorização de colocação no mercado por parte das entidades administrativas competente (WEGNER, Harold C., *Patent Law in Biotechnology, Chemicals & Pharmaceuticals*, 2ª edição, Chipenham, Stockton, 1994, § 355, p. 451 ss.; GOLDSTEIN, Paul, *Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines*, Foundation Press, New York, 1999, pp. 423-424, pp. 505-506). Após o desfecho do caso *Roche Products, inc. v. Bolar Pharmaceutical Co.*, 733 F.2d 858 = 221 U.S.P.Q. 937, decidido, em 1984, pelo *Federal Circuit* — o qual julgou que a utilização para fins de ensaio e teste, com vista à obtenção de autorização de comercialização por parte da *Food and Drug Administration*, consistia numa actividade apenas ditada por fins mercantis ("solely for business purposes") —, o Congresso norte-americano alterou a Secção 271(e)(1) do *Patent Act*, (através do *Drug Price competition and Patent Term Restoration Act*, de 1984), para o efeito de a utilização de uma invenção obtida através de ADN ou ARN recombinantes, tecnologia do hibridoma ou através de outros processo de recombinação genética não ser considerada uma violação ao direito de patente, sempre que essa utilização seja razoavelmente relacionado com o desenvolvimento e a apresentação de informações nos termos das leis federais que disciplinam o fabrico, o uso e a venda de fármacos ou produtos veterinários. Mais tarde, em 1990, o Supremo Tribunal dos E.U.A., no caso *Eli Lilly & Co. v. Medtronic Inc.* (496 U.S. 661 110 S. Court = 15 U.S.P.Q.2d 1121) estendeu esta excepção — numamente conhecida por "Bolar exception") à utilização de instrumentos clínicos e medicamentos (protegidos por direitos de patente). Cfr. GOLDSTEIN, Paul, *Copyright, Patent*, 4.ª edição, cit., p. 506; CORREA, Carlos M., "The TRIPS Agreement: How Much room for Manoeuvrer?" in *Journal of Human Development*, Vol. 2, n.º 1, 2001, p. 80 ss., p. 85.

No panorama europeu a tendência aponta no sentido de o sector normativo abrangido pela "utilização livre" prevista no artigo 27.º, alínea b), do Regulamento

de Execução da Convenção sobre a Patente Europeia ("Acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented inventions") ser constituído pelos actos de investigação das propriedades do produto (ou processo) patenteados (seja, por exemplo, para saber as possíveis utilizações alternativas, seja para dilucidar se a invenção patenteada funciona de acordo com a descrição e as reivindicações apresentadas pelo titular, seja ainda para investigar se o âmbito da invenção patenteada abrange a solução que o utilizador haja desenvolvido) ou dos seus efeitos secundários. Cfr. CORNISH, William Rodolph, "Experimental Use of Patented Inventions in European Community States", in *IIC*, 1998, p. 735 ss., p. 736; em suma, embora a questão ainda seja controvertida (cfr., *inter alia*, o acórdão do Supremo Tribunal Federal alemão, de 17/04/1997, no caso *Klinische Versuche II*, in *Mitt.*, 1997, p. 253, onde, a propósito da utilização da *eritropoetina* obtida por processo de ADN recombinante, foi decidido que os testes clínicos realizados para determinar a eficácia e a tolerância de um medicamento que contenha uma substância activa protegida por direito de patente são lícitos mesmo sem a autorização do titular, contanto que se destinem a obter dados para efeitos de registo de uma composição farmacêutica, ainda que tais testes e os resultados nele obtidos visem uma ulterior actividade comercial; faz-se, no entanto, mister que tais ensaios não sejam conduzidos com a intenção de perturbar, impedir ou obstacular a comercialização dos produtos do titular da patente; BUSSE, Rudolf, *Patentgesetz, Kommentar*, 5ª edição, Walther de Gruyter, Berlin, New York, 1999, anotações à margem n.º 11 a 15, pp. 235-236; SHULTE, Rainer, *Patentgesetz mit EPÜ*, 6ª edição, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, Bonn, München, 2001 § 11, p. 274), pode dizer-se que os terceiros (*maxime*, os concorrentes) podem usar a invenção protegida para conhecer as suas propriedades e o modo como funciona (a invenção constitui o próprio *objecto* da utilização com escopo de investigação), mas não podem usá-la para investigar qualquer outra pista científica ou matéria, pois nesse caso a invenção constituiria o *meio* para atingir outras soluções (GILAT, David, *Experimental Use and Patents*, IIC Studies, Vol. 16, Verlag C. H. Beck, 1996, p. 22, fazendo ainda depender a dispensa de autorização do titular da patente da probabilidade de este não conceder uma licença voluntária ou o seu comportamento revelar uma inequívoca intenção de monopolizar a investigação a jusante da solução técnica patenteada; PEDRAZZINI, Mario, "Zur patentrechtlichen Problematik von versuchen, die ein fremdes Patentrecht benutzen", in *GRUR Int.*, 1996, p. 373 ss., p. 375). Cremos, de resto, que a investigação científica realizada por terceiros (não autorizados) com escopo de identificação de novas aplicações (no campo médico ou em outros domínios tecnológicos) ou de obtenção de informações relativas aos efeitos secundários de certos fármacos ou ao seu grau de tolerância (ou de absorção pelo organismo) funda-se num ponderoso interesse público em assegurar que o subsistema do direito de patente não constitua um entrave à pesquisa e investigação genuínas, bem como a reduzir o prazo que medeia a caducidade de um direito de patente respei-

tante a uma substância activa com propriedades terapêuticas ou de diagnóstico no campo saúde humana e animal e o momento em que essa mesma substância activa (já livremente utilizável por todos) obtém *autorização administrativa* de colocação no mercado. Cfr., *infra*, nota seguinte.

⁸⁰ O actual direito de patente português é, de facto, generoso no reconhecimento desta *utilização livre*, que também releva na prossecução do *interesse público* respeitante à difusão e alargamento do mercado dos *medicamentos genéricos* (embora, em primeira linha, deva dizer-se que o novel regime tutela a posição dos *concorrentes* do titular da patente em vias de atingir o prazo de 20 anos, cujo decurso faz caducar a protecção): nos termos da alínea c) do artigo 102.º do CPI 03, são livres as *utilizações experimentais* de substâncias patenteadas para o efeito de preparação de procedimentos necessários à aprovação de produtos pelos organismos oficiais competentes, "não podendo, contudo, iniciar-se a exploração industrial ou comercial destes produtos antes de se verificar a caducidade da patente que os proteger". A despeito de a obrigação de *non facere* incluída na parte final desta norma ter, ao que nos parece, a respectiva génese no conflito que opôs o Canadá à Comunidade Europeia acerca de uma disposição contida na lei canadiana de patentes (em particular a Secção 55(2)(2), que permitia o fabrico dos produtos patenteados nos seis meses anteriores ao termo do prazo de protecção, ficando, no entanto, os concorrentes inibidos de comercializar tais produtos nesse interim, somente podendo fazê-lo após a patente haver caducado), esta inovadora *solução legislativa* representa, desde logo, uma tomada de posição pioneira no direito europeu de patentes — lembre-se que na Itália, só alguma doutrina sustenta esta posição: VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo, *Manuale di Diritto Industriale*, 3ª edição, Giuffrè, Milano, 2000, p. 398, atento o laconismo do art. 1, parágrafo 3 da *legge invenzioni*: "*atti compiuti in via sperimentale*"; no Reino Unido é, por vezes (excepto no longínquo caso *Upjohn v. Kerfoot*, de 1988, in *F.S.R.*, 1988, p. 1 ss., o juiz WHITFORD entendeu que o mero pedido de autorização de comercialização de um produto ainda patentado não constitui violação do direito de patente, mesmo quando acompanhado de dados respeitantes a ensaios realizados), proscribida a utilização para fins de obtenção de autorização administrativa de colocação no mercado: assim no recente caso *Auchinloss v. Agricultural and veterinary Supplies*, decidido pelo *Court of Appeal*, em 1999, in *R.P.C.*, 1999, p. 397 ss., p. 405; *idem*, no caso *Monsanto v. Stauffer Chemicals*, decidido pelo *Court of Appeal*, em 1985; in *R.P.C.*, 1985, p. 515 ss. (cfr. CORNISH, William R., *Intellectual Property* 4ª, cit., § 6-11, pp. 249-250; BENTLY, Lionel/SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, New York, 2001, p. 507); no mesmo sentido já decidiu o Supremo Tribunal holandês (*Hoge Raad*), em 18/12/1992, no caso "Atenolol" (*Pharbita e Mediopharma v. ICI*, in *GRUR Int.*, 1993, p. 887); na Alemanha, ao abrigo da *Patentgesetz* de 1968 (§ 6), o BGH (no caso *Ethofumesat*, de 21/2/1989, in *GRUR*, 1990, p. 997 = *IIC*, 1991, p. 541) decidiu que certas experiências de campo dirigidas à obtenção de autoriza-

reprodução de topografias de produtos semicondutores para fins de ensino⁸¹; na utilização de bases de dados originais para fins puramente didácticos ou científicos⁸², de *segurança pública* ou para efeitos de *procedimento administrativo* ou judicial⁸³; ou na utilização de material de reprodução vegetal patentado ou protegido por *direito de obtentor*⁸⁴, por parte de um agricultor, quando constitui o produto da sua colheita, para o efeito de proceder, ele próprio, à reprodução ou multiplicação desse material na

