

O SISTEMA DE PATENTES NA UNIÃO EUROPEIA. ENTRE O DIREITO COMUNITÁRIO E O DIREITO (INTER)NACIONAL (*)

GRAÇA ENES FERREIRA

*Assistente da Faculdade de Direito
da Universidade do Porto*

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. PRIMEIRA PARTE. — A "Propriedade Intelectual". Objecto e caracterização jurídica. I — As invenções. II — Os direitos de propriedade intelectual. III — A patente. SEGUNDA PARTE — A União Europeia e a Propriedade Intelectual, em especial as patentes de invenção. Situação actual. I — A instituição de um Sistema Europeu de Patentes. 1. A Convenção da Patente Europeia. 2. O direito comunitário e a propriedade intelectual. 2.1. O Tratado da Comunidade Europeia. 2.2. A livre circulação de mercadorias. 2.3. A concorrência no mercado comum. 2.4. Conclusão. 3. A Patente Comunitária. A unificação adiada. 3.1. O Acordo em Matéria da Patente comunitária. 3.2. A estrutura jurisdicional prevista. 3.3. O Acordo em Matéria da Patente comunitária e o direito comunitário. TERCEIRA PARTE — O Livro Verde sobre a Patente Comunitária e o Sistema de Patentes na Europa. Breve apreciação crítica. I — A patente como instrumento ao serviço da Investigação e Desenvolvimento. II — O enquadramento da patente no sistema do Tratado. 1. Legitimidade e justificação da intervenção comunitária. 2. A salvaguarda jurisdicional da patente comunitária. 3. Conclusão.

INTRODUÇÃO

Em 24 de Junho de 1997, a Comissão Europeia apresentou o "Livro Verde sobre a patente comunitária e o sistema de patentes na Europa" ⁽¹⁾.

(*) Este texto corresponde à comunicação apresentada na Jornada de análise do "Livro Verde sobre a Patente Comunitária e o Sistema de Patentes na Europa", realizada por iniciativa do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em Lisboa, em 16 de Março de 1998. Foi publicado anteriormente na Revista "Temas de Integração", 3.º Volume, 1.º Semestre de 1998, Número 5, pp. 153-192.

⁽¹⁾ COM (97) 314 final.

Este domínio tem uma importância económica e social e também jurídica muito vasta.

Sendo a nossa preocupação essencial fazer uma análise jurídica do tema, não podemos deixar de fazer um enquadramento do sistema de patentes e de analisar, ainda que brevemente, o regime da propriedade intelectual.

Ao contrário de outros sectores relacionados com a actividade económica, este foi desde cedo objecto de uma cooperação internacional, ainda que continuem a subsistir dificuldades à sua efectivação concreta. Existem diversos instrumentos internacionais na matéria e, em especial, no domínio das patentes, mas onde a cooperação está mais avançada é na Europa. A Convenção sobre a Patente Europeia (CPE), em vigor desde 1977, conta actualmente com 18 países.

As Comunidades Europeias, actualmente enquadradas na União Europeia, desde o dealbar da sua constituição manifestaram uma preocupação com a questão das patentes, apesar de não ter sido possível até hoje instituir uma patente unificada ⁽²⁾.

O Livro Verde que está no centro deste debate constitui a última iniciativa comunitária neste âmbito.

PRIMEIRA PARTE

A "PROPRIEDADE INTELECTUAL". OBJECTO E CARACTERIZAÇÃO JURÍDICA

Tradicionalmente a "propriedade intelectual" é constituída por um conjunto de direitos que incidem sobre bens imateriais (invenções, modelos e desenhos industriais, marcas, etc. — estes relacionados com o desenvolvimento de uma actividade económica —, e criações artísticas — os quais, ainda que com um importante reflexo económico, têm um carácter que intrinsecamente se não relaciona com uma actividade económica).

⁽²⁾ Em 1959, foi criado um Grupo de Trabalho para analisar a instituição de uma patente CEE, tendo sido apresentado o designado "Haertel Draft", em 1962, e que consistiu num Anteprojecto de Convenção relativa a um direito europeu de patentes. A iniciativa não foi, por dificuldades e vicissitudes de vária ordem, bem sucedida. Cf. W. R. Cornish, "Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights", 2nd. ed., London: Sweet & Maxwell, 1989, p. 76. Também J. A. Gomez Segade, "La Unificación Internacional de la Propiedad Industrial en 1973", in *Separata del Libro Actas de Derecho Industrial*, Tomo I, 1974, pp. 12 e ss.

O conjunto de objectos abrangido é diversificado, como diversificado é o conjunto dos direitos que sobre eles incidem, sem prejuízo de um núcleo e de características comuns.

