

VOLUME XLI — N.º 1

R E V I S T A
DA FACULDADE
DE DIREITO
DA UNIVERSIDADE
DE LISBOA



2 0 0 0



Coimbra Editora

REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
fundada em 1917
Periodicidade semestral
XLI — N.º 1 - 2000

COMISSÃO DE REDACÇÃO

Presidente - PROF. DOUTOR MARTIM DE ALBUQUERQUE
Vogais - PROF. DOUTOR JORGE MIRANDA
- PROF. DOUTOR CARLOS PAMPLONA CORTE-REAL
- PROF. DOUTOR EDUARDO PAZ FERREIRA
- MESTRE LUÍS MÁXIMO DOS SANTOS
- MESTRE EDUARDO VERA-CRUZ PINTO (Secretário)
- MESTRA ISABEL ALEXANDRE

PROPRIEDADE E SECRETARIADO

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
1649-014 Lisboa — Portugal
Telefone 217 977 053/54 — Telecópia 217 950 303

EDIÇÃO, EXECUÇÃO GRÁFICA E DISTRIBUIÇÃO



COIMBRA EDITORA, LIMITADA

Rua do Arnado — Apartado 101 — 3001-951 Coimbra — Portugal
Telefs. 239 82 3372 / 239 82 5459 — Fax 239 83 7531

Publicação subsidiada pela Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica

ISSN 0870-3116

Depósito Legal n.º 75 611/95

Dezembro de 2000

I Doutrina

<i>Paulo de Pitta e Cunha</i> — Os impulsos federais na Construção Europeia	7
<i>Jorge Miranda</i> — Sobre a <i>Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia</i> . Parecer Breve.....	17
<i>Eduardo Paz Ferreira</i> — Desenvolvimento e Direitos Humanos.....	23
<i>António Pedro Barbas Homem</i> — A organização institucional das relações internacionais, dos descobrimentos ao liberalismo.....	35
<i>Ana Ferenanda Neves</i> — Os “desassossegos” de regime da função pública...	49
<i>Bernardo Diniz de Ayala</i> — Monismo(s) ou Dualismo(s) em Direito Administrativo (?). Gestão Pública, Gestão Privada e Controlo Jurisdicional da Actividade Administrativa	71
<i>Luís Pedro Pereira Coutinho</i> — As Duas Subtracções. Esboço de uma Reconstrução da Separação entre as funções de Legislar e de Administrar	99
<i>Jorge Bacelar Gouveia</i> — Autonomia Regional, Procedimento Legislativo e Confirmação Parlamentar	135
<i>Leonel Severo Rocha</i> — Teoria do Direito e Transnacionalização.....	183
<i>Edson Xavier Lucena de Araújo</i> — Serviços Públicos e Tutela do Consumidor	189
<i>Cláudio Brandão</i> — Inconsciência de Antijuridicidade — Sua visão na dogmática penal e nos tribunais brasileiros.....	251

II Jurisprudência

<i>Frederico Lacerda da Costa Pinto</i> — Tendências da Jurisprudência sobre contra-ordenações no âmbito dos Mercados de Valores Mobiliários ..	299
---	-----

III Legislação

<i>José de Oliveira Ascensão</i> — Parecer sobre a “Proposta de Alteração ao Código da Propriedade Industrial”	317
--	-----

IV Vida Universitária

<i>José de Oliveira Ascensão</i> — Parecer sobre o relatório apresentado pela Doutora Fernanda Palma no Concurso para professor associado da Faculdade de Direito de Lisboa.....	339
<i>Ruy de Albuquerque</i> — Evocação de Raúl Ventura	345

<i>Ruy de Albuquerque</i> — Apreciação crítica do Relatório sobre o programa, o conteúdo e os métodos de ensino apresentado pelo Prof. Doutor António dos Santos Justo no Concurso para Professor Agregado.....	365
<i>José de Oliveira Ascensão</i> — Elogio do Doutorando, Sua Eminência o Cardeal Dom Alexandre do Nascimento	373
Discurso de Sua Eminência o Cardeal Dom Alexandre do Nascimento...	381
<i>Paulo de Pitta e Cunha</i> — Elogio ao Professor Sir Alan Peacock.....	387
<i>Alan Peacock</i> — Economics and law: An irresistible combination	391
<i>Jorge Miranda</i> — A Constituição Laboral ou do Trabalho — Súmula da lição proferida no 1.º Curso de Pós-Graduação de Direito do Trabalho — 5 de Janeiro de 2000.....	395
<i>Jorge Miranda</i> — Curso de pós-graduação de Ciências Jurídico-Ambientais. Ano Lectivo 1999/2000. Direito Constitucional do Ambiente. Programa.....	399
<i>Jorge Miranda</i> — Universidade dos Açores e Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Curso de Direito Regional — Módulo de Justiça Constitucional — 31 de Março de 2000	403
<i>Maria Luísa Duarte</i> — Direito Administrativo Europeu — Programa e Bibliografia.....	409
<i>Paulo Otero</i> — Sumários de um Curso de Direitos Fundamentais.....	417
<i>José de Melo Alexandrino</i> — Das insuficiências do direito disciplinar aplicável aos estudantes universitários.....	433
<i>Eduardo Vera-Cruz Pinto</i> — A formação de quadros administrativo-parlamentares sobre direitos humanos, democracia e sociedade plural em Cabo Verde — Relatório	443
<i>Florbela Pires</i> — Faculdade de Direito de Lisboa — Faculdade de Direito de Bissau. Direito Internacional Privado 1997/1998 — Março de 2000.....	485
<i>Airi Rovio-Johansson</i> — Institutional Audit of the University of Lisbon...	491
Memorando sobre a insuficiência do número de docentes na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa	509
Memorando (relativo a um novo edifício para os Institutos de Investigação)...	515
Protocolo com vista à reconstrução de Timor	517
Convénio entre o Conselho Nacional de Resistência Timorense e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa	519
Timor e o Direito	521

v **Trabalhos de Alunos**

<i>Gabriel António Órfão Gonçalves</i> — Da Personalidade Jurídica do Nascituro	525
---	-----

PARECER
SOBRE A “PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
AO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL” (*)

JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO

SUMÁRIO

	Págs.
1. OS ASPECTOS FUNDAMENTAIS QUE TORNAM A PROPOSTA INACEITÁVEL	317
2. ÂMBITO DESTE PARECER	319
3. ÍNDOLE GERAL DA PROPOSTA	320
4. PATENTES. EXCLUSIVIDADE DA LICENÇA	321
5. PERITO OU TÉCNICO NA ESPECIALIDADE?.....	322
6. INVENÇÕES BIOTECNOLÓGICAS	323
7. A PATENTEABILIDADE DE PRODUTOS COMPREENDIDOS NO ESTADO DA TÉCNICA PARA A EXECUÇÃO DE MÉTODOS PROIBIDOS	324
8. OBRIGAÇÃO DE EXPLORAR.....	325
9. ESGOTAMENTO INTERNACIONAL	326
10. INVALIDADE E PATENTE	327
11. MODELOS DE UTILIDADE.....	328
12. DESENHOS OU MODELOS.....	329
13. CLÁUSULA DE REPARAÇÃO.....	331
14. MARCA.....	332
15. CONCORRÊNCIA DESLEAL.....	333
16. A APLICAÇÃO EFECTIVA DOS DIREITOS	334

1. OS ASPECTOS FUNDAMENTAIS QUE TORNAM A PROPOSTA INACEITÁVEL

Para facilitar a leitura deste documento, encabeçamo-lo com o elenco de alguns aspectos fundamentais que devem levar à rejeição da actual Proposta.