ção administrativa de um herbicida aplicado em plantas somente são livres quando visarem determinar o funcionamento da invenção ou para permitir o aperfeiçoamento ou a melhoria de uma outra invenção patentada; no mesmo sentido, já havia decidido, em 4/12/1984 e 5/3/1985, o *Landgericht Düsseldorf*, in *GRUR Int.*, 1986, p. 807 = *IIC*, 1987, p. 407). À luz da *Patentgesetz* de 1981, o *Oberlandesgericht Düsseldorf* (no caso *γ-interferon*, de 9/7/1992, 2 U 79/92, *apud* BRUSSE, Rudolf, *Patentgesetz*, 5.ª edição, cit., § 11, anotação à margem n. 16, p. 238) julgou que as experiências realizadas sobre um produto patentado para identificar novos usos susceptíveis de constituir uma nova invenção e servir para a prolação da autorização administrativa de comercialização careciam da autorização do titular da patente, dado o âmbito de *proteção absoluta* atribuído a este direito relativamente a todos os novos usos ainda que não fossem reconhecíveis à data do pedido: se essa utilização fosse dispensada da autorização do titular, o terceiro utilizador poderia, por sua vez, lograr a constituição de um direito de patente, impedindo que o primeiro titular pudesse utilizar a invenção no que respeitaria aos usos subsequentemente protegidos; esta decisão foi, todavia, revogada, pelo referido acórdão do BGH, no caso *Klinische Versuche II*. O novo regime contido no referido artigo 102.º, alínea c), do CPI 03 aplica-se, destarte, a todas as substâncias ou processos que sejam objecto de direito de patente, que não apenas os *medicamentos* e aos *produtos fitofarmacêuticos* (e respectivos *processos* de obtenção). Pese embora as suas potencialidades expansivas, esta alteração visou acelerar a comercialização de medicamentos ditos "genéricos" tão perto quanto possível da data em que expire a patente que proteja a substância activa. Assim, as empresas farmacêuticas podem obter a autorização de comercialização das referidas substâncias químicas (em momento anterior à caducidade da patente que as protege) e iniciar a comercialização tão logo que este direito caducar. Se não fosse alterado o regime do CPI 95, a colocação no mercado do fármaco que contivesse a substância cujos direitos de patente haviam caducado apenas ocorreria, as mais das vezes, num prazo nunca inferior a dois ou três subsequentes à caducidade do direito de patente.

⁸¹ Art. 165.º, alínea b) do CPI 03.

⁸² Art. 10.º/1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 122/2000, de 4 de Julho.

⁸³ Art. 10.º/1, alínea c) do Decreto-Lei n.º 122/200, de 4 de Julho.

⁸⁴ Art. 4.º/2 do Regulamento sobre a Protecção das Obtenções Vegetais, aprovado pela Portaria n.º 940/90, de 4 de Outubro.

sua exploração⁸⁵ (*privilegio do agricultor*⁸⁶), e o mesmo sucede em relação ao agricultor que usa animais protegidos por direito de patente, na sua exploração agrícola⁸⁷.

4.4.5. O regime das licenças obrigatórias e a tutela do interesse público; os constrangimentos do Acordo TRIPS e a promoção da saúde pública

A consagração de certo tipo de licenças obrigatórias, em sede de direito de patente, modelo de utilidade e topografias de produtos semicondutores, mais exactamente de licenças obrigatórias por motivos de interesse público ou por falta de exploração do invento de forma a ocorrer à satisfação das necessidades nacionais (arts. 107.º/1, alíneas a) e c), 108.º/1, 150.º e 169.º, todos do CPI) constitui uma limitação específica ao gozo dos direitos de propriedade industrial⁸⁸. Embora o artigo 31.º do Acordo TRIPS faça depender a outorga compulsória destas faculdades de utilização de direitos de patente (ou modelo de utilidade) de um conjunto densificado e detalhado de requisitos e de efeitos, o certo é que os motivos a partir dos quais essas licenças podem ser constituídas são relegados em grande parte para a *discrecionabilidade legislativa* dos Estados aderentes.

É certo que, na decorrência da declaração de Doha, de finais de 2001, os Estados, cujas populações se encontram mais afectadas por

⁸⁵ Art. 97.º/6, alínea a), do CPI 03.

⁸⁶ REMÉDIO MARQUES, João Paulo, "Introdução ao Problema das Invenções Biotecnológicas", cit., pp. 311-312, nota n. 328.

⁸⁷ Art. 106.º/6, alínea b), do CPI 03.

⁸⁸ Isto é assim na maioria dos países desenvolvidos à excepção do ordenamento estadunidense, onde se considera que a outorga de uma licença deste jaez introduz uma limitação inadmissível na esfera de poder do titular da patente, sendo, ao invés, os direitos do titular limitados, a título excepcional, através do recurso às normas *antitrust*. Cfr. EINHORN, "The Impact of the WTO Agreement on TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) on EC Law. A Challenge to Regionalism", in *Common Market Law Review*, 1998, p. 1069 ss.; BERCOVITZ, Alberto, "Notas Sobre las Licencias Obligatorias de Patentes", in *Direito Industrial*, Vol. II, Almedina, Coimbra, 2002, p. 81 ss.; BENTLY, Lionel/SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*, cit., pp. 524-530; TERREL, *On The Law of Patents*, 15ª edição, Sweet & Maxwell, London, 2000, p. 338 ss.; BUSSE, Rudolf, *Patengesetz, Kommentar*, 5.ª edição, cit., § 24, p. 400 ss.; VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo di, *Manuale di diritto Industriale*, 3.ª edição, cit., p.419 ss..

doenças infecto-contagiosas ou expostas a uma maior probabilidade de desequilíbrios físico-psíquicos, gozam de maior *discrecionabilidade legislativa* quanto à adopção de medidas destinadas a promover o acesso mais rápido e economicamente mais vantajoso aos cuidados de saúde, ainda quando os fármacos se encontrem sujeitos a *direitos de patente*, aí onde se destaca a possibilidade de modelar o regime nacional das licenças obrigatórias e das importações paralelas, já que a adopção do Acordo TRIPS nos direitos internos deve realizar-se através de uma adequada à tutela da saúde pública. Deste encontro ocorrido no Qatar resultou a afirmação (cuja força normativa será, no máximo, equiparada a *soft law*, não sendo vinculativa, embora possa ser constitutiva da formação gradativa de um *costume internacional*) de que cada Estado-membro da Organização Mundial do Comércio goza do direito de conceder licenças obrigatórias e da liberdade de determinar as condições ao abrigo das quais tais licenças devem ser outorgadas. Contudo, os Estados-membros estão adstritos ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 31.º do Acordo TRIPS: ressalvadas as situações de "emergência nacional" ou outras "circunstâncias de extrema urgência", a utilização somente pode ser autorizada pela entidade competente quando ao interessado tiver sido previamente recusada a possibilidade de celebração de um contrato de licença com o titular da patente; o âmbito e a duração da utilização deverá ser limitado ao fim para que a qual seja autorizada; será uma utilização não exclusiva, onerosa e revogável por parte da entidade competente; e servirá predominante para "*fornecimento do mercado interno do Estado-membro que haja autorizado essa utilização*".

Repare-se, pois, na actual configuração do artigo 31.º, *maxime* a alínea f), *supra* referida, do Acordo TRIPS: de entre as faculdades jurídicas reservadas ao titular de utilização da invenção patenteada surpreende-se a faculdade de proceder à *importação* dos produtos patenteados no Estado do destino (art. 101.º/2 do CPI 03). Isto vale por significar que, à parte os ordenamentos situados adentro do *Espaço Económico Europeu* (os quais, *de minimis*, aceitam o princípio do *esgotamento regional* do direito de patente), muito poucos Estados (pouco mais de vinte⁸⁹) adoptam o *princípio do esgotamento internacional* do direito de patente.

⁸⁹ MARIA PAÇON, Ana, "Intellectual Property Rights and Developing Countries ...", cit., p. 199.

Ora, os titulares de direitos deste jaez concedidos em Estados-membros da Organização Mundial do Comércio (*maxime*, em Estados que sejam também partes da convenção da União de Paris) desfrutam do direito de proibir a importação dos produtos neles patenteados, mesmo que tais produtos hajam sido comercializado em outros Estados pelo titular da patente (ou por terceiro com o seu consentimento) — e mesmo que no Estado da importação o titular da patente não fabrique tais produtos (ou não autorize a sua fabricação em empresas locais), mas apenas os comercialize.