Todos estes bens são "coisas incorpóreas", isto é, não têm uma natureza sensível, são ideias, só podem ser apreensíveis pelo intelecto, ainda que se materializem em suportes corpóreos (3).

I — AS INVENÇÕES

As normas legislativas que regulamentam a "propriedade intelectual" não dão, em geral, a noção de invenção. Na verdade, não é essa a sua função, ainda que normalmente exemplifiquem objectos que não podem ser patenteados, o que permite *a contrario* formular, ainda que imprecisamente, uma noção de invenção (4). Isto sucede no nosso Código da Propriedade Industrial (CPI) (5).

A Lei Tipo da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), no seu art. 112.º, define como invenção "a ideia de um inventor (!) que permite na prática a solução de um problema determinado na esfera técnica". Da CPE e do seu Regulamento de Execução é possível concluir que se considerou como invenção "uma regra técnica para solucionar um problema técnico" (6).

A dificuldade de determinação deste conceito resulta em boa medida do facto de, como ideia intelectual que se não impõe objectivamente, exigir uma apreciação valorativa.

A dificuldade coloca-se de um modo candente quando se pretende distinguir "invenção" de "descoberta". O art. I, I, I, do Tratado de Genebra relativo ao registo de descobertas científicas, de 07-03-1978, define a descoberta científica como "o reconhecimento de fenómenos, propriedades ou leis do universo material ainda não reconhecidas e susceptíveis de veri-

(3) Cf. J. Oliveira Ascensão, "Direito Comercial", Vol. II "Direito Industrial", Lisboa, 1988, p. 23. No mesmo sentido, Orlando de Carvalho, "Direito das Coisas", Coimbra: Centelha, 1977, pp. 189-190.

(4) Uma caracterização exaustiva dessas diversas categorias de "objectos" está contida em J. A. Gomez Segade, "Patenteabilidad", in C. F. Novoa e J. A. Gomez Segade, *La Modernización del Derecho Español de Patentes*, Madrid: Editorial Montecorvo, 1984, pp. 53 e ss.

(5) Cf. arts. 47.º e 48.º

(6) Cf. Art. 27.º, n.º 1, al. a), do Regulamento.

ficação". O objecto de descoberta não é uma criação humana, é uma realidade pré-existente, ainda que só com o acto de descoberta adquira relevância consciente para a humanidade (7). Por isso as descobertas não podem ser tuteladas juridicamente pela atribuição ao "descobridor" de direitos sobre o objecto descoberto (8).

A noção de patente que nos interessa em particular, porque é a única que é objecto de uma tutela jurídica, através da patente, é mais restrita — tem de ser susceptível de "aplicação industrial", de ser fabricada ou utilizada "em qualquer tipo de indústria, incluindo a agricultura" (9) (10).

II — OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

As coisas incorpóreas, tais como as invenções, apresentam especificidades particulares que as apartam das coisas corpóreas. Com a divulgação pública de uma invenção, algo desejável do ponto de vista do progresso, o seu autor perde de facto o controlo sobre a sua utilização e, designadamente, sobre as vantagens patrimoniais que da sua utilização possam advir. Se a ordem jurídica não oferecesse tutela jurídica ao criador, não só se desincentivava o esforço criativo, como, com certeza, as criações seriam mantidas em segredo.

Os objectivos da tutela legal às criações intelectuais são de dois tipos: por um lado, de carácter privado, ao reconhecer e garantir ao autor direitos que se consideram legítimos sobre o resultado da sua criação; por outro lado, incentivar a criatividade potenciadora de progresso e favorecer a disseminação dos conhecimentos tecnológicos. Parece que esta segunda ordem de razões tem um peso crescente na justificação da tutela (veja-se que a protecção é conferida ao 1.º inventor que solicita a patente e não a

(7) Sobre a distinção entre invenção e descoberta J. A. Gomez Segade, "Patenteabilidade", in C. F. Novoa e J. A. Gomez Segade, *ob. cit.*, p. 53.

(8) Sem prejuízo do reconhecimento que se pode e deve fazer a essa pessoa, até porque, muitas vezes, a actividade de investigação que leva a uma descoberta é qualitativamente idêntica à que conduz a uma invenção; porém, evidentemente, tal reconhecimento não pode ser idêntico. Na invenção, ao contrário do que acontece na descoberta, existe algo intrínseco à própria personalidade do inventor.

(9) Cf. art. 47.º do CPI, e arts. 52.º e 57.º da CPE.

(10) Algumas invenções que objectivamente seriam patenteáveis não o são por colidirem com valores e interesses fundamentais protegidos pela ordem jurídica — cf. art. 49.º do CPI.

todo o inventor), pelo que o sistema de patentes tem de ser apreciado no âmbito de uma global política económica.

