

REVISTA DA FACUL-
DADE DE DIREITO
DA UNIVERSIDADE
DE LISBOA



VOL. XXV

1984

COMISSÃO DE REDACÇÃO

PRESIDENTE

Prof. DOUTOR PAULO DE PITTA E CUNHA
(Ciências Económicas)
Presidente do Conselho Científico

VOGAIS

Prof. DOUTOR JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO
(Ciências Jurídicas)

Prof. DOUTOR MARTIM DE ALBUQUERQUE
(Ciências Histórico-Jurídicas)

Prof. DOUTOR JORGE MIRANDA
(Ciências Políticas)

Lic. JOSÉ ARTUR DUARTE NOGUEIRA
(Ciências Histórico-Jurídicas)

Lic. FAUSTO DE QUADROS
(Ciências Políticas)

Lic. EDUARDO PAZ FERREIRA
(Ciências Económicas)

Lic. FERNÃO FERNANDES THOMAZ
(Ciências Jurídicas)

Índice

I. Estudos

José de Oliveira Ascensão — <i>A patente de processo de fabrico de um produto novo e a inversão do ónus da prova</i>	II
Paulo de Pitta e Cunha — <i>Direito Internacional Económico (Economia Política II/ Relações Económicas Internacionais) Relatório sobre o programa, conteúdo e métodos de ensino</i>	29
Martim de Albuquerque — <i>História das Instituições. Relatório sobre o programa, conteúdo e métodos de ensino</i>	101
Jorge Miranda — <i>O sistema semipresidencial português entre 1976 e 1979</i>	193
António Guarino — <i>O direito e a história</i>	221
Friedrich Koja — <i>Le statut juridique et politique du Président Fédéral Autrichien</i>	227
José Artur A. Duarte Nogueira — <i>A estrutura administrativa dos municípios medievais. Alguns aspectos</i>	247
Maria Lúcia Abrantes Amaral — <i>Poder Constituinte e Revisão Constitucional. Algumas notas sobre o fundamento e a natureza do poder de revisão constitucional</i>	319

II. Trabalhos de Alunos

Rui Alberto Manupella Tereno — <i>Venalidade e hereditariedade dos ofícios no reinado de D. João V.</i>	363
---	-----

III. *Vida da Faculdade*

<i>Doutoramento «honoris causa» do Professor Claudio Sánchez-Albornoz. (Palavras do Professor Martim de Albuquerque e resposta do Professor Garcia-Gallo em nome do Professor Sánchez-Albornoz)</i>	391
<i>Doutoramento «honoris causa» do Professor Alfonso Garcia-Gallo. (Palavras do Professor Ruy de Albuquerque e resposta do Professor Garcia-Gallo)</i>	403
<i>Doutoramento «honoris causa» do Professor Miguel Reale. (Palavras do Professor Inocêncio Galvão Telles e resposta do Professor Reale)</i>	417
<i>Professor João de Castro Mendes. (Palavras de evocação proferidas pelo Professor Inocêncio Galvão Telles na sessão em sua homenagem)</i>	429

A PATENTE DE PROCESSO DE FABRICO DE UM PRODUTO NOVO E A INVERSÃO DO ÓNUS DA PROVA

José de Oliveira Ascensão

1. O art. 3.º do Dec.-Lei n.º 176/80, de 20 de Maio, inovou na nossa ordem jurídica, ao dispor: «Se uma patente tiver por objecto um processo de fabrico de um produto novo, o mesmo produto fabricado por um terceiro será, salvo prova em contrário, considerado como fabricado pelo processo patenteado».

Tocou-se assim um ponto particularmente sensível no domínio da Propriedade Industrial.

Suscitou-se por isso debate entre os interessados.

O legislador foi sensível às críticas dirigidas ao novo dispositivo, pelo que se decidiu pela sua revogação pura e simples. Fê-lo através do Decreto-Lei n.º 285/83, de 21 de Junho, que foi justificado no preâmbulo pelo estágio de desenvolvimento da indústria portuguesa, e pelas dificuldades, delongas e obstáculos resultantes do sistema instituído.

Nós próprios nos tínhamos pronunciado desfavoravelmente no respeitante à solução estabelecida em 1980; e a reforma legislativa fez-se no sentido por nós preconizado. Mas tínhamos proposto um sistema mais aperfeiçoado. Fizémo-lo aliás com total independência de qualquer das partes em conflito.