Dado que a alínea f) do artigo 31.º do Acordo TRIPS faz depender o “poder de autorizar” (à revelia do titular da patente) a emissão da licença de exploração da circunstância de o fabrico dos produtos patenteados (ou dos produtos obtidos directamente pelos processos patenteados) se destinar predominantemente ao fornecimento do mercado interno do Estado que haja concedido a licença obrigatória, os países em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos não reúnem, as mais das vezes, as condições industriais susceptíveis de permitir o fabrico local dos produtos protegidos pelo direito de patente. Esta situação vai, por exemplo, contra o interesse público desse(s) Estado(s) em promover o combate a certas epidemias (*v.g.*, a hepatite C) ou pandemias (*v.g.*, HIV) e a difusão, a baixo custo, de meios de diagnóstico e de terapia comercializados nos países mais desenvolvidos. Ou bem que as licenças obrigatórias são concedidas para fins de importação (pois esse acto inclui-se no “círculo de proibição” do titular da patente), ou bem que são constituídas para os fins de fabrico no território desse Estado (pois, de igual sorte, o fabrico é acto reservado ao titular da patente). Pelo contrário — e à parte a solução provisoriamente alcançada em 30/08/2003 quanto à dispensa do cumprimento dos requisitos impostos na alínea f) do artigo 31.º do Acordo TRIPS —, na ausência de uma posição definitiva e clara do Conselho do TRIPS (ou da Conferência Ministerial), a alínea f) do artigo 31.º do Acordo TRIPS não parece caucionar⁹⁰ a con-

⁹⁰ Cfr. MARIA PACON, Ana, “Intellectual Property and Developing Countries ...”, cit., p. 216; VANDOREN, Paul, “The view of the European Commission ...”, cit., p. 171; KATO, Akiko, “How the TRIPS Agreement Institutionalizes the Protection of Pharmaceuticals Inventions by Patents Rights”, in GOTZEN, F. (ed.), *The Future of Intellectual Property*, cit., p. 223 ss., p. 230; GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agree-*

cessão de licenças obrigatórias para fins de exportação para países onde haja a necessidade de assegurar a satisfação de necessidades colectivas na disponibilização, a baixo custo, de produtos que aí também sejam objecto de direito de patente⁹¹: não apenas se faria mister que o beneficiário da li-

ment, 2.ª edição, cit., p. 242; WAGER, Hannu, “The Future Role of the WTO in the Field of Intellectual Property”, in GOTZEN, F. (ed.), *The Future of Intellectual Property*, cit., p. 153 ss., p. 155.

⁹¹ Em Setembro de 2002, o Conselho do TRIPS iniciou o exame de uma série de propostas que almejavam ultrapassar esta dificuldade: sugeria-se, por um lado, a adopção de um poder discricionário mais lato no que dizia respeito à densificação dos conceitos indeterminados inscritos no artigo 30.º do Acordo TRIPS (Documento WT/MIN/(01)/DEC/, de 20/11/2001); propunha-se, por outro, a alteração da redacção da alínea f) do artigo 31.º do mesmo Acordo; alvitrava-se, ainda, a possibilidade de renúncia ao exercício do direito de solicitar a intervenção dos mecanismos de resolução de diferendos, por parte os Estados eventualmente interessados em reagir contra alegadas violações ao disposto na referida alínea f) do artigo 31.º; enfim, opinava-se o estabelecimento de uma moratória proibindo a dedução de queixas, no quadro do mecanismo de resolução de diferendos entre os Estados aderentes. Em Dezembro de 2002, o panorama geral caminhava no sentido da provável alteração da alínea f) do artigo 31.º, pelo menos até aos finais de 2003 — seja como for, mesmo essa modificação não dispensaria o recurso ao mecanismo das licenças obrigatórias, o que originaria invariavelmente um procedimento oneroso cujo risco incidia essencialmente sobre a entidade peticionante da licença. Assim, de harmonia com a proposta de decisão elaborada pelo Presidente do Conselho do TRIPS, de 16/12/2002 (*Council of TRIPS, Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health — Note from de Chairman, JOB (02)/217, de 16/12/2002*), os Estados aderentes que desejasse conceder licenças obrigatórias para fins de exportação e os Estados aderentes que intentassem, ao invés, constituir licenças obrigatórias para fins de importação desses mesmos produtos deveriam notificar a Secretariado da Organização Mundial do Comércio, indicando a denominação e as quantidades dos produtos assim transaccionados, inserindo essas informações em sítios da rede. Medida que, ao assegurar que os produtos assim transaccionados fossem distraídos para outros mercados de Estados que não se confrontavam com graves problemas de saúde pública, contornaria as objecções colocadas por alguns Estados, que viram nesse esquema um expediente que iria colidir de modo injustificável com a exploração normal dos direitos de patente (artigo 30.º do Acordo TRIPS). De qualquer modo, estas negociações fracassaram em 21/12/2002, em parte devido à resistência dos representantes dos E.U.A. em aceitar uma definição de “medicamento” (que não incluísse, por exemplo, as substâncias activas comercializadas sob a marca comercial “Viagra”). Daí que a delegação dos E.U.A. tenha proposto a adopção de uma medida provisória que permite desencadear, a título excepcional e a nível esta-

cença no país da exportação fornecesse os produtos para um mercado diverso daquele para o qual a patente onerada fora concedida — o que parece violar a permissão da alínea f) do mencionado artigo 31.º —, mas também que o Estado do destino concedesse uma licença obrigatória para fins de importação, excepto se nele vigorasse o princípio do esgotamento internacional (e cumulativamente for entendido que os produtos nele importados não carecem de ter sido colocados em outros mercados pelo titular

dual, os mecanismos previstos no artigo 30.º do Acordo TRIPS relativamente à comercialização de medicamentos que devem a tuberculose, a malária, o HIV e outras doenças infecciosas. Assim, em 30/08/2003, a Organização Mundial do Comércio determinou, a título provisório (até que seja obtido um consenso alargado no que respeita à alteração da alínea f) do artigo 31.º), que os Estados partes (que não necessariamente os menos desenvolvidos e em vias de desenvolvimento) podem ser dispensados do cumprimento das obrigações emergentes do Acordo TRIPS para o efeito de adoptarem as medidas julgadas necessárias em matéria de importação, exportação ou fabrico nacional de fármacos, com vista a satisfazer os interesses da saúde pública. Cfr. KIRBY, Michael, "Playing God? Owning God? — Patenting and the Human Genome", in *The University of South Wales Law Journal*, Vol. 26, n.º 3, 2003, p. 770 ss., p. 776; KATO, Aiko, "How the TRIPS Agreement Institutionalizes ...", cit., p. 233; PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, cit., pp. 228-229. É, no entanto, duvidoso que os países menos desenvolvidos, que não dispõem de meios organizacionais locais instalados possam interessar empresas estrangeiras em fabricar os fármacos a baixo custo, fármacos que se acham aí protegidos por direito de patente. Por um lado, tal desiderato poderia ser logrado se essas empresas desenvolvessem e fabricassem produtos (através de soluções técnicas não equivalentes) que revelassem as mesmas propriedades e características terapêuticas: nesse caso, esses Estados seriam tentados a proteger tais invenções alternativas. Esta solução é, no entanto, impraticável, pois as empresas farmacêuticas não desfrutam de suficiente incentivo para obter novas soluções técnicas dirigidas a mercados pouco significativos onde os produtos seriam comercializados a um preço substancialmente inferior ao dos fármacos alternativos. Por outro lado, atenta a falta de capacidade industrial doméstica desses países menos desenvolvidos, a introdução no mercado de fármacos a baixo preço apenas será possível se esses produtos forem fabricados no estrangeiro, ao abrigo de uma licença obrigatória concedida no Estado da origem e precipuamente exportados ao abrigo de uma licença obrigatória (para a importação) concedida pelo Estado do destino, ou seja um país que não desfrute de infra-estruturas industriais capazes de assegurar essa produção. Seja como for, a suspensão temporária da aplicação do disposto na alínea f) do artigo 31.º do Acordo TRIPS não dispensa os interessados da obtenção de licenças obrigatórias, não sendo suficiente uma interpretação do artigo 30.º do Acordo TRIPS em conformidade com a situação de urgência (ou de extrema urgência) em matéria de saúde pública constatada no Estado da importação.

da patente ou por alguém como seu consentimento). Uma outra via, menos segura, consiste em dispensar a exigência de a produção realizada ao abrigo de uma licença obrigatória dever limitar-se, predominantemente, ao mercado do Estado que haja concedido tal licença através da invocação da alínea k) do mencionado artigo 31.º do Acordo TRIPS, se e quando a recusa do titular em autorizar o fabrico para fins de exportação puder ser qualificada como prática anticoncorrencial, no sentido do artigo 40.º do mesmo Acordo⁹² — e é tudo menos claro que, posta a questão a um Painel de resolução de litígios, tal prática possa ser considerada restritiva da concorrência, pelo menos à luz da solução alcançada pelo Painel de Peritos no litígio que opôs o Canadá e a Comunidade Europeia, entre 1998 e 2000⁹³. É que não deve esquecer-se que a exploração normal da patente (*id est*, do direito de patente, e não o exclusivismo da colocação dos produtos no mercado, num qualquer mercado de um Estado onde goze de protecção), a despeito de incluir o "poder de autorizar" o fabrico dos produtos, não inclui o "poder de autorizar" a exportação desses produtos para outros mercados estrangeiros.