No que respeita às invenções, a sua tutela legal é feita através da "patente". Actualmente, 140 países à volta do mundo prevêm essa tutela. Em concreto, o regime traduz-se num direito exclusivo ao uso da invenção e/ou dos produtos dela resultantes, na condição de a invenção ser tornada pública, durante um período limitado ⁽¹¹⁾, findo o qual a invenção cai no domínio público.

A qualificação dos direitos legais sobre as coisas incorpóreas continua a ser uma *vexata questio*.

A categoria que os abrange é comunmente designada de "propriedade intelectual".

Esta qualificação remonta à época das ideias liberais e reconduz esses direitos a direitos reais, ainda que também associados a um direito moral ou pessoal. Os direitos patrimoniais sobre as invenções, modelos e desenhos industriais, e, por outro lado, os direitos de autor e direitos conexos são direitos absolutos, que, além de permitirem ao seu titular usar, fruir e dispor da coisa sobre que incidem, estabelecem uma exclusão absoluta de terceiros que possam interferir com esse poder, um *ius excluendi omnes alios* ⁽¹²⁾. A imputação de um carácter real a estes direitos não é pacífica. No caso português, o Código Civil não ajuda a dilucidar a questão quando no art. 1302.º restringe às coisas corpóreas o direito de propriedade mas no art. 1303.º admite que pode haver direito de propriedade para além do contemplado no Código.

A manutenção da qualificação de "propriedade industrial" no Código que regulamenta uma parte destes direitos (o CPI) parece pelo menos indi-

⁽¹¹⁾ Esta limitação, por um lado, é imprescindível, pois, se não existisse, princípios como o da livre iniciativa e o da livre concorrência, que também se revelam essenciais para o progresso económico, seriam restringidos de modo indesejável e pernicioso. Por outro lado, é justa, pois a capacidade criadora do invento com certeza não seria a mesma sem todo um património de conhecimentos desenvolvido por outrém e transmitido pela sociedade em geral. Cf. G. Sena, "Considerazione sulla proprietà intellettuale", in *Rivista de Diritto Industriale*, 1994, I, p. 20.

⁽¹²⁾ Esta concepção é defendida entre nós por Pires de Lima e Antunes Varela, "Código Civil Anotado", Vol. III, pp. 86-87.; também por Orlando de Carvalho, *ob. cit.*, p. 93 e pp. 189-190. Em França, no seguimento de Mousseron, "Contribution à l'analyse objective du droit du breveté d'invention", 1960, pp. 272 e ss., A. Chavanne e J.-J. Burst também partilham desta concepção; cf. "Droit de la Propriété Industrielle", 2ème ed., Paris: Dalloz, 1980, pp. 2 e 123.

car que essa é uma convicção que não se afastou. O mesmo se passa com os diversos instrumentos internacionais e com os regimes legais nos mais diversos países (a Lei Tipo da OMPI, a CPE, a CPC, etc.) (13).

Há quem os entenda como puros direitos de personalidade (14). Se é verdade que há um direito pessoal do inventor a ser reconhecido como o autor da invenção, que se traduz por ex. no direito a constar essa qualidade na patente (mesmo que não seja o titular) e que continua depois do fim da patente, a tutela jurídica por esta conferida tem o seu epicentro na tutela de interesses patrimoniais.

Alguns autores consideram-nos como direitos de clientela (15). Esta é uma concepção que se dirige à função e não ao conteúdo desses direitos. Além do que, se essa função é sobremaneira importante nos sinais distintivos, não o é de facto nas criações inventivas.

Uma outra corrente vê estes direitos como um *tertium genus*, uma outra categoria, "direitos sobre bens intelectuais" ou "direitos sobre coisas incorpóreas". Considerando-os, embora, direitos absolutos, não são tidos como direitos reais. Alguns vêem-nos como uma associação de um direito pessoal e de um direito patrimonial ou como um direito *sui generis* com uma vertente pessoal e outra patrimonial (16); outros qualificam-nos como direitos de exclusivo ou de monopólio com um carácter patrimonial (17). Oliveira Ascensão diz "o direito não versa sobre a obra (a obra é um a propósito da protecção legal mas não o seu objecto)" (18); a tutela legal não abrange a "universalidade dos poderes" sobre a obra, mas apenas as suas possibilidades de exploração económica. O gozo do criador sobre o

(13) Cf. World Intellectual Property Organization (WIPO), "Background Material on Intellectual Property", 1988, p. 3.

(14) Cf. Gierke, "Deutsches Privatrecht", Leipzig, 1895, p. 760; Ferri, "Creazioni immateriali", pp. 619 e ss.