Como o problema continuará sem dúvida na ordem do dia, pois não é de supor que os interesses, muito poderosos, que tiveram de recuar em 1983, aceitem passivamente a nova situação,

pensamos que mantém actualidade a comunicação a público do sistema por nós proposto.

É o que passamos a fazer, centrando a nossa análise na referida inversão do ónus da prova, tal como a operava o art. 3.º do Dec.-Lei n.º 176/80, de 20 de Maio, acima transcrito.

2. Aquele diploma quebrou a regra fundamental do Direito Português sobre a repartição do ónus da prova. Consta do art. 342/1 do Código Civil, que é do seguinte teor: «Aquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do direito alegado» (1).

Este princípio é, podemos dizê-lo, comum à nossa civilização. Não encontrava até agora nenhum desvio em matéria de litígios sobre patentes. Nos termos gerais, seria àquele que alegava a violação da patente que caberia provar os factos que consubstanciariam essa violação. Por isso, não havia nenhuma disposição específica sobre ónus da prova no domínio das patentes.

A introdução desta excepção a um princípio fundamental deverá fundar-se em razões muito significativas. Procuremos determiná-las para as valorarmos de seguida.

Começaremos por fixar precisamente o âmbito da regra.

3. A patente pode ter por objecto um produto ou um processo (art. 4.º do Código da Propriedade Industrial).

Os inventos de processo superam hoje em dia os inventos de produtos, em quantidade e importância prática. Pode definir-se o processo como «uma aplicação ordenada de meios técnicos dirigidos à obtenção de um resultado industrial» (2).

Se o produto é já conhecido mas é objecto de patente de terceiro, isso não impede a concessão da patente de processo. Apenas a exploração económica desta não pode ser realizada

(1) Veja-se também o art. 516.º do Código de Processo Civil.

(2) Cfr. Mario Rotondi, *Sul brevetto di procedimento, sulla sua estensione e sull'onere della prova della contraffazione*, em *Multitudo Legum-Ius Unum* (Estudos em honra de W. Wengler), II, Berlim, 1973, 713.

sem autorização do titular da patente do produto, ou enquanto essa patente não caducar (1).

Mas a patente de processo pode dirigir-se também a um produto novo.

Pode perguntar-se por que razão, nesse caso, não se obtém directamente a patente do produto.

As razões podem ser várias. Mas há uma muito significativa, que basta para ilustrar a importância desta matéria entre nós: é que o produto pode não ser patenteável. O art. 5.º do Código da Propriedade Industrial exclui que possam ser objecto de patente os alimentos e os produtos e preparados farmacêuticos (n.º 3) e os produtos da indústria química (n.º 4). Todavia, acrescenta que podem ser patenteados os aparelhos ou sistemas do seu fabrico (n.º 3) ou os processos de os obter (n.º 4).

Tem portanto razão Ascarelli quando afirma, considerando o alcance diverso de uma patente de produto e duma patente de processo: «A primeira refere-se à tutela do produto, de qualquer modo obtido, e a segunda à tutela do processo, sendo, portanto, possível a existência de um diverso processo para o mesmo resultado, podendo, portanto, pensar-se na subsistência de um invento de produto e de um invento de processo e, em consequência, de duas patentes industrialmente coordenáveis, como ocorre quando a primeira se refere a um produto e a segunda a um processo que implica a consecução (ou a utilização) do produto» (2).

4. O mencionado art. 3.º do Dec.-Lei n.º 176/80 é expresso ao referir-se apenas às patentes que têm por objecto um processo de fabrico de um produto *novo*. É de supor que a indústria alimentar, a indústria química e a indústria farmacêutica, esta

(1) No mesmo sentido Rotondi, ob. cit., 717-718; A. Silva Carvalho, *O Objecto da Invenção*, Lisboa, 1970, 55.

(2) *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, Barcelona, 1970, 5561 (trad. cast. da 3.ª ed., Milão, 1960).

ainda com mais relevo, sejam as destinatárias prevalentes desta previsão.

É neste âmbito, e apenas neste âmbito, que o citado preceito opera a inversão do ónus da prova. Por quê?