⁹² GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement*. 2.ª edição, cit., p. 242.

⁹³ Canada — Patent Protection of Pharmaceuticals Products — Complaint by the European Communities and their Member States — Report of the Panel (Documento WT/DS/114/R), julgado em 7/4/2000. Cfr. GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement*, 2.ª edição, cit., p. 226; PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, cit., p. 220 ss.. Eis os factos: os artigos 55(2)(1) e 55(2)(2) do *Patent Act* do Canadá previam dois tipos de utilizações livres, postos em causa pela Comunidade Europeia, em 19/12/1997. O primeiro, à semelhança da solução agora introduzida na segunda parte da alínea c) do artigo 102.º do CPI 03, permitia que os potenciais concorrentes do titular da patente utilizassem os produtos patenteados para o efeito de instrução de processos tendentes à obtenção de autorização administrativa de colocação dos produtos no mercado, tão logo que os direitos do titular caducassem; o segundo autorizava os terceiros, nos últimos seis meses de vigência da patente, a fabricar e armazenar os produtos patenteados (*stockpiling*), os quais poderiam ser licitamente colocados no mercado logo que caducasse o direito de patente à revelia do qual essa utilização fora realizada. O Painel de peritos julgou lícita a primeira utilização, mas considerou que a segunda ofendia o artigo 28.º/1 e não se achava coberta pela permissão normativa do artigo 30.º, ambos do Acordo TRIPS, pois ligou a exploração normal (artigo 30.º) do direito de patente à exclusividade merceológica que dela brota.

4.4.6. O dever de explorar a invenção e a tutela dos interesse gerais

Em geral, a obrigação de exploração dos inventos, embora e lamentavelmente⁹⁴ não exija a fabricação do produto patenteado no território português⁹⁵ (art. 102.º/1 e 3 do CPI 03), visa a satisfação não só dos interesses dos concorrentes, como também do interesse geral do desenvolvimento comercial (ou industrial, caso a obrigação não seja cumprida apenas com a introdução em Portugal de produtos fabricados em qualquer outro país).

⁹⁴ Igualmente crítico, OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, "Observações ao Projecto de Alterações ao Código da Propriedade Industrial da CIP e da CCI", in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*, Vol. XXXIX, n.º 2, 1998, p. 653, pp. 664-665, prevendo que Portugal se venha a tornar em "mero desembocadouro de produção alheia" (ob. cit., p. 665). Posição diferente foi a assumida pelo Brasil, a despeito de haver defrontado a oposição do E.U.A.. De facto, os E.U.A. desencadearam um processo de consultas com o Governo brasileiro, ao abrigo do "Memorando de entendimento sobre a Resolução de Litígios" do Acordo que Cria a Organização Mundial do Comércio (ex vi do artigo 64.º/1 do Acordo TRIPS), por motivo de o artigo 68.º/1 do Código da Propriedade Industrial deste país determinar que a obrigação de exploração do invento no território brasileiro inclui a obrigação de fabricar os produtos patenteados neste território, a qual, ao invés, do disposto no artigo 106.º/1, do CPI 03, não é satisfeita quando o titular (ou terceiros com o seu consentimento) procede à importação dos produtos para mercado local, regime ao abrigo do qual se permite que o Governo brasileiro possa conceder licenças obrigatórias às indústrias locais; licenças destinadas, por exemplo, a fabricar medicamentos retrovirais protegidos, também nesse país, por direito de patente — lembre-se que o Brasil alberga mais de 550 000 pessoas portadoras do síndrome da imunodeficiência adquirida. Os E.U.A., insatisfeitos com este sistema de concessão de licenças obrigatórias por falta de exploração de patente, alegavam que esta disposição violava os artigos 27.º/1 e 28.º/1 do Acordo TRIPS. O governo brasileiro obtemperou dizendo que estas medidas se inseriam num programa de saúde pública, que previa a negociação da fixação dos preços de certos fármacos com os titulares das patentes e a eventual possibilidade de concessão de licenças obrigatórias em benefício de indústrias locais (note-se que o Brasil dispõe de suficiente capacidade industrial local instalada para o efeito de fabrico de fármacos).

⁹⁵ A obrigação de exploração do invento no território português (artigo 106.º/1 conjugado com o n.º 3, ambos do CPI 03) satisfaz-se com a mera comercialização, em Portugal, do objecto da patente. Foi, de resto, suprimida a previsão do antigo n.º 4 do artigo 103.º do CPI 95, segundo a qual "a comercialização em Portugal de objectos ou produtos fabricados no estrangeiro não constitui exploração da invenção".

Como dissémos em nota, o dever de exploração satisfaz-se apenas com a comercialização em Portugal dos produtos abrangidos pelo âmbito do direito de patente (*patente de produto, patente de processo ou patente de uso*)⁹⁶, contanto que tais produtos, abrangidos por direito de patente concedida para Portugal, sejam provenientes de Estados-membros da União Europeia ou da Organização Mundial do Comércio⁹⁷, conforme parece decorrer do novel regime introduzido no n.º 3 do artigo 103.º do CPI 03; não se faz mister que o titular execute o invento no território português, ou seja, não é preciso que o titular fabrique (ainda que somente o faça em relação a alguns dos eventuais componentes) ou autorize o fabrico em Portugal dos produtos em que o invento se materializa, ou promova a construção de instalações fabris — esta execução da invenção em Portugal era, pelo contrário, um dos deveres que constava no artigo 103.º/1 do CPI 95 ("mediante a execução da mesma no território nacional"). Isto porque, de harmonia com uma certa interpretação do Tratado da União Europeia e do Tratado de Roma, realizada pelo então Tribunal de Justiça das Comunidades⁹⁸, a previsão de *onus de actuação do invento em Portugal* que fosse traduzido na fabricação no nosso país dos produtos abrangidos pelo âmbito da patente poderia ser qualificada como uma medida equivalente à restrição de importações de produtos provenientes de outros Estados-membros da União Europeia. O legislador português foi mais além, na medida em que entende que

⁹⁶ A divulgação de amostras desse produto, a realização de estudos de mercado, de experiências com o produto, ou a apresentação de protótipos não são actividades que dão cumprimento ao dever de comercializar o invento em Portugal.

⁹⁷ Note-se que o legislador poderia previsto que o dever de executar a invenção em Portugal seria satisfeito se a fabricação do objecto da invenção ocorresse inteiramente em países membros da Organização Mundial do Comércio, mas nem isso previu; pelo que se cumpre o dever de exploração do invento em Portugal se os produtos forem importados para Portugal, ainda quando hajam total ou parcialmente sido fabricados em países não aderentes à Organização Mundial do Comércio.

⁹⁸ Acórdão de 18/02/1992, no caso que opôs a República italiana à Comissão, in JOCE, n.º C 61, de 10/03/1992 (a República italiana foi condenada na medida em que prevaleceu o entendimento segundo o qual a possibilidade de concessão de licenças obrigatórias violava o disposto no então artigo 30.º do Tratado de Roma, nas eventualidades em que o objecto de patente não fosse fabricado no território do Estado que a tivesse concedido, mas proviesse, sob a forma de importação, de um outro Estado-membro).

o invento é explorado em Portugal quando o titular (ou um terceiro por este autorizado) procede à *importação* dos produtos (em que se materializa a invenção) provenientes de qualquer Estado-membro da *Organização Mundial do Comércio*, mesmo que tenham sido *fabricados, total ou parcialmente*, em países não aderentes a esta organização internacional.

Esta posição, que segue de resto a alteração italiana ao art. 53 da *legge invenzioni* (pelo art. 16 do Decreto Legislativo n. 198, de 19/03/1996⁹⁹)¹⁰⁰, não satisfaz, de facto, o *interesse geral no desenvolvimento industrial e tecnológico* do nosso país, pois atribui ao titular a faculdade de fabricar os produtos no estrangeiro e, de seguida, proceder à sua *importação* para Portugal (acto que carece de sua autorização: artigo 101.º/2 do CPI 03).