(15) Cf. P. Roubier, "Le Droit de la Propriété Industrielle", T. I, Paris, 1952, p. 86. Entre nós, Paulo Sendim, "Uma Unidade do Direito de Propriedade Industrial?", in *Direito e Justiça*, 1985/86, II, pp. 161-200, e ainda Carlos Olavo, "Propriedade Industrial — Noções Fundamentais", Colectânea de Jurisprudência, 1987, T. I, pp. 15 e ss.

(16) Cf. Koller, "Das autorecht", Jena, 1980, p. 3 e ss.; Troller, "Immaterialgiitrecht", Basel, 1962, p. 46; J. A. Gomez Segade, "Derecho a la Patente", in C. F. Novoa e J. A. Gomez Segade, *ob cit.*, pp. 103-104; *idem*, "A patente como objeto de tráfico jurídico", in C. F. Novoa e J. A. Gomez Segade, *ob. cit.*, p. 236.

(17) Entre nós é o caso de J. Oliveira Ascensão, *ob. cit.*, pp. 401 e ss.; no mesmo sentido, em Itália, Franceschelli, "Le idee come oggetto di rapporti giuridici", in *Rivista de Diritto Industriale*, 1961, I, pp. 28 e ss..

(18) Cf. "A Tipicidade dos Direitos Reais", Lisboa, 1968, pp. 287 e ss.

objecto, que dispõe de tutela jurídica, não se refere tanto à relação com a coisa, mas sim dos meios através dos quais ela se materializa; neste sentido é um gozo indirecto; por outro lado, é também um gozo dinâmico, porque a fruição económica está dependente da realização de uma actividade económica com terceiros ⁽¹⁹⁾.

Não cabe aqui tomar uma posição definitiva sobre a matéria. Importa, no entanto, ter presentes as características destes direitos. A tutela é uma tutela pública, dada pelo Estado, seja através do direito de propriedade ou de outro direito.

Trata-se de, e no caso particular das invenções, de um direito absoluto que, além da faculdade de exploração, que surge com o mero facto da invenção, dá ao titular da patente o direito de impedir qualquer outro de fazer idêntica exploração (esta vertente do direito só com a patente passa a existir). Este direito está associado a deveres específicos para com o Estado que confere a patente (pagamento de taxas, obrigação de exploração, etc.).

Esta tutela tem estado, desde o início, ligada a uma prerrogativa soberana, inicialmente casuística e discricionária do Príncipe, e depois determinada por meio de lei. Mesmo com a cooperação internacional, apesar de uma harmonização das condições de concessão da patente, a competência substantiva continua a estar ligada a um Estado, o que no regime concreto conduz ao princípio da territorialidade do âmbito da protecção.

Esta atribuição afasta princípios tão importantes como o da livre iniciativa e o da livre concorrência, pelo que se exige a intervenção de autoridades públicas, a quem cabe num determinado território regular a actividade sócio-económica ⁽²⁰⁾.

A evolução da consciência jurídica a nível internacional vai no sentido do reconhecimento de que as actividades criativas são emanações do direito ao pleno desenvolvimento da personalidade humana, direito fundamental protegido pela generalidade das Constituições, pelo que merecem uma tutela jurídica (que em concreto se traduz no direito à patente ⁽²¹⁾). No entanto,

⁽¹⁹⁾ Cf. Messinetti, "Oggettività giuridica delle cose incorporali", Milano, 1970, pp. 189 e ss.

⁽²⁰⁾ Neste sentido J. Oliveira Ascensão diz "os direitos sobre bens imateriais são direitos de monopólio; um monopólio só pode ser outorgado pela própria lei do país que o concede. (...) toda a propriedade intelectual é uma criação nacional"; cf. "Direito Comercial ...", *ob. cit.*, p. 27.

⁽²¹⁾ Cf. art. 53.º do CPI.

a protecção conferida, nas suas condições e modalidades, está sempre dependente do poder de regulamentação estadual.

Se em alguns espaços já se consolidou alguma harmonização substantiva (sobretudo na Europa ⁽²²⁾, mas também em África ⁽²³⁾ e na América Latina ⁽²⁴⁾, ainda que com sucesso duvidoso), as tentativas da OMPI para conseguir um acordo internacional mais vasto de harmonização dos sistemas nacionais de patentes, não conseguiram até hoje atingir resultados tangíveis ⁽²⁵⁾.

III — A PATENTE

O poder público de conferir protecção às invenções e ao inventor sobre o resultado da sua criação é exercido através da concessão de uma patente, decidida pela Administração na sequência de um processo administrativo regulado na lei; a patente passa a integrar o património do seu titular e permite-lhe impedir a outrem, não só que se arrogue ser autor da invenção como de a explorar economicamente.

A patente constitui o título que funda esse direito e consagra a presunção de que o seu titular foi o criador e, portanto, quem tinha o direito pessoal prévio sobre a invenção — o direito à patente ⁽²⁶⁾ — que a patente consolidou juridicamente.