1.º A Proposta realiza uma revisão artigo por artigo do CPI actual, mas servida normalmente por uma **técnica indigente**.

(*) Nota: O presente Parecer foi elaborado por mim para a Associação Portuguesa de Direito Intelectual e apresentado ao Dr. Vítor Ramalho, Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Economia. A proposta de alteração ao Código da Propriedade Industrial a que se refere encontra-se disponível em www.inpi.pt/novo/center.html.

2.º Escuda a urgência na **transposição de instrumentos internacionais**, que não estão sequer aprovados ou têm ainda prazo de transposição; e não faz a transposição dos que dela careciam efectivamente, como o ADPIC/TRIPS.

3.º Destina-se essencialmente a uma **revisão ideológica** do CPI actual, por pressão de interesses que nada têm que ver com a comunidade portuguesa.

4.º Descura pelo contrário os problemas reais, como a inoperância de todo o sistema de licenças obrigatórias.

5.º Também não se dá nenhuma resposta às questões fundamentais da **concorrência desleal**, mantendo-se as dificuldades de conjugação com o Direito da Publicidade e o Direito do Consumidor.

6.º Tão-pouco se articulam as causas de recusa e as causas de invalidade da marca, omitindo-se o princípio de que as causas de recusa, se não observadas, se transformam em causas de invalidade.

7.º É incorrecta a presunção de que o concedente de **licença exclusiva** pode também explorar a invenção em Portugal, pois o espaço português é normalmente demasiado reduzido para explorações paralelas da mesma invenção.

8.º É gravíssimo considerar invenção patenteável aquela que é **evidente para um perito na especialidade**.

9.º A disciplina das **invenções biotecnológicas** é feita por fotocópia da directriz comunitária, sem nenhum desenvolvimento ou adaptação ao meio português.

10.º A única inovação, consistente em admitir a patenteabilidade de produtos conhecidos para a execução de processos proibidos é incompreensível; e se se quiser determinar a patenteabilidade da aplicação de produtos compreendidos no estado da técnica para a execução daqueles métodos é inadmissível, pois essa aplicação é então parte de um processo que não é patenteável.

11.º Subverte o sentido da patente, como exclusivo industrial, a **supressão da obrigação de executar** a cargo do titular da patente.

12.º O art. 27/1 do ADPIC/TRIPS não tem esse conteúdo; apenas exclui que produtos legalmente importados sejam discriminados no mercado interno do país.

13.º O **não esgotamento internacional** é uma providência violentamente anti-consumidor a que Portugal não está obrigado, e que penaliza mercados reduzidos como o português.

14.º A Proposta confunde gravemente **nulidade e anulabilidade** da patente, considerando como de anulabilidade casos em que o que se reprime é a violação de interesses gerais.

15.º O **modelo de utilidade**, transformado em patente não dependente de exame, prejudica a indústria portuguesa, que pode produzir desenvolvimentos de invenções já conhecidas, mas não está em condições de se defender contra as falsas patentes a que aquela previsão abriria as portas.

16.º A Proposta faria cessar a possibilidade de proteger em Portugal como modelo de utilidade invenções protegidas como patentes em países que não conhecem aquela figura.

17.º A protecção prévia dos **desenhos ou modelos** não se confunde com a protecção provisória; o depósito não permite dispensar a prova de que se verificam os pressupostos da concessão do direito. Em qualquer caso, a *moda*, como estilo, nunca é objecto de protecção.

18.º Deve ser suprimida a previsão de que o modelo ou desenho depositado beneficia igualmente da **protecção pelo direito de autor**, pois se assim é ou não cabe à legislação sobre direito de autor determinar.

19.º A **cláusula de reparação** deveria ser decididamente consagrada, pois a impossibilidade de introdução de peças que não sejam as de origem prejudica fortemente o consumidor português.

20.º A **marca de base** é suprimida, sem todavia se resolver o problema subjacente, que é o do interesse empresarial num sinal distintivo comum a vários operadores.

21.º A previsão da **marca notória** deverá ser reformulada, estendendo-a aos serviços e fixando precisamente os pressupostos de protecção.

22.º A **extensão da marca à semelhança exterior** da embalagem ou rótulo é um equívoco: não se trata de formas de violação da marca, mas de aspectos de concorrência desleal.

23.º A transformação do ilícito penal de concorrência desleal em ilícito de mera ordenação social exigiria um complemento de disciplina, a que a Proposta se furta.

24.º A **aplicação efectiva dos direitos**, por não ter sido objecto do repensamento geral que se impunha, continua, apesar de progressos parcelares, juncada de previsões contraditórias, que põem em causa toda a eficácia do sistema.

2. ÂMBITO DESTE PARECER

Passamos à justificação.

A A.P.D.I. teve conhecimento da apresentação pública de um documento com a epígrafe acima que se apresentaria como uma Proposta oficial de reforma da lei industrial.

O texto não foi objecto de distribuição pública. A A.P.D.I. fê-lo multiplicar e divulgar largamente, nomeadamente pela distribuição gratuita aos alunos do 2.º Curso de Pós-Graduação em Direito Industrial, a decorrer em cooperação com a Faculdade de Direito de Lisboa, sobre "A reforma da lei industrial".

Organizou um Seminário, de 15 a 17 de Novembro de 1999, no Palácio Foz, em Lisboa, sobre "O Projecto do novo Código da Propriedade Industrial". O Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Economia distinguiu-nos com a presidência da sessão inaugural.

A A.P.D.I. colaborou também no Seminário que, com idêntico objectivo, foi realizado pela Associação Empresarial de Portugal no Porto, em 25 de Novembro de 1999, onde igualmente foi distribuída a Proposta aos participantes.

Todos estes trabalhos decorreram com muito nível, tendo sido unânime o entendimento que a Proposta padece de deficiências muito graves, que a tornam inadequada para servir de base à reforma da lei portuguesa sem uma profunda revisão.

Por motivos de urgência, e para facilitar a apreensão da problemática fundamental, a A.P.D.I. selecciona neste Parecer alguns pontos fundamentais, todos decisivos no sentido de revelarem o estado de inadequação e de imaturidade da Proposta.

Manifesta porém a esperança de que, com uma revisão criteriosa, seja possível num prazo próximo chegar a um Projecto que represente uma real melhoria da lei actual.

A A.P.D.I. abstém-se de retomar agora quaisquer considerações relativas à génese da Proposta. Foram já manifestadas noutras oportunidades. Não pode porém deixar de fazer sentir a sua preocupação perante a constituição de comissões revisoras cuja composição transforma os trabalhos num jogo de cartas marcadas.

Junta ainda, como anexo ao seu Parecer, o texto da autoria do Prof. Doutor Oliveira Ascensão, intitulado *Observações ao Projecto de alterações do Código da Propriedade Industrial da CIP e da CCI*, por ser este Projecto a fonte próxima da actual Proposta.

3. ÍNDOLE GERAL DA PROPOSTA

A Proposta (assim a designamos abreviadamente, daqui por diante) apresenta-se nesta fase como sendo de “Alteração ao Código da Propriedade Industrial”, e não de um novo Código.

Efectivamente, não há que falar em novo Código, porque a problemática-básica da estruturação dum Código da Propriedade Industrial nem sequer é afluada.