4.4.7. A descrição do invento e os interesses gerais

Enfim, a exigência de as invenções deverem ser *descritas e reinvidicadas de forma clara, concisa e suficiente* (de jeito a que um perito na especialidade as possa razoavelmente executar), a par do dever de o requerente de direitos sobre desenhos e modelos juntar os desenhos das *características bidimensionais ou tridimensionais cuja protecção visa alcançar, são mecanismos indutores do enriquecimento do património técnico-cultural* existente num dado momento.

⁹⁹ A anterior redacção deste preceito excluía que a introdução ou a venda em Itália dos objectos fabricados no estrangeiro constituísse actuação do invento (em Itália).

¹⁰⁰ VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo, *Manuale di Diritto Industriale*, 3.ª edição, cit., p. 422; MARCHETTI, Piergaetano/UBERTAZZI, Luigi Carlo, *Commentario breve al Diritto della Concorrenza*, Cedam, Padova, 1997, p. 1428 ss..

§ 5.º A HODIERNA NATUREZA “IMPERIALISTA” E “COLONIZADORA” DO SISTEMA DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL; O ALARGAMENTO DO LICERE E DO ÂMBITO DE PROTECÇÃO DESTES DIREITOS; A CRIAÇÃO DE NOVOS TIPOS DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Assiste-se, hoje, a uma expansão incomensurável não apenas do *licere* e do *âmbito* de protecção dos direitos de propriedade intelectual preexistentes¹⁰¹, mas também a um aumento das *espécies* de direitos deste jaez, pois o legislador tem vindo a plasmar a *tipificação* e o correspondente regime jurídico de novos direitos de propriedade intelectual. Os direitos de propriedade intelectual têm vindo, na verdade, a ser forçados a acomodar no seu seio criações e tecnologias jamais vistas como realidades protegidas¹⁰². O que é particularmente evidente com as chamadas *invenções biotecnológicas* e as criações de programas de computador¹⁰³.

¹⁰¹ Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, *Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade*, in separata da Revista da Ordem dos Advogados, ano 61, 2001, p. 1195 ss., p. 1196; segundo o qual “a expansão do âmbito dos direitos intelectuais é acompanhada por um reforço constante dos poderes assegurados aos titulares”.

¹⁰² HOFFMAN, G. M./KARNY, G. M., “Can Justice Keep Pace With Science?”, in *EIPR*, 1988, p. 355 ss..

¹⁰³ Cfr. a proposta de directriz relativa sobre a patenteabilidade das invenções que implicam programas de computador (COM(2002) 92 final), de 20/02/2002. Cfr. GUGLIEMMETTI, Giovanni, “La Proposta di Direttiva sulla Brevettazione delle Invenzioni in Materia di Software”, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2002, n.º 5, p. 438 e ss., p. 441 e ss. O objecto da invenção é, nas palavras da proposta de directriz (art. 2.º, alínea a), toda a invenção cuja exequibilidade exija a utilização de um computador, de uma rede informática ou de um outro suporte programável [não se admite, ao que parece, a reivindicação do programam de computador de *per se* ou “computal”, ainda quando materializado num suporte tangível (u.g., DVD, CD-ROM, disquete, etc.), pois essa solução conflituaria com o disposto na actual redacção do artigo 52.º/2, da Convenção da Patente Europeia: GUGLIEMMETTI, Giovanni, “La Proposta ...”, cit., p. 457, solução que, apesar de tudo, seria recomendável exactamente nos casos em que, constituindo o programa de *per se* o único elemento dotado de novidade e de nível inventivo, ele é colocado no mercado, p. ex., em linha a partir de um *sítio* na Internet, *separadamente* dos outros elementos que o compõe. O permitir que o programa possa ser reivindicado como suporte físico que encerra um con-

Por outro lado, as características das novas tecnologias da informação — p. ex., a facilidade de reprodução e distribuição dos materiais produzidos e/ou distribuídos pelo fabricante, a facilidade de manipulação e adaptação dos conteúdos, as hiperligações¹⁰⁴ — reclamaram o reforço do conteúdo dos exclusivos tradicionais (*maxime*, do direito de autor) ou mesmo de alguns exclusivos atípicos: veja-se que, nos ordenamentos europeus, somente a venda de *exemplares de bases de dados não criativas* (protegidas pelo direito *sui generis* do fabricante) é que provoca

junto de instruções, ou como sequência de estados físicos (v.g., magnéticos, ópticos, eléctricos) directamente verificáveis num computador ou num sistema informático, pode implicar a qualificação da comercialização de certos componentes do programa de computador (v.g., o sistema de visualização de uma hiperconexão, a qual se integra num sistema informático de colocação de conteúdos na rede à disposição do público) como contrafacção indirecta do direito de patente (*contributory infringement*): BERESFORD, Keith, *Patenting Software Under the European Patent Convention*, Sweet & Maxwell, London, 2001, pp. 78-81, pp. 90-91; GUGLIEMETTI, Giovanni, "La Proposta ...", cit., p. 457]. Lamentavelmente, no quadro desta proposta de directriz, o requisito da *actividade inventiva* acha-se preenchido tão logo que da invenção resulte um "contributo técnico" — "contributo" este que (podendo derivar do problema técnico dos meios utilizados, dos efeitos obtidos na resolução do problema técnico ou da necessidade de atentar em *considerações técnicas* para realizar o invento; isto de acordo com a jurisprudência já consolidada do Instituto Europeu de Patentes: cfr. *inter alia*, BERESFORD, Keith, *Patenting Software Under the European Patent Convention*, cit., pp. 36-39) é avaliado à face da diferença entre o conjunto formado pelo objecto das reivindicações, susceptível de incluir características técnicas e não técnicas, e o estado da técnica (art. 4.º/3) — como que se pretende ressuscitar um velho (e abandonado) requisito de patenteabilidade (o "contributo técnico"), usado maioritariamente no ordenamento alemão, o qual, a partir dos anos cinquenta do século passado, passou a constituir unicamente um dos índices da presença de *actividade inventiva*. Embora a Comissão esclareça que esta norma não substitui a definição de *actividade inventiva*, constante da Convenção da Patente Europeia, e que se limita a esclarecer a forma através da qual o juízo sobre o nível inventivo deve ser conduzido, o certo é que o artigo 4.º/2 desta proposta de directriz coloca o "contributo técnico" (cuja sindicância deve ser efectuada a partir do conjunto formado por todas as características da invenção, e não apenas pelas singulares características, o que permite que a invenção reúna *características técnicas e não técnicas*, p. ex., estéticas, e nem por isso seja negada a patenteabilidade) como condição de verificação de *nível inventivo*.

¹⁰⁴ Já SAMUELSON, Paul, "Digital Media and Changing Face of Intellectual Property", in *Rutgers Computer and Technology Law Journal*, vol. 16, (1990), p. 323 ss.

o esgotamento do direito, o mesmo não acontecendo com a "distribuição em linha" do conteúdo dessas bases¹⁰⁵.

Enfim, a emergência das novas *biotecnologias* tornaram o subsistema do direito de patente num auditório de luta político-ideológica, especialmente quando o umbral das realidades patenteáveis tocou certas substâncias biológicas, mesmo as existentes no *corpo humano* (*maxime*, sequência parciais e completas de genes humanos, proteínas e células)¹⁰⁶ — correndo-se o risco de o critério de vencimento dos concretos regimes jurídicos ser determinado pelos grupos de pressão mais fortes. Isto implicou a consagração de *cláusulas éticas* mais densificadas, no

¹⁰⁵ Art. 12.º/3 do Decreto-Lei n.º 124/2000, de 4 de Julho; art. 4.º/2 da directriz n.º 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22/05/2001, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na Sociedade da Informação, de 28/09/2000: "O direito de distribuição não se esgota, na Comunidade, relativamente ao original ou às cópias de uma obra, excepto quando a primeira venda ou qualquer outra forma de primeira transferência da propriedade desse objecto, na Comunidade seja realizada pelo titular do direito ou com o seu consentimento". Cfr., recentemente, TAI, Eric Tjong Tjin, "Exhaustion and Online Delivery of Digital Works", in *European Intellectual Property Review*, 2003, p. 207 ss.; tb. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, "A Sociedade da Informação", in *Estudos Sobre Direito da Internet e da Sociedade da Informação*, cit., p. 84 ss., pp. 96-99.