É um título constitutivo de um direito de conteúdo essencialmente negativo. É a patente que oficialmente delimita o âmbito da invenção que é protegida, por intermédio do conteúdo das reivindicações.

⁽²²⁾ Com a Convenção sobre a Patente Europeia, que entrou em vigor em 1977, com a Convenção sobre a Patente Comunitária (que não entrou em vigor), e com a Convenção da Patente Euroasiática, que entrou em vigor em 1995, entre a Federação Russa e outras quatro ex-Repúblicas Soviéticas.

⁽²³⁾ Com a ARIPO (African Regional Industrial Property Organization), que entrou em vigor em 1978, e a OAPI (Organisation Africaine de Propriété Intellectuel).

⁽²⁴⁾ Com o Acordo Centro-Americano para a Protecção da Propriedade Industrial.

⁽²⁵⁾ Sobre o Projecto do "Tratado sobre as Leis de Patentes" (Patent Law Treaty) ver AIPPI, "AIPPI and the Development of Industrial Property Protection 1987-1997. Centennial Edition", Basle: AIPPI Foundation, 1997, pp. 201 e ss.; também Wipo, "Intellectual Property Reading Material", Geneva, 1995, pp. 637 e ss.

⁽²⁶⁾ O qual não deixa de ter uma vertente económica, designadamente a faculdade de explorar a invenção e o direito à obtenção da patente, que absolutiza essa faculdade, e que é em si mesmo passível de transacção jurídica.

Com a concessão da patente cria-se um direito sobre a patente, o qual constitui um bem patrimonial que pode ser objecto de negócios jurídicos (cessão, licença de exploração) e que acarretam consigo direitos sobre a invenção que é seu objecto (faculdade de exploração, eventualmente com exclusão de terceiros, como sucede no primeiro caso e no caso de licenças exclusivas). J. A. Gomez Segade ⁽²⁷⁾ considera a patente uma posição jurídica atribuída ao seu titular e cujo conteúdo essencial é um direito de exclusivo sobre a invenção, concedido em troca da sua divulgação, limitado temporalmente, e com contrapartidas — o pagamento de taxas, etc.

Materialmente, a patente ou carta-patente consiste num documento exarado por uma autoridade pública administrativa estadual, a quem a ordem jurídica nacional atribui a competência para apreciar os pedidos de patentes, e na qual se descreve a invenção.

SEGUNDA PARTE

A UNIÃO EUROPEIA E A PROPRIEDADE INTELECTUAL, EM ESPECIAL AS PATENTES DE INVENÇÃO. SITUAÇÃO ACTUAL

I — A INSTITUIÇÃO DE UM SISTEMA EUROPEU DE PATENTES

1. A Convenção da Patente Europeia

Em resposta à iniciativa norte-americana que culminou com a celebração, em Washington, em 19 de Junho de 1970, do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (TCP), foram retomados, em 1969, os projectos para a instituição de um sistema europeu de patentes.

Este sistema não foi perspectivado como limitado à Comunidade Europeia, mas antes como um quadro abrangente para o continente europeu. A estrutura pensada baseava-se em dois pilares: o primeiro, não directamente relacionado com a realização do mercado comum, tinha como principal objectivo facilitar a obtenção de protecção jurídica para as invenções nos diversos Estados participantes — cristalizou-se na Convenção da Patente

⁽²⁷⁾ Cf. "A patente como objeto del trafico juridico", in C. F. Novoa e J. A. Gomez Segade, *ob. cit.*, p. 235.

Europeia (CPE): o segundo, restrito aos Estados-membros da Comunidade Europeia, visava instituir para a patente europeia prevista na CPE um regime unitário de protecção válido para todo o espaço comunitário — a Convenção da Patente Comunitária (CPC). Previa-se que estes dois "instrumentos" do sistema europeu de patentes se concretizassem em simultâneo.

A CPE foi firmada em Munique, em 5 de Outubro de 1973, não tendo sido possível, por dificuldades de vária ordem, celebrar em simultâneo o segundo instrumento ⁽²⁸⁾.

O texto da CPE foi adoptado numa Conferência diplomática que reuniu 23 Estados europeus, tendo sido assinada, nessa data, por 14. Entrou em vigor em 7 de Outubro de 1977 e conta actualmente com 18 Estados participantes (todos os Estados-membros da União Europeia, a Suíça, o Liechtenstein e o Mónaco) ⁽²⁹⁾. Conta-se que em breve adiram os países da Europa central e oriental (PECO) que têm Acordos de Associação com as Comunidades Europeias.

A CPE consagra "um direito comum aos Estados contratantes em matéria de concessão de patentes de invenção", designadamente instituindo a "patente europeia" ⁽³⁰⁾.