As alterações trazidas dividem-se fundamentalmente por três matérias:

- 1) reformulação quase artigo por artigo do texto actual;
- 2) transposição de instrumentos internacionais ou supranacionais neste domínio;
- 3) revisão ideológica da lei vigente.

1) *Revisão artigo por artigo*

Para além de alterações menores, várias das quais coincidentes com as propostas que haviam sido apresentadas pela “Comissão de Acompanhamento do Código da Propriedade Industrial”, fazem-se alterações técnicas. O trabalho realizado na última Comissão permitiu que se formulassem propostas positivas. Infelizmente esse trabalho foi apenas parcelar, pelo que não se superaram as graves carências técnicas de um anteprojecto que, formalmente apresentado como sendo da autoria do Eng.º Mota Maia, era na realidade decalcado do Projecto da CIP/CCI e elaborado pelas mesmas pessoas. Projecto que falava em “transmissão dos registos” em vez de transmissão dos direitos, que confundia nulidade e anulabilidade, e assim por diante.

É pois imprescindível, para que a Proposta se possa converter em lei, uma revisão técnica digna desse nome.

2) *Transposição de instrumentos internacionais e supranacionais*

A urgência na aprovação de um novo Código (e agora, de uma reforma do Código actual) foi no entanto afirmada, com a invocação de instrumentos internacionais e comunitários que necessitariam de transposição para a lei portuguesa.

A justificação não é convincente. Por um lado, porque alguns desses instrumentos tinham ainda prazo longo de transposição: seja o caso das directrizes sobre invenções biotecnológicas e sobre desenhos e modelos. Outros estavam até na fase de projecto: sabe-se como é arriscado fazer legislação com base em projectos, que são muitas vezes modificados na fase final. Assim acontece com o projecto de directriz comunitária sobre modelos de utilidade. De todo o modo, na medida em que num ponto sin-

gular houvesse uma emergência, seria muito fácil fazer uma revisão sectorial ou uma lei extravagante, sem se descer à revisão de todo o Código.

Paradoxalmente, omite-se completamente um aspecto fundamental, que é a revisão global de toda a matéria da aplicação efectiva dos direitos. O Acordo ADPIC/TRIPS, anexo ao Tratado que criou a Organização Mundial do Comércio, regulamentou largamente este domínio; mas não se lhe seguiu a adequação da lei portuguesa ao sistema instituído. Perde-se agora a oportunidade de o fazer, não obstante se pretender uma ampla actualização da lei industrial.

3) *Revisão ideológica da lei vigente*

Porquê, então, este açodamento em rever logo um código acabado de aprovar?

Para realizar aquilo a que chamamos a revisão ideológica do código vigente. O Código actual é um instrumento equilibrado, que procura compatibilizar os vários interesses em presença. A reforma, impulsionada pela CIP/CCI, é uma reforma tendenciosa, destinada unicamente a pôr uma capa (e à socapa) sobre a seca prossecução dos interesses que aquelas entidades servem ⁽¹⁾.

Alguns destes aspectos serão retomados na exposição subsequente.

De todo o modo, os verdadeiros problemas do Direito Industrial português (e que deveriam ter efectivamente levado a uma reforma legislativa) não são sequer abordados.

Assim se passa no domínio das *licenças obrigatórias*.

A Proposta tem uma intervenção limitada, e como sempre no sentido restritivo: em matéria de patente, deixam de ser previstas as licenças obrigatórias para ocorrer a necessidades de exportação (art. 105/1 P., em confronto com o art. 105/1 CPI actual).

Mais do que este aspecto restritô interessa porém acentuar que a grande problemática da licença obrigatória não foi abordada.

A licença obrigatória, que deveria ser um elemento estratégico neste domínio, na prática não funciona. Não se concedem realmente licenças obrigatórias.

Isto põe em causa todo o equilíbrio do sistema architectado e exigia uma reacção legal imediata. Haveria que diagnosticar as causas desta inoperância e prever os meios que levassem a superá-la.

Neste ou noutros aspectos essenciais a Proposta nada traz. O que constitui uma lacuna muito grave.

4. PATENTES. EXCLUSIVIDADE DA LICENÇA

Entremos naquilo a que se continua a chamar os "regimes jurídicos da propriedade industrial", pela análise das patentes.

O instituto das patentes é o domínio da irrealidade. Há uma verdadeira fobia no incremento incessante da protecção a atribuir, como se Portugal fosse um grande produtor de patentes. A realidade é totalmente inversa: o número de patentes portu-
gue-

⁽¹⁾ Cfr. as nossas *Observações ao Projecto de alterações do Código da Propriedade Industrial da CIP e da CCI*, na "Rev. Fac. Direito de Lisboa", XXXIX-2 (1998), 653 e segs., n.º 3, agora anexas a este Parecer.

sas é insignificante, enquanto as que nos chegam do exterior são arrasadoras e não cessam de aumentar. Por outro lado, o número de pedidos de patente, por milhão de habitantes, é de 12 em Portugal, enquanto em Espanha é de 61, na Holanda de 286, e no Japão de 2575 (2)! Se a justificação da patente é fomentar a inventividade, parece que há que concluir que em Portugal o efeito é o oposto, pois ao grande protecção que tradicionalmente vigora não corresponde o florescimento das invenções. Ou então, o que se incrementa é a inventividade dos estrangeiros, e não a dos portugueses.

Vamos limitar-nos a indicar alguns pontos concretos em que, a nosso ver, a Proposta erra gravemente. Começando pela exclusividade das licenças de patentes que forem concedidas.

Como quase não há patentes nacionais, a indústria portuguesa tem de recorrer ao licenciamento por parte de titulares de patentes estrangeiras.

O art. 33/5 P. (*por esta letra P. designaremos abreviadamente a Proposta*) determina que a licença contratual de exploração se presume não exclusiva.

Mas o n.º 7 prevê que, não obstante, o concedente pode também explorar directamente o direito objecto de licença, salvo estipulação em contrário (“no respectivo contrato”, acrescenta-se, com óbvia infelicidade) (3).

Não há contradição, nem é um problema conceitual que está em causa. Mas há uma opção, e esta não nos parece certa.

Portugal é livre de determinar se se presume que a pessoa que concede uma licença mantém a possibilidade de explorar ela mesma a invenção ou outro direito, ou não mantém.

A Proposta faz a opção errada. No que respeita a invenções, o meio português é muito restrito. É de supor que não haja espaço para que duas entidades explorem paralelamente. Devia-se antes presumir que o concedente abdica da possibilidade de explorar ele próprio. Parece essencial, para que se não torne um logro a concessão de licenças de exploração de invenções a empresas portuguesas.

E no que respeita a sinais distintivos, particularmente marcas, a possibilidade de duas entidades explorarem a mesma marca induz em erro o consumidor, que não tem possibilidade de distinguir produtos ou serviços de origem diferente que lhe são apresentados sob a mesma marca.

5. PERITO OU TÉCNICO NA ESPECIALIDADE?

O art. 52/2 P. corresponde ao art. 50/2 do actual CPI, que define actividade inventiva. Mas enquanto este reclama que a invenção não resulte de maneira evidente do estado da técnica para um perito na especialidade, o Projecto substitui “perito” por “técnico”.

(2) Veja-se o documento do Dr. Jaime Quesado, sobre “A importância da Propriedade Industrial para as empresas em Portugal”, Associação Empresarial de Portugal, 1999.