Responde o n.º 2 do preâmbulo do Decreto-Lei: «Quanto ao problema da prova nas patentes, a legislação portuguesa sobre propriedade industrial, no que respeita ao domínio da química, prevê apenas a existência de patentes de processos, para obter os respectivos produtos, o que levanta questões de difícil solução, pois que o titular de uma patente não pode, em acções de contrafacção, fazer a prova deste delito por não ter normalmente acesso às instalações do eventual contrafactor. Torna-se, portanto, aconselhável seguir a orientação preconizada pela OMPI... na sua lei-tipo sobre patentes de invenção».

Temos as maiores dúvidas quanto à valia desta explicação.

Não é verdade que o titular de uma patente não possa, em acções de contrafacção, fazer a prova, por não ter normalmente acesso às instalações do eventual contrafactor.

No processo de contrafacção aplicam-se as regras probatórias normais, podendo-se requerer as mesmas diligências que nos outros casos.

É certo que há uma regra no Código da Propriedade Industrial, o art. 228.º, que pode trazer alguma perplexidade.

Dispõe este que o Ministério Público e as partes interessadas poderão requerer várias providências, que enumera.

E poderia inferir-se que com isto se afastavam os meios processuais normais. Nomeadamente, poderia pôr-se em dúvida a admissibilidade da inspecção judicial.

Mas não é assim. Em primeiro lugar, porque o preceito não tem apenas índole processual. Concedem-se poderes substantivos, como quando se permite a destruição dos instrumentos da prática do delito, ou da marca, modelo ou desenho contrafeitos ou imitados.

No aspecto estritamente processual, haverá quando muito uma má técnica em preverem-se em particular meios processuais que são já facultados pela lei geral.

Mas a *ratio* é claramente ampliadora e não restritiva dos meios utilizáveis em processos de contrafacção. Por isso terá de ser entendido — sem prejuízo dos meios genericamente utilizáveis em juízo.

De facto, o objectivo principal do preceito no campo processual é assegurar a legitimidade a entidades como o Ministério Público, e para além dele a quaisquer associações representativas das actividades económicas implicadas. Por isso teve a cautela de enumerar os actos que estas entidades podem praticar.

A intenção ampliativa resulta clara da alínea a) do preceito, onde se prevêem: «buscas, exames, vistorias ou quaisquer outras diligências para descobrimento ou verificação dos delitos previstos neste diploma». Portanto, por aplicação directa do texto, seria sempre possível recorrer à providência da inspecção judicial, estabelecida pela lei geral.

Não nos parece pois procedente a afirmação contida no preâmbulo do diploma, de que o autor não pode fazer a prova da contrafacção por normalmente não ter acesso às instalações do eventual contrafactor.

5. Quais são então os meios processuais de que o autor se pode servir?

São todos aqueles que constam, quer do art. 228.º do Código da Propriedade Industrial, quer da lei processual civil ou da lei processual penal, consoante estiver em causa um ilícito civil ou um ilícito penal.

Como a lei sanciona penalmente a contrafacção, os meios mais enérgicos do processo penal são genericamente aplicáveis.

Não cabe agora examinar sistematicamente esses meios. Limitamo-nos a algumas observações pontuais.

A prova por inspecção, que referimos há pouco, vem prevista nos arts. 390.º e segs. do Código Civil.

Tem por fim a percepção directa de factos pelo tribunal.

As disposições são de carácter genérico, pelo que são utilizáveis no processo por contrafacção, dentro do rito próprio destas acções. Se portanto houvesse dificuldades na apreciação dos factos, restaria sempre ao Tribunal esse meio definitivo.

Por outro lado, é possível recorrer a providências cautelares. O art. 228/ al. b) do Código da Propriedade Industrial menciona expressamente o arresto. Mas não há nada que afaste nestes processos o recurso às providências cautelares não especificadas dos arts. 399.º e segs. do Código de Processo Civil (1).

Isto quer dizer que as partes podem sempre requerer a concessão das providências que em concreto se revelem as adequadas ao objectivo que se tem em vista — o afastamento de perigos que se receiam. Será apenas necessário que se verifiquem os dois fundamentos gerais destas providências: o *fumus boni iuris*, a demonstração *prima facie* da razão que assiste ao requerente, e o *periculum in mora*, quando não convier que a situação fique sujeita às delongas do processamento comum.

Adiante teremos ocasião de retomar esta matéria.