¹⁰⁶ VON RENESSE, Margot/TANNER, Klaus/VON RENESSE, Dorothea, "Das biopatent — eine Herausforderung an die rechtsetzende Reflexion", in *Mitt.*, 2001, p. 1 ss.; NIEDER, Michael, "Genesequenz und Funktion — Bemerkungen zur Begründung des Regierungsentwurfs für ein Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 98/44/EG", in *Mitt.*, 2001, p. 238 ss.; SPRANGER, T. Matthias, "Stoffschutz für springende Gene? — Transposons im Patentrecht", in *GRUR*, 2002, p. 399 ss., pp. 401 ss.; VAN RADEN, Lutz/VON RENESSE, Dorothea, "Überbelohnung — Anmerkungen zum Stoffschutz für biotechnologische Erfindungen", in *GRUR*, 2002, p. 393 ss.; KAMSTRA, Gerd/DÖRING, Marc/SCOTT-RAM, Nick/SHEARD, Andrew/WIXON, Henry, *Patents on Biotechnological Inventions: The E.C. Directive*, Sweet & Maxwell, London, 2002, pp. 23-46; DÖRRIES, H. Ulrich, "Patentansprüche auf DNA-Sequenzen: ein Hindernis für die Forschung? Anmerkungen zum Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Umsetzung der richtlinie 98/44/EG", in *Mitt.*, 2001, p. 15 ss.; HERDEGEN, Matthias, "Die Patentierbarkeit von Stammzellenverfahren nach der Richtlinie 098/44/EG", in *GRUR Int.*, 2000, p. 859 ss.; DI CATALDO, Vincenzo, "Biotecnologie e diritto. Verso un nuovo diritto, e verso un nuovo diritto dei brevetti", in *Contratto e impresa*, 2003, I, p. 318 ss., pp. 360 ss.; REMÉDIO MARQUES, João Paulo, "Patentes de Genes Humanos?", *Direito Industrial*, Vol. III, Almedina, Coimbra, 2003, p. 107 e ss., pp. 115 ss..

que tange às realidades biológicas candidatas a *direito de patente*, as quais aeresceram às limitações éticas que tradicionalmente se plasmavam (ordem pública, bons costumes)¹⁰⁷.

5.1. A expansão do licere dos direitos de propriedade intelectual

É fácil constatar aquela expansão do *licere* e do *âmbito de protecção*. Ocorreu, *primo spectu*, um alargamento do *licere* nas eventualidades em que se suprimiram certas *utilizações* outrora livres, transformando-as em *actos reservados*¹⁰⁸. Tal sucede, por exemplo, nas seguintes hipóteses:

- no direito de autorizar *reproduções temporárias* ou *transitórias*, que não constituam parte integrante e essencial de um pro-

¹⁰⁷ Vg., a proibição de patenteabilidade de processos de clonagem de seres humanos; dos processos de modificação da identidade genética germinal do ser humano; do próprio corpo humano ou de elementos não destacados do corpo humano vivo (art. 53.º/2 e 3 do CPI 03).

¹⁰⁸ A inversa também já sucedeu recentemente em matéria de *direito de patente*. De facto, o titular da patente não pode impedir que terceiros utilizem o *produto* patenteado (que não o processo) para *fins de ensaio* ou de *experiência* no quadro da preparação dos *procedimentos administrativos* necessários à prolação de autorização de comercialização por parte dos organismos competentes (art. 102.º, alínea c) do CPI 03). Embora a consagração desta nova *utilização livre* seja ainda objecto de alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial, a sentida necessidade de permitir a amortização do investimento efectuado pelo titular em meios empresariais dirigidos à pesquisa e desenvolvimento de certos produtos, bem como a salvaguarda do lucro daí resultante, conduziu à alteração da redacção do artigo 63.º/2 da *Convenção da Patente Europeia*, adoptada na Conferência de Munique, de 17/12/1991, segundo a qual os Estados contratantes ficaram salvos de *prolongar o prazo de vida do direito de patente* se, *inter alia*, o objecto do direito for um produto ou um processo de fabricação ou a utilização de um produto que, previamente à respectiva colocação no mercado, seja submetido a um procedimento administrativo de autorização previsto no ordenamento do respectivo Estado contratante. Como é sabido, esta faculdade jurídica encontra-se hoje *parcialmente* prevista nos ordenamentos dos Estados-membros da Comunidade Europeia ao abrigo do Regulamento (CEE) n.º 1768/92 do Conselho, de 18/06/1992, relativo à criação de um *certificado complementar* de protecção para os *produtos fitofarmacêuticos*, e do Regulamento (CE) n.º 1610/96, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23/07/1996, que versa sobre a mesma matéria. Cfr. os artigos 115.º e 116.º do CPI 03.

cesso tecnológico e cujo objectivo não seja o de permitir uma transmissão numa rede entre terceiros por parte de um intermediário¹⁰⁹;

- no direito de proibir a reprodução, imitação, ou utilização de *conhecimentos tradicionais associados* à utilização de variedades vegetais existentes em Portugal para fins de investigação, ou como conhecimento base para a produção de outras variedades¹¹⁰;
- no direito de proibir a comercialização dos *produtos directamente obtidos com o processo patenteado*¹¹¹;
- no direito de proibir a comercialização de matérias biológicas sempre que estas contenham *informações genéticas* originariamente inseridas em outros produtos sob os quais recaiam direitos de patente¹¹², contanto que desempenham as *mesmas funções*;
- no direito de impedir a ulterior comercialização da matéria biológica resultante da multiplicação ou reprodução da matéria biológica inicialmente colocada no mercado do *Espaço Económico Europeu* pelo titular da patente ou com o seu consentimento, se essa reprodução ou multiplicação *não* resultar necessariamente da utilização para a qual, *nos termos contratuais* acordados, aquela matéria biológica inicial fora colocada no mercado¹¹³. Mas quando a referida reprodução ou multiplicação resulta necessariamente da utilização contratada, o adquirente também está impedido de a sujeitar a novos ciclos de reprodução ou multiplicação (art. 103.º/2, *in fine*, do CPI 03) para além do que for disposto no contrato.

¹⁰⁹ Art. 5.º/1 da Directiva n.º 2001/29/CE, de 2/05/2001, relativa à *harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação* (in JOCE, n.º L 167, de 22/06/2001, p. 10 ss.).

¹¹⁰ Cfr. o art. 3.º/4, alínea i) do Decreto-Lei n.º 118/2002, de 20 de Abril, regime onde não se acha expressamente prevista qualquer forma de utilização livre dos conhecimentos tradicionais associados à utilização de variedades locais e de material vegetal autóctone desenvolvido pelas populações.

¹¹¹ Cfr. o artigo 97.º/2 do CPI 03.

¹¹² Art. 97.º/5, *idem*.

¹¹³ Art. 103.º/2, *ibidem*.

b. Esse alargamento do *licere* também se detecta na emergência de actos passíveis de, quando praticados por terceiros, implicar a constituição de *direitos de remuneração* (v.g., reproduções em papel realizadas através de qualquer tipo de técnica fotográfica ou de qualquer outro processo¹¹⁴; reproduções por qualquer meio efectuadas por pessoa singular para uso privado e sem fins comerciais directos ou indirectos¹¹⁵); e outrossim se surpreende nos casos em que, em sede de *presunções legais*, a lei passa a valorar de forma diversa determinados factos — p. ex., o art. 98.º do CPI 03 faz presumir que o réu utiliza (ilicitamente) o processo patenteado quando fabrica o mesmo *produto novo*; o que, se não implica a *inversão do ónus da prova* no sentido de o réu ficar obrigado a demonstrar que não viola o processo patenteado pelo autor, pelo menos traduz, quanto a nós, o dever jurídico-processual de o réu revelar o *modus* como obtém o produto novo, cabendo ao tribunal apreciar — à luz do artigo 97.º/1 conjugado com o *Protocolo Interpretativo* do artigo 69.º da Convenção sobre a Patente Europeia —, se esse processo constitui uma *contrafacção literal* ou *por equivalente* do processo patenteado.

5.2. O alargamento do conjunto de realidades que podem ser protegidas por direitos de propriedade intelectual; exemplificação

Surpreende-se, em segundo lugar, um alargamento das *realidades que podem ser protegidas* no quadro do direitos intelectuais e industriais clássicos, bem como a expansão do *âmbito de protecção* de certos direitos nas hipóteses em que, por exemplo, tanto a doutrina como a jurisprudência alargam o “círculo de proibição” do titular, adentro do qual passam a cair muitas *criações* ou *prestações* de terceiros. Isto sucede, designadamente:

- no que respeita à interpretação que, à luz do disposto no artigo 69.º da Convenção da Patente Europeia, é objecto cada um dos normativo nacionais em matéria de *equivalência de soluções técnicas*: art. 97.º/1 do CPI 03¹¹⁶;

¹¹⁴ Art. 5.º/2, alínea a) da citada directriz.

¹¹⁵ Art. 5.º/2, alínea b), *idem*.