(3) Esta disposição é genérica. Aplica-se à patente, tal como aos outros direitos industriais.

É porém óbvio, e foi isso mesmo que justificou a alteração introduzida, que o sentido que todos atribuem a *técnico* não é idêntico ao de *perito*. O mero técnico é menos que um perito. Ora, é inadmissível que se proteja como invenção patenteável aquilo que, para um perito na especialidade, é **evidente!**

O Relatório que acompanhou a Proposta final da Comissão procura responder a esta objecção. Afirma: o que é evidente para um técnico seria, com maior razão, evidente para um perito.

É de facto tocante, na sua infelicidade. O que interessa é aquilo que não é evidente para um técnico, mas o é para um perito. Para a Proposta, é ainda considerado inventivo. Quer dizer, mesmo o que é já *evidente* para um perito, é considerado uma invenção patenteável.

Dá-se assim um passo largo no sentido da banalização da invenção. E com isto se cria mais uma restrição injustificada na esfera da liberdade, sem ter contrapartida em nenhum contributo inventivo para a sociedade.

6. INVENÇÕES BIOTECNOLÓGICAS

O CPI actual regula já a patenteabilidade dos processos microbiológicos e dos produtos obtidos por esses processos (art. 49/1 *b*); e prevê o depósito de material biologicamente reprodutível junto da instituição autorizada (art. 59).

A Proposta vai mais longe, e procede à transposição da Directriz n.º 98/44/CE, de 6 de Julho, sobre invenções biotecnológicas. Admite-se a patenteabilidade geral destas invenções (art. 48/1 *P*). Pode assim haver patentes:

- de produtos que contenham informação genética
- de processos que permitam produzir, tratar ou utilizar matéria biológica.

Os problemas que se suscitam neste domínio são tremendos. Aspectos fundamentais do próprio ser humano podem tornar-se objecto de monopólio industrial. Trava-se uma luta de grandes proporções entre a indústria e a ciência, procurando esta a liberdade, aquela a apropriação do próprio genoma humano. Eis um domínio em que era indispensável uma opção profundamente meditada da lei portuguesa.

Perante isto, como reage a Proposta?

Baseia-se na radical ignorância da problemática em causa.

Recorre ao mais proffícuo legislador português — *a máquina de fotocópia*. E limita-se quase a repartir o conteúdo da directriz por vários preceitos, sem nenhum esclarecimento, enquadramento, adaptação ou desenvolvimento.

Isto como se uma directriz não constituísse um quadro geral, que cada país preenche consoante o seu próprio sistema e a circunstância em que se encontra. Portugal aparece assim como um país para o qual esta problemática não existe — ou talvez com mais verdade, como um país que não existe para esta problemática.

Para além disto, a introdução das patentes biotecnológicas deveria ser coordenada com todo um outro tipo de disposições. Porque no processo de concessão de patentes só há possibilidade de apreciar os aspectos industriais.

Continuam porém sujeitos ao controlo nacional:

- 1) As aplicações da investigação, e aliás desde logo a própria investigação.
- 2) A utilização dos resultados. Há que ter bem presente o princípio de que a patente dá um direito exclusivo, mas não permite nada positivamente ⁽⁴⁾.
- 3) A comercialização dos resultados.

Pensamos que haveria neste domínio ainda uma alteração a fazer. Exigiria coragem, mas imporá a irrecusável diferença do corpo humano.

O art. 50/3 *a* exclui a patentabilidade do “corpo humano, nos vários estádios da sua constituição e desenvolvimento...”.

É ainda pouco. O corpo humano tem de estar fora do campo das invenções. O corpo humano em si não pode desde logo ser considerado uma invenção, e é por isso que não é patenteável.

Há o risco de, com base na introdução de mutações genéticas, delas se querer posteriormente retirar a patenteabilidade do corpo humano. Há que afirmar categoricamente que o corpo humano, na totalidade ou em qualquer das suas manifestações genéticas, está excluído do campo das invenções.

7. A PATENTEABILIDADE DE PRODUTOS COMPREENDIDOS NO ESTADO DA TÉCNICA PARA A EXECUÇÃO DE MÉTODOS PROIBIDOS

Há aqui outro aspecto curioso a assinalar.

Como dissemos, a Proposta recorre generosamente à fotocópia. Mas num ponto ela inova.

Eis o acrescento trazido pela Proposta no domínio das invenções biotecnológicas (art. 51/1 *a P.*): não é excluída a patenteabilidade duma substância ou composição compreendida no estado da técnica para a execução de um dos métodos proibidos (a clonagem de seres humanos, a modificação da identidade genética germinal do ser humano, e assim por diante), desde que a sua utilização para qualquer método aí referido não esteja compreendida no estado da técnica.

Esta previsão é desde logo incompreensível; e o único sentido que forçadamente se lhe poderia atribuir é inadmissível.

A patentabilidade de uma substância ou composição originaria uma patente de produto. Mas se esses produtos estão compreendidos no estado da técnica, não podem ser patenteados. Não se vai dar patente ao ácido sulfúrico, se este puder ser utilizado na execução de clonagem...

Haveria então que interpretar o trecho como referente afinal a um processo: a aplicação da substância ou composição como elemento daquele processo.

Ora o art. 50/2 *P.* considera não patenteáveis:

- o corpo humano
- os processos de modificação da identidade genética germinal do ser humano

⁽⁴⁾ Cfr. por exemplo W. Rothley, *Warum das europäische Parlament nochmals über den Schutz biotechnologischer Erfindungen nachdenken sollte*, GRUR Int, 6/95, 482, 1.ª col.

— as utilizações de embriões humanos para fins industriais ou comerciais
— os processos de modificação de identidade genética dos animais que lhes possam causar sofrimentos...

Mas continuaria a ser contraditório: se a clonagem de seres humanos não é patenteável, insusceptíveis de patenteação são todos os processos de uso de substâncias ou composições para aquele fim, pois são meros trechos de um processo de clonagem.

Sintetizando: no máximo, retira-se do art. 51/1 *a* a patenteabilidade de processos que incluam a utilização de produtos compreendidos no estado da técnica, desde que a utilização daqueles produtos para aquele fim não esteja compreendida no estado da técnica. Mas se os processos em si não são patenteáveis, muito menos o deve ser a utilização de produtos compreendidos no estado da técnica naqueles processos.

De todo o modo, Portugal não tem o menor interesse em alargar o círculo de permissões da directriz, pois não tem nenhum protagonismo na industrialização de semelhantes métodos.

Acresce que se afinal o que estiver em causa for uma aplicação nova de um produto conhecido, então se trata de uma problemática geral do direito das patentes. Não haverá nenhum motivo para uma previsão especial no domínio biotecnológico.

É por isso fortemente recomendável a supressão da previsão atabalhoada do art. 51/1 *a P*. Esta infeliz novidade deve ser eliminada.

8. OBRIGAÇÃO DE EXPLORAR

O art. 103/1 CPI estabelece a obrigação de o titular explorar a patente, mediante a execução da mesma no território nacional, comercializando os resultados obtidos de forma a satisfazer as necessidades do mercado nacional. O n.º 3 equipara, à execução no território nacional, como não podia deixar de ser, a execução realizada na Comunidade.

O art. 104/1 *P*., que é o correspondente, suprime a obrigação de execução!

Insurgi-me fortemente contra a proposta. A patente é um exclusivo industrial. É atribuída para recompensar o progresso obtido com a invenção e a sua abertura ao conhecimento de todos. Concede-se então um exclusivo, que comprime o espaço de liberdade social, mas em contrapartida o titular fica vinculado a explorar industrialmente no território nacional; porque os direitos industriais são privilégios territoriais.