6. Diz-se também no preâmbulo do mesmo decreto-lei que se torna aconselhável seguir a orientação preconizada pela OMPI na sua lei-tipo sobre patentes de invenção.

De facto, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual elaborou uma lei-tipo sobre patentes de invenção, donde constava a mencionada inversão do ónus de prova. Mas é uma lei-tipo destinada aos países em vias de desenvolvimento.

Será isto um argumento na ordem jurídica portuguesa? É difícil admiti-lo.

Portugal não é um país em vias de desenvolvimento. Pelo menos nunca foi como tal admitido sempre que poderia tirar benefícios dessa qualificação.

E do facto de a OMPI ter preconizado a inversão do ónus da prova nada se retira quanto à excelência da regra.

Sobretudo, nada se retira quanto à vantagem da regra para os países não industrializados. Muito pelo contrário.

A OMPI é, com escasso disfarce, uma *longa manus* dos países industrializados.

(1) Cfr., neste sentido, R. Corte Real, *Código da Propriedade Industrial*, 5.ª ed., Coimbra, 1982, sub art. 228.º

Se ela propugna a adopção de regra, ficamos a saber que esta convém aos países detentores da alta tecnologia.

E fica a suspeita de que será desfavorável aos outros, pois que pela vantagem daqueles alguém pagará um preço.

Quer isto dizer que a justificação do decreto-lei não é convincente.

Abstraiamos dela, para verificar em geral como se deve colocar o problema da prova nas patentes de processo.

7. A inversão do ónus de prova em litígios sobre violação de patentes de processo de fabrico de produtos novos fora já realizada em sistemas estrangeiros.

Constava, por exemplo, do art. 2.º do Decreto italiano de 29 de Junho de 1939, sobre patentes de invenção: «Qualquer outro produto idêntico presume-se obtido, salvo prova em contrário, com o método ou processo que é objecto da patente» (1).

A regra foi acolhida noutros países industrializados europeus, como a Alemanha, embora não em todos: nunca foi aceite em França, por exemplo.

Actualmente a tendência é a da extensão a países menos industrializados. E por força dessa tendência chegou também a Portugal.

De certa maneira, podemos dizer que nos países industrializados o interesse de regra é hoje em dia menor. Como dissemos, ela está particularmente ligada àqueles domínios em que a lei veda a concessão de patente de produtos. Mas como a tendência tem sido a de fazer cair as várias restrições à concessão de patentes de produtos, a importância prática do problema acaba por ficar muito restringida (2).

(1) Veja-se a este propósito a análise de Rotondi, ob. cit., 719-720 e a sua demonstração de que a presunção cessa, por exigência lógica, se houver várias patentes de processos dirigidos ao mesmo produto novo, situação esta que demonstra ser possível na prática.

(2) Em França, por exemplo, a lei actual eliminou as restrições referentes a produtos químicos e alimentares, e praticamente também

De todo o modo, vamo-nos interrogar directamente sobre a justificação de semelhante inversão do ónus da prova.

8. Por detrás dessa regra só pode estar a presunção de que, se há uma patente que tem por objecto um processo de obtenção de um produto novo, todo o produto que apareça no mercado será resultado da utilização desse processo.

É uma presunção fundada na normalidade das circunstâncias, como é próprio das presunções, pois sem dúvida que na grande generalidade dos casos assim acontecerá.

Mas tirar consequências legais dessa normalidade significa submeter todos os casos que porventura se afastem da normalidade a um regime violento.

O direito não procede geralmente assim. A consideração estatística da normalidade da razão de uma parte, em relação a outra, não é motivo para partir do princípio que em todos os casos é essa quem tem razão. Não são considerações deste tipo que o levam a agravar a situação de um dos litigantes.

No direito criminal, a evidência da maior razão estatística da acusação em relação à defesa não leva a ordem jurídica a presumir o réu culpado. Considerações de ordem totalmente diversa intervêm no sentido de levar, muito pelo contrário, a presumir a inocência do réu.

O símile tem interesse, até porque aqui se discute da perpetração de um crime, a contrafacção. O art. 3.º presume, se não propriamente a culpa do réu, pelo menos a verificação da violação de que ele é acusado. Assim se agrava muito consideravelmente a situação deste, numa forma que torna problemática a observância das regras constitucionais, tendentes a assegurar ao réu todas as garantias de defesa.