Para a realização dos fins previstos, nomeadamente para a concessão da "patente europeia" criou-se uma estrutura institucional — a Organização Europeia de Patentes (OEP) ⁽³¹⁾, com sede em Munique ⁽³²⁾. Compreende dois órgãos: o Instituto Europeu de Patentes, regulado pelas disposições do Capítulo III (arts. 10.º a 25.º), a quem compete a concessão das patentes, e o Conselho de Administração, com uma função geral de gestão e de supervisão, regulado pelas disposições do Capítulo IV (arts. 26.º a 36.º).

A OEP é uma organização internacional de cariz intergovernamental, dotada de personalidade jurídica e com autonomia administrativa e financeira ⁽³³⁾.

⁽²⁸⁾ Sobre essas dificuldade ver W. r. Cornish, *ob. cit.*, p. 77, e J. A. Gomez Segade, "La unificación ...", pp. 14-15.

⁽²⁹⁾ Portugal aderiu em 01-01-1992. Cf. Decreto 52/91, publicado no *DR I* Série-A, n.º 199, de 30-08-91.

⁽³⁰⁾ Cf. art. 1.º e art. 2.º, n.º 1.

⁽³¹⁾ Cf. art. 4.º, n.º 1 e n.º 3.

⁽³²⁾ Cf. art. 6.º

⁽³³⁾ Cf. art. 5.º, n.º 1, e art. 4.º, n.º 1.

O objectivo primordial desta Convenção é, como já se referiu, facilitar a obtenção da tutela jurídica das invenções nos diversos Estados em que o inventor pretende tal protecção. Pode concluir-se que este objectivo é plenamente conseguido, pois a "patente europeia" é concedida como resultado de um procedimento único, obedecendo apenas aos trâmites previstos na Convenção. Acresce que o sistema é flexível, pois, ainda que a entidade competente para a concessão seja centralizada, os organismos nacionais de propriedade industrial são competentes para o depósito do pedido, funcionando como se fossem agências do Instituto Europeu de Patentes (IEP) ⁽³⁴⁾.

Este procedimento unitário simplifica, reduz os custos e dá uma maior segurança ao requerente.

As línguas oficiais do Instituto são o alemão, o inglês e o francês. Os pedidos têm de ser efectuados numa dessas línguas ⁽³⁵⁾; se assim não for (no caso de o depósito ser feito no Instituto nacional de um Estado que não tenha nenhuma dessas línguas como língua oficial), tem de ser apresentada uma tradução numa delas no prazo de três meses ⁽³⁶⁾. Os Estados podem exigir, sob pena de ineficácia no seu território, que o fascículo da patente europeia seja traduzido numa das suas línguas oficiais ⁽³⁷⁾.

A qualificação da patente europeia não é inteiramente líquida. Uma grande parte dos autores considera que a tutela jurídica das invenções solicitada ao abrigo da CPE dá lugar, quando concedida a "patente europeia", a um feixe de patentes nacionais, tantas quantos os países em que foi solicitada a protecção, ainda que com uma forma comum ⁽³⁸⁾. R. Singer ⁽³⁹⁾, pelo contrário, entende que a "patente europeia" tem uma identidade própria, sendo certo que o regime jurídico relativo aos seus efeitos e protecção judicial varie entre os Estados para os quais ela foi concedida. Esta posição parece mais correcta.

⁽³⁴⁾ Cf. art. 75.º

⁽³⁵⁾ Cf. art. 14.º, n.º 1.

⁽³⁶⁾ Cf. art. 14.º, n.º 2, da CPE, e art. 6.º, n.º 1, do Regulamento de Execução.

⁽³⁷⁾ Cf. art. 65.º

⁽³⁸⁾ Cf. W. r. Cornish, *ob. cit.*, p. 73. No mesmo sentido se pronunciam A. Chavanne e J.-J. Burst, *ob. cit.*, p. 243, Diana Guy e Guy F. Leich, "The EEC and Intellectual Property", London: Sweet & Maxwell, 1981, p. 237.

⁽³⁹⁾ Cf. "Perspectives réservées à la protection des inventions par des titres supranationaux dans l'Europe future", in *Melanges en l'honneur de Daniel Bastian*, *ob. cit.*, p. 428.