Se se retira porém a obrigação de executar, a patente torna-se um mero exclusivo comercial. Atribui-se a alguém que, numa percentagem que se aproxima perigosamente de 100% dos casos, é um titular estrangeiro, um monopólio de comercialização, sem nenhuma contrapartida para o país. Subverte-se assim completamente o sentido da patente, como privilégio industrial, e criam-se mercados estanques, numa altura em que tanto se propugna o livre cambismo a nível mundial. Nestes termos, não tem o menor interesse para Portugal.

A proposta foi derrotada, por cinco votos contra, incluindo o do presidente, e dois a favor. Surpreendentemente porém voltou depois à Comissão, tendo sido aprovada por 5 votos contra 4, porque o presidente usou o voto de desempate.

Perante isto, declarei que não poderia continuar a coonestar uma Comissão que se verificava ser teleguiada e abandonei os trabalhos.

Foi invocado como argumento para esta alteração o art. 27/1 do ADPIC/TRIPS, porque este excluiu a discriminação baseada no “facto de os produtos serem importados ou reproduzidos localmente”.

Seria porém inadmissível que semelhante revolução copernicana em matéria de patentes viesse dissimulada num artigo sobre “objecto patenteável”, e não na disciplina dos efeitos da patente. Foi aliás observado na Comissão que não há nenhum movimento na Organização Mundial de Comércio no sentido daquele entendimento. Mas nada valeu: a Proposta corre atrás do prejuízo!

Na realidade, a interpretação daquele trecho do art. 27/1 é muito diferente.

É necessário ter presente que o ADPIC é um acordo comercial, e não industrial, ao contrário da Convenção de Paris.

A Convenção de Paris, preocupada com o Direito Industrial, prevê no art. 5 A 1 que a introdução no país de objectos fabricados em qualquer dos países da União não constitui fundamento de caducidade. Não obstante, como sempre se entendeu, sobre o titular da patente recai a obrigação de executar no país o objecto do seu exclusivo.

O ADPIC é um acordo comercial. Pretende que o comércio se faça livremente e sem discriminações. Por isso dá um passo mais, que estava fora dos objectivos da Convenção de Paris: determina que os produtos importados não serão objecto de discriminação. Pois bem poderia acontecer que a importação não fizesse caducar a patente, mas os produtos importados fossem discriminados em relação aos produzidos localmente. O ADPIC impede essa discriminação na ordem interna. Mas isso nada prejudica a obrigação de executar.

A formulação da Proposta acabou por ficar incongruente. O art. 104 é epigrafiado “obrigatoriedade de exploração”, e o n.º 1 menciona essa obrigação. Logo no art. 105/1 *a* se refere a licença obrigatória por “falta ou insuficiência de exploração”. O art. 104/2 determina que a exploração deve ter início no prazo de 4 anos. Pareceria que tudo ficara na mesma. Mas o art. 104/3 suprime a obrigação de executar e repete a fórmula do ADPIC. É claro que, não obstante o eufemismo, há um claro convite para que a obrigação de explorar seja entendida como obrigação de comercializar; pretende-se ligar esta fórmula com a supressão da referência à obrigação de executar em território nacional.

9. ESGOTAMENTO INTERNACIONAL

O art. 101/1 *P*. exclui da protecção pela patente os actos relativos aos produtos postos a circular no Espaço Económico Europeu pelo titular da patente ou com o seu consentimento. É o chamado *esgotamento*: cada um passa a poder importar livremente esses produtos.

Mas a Proposta não estabelece o esgotamento internacional. Isto significa que o titular de patente que aliene produtos fora do Espaço Económico Europeu mantém o direito de comandar a sua comercialização. E assim impedir que esses produtos sejam importados para Portugal.

A solução é de todo contrária à lógica da patente. Esta dá um exclusivo industrial, e não um exclusivo comercial. Mas deste modo, vão-se criar mercados estanques, pois

o titular pode sempre impedir a circulação dos produtos de país para país — e em qualquer caso, impedir que se faça a importação para o nosso país.

É também muito desfavorável para Portugal. Como pequeno espaço, pode não interessar ao titular de uma patente como mercado de importação: não obstante, os nacionais não poderão importar por sua iniciativa. Se isto ainda por cima se conjugar com a queda do dever de executar, os nacionais não têm nenhuma possibilidade de reagir perante a ausência de execução, enquanto não passarem os quatro anos necessários para que seja pedida uma licença obrigatória (e a partir de então, até que essa licença seja concedida).

Portugal não estava vinculado internacionalmente a esta solução. No ano passado, o Ac. *Silhouette* do Tribunal da Comunidade determinou o não esgotamento internacional em matéria de marcas. Mas todos os direitos industriais são diferentes, pelo que aquela decisão não tem implicações em matéria de patentes. Em qualquer caso, a proposta que acabou por ficar consagrada surgiu ainda antes da pronúncia do acórdão!

A posição é rigorosamente anti-consumidor. Impede que o consumidor vá buscar o produto onde lhe for mais favorável e cria mercados estanques em benefício de empresas, sem nenhuma justificação substancial. Numa altura em que se eliminam as barreiras comerciais fundadas no interesse público, criam-se barreiras comerciais para servir arbitrariamente interesses privados!

Pensamos assim que se impõe uma mudança de rumo.

10. INVALIDIDADE E PATENTE

A outra referência respeita à invalidade.

A Proposta é aqui de extrema mediocridade, por não haver consciência da distinção entre nulidade e anulabilidade.

Assim, o art. 112 *P.* prevê como causas de anulabilidade:

— o título dado à invenção abranger objecto diferente

— o objecto não ser descrito de maneira que permita a execução por qualquer técnico na especialidade.

Afasta-se assim do art. 120/1 *b e c* do CPI actual, que prevê estes factos como causa de nulidade.

Porém, o art. 112/2 *P.* vem declarar que “as acções de anulação podem ser propostas enquanto subsistir interesse nas mesmas”!

Quer dizer, declara uma anulabilidade e vem estabelecer uma consequência típica da nulidade!

Na base está a ignorância do critério de distinção fundamental entre nulidade e anulabilidade. A nulidade atinge violações de interesses gerais, a anulabilidade as de interesses particulares. Ora, aqueles dois factos contrariam claramente interesses gerais, porque é o interesse geral que é infringido quando uma patente for referida a objecto diferente, ou for descrita de maneira a não poder ser executada por um técnico na especialidade.

A manter-se esta situação criar-se-iam as maiores dificuldades. Por exemplo, o juiz poderá declarar oficiosamente a invalidade? Pareceria que sim, dado o interesse público que está implicado. Porém, a qualificação como anulabilidade impedi-lo-ia de o fazer.

É urgente que este híbrido seja extripado.

11. MODELOS DE UTILIDADE

O modelo de utilidade, à luz do CPI actual, poderá ser sumariamente descrito por estes três traços:

- tem por objecto invenções ou aperfeiçoamentos menores
- que dão jus a uma protecção mais restrita que a das patentes
- não abrange os processos.

A Proposta altera radicalmente. Nos termos dos arts. 116 e seguintes, o modelo de utilidade:

— abrange as mesmas invenções que as patentes, incluindo processos, salvo as invenções que incidam sobre matéria biológica, ou sobre substâncias ou processos químicos ou farmacêuticos

- é alheio à diferença de nível inventivo
- não pressupõe exame substancial
- outorga protecção por período mais reduzido
- é preterido pela patente se esta vier a ser concedida.