Na verdade, o réu inocente, mesmo que a inocência seja figura estatisticamente não predominante, em casos daquela natureza, não pode ver agravada a sua situação com considerações

as relativas a produtos farmacêuticos. A evolução é historiada por Chavanne e Burst, *Droit de la propriété industrielle*, 2.ª ed., Paris, 1980, n.ºs 62 a 98.

desta ordem. E o sistema actual deixa-o de facto em posição muito desfavorecida (1).

9. Qual o verdadeiro fundamento da solução do art. 3.º do Dec.-Lei n.º 176/80?

Pode dizer-se que o autor não tem possibilidade de conhecer os processos utilizados. Mas vimos já que o pode fazer; e pode-o no decorrer do processo de contrafacção ou como providência prévia, destinada a evitar um prejuízo que se receia. Não se vê assim que o titular da patente esteja em piores condições do que o está em geral o titular de um direito que age em juízo. E portanto, não se justifica que neste caso concreto se crie um regime discrepante do regime geral.

Mas não sendo este, qual o verdadeiro fundamento da inversão do ónus de prova?

Só pode ser o de reforçar o vigor das patentes. Particularmente, esse reforço resulta aqui de se ir estendendo subtilmente a protecção, não só ao processo, mas também ao produto, inclusivé nos sectores em que a lei portuguesa não permite a concessão de patentes de produto. Cai-se numa figura intermédia, numa forma de transição, para a protecção do próprio produto (2).

(1) Vale por isso o julgamento severo de Rotondi para uma figura desta índole: «Assiste-se, na legislação e na prática de alguns países, à afirmação de todo abnorme de uma *presunção* de que o produto importado tenha sido fabricado justamente com aquele processo para que existe a patente no país de importação — *presunção* que comporta uma subversão do ónus de prova, pela qual se impõe a prova negativa, isto é, de que a fabricação não se fez mediante *aquela* processo que é titulado pela patente no país de importação» (ob. cit., 716).

(2) Silva Carvalho, ob. cit., 85, que advogou entre nós a implantação do sistema no direito anterior (embora referido a produto novo «sem carácter inventivo») fala mesmo num «meio termo de protecção». O autor, diz, apenas conhece o seu próprio processo, e pode não ter qualquer possibilidade de fazer prova acerca do processo do réu, como poderá acontecer se este não estiver patenteado» (pág. 86). São argumentos cuja valia pusemos já em causa.

Mas é muito contestável que a indústria portuguesa necessite dessa extensão.

A nossa economia continua a ser escassamente inovadora. Vive muito mais dos vazios abertos na propriedade industrial do que de exclusivos que ela própria obtenha. A limitação dos seus meios de pesquisa condena-a a um atraso que não será sem dúvida recuperado nos anos mais próximos.

Sendo assim, não são evidentemente as empresas portuguesas quem reclama esta extensão; são as empresas estrangeiras, ou as suas subsidiárias que querem ampliar a zona de domínio. A inversão do ónus da prova é um triste exemplo de auto-subordinação a interesses estrangeiros, totalmente ao arpejo das exigências nacionais, que falam no sentido da manutenção e se possível ampliação, da esfera de liberdade.

10. Mas pode dizer-se que esse sacrifício da nossa liberdade é mera decorrência dos movimentos de integração económica europeia em que o País está implicado.

É um argumento que está muito no ar e que aliás tem sido acolhido com um grau de provincianismo muito grande. Dezenas de convenções têm sido aceites pelos nossos governantes ainda que sejam contrárias aos interesses portugueses, ainda que não tenham sequer entrado em vigor, ainda que delas não participem países tão significativos como a França — com a alegação que temos de nos adequar à legislação europeia.

Procurando encarar lucidamente a situação, temos de distinguir dois aspectos.

Um, é a adaptação da nossa legislação às exigências comunitárias, que se deve de facto ir fazendo gradualmente e nos pontos verdadeiramente significativos.

Outro, pelo contrário, é a garantia para Portugal de um período de transição que permita à nossa economia preparar-se melhor para o embate da integração. À volta deste período de transição e suas coordenadas batalham efectivamente os nossos negociadores.

Não teria nenhum sentido irmos nós próprios, enquanto a isso não somos obrigados, renunciar ao nosso espaço de liberdade, ficando na estranha condição de antecipar os inconve-

nientes da integração enquanto vemos cada vez mais diferidas as suas vantagens.