¹¹⁶ Recentemente, cfr. KÖNIG, Reimar, “Statische oder dynamische Äquivalenz — die Verabschiedung der Rechtssicherheit”, in *Mitt.*, 2000, p. 379 ss.; DUNLÓP

- no tocante à reinvidicação do *segundo* e dos ulteriores usos médicos de substâncias farmacêuticas já conhecidas¹¹⁷.
- no que tange ao poder jurídico reservado de *produção e comercialização* de *variedades vegetais* incluído no *licere* do chamado *direito de obtentor*, que outrora abarcava apenas as plantas da variedade em causa e o respectivo *material de reprodução* ou de *multiplicação* (v.g., as sementes)¹¹⁸; ao que acresceu o poder jurídico reservado de produção e comercialização do *material de colheita* (v.g., os frutos) da variedade concretamente protegida, a produção e comercialização das *variedades essencialmente derivadas da variedade protegida*, bem como a produção e a comercialização de variedades cuja produção exija a utilização repetida da variedade protegida (art. 13.º/2, 5, alíneas a) e c) do Regulamento (CE) n.º 2100/94, do Conselho de 27/0//1994, relativo ao *regime comunitário de protecção das variedades vegetais*; art. 14.º/1 e 2 da *Convenção UPOV*, na redacção de 1991)¹¹⁹.

Hugh, “Court of Appeal gets to Grips with the Protocol”, in *EIPR*, 2003, p. 5 ss.; FRANZOSI, Mario, “Equivalence in Europe”, *EIPR*, 2003, p. 237 e ss.; KARET, Ian, “Equivalents”, in *EIPR*, 2003, p. 438; MOLE, Peter, “Beauty and the Beast, The Festo Case and the New Protocol to Article 69 EPC”, in *EIPR*, 2003, p. 40 ss.; tb. GUGLIELMETTI, Giovanni, “La contraffazione del brevetto per equivalenti”, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2000, I, p. 112 ss..

¹¹⁷ Isto é assim, no quadro da Convenção da Patente Europeia, desde a decisão T 182/82, in *Official Journal of the European Patent Office*, 1984, p. 164; cfr. GOMES SEGAGE, José António, “La patenteabilidad de la segunda indicación médica de un producto farmacéutico”, in *Actas de Derecho Industrial*, n.º 9 (1983), p. 241 ss.; LOBATO-GARCIA-MIJAN, Manuel, *El Nuevo Marco Legal de las Patentes Químicas e Farmacéuticas*, Madrid, Civitas, 1994, p. 131 ss.; SCHULTE, Rainer, *Patentgesetz mit EPÜ*, 6.ª edição, Carl Heymanns Verlag, 2001, p. 46 ss., anotação à margem n. 198 ss.; SZABO, George, “Second Medical and non-medical indication — The relevance of indications to novel subject-matter”, in *Zehn Jahre Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer*, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, Bonn, München, 1996, p. 11 ss..

¹¹⁸ Cfr. o art. 4.º/1 do Regulamento sobre a Protecção das Obtenções Vegetais, aprovado pela Portaria n.º 940/90, de 4 de Outubro.

¹¹⁹ REMÉDIO MARQUES, João Paulo, “Introdução ao Problema das Invenções Biotecnológicas”, in *Direito Industrial*, Vol. I, Coimbra, Almedina, 2001, p. 177 ss.; pp. 283-284, nota 260; REMÉDIO MARQUES, João Paulo, “Patentes Biotecnológicas e Direitos de Obtentor de Variedades Vegetais — Diferenças de Regime e Pistas para

- no que respeita à protecção das características da aparência de artigos artesanais pelo novo regime dos desenhos e modelos nacionais e comunitários (art. 174.º/1 do CPI 03; art. 3.º, alínea b) do Regulamento (CE) n.º 6/2002, do Conselho, de 12/12/2001¹²⁰,¹²¹;
- no que concerne à protecção por direito de patente das invenções que implicam programas de computador, por mor de uma interpretação restritiva das exclusões previstas no artigo 52.º/2 e 3 da CPE¹²² (maxime, a expressão programas de computador “como

a Respectiva Articulação”, in *Direito Industrial*, Vol. II, Coimbra, Almedina, Coimbra, 2002, p.163 e ss., pp. 173-175, notas n.º 19 e 20. Regime que já constava do texto, revisto em 1991, da Convenção UPOV (*Convention pour la protection des obtentions végétales*), mas cuja versão, embora já tenha entrado em vigor em Abril de 1998, não vincula a República Portuguesa, pois o nosso país apenas aderiu à versão de 1978 desta Convenção (Decreto n.º 20/95, de 8 de Julho).

¹²⁰ In JOCE, n.º L 341, de 5/01/2002, p. 1 ss..

¹²¹ Cfr., recentemente, MAIER, Paul/SCHLÖTELBURG, Martin, *Leitfaden Gemeinschaftsgeschmacksmuster*, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, Bonn, München, 2003, p. 4; MUSKER, David, *Community Design Law, Principles and Practice*, Sweet & Maxwell, London, 2002, Int-011, p. 16.

¹²² Isto é assim especialmente a partir da decisão T 208/84, da Câmara de Recursos do Instituto Europeu de Patentes, no caso *VICOM* (in *Official Journal of the European Patent Office*, 1987, p. 14). Programas cuja patenteabilidade depende da natureza técnica ou do efeito técnico do programa quando executado numa máquina (ou em linha). Todavia, de acordo com a jurisprudência mais recente (decisão T 1137/97, no caso *IBM*, in *European Patent Office Reports*, 2000, p. 219 = *Official Journal of the European Patent Office*, 1999, p. 609 ss.; decisão 935/97, in *European Patent Office Reports*, 1999, p. 301 e ss.; e a decisão T 931/95, in *Official Journal of the European Patent Office*, 2001, p. 413 ss., relativa a um programa de computador que executava um método de fazer negócios) as modificações físicas que, no quadro da execução das instruções, o programa provoca no computador, e que são comuns a todos os computadores, não são, por si só, susceptíveis de traduzir o referido efeito técnico. O tribunal exige que essas interações físicas, reais ou potenciais, directas ou indirectas, provoquem “efeitos técnicos ulteriores” (*further technical effects*) que não se reconduzam às referidas interações normalmente observáveis em todos os computadores actuais. Cfr., em especial, sobre a patenteabilidade de programas de computador, BRESFORD, Keit, *Patenting Software under the European Patent Convention*, cit., p. 47 ss.; BETTEN, Jürgen, “Patentschutz von Computerprogrammen”, in *GRUR*, 1995, p. 775 ss. (para quem os programas de computador desfrutam invariavelmente de natureza técnica); GUGLIEMETTI, Giovanni, “La proposta di direttiva sulla brevettazione

tal”, ou semelhantes: programas de computador “sem qualquer contributo”, nos termos do art. 52.º/1, alínea d) do CPI 03).

- no que quadra à patenteabilidade de animais e vegetais se e quando a exequibilidade técnica do invento não se limitar a uma única variedade vegetal ou raça animal (o que, a *maiori ad minus*, situa certas plantas que compõem variedades vegetais e determinados conjuntos de animais constitutivos de raças animais adentro do âmbito de protecção do concreto direito de patente).
- no respeitante à patenteabilidade de matérias biológicas (patente de produto) meramente isoladas do seu ambiente natural, ainda quando preexistam no seu estado natural (art. 54.º/1, alínea d), do CPI 03). O que traduz uma verdadeira patenteabilidade de descobertas¹²³, cuja protecção como realidade patenteável está contraditoriamente afastada no artigo 52.º/1, alínea a) do mesmo Código, excepto se esta última limitação se referir às descobertas “enquanto tal”.
- a extensão do exclusivo das marcas a domínios ultramerceológicos por força da marca de prestígio (art. 242.º/1 do CPI 03)¹²⁴.
- a tentativa, por vezes sucedida, de registo de marcas olfactivas. Realidade que ofende o princípio da capacidade distintiva¹²⁵ (pois a marca será descritiva, sempre que a sua composição inclua apenas o odor do produto a que respeita) e torna incerta ou, mesmo, impossível a formação do “círculo de proibição” relativamente a outras marcas susceptíveis de serem julgadas iguais ou semelhantes.

delle invenzioni in matéria di software”, in *Rivista di diritto industriale*, 2002, n.º 6, I, p. 438 ss.; MISSOTTEN, Stephanie, “La Brevetabilité du Logiciel et des Méthodes Commerciales”, in *Droits Intellectuels: à la recontre d'une stratégie pour l'entreprise*, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 101 ss., pp. 106 ss..

¹²³ REMÉDIO MARQUES, João Paulo “Patentes de Genes Humanos”, in *Direito Industrial*, Vol. III, Coimbra, Almedina, 2003, § 4.1., ss., 4.1.1.

¹²⁴ Entre nós; COUTINHO DE ABREU, Jorge Manuel, *Curso de Direito Comercial*, Vol. I, 3ª edição, Almedina, Coimbra, 2002, pp. 354-357; desenvolvidamente, NOGUEIRA SERENS, “A Vulgarização ...”, cit., pp. 52-59, nota 1, especialmente pp. 157-183, nota 89.

¹²⁵ P. ex. TRIGONA, Riccardo, *Il marchio, la ditta, l'insegna — Recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziale*, Padova, Cedam, 2002, pp. 35-36; COUTO GONÇALVES, “Marca olfactiva e o requisito da susceptibilidade de representação gráfica”, in *Cadernos de Direito Privado*, n.º 1, 2003, p. 14 e ss..