O articulado baseia-se na Proposta de directriz comunitária sobre a matéria, embora revele incompreensão desta em pontos fundamentais.

Desde logo há que chamar a atenção para a gravidade de “transpor” para a ordem interna um texto ainda não aprovado na Comunidade e em relação ao qual se mantêm resistências. Poderá amanhã levar à necessidade de nova alteração da lei se for aprovado texto diferente, contra a exigência de estabilidade que é conatural a um código.

O esquema proposto não tem nenhuma justificação em Portugal.

Portugal tem muito mais interesse no modelo de utilidade, tal como ele existe actualmente, que na patente. O modelo de utilidade corresponde muito mais a um país de desenvolvimento industrial médio como Portugal, em que o que surge são desenvolvimentos ou aperfeiçoamentos, e muito raramente verdadeiras invenções ⁽⁵⁾.

A Proposta, porém, transforma os modelos de utilidade em patentes sem (necessidade de) exame. O INPI faria apenas o exame formal, salvo havendo requerimento em sentido diferente. Isto significa que com toda a facilidade se instalariam em Portugal falsas patentes — quer dizer, monopólios atribuídos sem contrapartida na revelação de um progresso técnico.

O controlo da realidade de invenção passaria então a recair sobre o público. Mas este não está em condições de assegurar o interesse geral na liberdade em relação a pseudo-invenções. Porque quem não for directamente atingido não se vai sacrificar pelo interesse geral; e não o poderia fazer provavelmente, ainda que o quisesse, porque lhe faltaria o requisito do interesse em agir. Aliás, o próprio art. 132 *P.* só prevê a reclamação “de quem se julgar prejudicado pela concessão do modelo de utilidade” ⁽⁶⁾.

O panorama melhoraria um tanto se se permitisse às associações profissionais requerer a realização do exame. Mas a Proposta nem isso prevê.

⁽⁵⁾ São pois vantagens trazidas ao aproveitamento de produtos conhecidos.

⁽⁶⁾ Estabelece ainda o art. 151/3 *P.* que as acções de anulação de modelo de utilidade podem ser propostas enquanto subsistir interesse nas mesmas.

Só seria assim de supor a oposição de quem fosse directamente atingido, se quisesse e pudesse arrostar com os custos de um processo.

Isto significaria que iriam pulular as falsas patentes, sob a roupagem enganosa de modelos de utilidade. O meio português ficaria submergido com pseudo-patentes ⁽⁷⁾. Mas o que a este interessa particularmente é a liberdade, que ficaria drasticamente restringida.

Hoje, é possível atribuir um modelo de utilidade perante pedidos de patente provenientes de países como a França, cujo sistema não corresponde ao nosso e outorgam sempre protecção a título de patente. Segundo a Proposta, essa possibilidade desaparece na generalidade dos casos. A patente seria sempre concedida, por não haver exame.

A Proposta não prevê a *obrigação de executar* por parte do titular do modelo de utilidade. Aqui nem se pode invocar já o obstáculo do art. 27/1 ADPIC, pois este só se aplica às patentes. Poderia assim prever-se essa obrigação. Mas o interesse da indústria portuguesa está de todo fora das preocupações da Proposta.

Tão-pouco se contempla o *esgotamento internacional*: veja-se o art. 145 P.

12. DESENHOS OU MODELOS

Aqui havia que transpor a Directriz n.º 98/71/CE, de 13 de Outubro. Esta adoptou a terminologia "desenhos ou modelos", em lugar de "modelos e desenhos industriais" do CPI actual. Mas o prazo de transposição só expira em 28 de Outubro de 2001: não há razão de urgência.

O art. 139 CPI actual fala em moldes... que sirvam de tipos... Parece referir-se a objectos, até a *fôrmas*. Agora, porém, todo o acento é colocado na aparência (art. 174 P.). Portanto, é decididamente o aspecto exterior que está em causa.

A Proposta procede também aqui essencialmente por cópia, sem nenhum repensamento do instituto para o direito português. Mas são visíveis vários lapsos.

A protecção assenta em dois requisitos: a novidade e o carácter singular.

O *carácter singular* substitui referências anteriores à originalidade: a impressão global deve ser diferente da causada por modelos ou desenhos anteriores (art. 179/1 P.).

Num n.º 2, acrescenta-se que nessa apreciação será tido em conta o grau de liberdade de que o criador dispôs para a realização do desenho ou modelo ⁽⁸⁾. De facto, deve-se acentuar que nunca pode ser aprisionado num direito privativo o que é imposição de uma função técnica: isto é aliás expressamente afirmado no art. 177/8 a P. Há porém uma repetição no art. 200 P., que retoma, até literalmente, estas ideias.

Importa não confundir porém o "carácter singular" (expressão pouco feliz) com a singularidade do objecto protegido. Pelo contrário, o desenho ou modelo refere-se sempre a uma série, e não a um objecto isolado. Um quadro nunca poderá ser protegido como

(7) Nem se poderia dizer que em compensação o empresário português beneficiaria de análoga protecção no exterior, pois o nosso tipo de desenvolvimento nem falsas patentes gera.

(8) Veja-se a este propósito o nosso *Obra Artística e Modelo de Utilidade*, em "3.º Congresso ibero-americano sobre direito de autor e direitos conexos" (Uruguai), OMPI/IIDA, 1997, 383-392 e em "1.º volume comemorativo dos 30 anos da Universidade Católica Portuguesa e dos 20 anos do seu Curso de Direito", na *RFDUCP*, vol. XI, tomo 2, 1997, 35-44.

desenho ou modelo, muito embora possa amanhã ser utilizado em objectos em que seja reproduzido. É por isso de lamentar a supressão do art. 142 CPI actual, que excluía do objecto da protecção as obras de arte.

Uma inovação importante é trazida pelos arts. 213 P. e seguintes, que estabelecem a *protecção prévia* dos desenhos ou modelos de têxteis ou vestuário. É possível que se tenha querido essencialmente atender à moda, com o seu carácter por natureza efémero. Foi esquecido porém o calçado.

Mas a moda, como tal, não é protegida pelo Direito Industrial, assim como não é protegida pelo Direito de Autor. O Direito de Autor protege criações individuais, não tipos ou categorias. O Direito Industrial protege a utilização industrial de formas concretas, não tendências ou estilos. Por isso, a moda em si não pode ser monopolizada por ninguém. Apenas se reserva a apropriação de formas concretas criadas por outrem.

A protecção prévia não se confunde com a *protecção provisória*, prevista com carácter de generalidade no art. 5 P. O n.º 1 deste esclarece que a protecção provisória não consiste numa eficácia imediata do mero pedido, como se já houvesse concessão, o que seria inadmissível; mas antes em algo cujos efeitos respeitam à indemnização a atribuir. Isso significa que, a partir da publicação, terceiros que actuem no domínio em que a protecção é reclamada fazem-no à sua conta e risco ⁽⁹⁾.

A *protecção prévia* é uma realidade diferente. Há um depósito de amostras, mas que deverá ser conservado em regime de segredo (arts. 214 e 215 P.). Dá um direito de prioridade durante três meses para efeitos de eventual pedido de registo (art. 219; veja-se também o art. 215/2). Não há que inferir porém que o depósito dê um direito absoluto ao registo. O depósito representa uma prova pré-constituída, mas pode-se demonstrar por outros meios que a autoria do desenho ou modelo não é do requerente. E isto quer se invoque cópia ou falsa alegação de titularidade, quer coincidência na criação ⁽¹⁰⁾.