Como a existência de produtos não patenteáveis é inteiramente adequada ao grau de desenvolvimento da economia portuguesa, não tem justificação uma inversão de ónus de prova que representa um passo em sentido contrário. Há que legislar de harmonia com os interesses portugueses, que são lesados por semelhante reforço da protecção concedida pela patente de processo.

II. De muitas maneiras se tem procurado unificar internacionalmente o direito das patentes.

Várias fórmulas têm sido utilizadas para assegurar o resultado de uma patente se repercutir sobre vários países simultaneamente, ultrapassando o carácter de concessão nacional que até agora era sua característica.

O tratado conhecido por P.C.T. procurou que essa refração se pudesse operar a nível mundial.

No sector europeu, temos a patente europeia e a patente comunitária.

Esta representa um esquema ainda mais adiantado. Aí haverá verdadeiramente uma patente comum, supranacional, que todos os países da comunidade económica europeia deverão aceitar.

Acontece porém que o esquema de implantação da patente comunitária está ainda muito atrasado. Pelo que não seria sequer a adesão de Portugal ao Mercado Comum que tornaria fatal a aceitação dos seus pressupostos.

Quanto à patente europeia, menos ambiciosa, retiraria, em todo o caso, o exclusivo da decisão sobre a concessão da patente aos órgãos internos, e forçaria a aceitar patentes em domínios onde até agora têm sido excluídas.

Mas de toda a maneira, o problema não se altera substancialmente. A adesão à patente europeia não é questão de meses. Talvez um dia ela se torne fatal. Mas enquanto assim não acontecer toda a preocupação da lei portuguesa deverá ser a de garantir o espaço de liberdade que permita ao País recuperar quanto possível o seu atraso, antes de consumada a integração,

para suportar em melhores condições o impacto negativo desta.

É claro que se ouve sempre dizer que só um sistema de forte protecção da propriedade industrial permite o desenvolvimento industrial. É um argumento meramente ideológico, que não merece consideração. A protecção da propriedade industrial tem hoje muito mais a função de assegurar que se mantenha a supremacia dos países industrializados sobre os restantes.

Nada o comprova melhor do que o próprio desenvolvimento industrial de Portugal, fundador da União de Paris, e zeloso defensor da propriedade industrial.

Ao todo, em 1979, foi feito 1 (um) pedido de reconhecimento de patente portuguesa no estrangeiro (1).

12. Vejamos agora qual pode ser o funcionamento concreto do sistema, caso o titular da patente agir contra um eventual contrafactor.

É que se podem reear dois tipos principais de prejuízos derivados desse funcionamento:

1) Pode a inspecção das instalações do arguido levar à violação de segredos industriais;

2) Pode a suspensão da actividade do arguido, cautelarmente imposta, implicar para este prejuízos consideráveis.

Analisemos sucessivamente os dois aspectos.

É admissível que um eventual contrafactor esteja na realidade utilizando um método próprio, que não queira revelar (2).

A inspecção às suas instalações, de qualquer modo realizada, poderia ter sempre a consequência de desvendar processos que se querem secretos. E poderia até ser fraudulentamente requerida

(1) Cfr. a este propósito a comunicação do Dr. Jorge Cruz, apresentada ao Seminário da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (8/9 de Junho de 1981).

(2) Esta hipótese é prevista expressamente por Silva Carvalho, ob. cit., 98.

por um concorrente, com a verdadeira finalidade de obter esse conhecimento.

Cria-se então um conflito efectivo, entre o titular da patente de processo que necessita saber se o processo patenteado está a ser indevidamente usado, e o terceiro que quer garantir um segredo de fabrico.

É uma hipótese de muito escassa verificação prática, dado justamente o atraso português no sector da invenção (1).

Mas será possível encontrar um esquema de composição? Pensamos que sim.

Não se vê que o interesse no segredo de fabrico não seja merecedor de tutela.

Mas como quem produz o produto novo não se pode escusar a facilitar a prova de que não é obtida pelo processo patenteado, o direito de recusa só se poderá exercer se não trazer prejuízo ao titular da patente.

A conciliação está em, justamente nesses casos, admitir a inversão do ónus da prova que o Dec.-Lei n.º 176/80 estabeleceria em geral.

Se esta conclusão é verdadeira, é conveniente a publicação de um diploma alterando o direito existente.