Na verdade, a "patente europeia" não é apenas um "substantivo colectivo" para designar um conjunto de patentes nacionais, mas constitui sim uma outra categoria de patentes, uma patente de carácter internacional, ainda que uma substancial parte do seu regime seja o que regula as patentes nacionais nos territórios em que ela é válida. As disposições da CPE corroboram esta posição, designadamente o seu art. 2.º quando dispõe, no seu n.º 1, "as patentes concedidas em virtude da presente convenção são denominadas patentes europeias", e no n.º 2, "... em cada um dos Estados contratantes para os quais é concedida, a patente europeia tem os mesmos efeitos e é submetida ao mesmo regime que uma patente nacional concedida nesse Estado" (40). Se o resultado do processo de concessão, da competência do IEP, fosse um simples cabaz de patentes nacionais, apenas ligadas pelo facto de terem sido geradas por um único processo de concessão, seria despidianda a remissão para o regime nacional, que seria o seu por natureza!

Aliás, esta remissão é feita apenas em relação aos aspectos não regulados pela Convenção. Esta, na realidade, regula ela própria alguns dos mais importantes aspectos substanciais da "patente europeia", designadamente quais os requisitos de patenteabilidade (41), e, portanto, da sua validade, quem é o titular do direito à patente europeia (42), qual o âmbito material protegido pela patente (43), e, no tocante aos seus efeitos, determina a sua duração (44).

A originalidade principal da patente europeia reside em dois aspectos: primeiro, no facto do seu âmbito territorial ser variável, entre os territórios dos Estados participantes, de acordo com a vontade do requerente (45); segundo, de acordo com as regras nacionais da cada um dos Estados designados, os seus efeitos (com a excepção da duração), isto é, o conteúdo e o valor dos direitos conferidos, bem como a tutela judicial, são também variáveis, pois tal regulamentação é deixada às diversas ordens jurídicas nacionais, instituindo-se um princípio de extensão do direito nacional à patente europeia.

(40) O sublinhado é nosso.

(41) Cf. arts. 52.º, 54.º, 56.º e 57.º

(42) Cf. art. 60.º

(43) De acordo com o art. 69.º, é definido pelas reivindicações.

(44) O art. 63.º estabelece que é de 20 anos a contar do depósito.

(45) Cf. art. 3.º

Sem pôr em causa as prerrogativas soberanas nacionais na definição do regime da propriedade intelectual que cada Estado tutela no espaço da sua jurisdição e sem abolir o conexo princípio da territorialidade ⁽⁴⁶⁾, a CPE provocou indirectamente uma harmonização *de facto* das legislações nacionais, designadamente no que concerne aos aspectos substanciais que ela regula (requisitos de patenteabilidade, direito à patente, duração da patente). Esta tendência era de esperar, pois não seria possível a subsistência num mesmo território de patentes com carácter distinto. Hoje, nos Estados parte na CPE o regime substantivo relativo à validade das patentes e aos outros aspectos mencionados é semelhante.

Inicialmente visto com alguma apreensão, o sucesso do sistema assim instituído superou as expectativas mais positivas, sendo que a maior parte das patentes concedidas actualmente na Europa são "patentes europeias".

Este sucesso compreende-se facilmente porque o sistema é simultaneamente eficiente e flexível, acessível e transparente, logrando um adequado equilíbrio entre os interesses dos requerentes e as prerrogativas dos Estados.

É questionável, talvez, se este será o sistema mais apropriado a um quadro como o da União Europeia, em que a integração económica já evoluiu para uma união monetária e se tem alargado e aprofundado nos mais diversos domínios económicos e sociais.

Apropriado ou não, e como o segundo pilar do sistema europeu de patentes ainda se não efectivou realmente, no espaço da União Europeia a protecção jurídica das invenções continua a fazer-se ou pela via das patentes nacionais autónomas, reguladas de modo independente pelo direito nacional dos Estados-membros, ou pela via da patente europeia, regulada nos termos atrás descritos. Como afirmou o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, "no presente estado do direito comunitário, as normas relativas às patentes não foram objecto de uma unificação no seio da Comunidade nem de uma aproximação das legislações. Nestas condições, compete ao legislador nacional determinar as condições e as modalidades de protecção conferidas pela patente" ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁶⁾ O princípio do esgotamento comunitário, tal como desenvolvido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça, vem, esse sim, a acarretar efeitos que se reflectem sobre o significado, na União Europeia, do princípio da territorialidade.

⁽⁴⁷⁾ Cf. Ac. de 18-02-1992, Proc. C-30/90, Comissão/Reino Unido, Col. 1992, pp. I-829 e ss., considerando n.º 16 e n.º 17.

2. O direito comunitário e a propriedade intelectual ⁽⁴⁸⁾

2.1. O Tratado da Comunidade Europeia

Aquando da instituição da Comunidade Europeia, as criações intelectuais não foram consideradas como tendo um relevo positivo directo para a realização do mercado comum e dos objectivos que pretendia alcançar. Por isso, o Tratado da Comunidade Económica Europeia, actual Comunidade Europeia, não tratou do domínio dos direitos de propriedade intelectual. Isto não revela, contudo, uma atitude negativa face à tutela das criações intelectuais, mas antes que, aos olhos dos redactores dos Tratados, a cobertura conferida pelas ordens jurídicas nacionais parecia suficiente e adequada.