Na realidade, todo o sistema deveria ser abolido e substituído pela possibilidade de se manter a confidencialidade do pedido durante três meses, o que parece ser o objectivo real do preceito.

Matéria importante consta do art. 201 P., epigrafado: “Relação com os direitos de autor”.

Determina-se que “qualquer desenho ou modelo registado beneficia igualmente da protecção conferida pela legislação em matéria de direito de autor, a partir da data em que o desenho ou modelo foi criado ou definido sob qualquer forma”.

Esta disposição é inaceitável.

É na legislação sobre direito de autor que se devem encontrar, e se encontram efectivamente, os requisitos da protecção como direito de autor.

⁽⁹⁾ Trata-se de um avanço, obtido em Comissão, que todavia não dispensa ainda um esclarecimento adicional.

⁽¹⁰⁾ Dir-se-á que com este sistema se pretende dar cumprimento ao art. 25/2 do ADPIC, que determina que os requisitos para obtenção de protecção não devem comprometer indevidamente a possibilidade de obter e requerer essa protecção. Mas não há nenhuma derivação directa daquela previsão e o sistema é indevidamente complexo. A prova pré-constituída não é uma protecção prévia e a prioridade marcada pelo art. 219 P. não é uma verdadeira prioridade.

Estabelecer numa lei industrial que qualquer desenho ou modelo, apenas por ser registado, goza da protecção a título de direito de autor, é sobrepor-se à legislação específica; e ainda por cima criar, para meros produtos industriais, a longuíssima protecção de 70 anos pós-morte, que é incompatível com as necessidades da vida comercial.

O art. 201 *P.* deve ser assim pura e simplesmente suprimido, porque é exorbitante. Se há ou não também protecção a título de direito de autor é apenas à legislação auto-ral que cabe determinar.

13. CLÁUSULA DE REPARAÇÃO

Um ponto de extrema importância é dado pela chamada cláusula de reparação. Suponhamos um automóvel. Será possível colocar acessórios que não sejam de origem? Ou isso violará o direito ao desenho ou modelo?

Se a peça não estiver exteriormente visível, não há problema. Mas se o estiver, é muito forte a pressão das grandes marcas para que a introdução de outras peças não seja permitida.

Ainda não há acordo na Comunidade sobre esta matéria, o que tem atrasado a regulamentação da directriz. Nesta, chegou-se ao art. 14, que mantém em vigor as cláusulas de reparação que existam; e estabelece que, se um Estado alterar a sua legislação, só o possa fazer para a tornar mais permissiva, e não mais restritiva, esta matéria.

É perturbadora a posição da Proposta. Apenas o art. 206 *d* e *e* permite a importação de peças sobressalentes e acessórios para reparação de navios e aeronaves, bem como a execução dessas reparações. Mas não se estabelece uma cláusula geral de reparação.

Esta posição é inadmissível. Um país como Portugal, escassamente produtor e grande importador, tem toda a vantagem numa ampla cláusula de reparação. Nenhum interesse sério e digno de protecção impediria que a cláusula de reparação fosse introduzida.

No ponto de vista económico, a ausência desta cláusula, se daí se retirar a não admissibilidade da introdução de outras peças, penaliza fortemente o consumidor português.

É por isso grandemente condenável que a Proposta não tenha sido sensível a esta problemática; e não tenha aproveitado a autorização do art. 14 da Directriz para consagrar uma sólida cláusula de reparação.

Também nesta matéria a Proposta suprime, implicitamente, a *obrigação de executar* o desenho ou modelo no território nacional. Não há aqui nenhuma implicação do ADPIC, pelo que nenhum obstáculo existia à sua manutenção. Mas os interesses nacionais estavam fora das preocupações dos projectistas.

O mesmo há que dizer do *esgotamento internacional*. O art. 207 *P.* não o contempla. O art. 204/2, copiando o art. 12 da Directriz, refere a importação e a exportação entre os direitos conferidos, mas isso não resolve o problema do esgotamento internacional.

Repare-se que o art. 207 tem também como antecedente o art. 15 da Directriz, que estabelece o esgotamento comunitário. Mas este, que é semelhante ao que se verifica nas patentes e no modelo de utilidade, não afirma nem infirma por si o esgotamento internacional.

14. MARCA

Também no domínio dos sinais distintivos há grandes deficiências na Proposta. Limitamo-nos a algumas observações em matéria de marca.

Neste domínio desaparece a *marca de base*, que tinha suscitado críticas generalizadas. Não há porém nenhum ensaio de resolução do problema prático a que a marca de base tinha pretendido ocorrer. É legítimo que várias empresas pretendam ter uma marca comum que a todas caracterize (vários pequenos supermercados em relação a produtos próprios, por exemplo), independentemente de cada produto ou serviço ostentar ainda uma marca específica.

A importante matéria da *marca notória* necessita de uma reformulação.

O art. 244 (cuja epígrafe deveria ser simplesmente marca notória) esqueceu, no n.º 1, os serviços, quando referiu a susceptibilidade de ligação com o titular da marca notória.

Essa ligação deveria ser melhor caracterizada, recorrendo-se neste caso, se não se criar fórmula própria, à constante do art. 16/3 do ADPIC/TRIPS. A frase final poderia ser assim a seguinte: "... ou se indicar uma relação entre esses produtos ou serviços e o titular da marca registada, e na condição de essa utilização ser susceptível de prejudicar o titular da marca registada".

O art. 243/2, correspondente ao art. 193/2 actual, exige aos interessados em intervir no processo o pedido de registo da sua marca "com os elementos do aspecto exterior referidos no número anterior".

Trata-se do agravamento de uma confusão que já existia.

Considerava-se imitação ou usurpação da marca o uso do "aspecto exterior do pacote ou invólucro com as respectivas cor e disposição de dizeres...".

Era um lapso. Aquele aspecto exterior não era a marca, era um elemento da apresentação do produto. Reproduzindo-se esse aspecto anterior não se violava a marca; haveria antes, se os restantes pressupostos se verificassem, uma manifestação de concorrência desleal.

A Proposta agrava o erro. Determinando o pedido de registo da marca com os elementos do aspecto exterior vai pressupor que estes compõem a marca, quando não é assim: a apresentação do pacote ou invólucro nada tem por si que ver com a marca.

Por isso fazemos a proposta de esta matéria ser pura e simplesmente suprimida. O que respeitasse à embalagem ou rótulo seria transferido para o capítulo da concorrência desleal.

Indicam-se os motivos de recusa do registo, sem grande variação relativamente à situação actual. Mas não se faz a ponte para a matéria de invalidade da marca, e isso era fundamental.

A questão é a seguinte: o motivo de recusa, se não for observado, transforma-se em causa de invalidade? Por outras palavras, a marca que deveria ter sido recusada é uma marca inválida?

A Proposta não responde a esta pergunta, antes incorre numa total confusão na determinação de causas de nulidade e anulabilidade, nos arts. 268 a 270. Assim considera-se causa de anulabilidade a infracção do disposto nos arts. 242 a 245 (art. 269/1 *a*), quando entre estes se encontram motivos absolutos de recusa: é o caso da maioria dos fundamentos previstos no art. 242.