Começaria, para evitar quaisquer dúvidas, por consagrar o recurso a todos os meios de prova admissíveis em juízo; e fá-lo-ia com generalidade, de modo a aplicar-se a todos os processos de contrafacção.

Far-se-ia depois esta ressalva, com a consequente inversão do ónus da prova. Mas ela tem a mesma justificação no respeitante a toda e qualquer patente de processo, e não apenas àquelas que se referem a um produto novo. Mesmo que o produto não seja conhecido, há idêntico interesse do autor em assegurar

(1) Outro aspecto da relevância do segredo industrial é o referido por Silva Carvalho, ob. cit., 89: sobre a inaplicabilidade do princípio do segredo que envolve de início a invenção patenteada, se o titular da patente actuar contra terceiro em contrafacção. O réu poderá, nesse caso, consultar o processo burocrático de concessão de patente.

a prova, e idêntico interesse do réu em resguardar eventuais segredos de fabrico.

Eis o texto que propomos:

Art. 1.º

1. Nas acções fundadas na violação do direito de titular de patente, a prova pode ser feita por todos os meios admissíveis em juízo.

2. Se o objecto for uma patente de processo, o réu pode opor-se à inspecção judicial, alegando segredo de fabrico, mas caber-lhe-á nesse caso o ónus de provar que o produto não é obtido pelo processo patentado.

13. O outro problema diz respeito aos prejuízos que poderiam ser causados pelo recurso a providências cautelares que implicassem a suspensão da laboração do pretendo infractor.

Essa suspensão pode trazer prejuízos muito graves ao arguido; e todavia, pode chegar-se ao fim e verificar-se que não houve efectivamente infracção.

Será possível mitigar de alguma forma o poder do titular da patente de fazer cessar preventivamente a laboração do arguido?

Vejamos:

As providências cautelares estão sujeitas a um regime comum. Suficientemente acentuámos já que o sector da propriedade industrial não foge à aplicação das regras gerais sobre providências cautelares.

Ora, a aplicação de uma providência como a da suspensão da laboração tem, como toda a providência cautelar, dois pressupostos e uma consequência constante.

Os dois pressupostos foram já indicados atrás. São o *periculum in mora* e o *fumus boni iuris*. Portanto, não há poder automático do titular da patente de fazer parar a laboração. É necessário que proceda a uma demonstração *prima facie* do fundamento da alegada violação e dos prejuízos que essa laboração

lhe causa. Só assim a suspensão poderá ser decretada. Vai trazer prejuízos para o requerido, mas como única forma de evitar os prejuízos que poderiam resultar para o requerente, que aparentemente tem fundamento no seu pedido.

Mas há mais. O requerente age sempre por sua conta e risco. Nos termos do art. 387 do Código de Processo Civil, se a providência for julgada injustificada ou caduca, o requerente é responsável pelos danos causados ao requerido, *quando não tenha agido com a prudência normal*: e o juiz pode fazer depender a providência de prestação de caução.

Daqui resulta já uma certa garantia para o requerido. Pode todavia observar-se que a indemnização dos prejuízos só surge quando houver temeridade por parte do titular da patente, enquanto que prejuízos surgem para o arguido em todos os casos de cessação da laboração.

O aspecto mais grave consiste em a suspensão poder ser decretada sem audiência do réu, nos termos do art. 400/1, se o tribunal entender que esta põe em risco o objectivo da providência cautelar.

Não parece que este risco se verifique tipicamente quando há alegada violação de uma patente; ou pelo menos é tão relevante como ele a consideração do prejuízo injusto que assim pode ser trazido ao réu.

A conciliação estará aqui em admitir a providência cautelar da suspensão da laboração, mas em fazê-la preceder em todas os casos de audiência do réu.

Sugere-se por isso que no diploma proposto se insira um art. 2.º, do seguinte teor:

Art. 2.º

Não podem ser decretadas, sem audiência do réu, providências cautelares que impliquem a suspensão da actividade em que consiste a alegada contrafacção.

14. No mesmo diploma devem-se inserir ainda duas disposições complementares.

Como a matéria é complexa, convém deixar bem explícito que o art. 3.º do Dec.-Lei n.º 176/80 fica revogado. Não basta confiar na revogação tácita, que resultaria do art. 1.º do diploma por nós proposto.