5.3. A criação de novos "tipos" de direitos de propriedade intelectual

Finalmente, a par da aplicação de algumas regras vigentes em sede de direito de autor às criações materializadas em programas de computador¹²⁶, e às bases de dados originais¹²⁷, assistiu-se, nos últimos 15 anos à criação de novos tipos de direitos de propriedade intelectual, muito deles "tipos híbridos", cuja natureza ora se aproxima do direito de patente, ora do direito de autor e dos direitos conexos. É o caso:

- dos direitos que incidem sobre topografias de produtos semicondutores (art. 153.º e ss. do CPI 03, mas a protecção jurídica remonta a 1989, ao abrigo do disposto na Lei n.º 16/89, de 30 de Junho)¹²⁸
- do "direito especial" de extracção e reutilização de partes substanciais do conteúdo de bases de dados não originais¹²⁹.
- dos direitos emergentes do registo dos conhecimentos tradicionais associados à utilização (comercial ou industrial) de variedades locais e restante material vegetal autóctone desenvolvido pelas populações locais¹³⁰.
- dos direitos emergentes do registo de variedades vegetais e restante material vegetal autóctone espontâneo de espécies vegetais com interesse actual ou potencial para certas actividades agro-florestais e paisagísticas¹³¹.

¹²⁶ Decreto-Lei n.º 252/94, de 20 de Outubro. Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, "A protecção jurídica dos programas de computador", in *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 50, (1990), 69 ss., pp. 97 ss.; OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra, Coimbra Editora, 1992, p. 473 e ss.; PEDRO CORREIA DEIRO, "A Lei Portuguesa de 'Software'", in *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 50 (1994), p. 713 e ss., pp. 716 ss.; MOURA E SILVA, Miguel, "Protecção de Programas de Computador na Comunidade Europeia", in *Direito e Justiça*, Vol. VII, 1993, p. 253 ss.; GUGLIEMMETTI, Giovanni, "La Proposta di Direttiva ...", cit., p. 439 ss.

¹²⁷ Cfr. os art. 4.º a 11.º do Decreto-Lei n.º 122/2000, de 4 de Julho.

¹²⁸ Cfr., entre nós, DIAS PEREIRA, Alexandre Libório, "Circuitos Integrados: Protecção Jurídica das Topografias de Produtos Semicondutores", in *Direito Industrial*, Vol. II, cit., p. 309 e ss., pp. 318 ss..

¹²⁹ Arts. 12.º a 16.º do Decreto-Lei n.º 122/2000, de 4 de Julho.

¹³⁰ Cfr. o art. 3.º do Decreto-Lei n.º 118/2002, de 20 de Abril.

¹³¹ Direitos que outorgam ao titular o direito à partilha dos benefícios resultantes da utilização destas matérias biológicas vegetais, por parte de terceiros (arts. 4.º/4.º do citado Decreto-Lei n.º 118/2002).

6.º LIBERDADE, INTERESSE PÚBLICO, DIREITOS DE EXCLUSIVO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO; CONCLUSÕES

O que antecede serve sumariamente para constatar o quanto o gradativo reconhecimento legal da expansão das *faculdades jurídicas* e do âmbito de protecção dos chamados direitos de propriedade intelectual (direito de autor, direitos conexos, direitos de propriedade industrial e direitos *sui generis* insusceptíveis de qualificação em qualquer um dos tipos tradicionais) minou os *espaços de liberdade* de actuação das pessoas no mercado económico e fora dele.

Mais: a ocupação desses "espaços de liberdade" foi, igualmente, obtida à custa da confluência dos objectos susceptíveis de protecção e da tendencial colisão e justaposição do âmbito de protecção de todos estes "tipos".

6.1. Explicações para o aumento da rede de "arame farpado"¹³²

Esta realidade que é, afinal, tributária da extensão da luta concorrencial pela inovação tecnológico-estética e pela difusão de conteúdos em mercados geográficos cada vez mais maiores, é devida (1) ao aumento dos custos da investigação, desenvolvimento, distribuição e publicitação; que, atento o *ocaso do Estado-providência*, tem na sua génese (2) alguma insuficiência crónica da despesa pública que subsidia a investigação científica básica, cujo custo tem onerado gradualmente as empresas privadas; e realidade que também é intuível à luz de um (3) novo paradigma da formação das sociedades comerciais e da estrutura da massa dos accionistas nos mercados financeiros: a atracção do capital-dito "capital de risco", é efectuada à custa das promessas da maximização das participações sociais, para o que é, não raro, suficiente promover, por exemplo, a divulgação das primícias de certo tipo de

¹³² A expressão é do Prof. OLIVEIRA ASCENSÃO, "Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade", cit., p. 1197 ("De facto, o cidadão comum defronta-se crescentemente com o arame farpado. Há cada dia mais zonas cuja entrada está proibida ou reservada").

com o princípio da liberdade de iniciativa económica temperado, igualmente, pela necessidade de repressão de abusos de posição dominante e outras práticas lesivas da equilibrada concorrência entre as empresas, de harmonia com a satisfação de interesses públicos e interesses gerais da comunidade.

Esses interesses (ora no enfoque de interesses públicos-impondo deveres objectivos, legislferantes ou outros, de actuação do Estado) são, por exemplo, o da promoção e difusão da ciência (art. 73.º/4 da Constituição), o do reforço da competitividade entre as empresas e as instituições científicas (art. 73.º/4, *in fine*, da Constituição), a da salvaguarda e valorização do património cultural (art. 8.º/2, alínea c), *idem*), o da defesa e fruição colectiva dos bens culturais (art. 78.º/1, *ibidem*), o da salvaguarda do funcionamento eficiente dos mercados, de modo a garantir a equilibrada concorrência entre as empresas (art. 81.º, alínea e), *ibidem*), o da garantia da defesa dos direitos e interesses dos consumidores (art. 81.º, alínea h), *ibidem*), e o da garantia da liberdade de expressão e de informação (art. 37.º/1, *ibidem*).

Como afirma lapidarmente o Prof. OLIVEIRA ASCENSÃO¹³⁶: "O ideal constitucional não é, por isso, a sociedade dos monopólios, em que tudo se torna reservado e venal; é a sociedade da liberdade, em que ao diálogo social se oponha o menor número possível de entraves, e em que, quando os haja, esses entraves traduzam o interesse público, e não a supremacia de interesses privados".

É a incorrecta compreensão e aplicação dos instrumentos jurídicos ao serviço da chamada propriedade intelectual que torna, no mundo actual, mais escassas as "zonas de liberdade" — a começar pela enumeração taxativa das utilizações livres conjugado com o minguar dos casos expressamente admitidos.

Mas a deficiente compreensão do papel do direito da concorrência, maxime, do direito repressor das práticas restritivas da concorrência, também contribuiu para este "estado das coisas", pois que a simples função de limite imposto do exterior do subsistema da propriedade intelectual impediu que aquela disciplina pudesse ser apreciada e mobilizada originariamente no interior do regime dos exclusivos comerciais e industriais.

¹³⁶ OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, "Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade", cit., p. 1216.

ABREVIATURAS

Acordo TRIPS	— Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio
Col.	— Colectânea de Jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias
CPI	— Código da Propriedade Industrial de 2003, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março
EIPR	— European Intellectual Property Review
F.S.R.	— Fleet Street Reports
GRUR	— Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	— Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
IIC	— International Review of Industrial Property and Copyright Law
JOCE	— Jornal Oficial das Comunidades Europeias/Jornal Oficial da União Europeia
Mitt.	— Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
Rdn.	— anotação à margem; anotação aos comentários legislativos
R.P.C.	— Report of Patent Cases
U.S.P.Q.2d	— United States Patent Quarterly, Second Series

RÉSUMÉ: Cette étude analyse l'occupation graduelle des «espaces de liberté» d'action réalisée par force de l'événement et du contenu des divers (et nouveaux) «types» de droits de propriété intellectuelle, cherchant, malgré tout, à démontrer l'importance des intérêts généraux et de l'intérêt public dans la conformation (externe et interne) du régime juridique des droits de cette nature.

MOTS CLÉS: Propriété intellectuelle, intérêt public, droit à la concurrence, droit d'auteur, droit de patente, utilisations libres.

ABSTRACT: This study analyses the progressive occupation of "liberty spaces" the action carried out because of the emergency and the contents of the various (and new) "types" of intellectual propriety rights, trying, in spite of all, to show the relevance of the general interests and of public interest in the conformation (external and internal) of the judicial regime of the rights of this nature.

KEY WORDS: Intellectual propriety, public interest, right to competition, copyright, patent law, free usage.

ZUSAMMENFASSUNG: Diese Untersuchung behandelt schrittweise die „Handlungsfreiräume“, die durch das Auftauchen und den Inhalt von verschiedenen (und neuen) Rechtstypen des geistigen Eigentums entstanden sind. Dabei wird dennoch