Por outro lado, faz remissões parciais para causas de recusa, deixando dúvidas quanto àquelas que não são contempladas. Assim, o art. 269/1 *b* prevê a anulabilidade do registo se se reconhecer que o titular do registo pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção. E nos casos de recusa não contemplados, deve-se concluir *a contrario* que não há invalidade? Se se violaram regras de ordem pública, o que é também indicado como fundamento geral de recusa no art. 25/1 (na al. *e*)?

Esta incapacidade de estabelecer princípios gerais, que devem caracterizar um código como instrumento científico, é muito característica do estado de imaturidade da Proposta.

15. CONCORRÊNCIA DESLEAL

O domínio da concorrência desleal é um daqueles em que mais se faz sentir a necessidade de opção do legislador.

O instituto está em posição desconfortável num Código da Propriedade Industrial. As razões históricas que levaram à sua inclusão nesse diploma deixaram de ser válidas. Os interesses que se pretendem hoje proteger já não são apenas os dos concorrentes. Por outro lado, a concorrência desleal surge entre nós como um tipo exclusivamente penal, o que é um caso, ao que saibamos, único no mundo — mas não é motivo de glória.

A Proposta não responde a estas questões fundamentais, prolongando a crise.

Mas há alguma alteração. No art. 1.º desaparece a referência à repressão da concorrência desleal. Os elementos subjectivos da ilicitude que haviam sido introduzidos em 1995 (art. 260 CPI actual) desaparecem da definição de concorrência desleal (art. 320 *P.*). Desaparece a previsão das denominações de origem e indicações geográficas, que fundam um tipo penal autónomo (art. 328). Desaparecem os reclamos dolosos (art. 260 *e* CPI actual). Autonomiza-se a previsão da protecção de informações não divulgadas, no art. 321 *P.*

Sobretudo, desaparece a concorrência desleal como tipo penal. Há um tipo geral de ilícito de concorrência desleal (art. 320 *P.*) e um tipo de ilícito de mera ordenação social (art. 334 *P.*). Este refere-se aos actos de concorrência desleal previstos nos arts. 320 e 321 (violação de informações não divulgadas). Neste último caso, prevê-se a actividade empresarial e o objectivo de obter para si ou para terceiro um benefício ilegítimo e comina-se a coima de 600 000\$00 a 6 000 000\$00, caso se trate de pessoa colectiva, e de 150 000\$00 a 1 500 000\$00, caso se trate de pessoa singular.

Esta é uma alteração significativa. Temos assinalado a fobia penal da lei portuguesa. Não podemos deixar de saudar a descriminalização.

Simplesmente, uma reforma desta envergadura não poderia ficar por aqui.

A mudança para o domínio do ilícito de mera ordenação social vai fazer a concorrência desleal participar do descalabro em que as contra-ordenações se encontram.

Estas continuam a ser um corpo estranho dentro da ordem jurídica portuguesa. Não é possível detectar um núcleo substancial a que correspondam. São infracções de segunda, já não administrativas, já não penais, mas que se subordinam à administração e imitam as garantias penais.

Neste panorama, a mudança teria de ser esclarecida. Particularmente porque a concorrência desleal esconde muitas vezes choques predominantemente privados entre concorrentes. Compreende-se então que o processo corra sem depender de manifestação de vontade dos concorrentes? E isto quando, note-se, se passa a prever, e muito bem, que o procedimento pelos crimes previstos no CPI depende de queixa (art. 332 *P.*).

Seria indispensável prosseguir a reforma. Há que distinguir as situações em que a lesão se dirige fundamentalmente contra o interesse público, e essas deverão ser tipificadas como ilícito de mera ordenação social. Mas aquelas em que estejam predominantemente em causa interesses privados devem constituir um mero ilícito civil.

16. A APLICAÇÃO EFECTIVA DOS DIREITOS

Muito brevemente, terminamos com algumas palavras sobre a matéria da violação dos direitos, os meios processuais de os sustentar e as sanções que possam originar.

Manteve-se o Título III, denominado “Infracções” — dissemos já que sem se fazer o reexame de base que o ADPIC, com as suas previsões sobre aplicação efectiva dos direitos, exigia.

O art. 319 *P.*, correspondente ao art. 257 CPI actual, repete-o, não obstante ser vazio e assentar na falsa qualificação como propriedade. Substituiu porém “demais leis” por “demais legislações” (!).

A previsão da concorrência desleal situa-se nas disposições gerais, tal como a apreensão pelas alfândegas (art. 322 *P.*)⁽¹⁾. Note-se que não se fez nenhuma conjugação com o Regulamento comunitário sobre mercadorias em contravenção.

No domínio dos ilícitos criminais, há uma certa redução dos tipos, com a transferência de matérias consideradas menos importantes para o ilícito de mera ordenação social.

A violação de direitos privativos continua a ser em geral punida com prisão até 3 anos ou multa correspondente. Aqui surgem agravamentos, pois a punição da violação de marca é elevada para este limite e passa a ser punida também a violação de topografias de produtos semicondutores.

A comercialização ora é punida no mesmo patamar (ex., art. 324 *c.*), ora com prisão até um ano ou multa correspondente (ex., art. 327).

As incoerências valorativas continuam a ser chocantes. Quem de má fé conseguir o registo de direito que legitimamente lhe não pertença é punido com pena de prisão até um ano ou multa correspondente (art. 329/1 *P.*); quem, sem violação de direitos de terceiros, fizer registar acto que não exista juridicamente, é punido com prisão até 3 anos ou com multa correspondente (art. 331 *P.*)!

O “registo obtido com abuso do direito” é punido com prisão até 3 anos (art. 330 *P.*). Neste caso, e só neste, desaparece a referência à multa correspondente — sem nenhuma justificação.

(1) Esta passa a caducar se no prazo de dez dias não for pedida em juízo a sua confirmação (n.º 3). É um progresso, que evita a eventual inconstitucionalidade do preceito.

O elemento subjectivo da ilicitude passa a ser representado pela actuação "em termos de actividade empresarial e com o objectivo de obter para si ou para terceiros um benefício ilegítimo", o que representa um progresso em relação à situação actual. Mas no art. 331 este desaparece de todo, e no art. 329 é substituído pela má fé.

Como dissemos, o procedimento criminal passa a depender de queixa (art. 332 *P.*), o que é um grande progresso.

As contra-ordenações passam a englobar algumas situações antes previstas como crimes. É o caso dos actos preparatórios de violação de marca (art. 265 CPI actual), mas agora ampliado de maneira a abranger a generalidade dos sinais distintivos (art. 338 *P.*). Como acrescento, surge o enquadramento do logótipo (art. 340 *P.*).

Passa a incluir-se um capítulo sobre o Processo. É transferida para este lugar a previsão de providências cautelares (art. 45 CPI actual), mas agora esvaziada de significado por em nada se afastar das previsões gerais (art. 342 *P.*). Restaura-se o arresto repressivo, em relação a objectos que manifestem violações de alguns direitos privativos ou de instrumentos que só possam servir para a prática desses ilícitos (art. 343 *P.*).

Em conjunto, há neste sector, por obra da Comissão, alguma melhoria e um mínimo de reordenação, mas tudo permanece muito lacunoso e primário. Continua por architectar um verdadeiro sistema de meios de reacção. E este deveria ser um aspecto prioritário: aqui há uma verdadeira urgência, por não ter havido sequer uma tentativa de transposição dos meios de aplicação efectiva do ADPIC.