Por outro lado, como se trata de um diploma de carácter essencialmente processual, deverá entrar imediatamente em vigor, não se vendo que haja razões que se oponham a esse facto. Um art. 4.º e último consignaria este aspecto.

O diploma seria aplicável mesmo a processos pendentes. Mas aí já não é necessária previsão especial, pois trata-se de princípio incontestado o de que a lei processual é de aplicação imediata.

15. Vamos resumir os vários aspectos considerados:

1.º O art. 3.º do Dec.-Lei n.º 176/80, de 30 de Maio, ao determinar a inversão do ónus da prova nos processos de contrafacção de patente de processo de fabrico de um produto novo, contraria um princípio fundamental da ordem jurídica portuguesa.

2.º A patente de processo é muito significativa entre nós, até por haver vários produtos que não são patenteáveis, podendo sê-lo os processos do seu fabrico.

3.º As dificuldades de prova invocadas no preâmbulo do diploma não são diferentes das comuns, pois o titular da patente pode ter acesso às instalações do pretense contrafactor.

4.º De facto, no processo de contrafacção são utilizáveis os meios de prova genericamente permitidos em direito, nomeadamente a prova por inspecção judicial.

5.º Pode também o titular da patente recorrer a providências cautelares, nomeadamente às providências cautelares não especificadas, que se tornem necessárias para evitar danos provindos das delongas judiciais.

6.º Também não é convincente a referência do preâmbulo ao facto de a solução ser preconizada em lei-tipo da OMPI, destinada aliás aos países em vias de desenvolvimento.

7.º A referida inversão do ónus da prova inspira-se em leis de países industrializados, mas nestes vai perdendo impor-

tância à medida que caem as restrições à obtenção da patente do produto final.

8.º O art. 3.º em causa funda-se na presunção de que todo o produto será produzido pelo processo patenteado; mas semelhante presunção estatística não deve levar a uma presunção jurídica em detrimento do réu, que nos termos gerais se presume inocente até prova em contrário.

9.º O argumento é ainda mais relevante considerando que a contrafacção é crime, e que no processo penal devem constitucionalmente ser outorgados ao arguido todos os meios de defesa.

10.º O fundamento real da regra da inversão do ónus da prova está na criação de um meio termo em direcção à patente de produto, nos casos em que a lei portuguesa não admite esta.

11.º Esta preocupação em nada quadra à situação da indústria portuguesa, escassamente inovadora e necessitada da manutenção do espaço de liberdade existente.

12.º A prevista adesão à Comunidade Económica Europeia só reforça a necessidade de assegurar um período de transição que permita ao País preparar-se para esse impactto.

13.º Não releva invocar uma eventual aceitação por parte de Portugal da patente europeia ou da patente comunitária, pois até ela se dar é necessário dispormos de legislação adequada ao nosso estágio de desenvolvimento.

14.º No plano do funcionamento concreto do sistema propugnado, pode objectar-se que a inspecção das instalações devassa os segredos da indústria. Poderá então atribuir-se ao arguido o direito de a recusar, mas então recairá efectivamente sobre ele a inversão do ónus da prova.

15.º Também a suspensão da actividade do arguido, cautelarmente imposta, pode trazer ao arguido prejuízos consideráveis. Propõe-se que uma providência cautelar desta ordem nunca seja decretada sem audiência do réu.

16.º Propõe-se ainda que seja expressamente revogado o art. 3.º do Dec.-Lei n.º 176/80, e que o diploma previsto entre imediatamente em vigor.

16. É este o texto que, em conclusão, propomos:

Dec.-Lei n.º/...

Art. 1.º

1. Nas acções fundadas na violação do direito de titular de patente, a prova pode ser feita por todos os meios admissíveis em juízo.

2. Se o objecto for uma patente de processo, o réu pode opor-se à inspecção judicial alegando segredo de fabrico; mas então caber-lhe-á o ónus de provar que o produto não é obtido pelo processo patenteado.

Art. 2.º

Não podem ser decretadas, sem audiência do réu, providências cautelares que impliquem a suspensão da actividade que consubstancia a alegada contrafacção.

Art. 3.º

É revogado o art. 3.º do Decreto-Lei n.º 176/80, de 30 de Maio.

Art. 4.º

Este diploma entra imediatamente em vigor.

José de Oliveira Ascensão