É duvidoso que a salvaguarda feita pelo art. 222.º ⁽⁴⁹⁾ ao regime da propriedade regulado pelos Estados membros abrangesse, na mente dos redactores, os direitos de propriedade intelectual, ainda que se entenda consensualmente que eles estão abrangidos por essa previsão ⁽⁵⁰⁾.

Todavia, um relevância negativa directa dos direitos de propriedade intelectual para o prosseguimento dos objectivos comunitários, designadamente para a livre circulação de mercadorias entre os Estados membros, foi descortinada de imediato. O monopólio de exploração do titular de um direito de propriedade intelectual, nomeadamente de uma patente, associado ao princípio da territorialidade, pode traduzir-se numa medida restritiva ao comércio intracomunitário, interdita pelo art. 30.º ⁽⁵¹⁾.

O art. 3.º do Tratado da Comunidade Europeia (ex-Comunidade Económica Europeia) impõe a "abolição dos obstáculos à livre circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais" ⁽⁵²⁾, prevendo para a sua plena realização a instituição de "um regime que garanta que a concorrência não seja falseada no mercado interno" ⁽⁵³⁾.

⁽⁴⁸⁾ Sobre esta matéria, em geral, ver Diana Guy e Guy F. Leich, *ob. cit.*, London: Sweet & Maxwell, 1981, pp. 126 e ss.

⁽⁴⁹⁾ O art. 222.º prescreve que "o presente Tratado em nada prejudica o regime da propriedade nos Estados-membros".

⁽⁵⁰⁾ Neste sentido M. Rotondi, "Droit des marques, de brevet et droit de l'auteur dans le droit de la concurrence de la CEE", in *Melanges en l'Honneur de daniel Bastian*, *ob. cit.*, p. 334. Por sua vez, A. Chavanne e J.-J. Burst consideram que a salvaguarda do art. 222.º teve em mente também a propriedade intelectual; cf. *ob. cit.*, p. 254.

⁽⁵¹⁾ Idênticos efeitos também se reflectem sobre a livre prestação de serviços.

⁽⁵²⁾ Cf. al. c).

⁽⁵³⁾ Cf. al. g).

Os direitos de propriedade intelectual, porque tradicionalmente associados ao princípio da territorialidade e dependentes da tutela estadual, interferem com a realização do mercado comum que a construção comunitária preconiza.

O reconhecimento, porém, da legitimidade e justeza da respectiva tutela jurídica e da sua importância para o desenvolvimento, conduziu a uma atitude de conciliação dos interesses distintos em presença e, em concreto, implicou a inclusão da protecção da propriedade intelectual, sob a expressão "propriedade industrial e comercial", entre as justificações do art. 36.º que permitem uma derrogação à livre circulação de mercadorias (inquestionavelmente o primeiro objectivo a realizar pela integração comunitária).

Possíveis efeitos anti-concorrenciais, indo de encontro às disposições que proíbem as ententes e o abuso de posições dominantes no mercado comum, foram também divisados pela Comissão rapidamente, como se depreende da sua Comunicação de Natal, em Dezembro de 1962 ⁽⁵⁴⁾.

A consciência destes reflexos fez com que desde cedo se tenham desenvolvido projectos no sentido de harmonizar ou unificar o regime da propriedade intelectual, nomeadamente das patentes e das marcas ⁽⁵⁵⁾. O domínio das patentes revelou-se mais difícil e hoje continua a não existir uma regulamentação comunitária geral nesse sector ⁽⁵⁶⁾ ⁽⁵⁷⁾.

2.2. A livre circulação de mercadorias

O direito exclusivo de que dispõe o titular de um direito de propriedade intelectual, nomeadamente uma patente permite-lhe, no território em que o seu direito é válido, impedir não só que outrém fabrique o produto em causa, como também que o importe ou comercialize no seu território.

⁽⁵⁴⁾ Comunicação Relativa aos Acordos de Licença de Patente (JO C, de 24-12-1962).

⁽⁵⁵⁾ Cf. *supra*, p. 2.

⁽⁵⁶⁾ No domínio das marcas, por ex., o Regulamento (CE) 40/94, de 23-12-1994 criou a marca comunitária (JO L 11, p. 1; até no domínio dos direitos de autor há já bastante regulamentação comunitária. No domínio das patentes só se conseguiu adoptar o certificado complementar de protecção para os medicamentos, que se refere à sua duração; Cf. Regulamento (CEE), 1768/92, de 18-06-92 (JO L 182, p. 1).

⁽⁵⁷⁾ Como teremos oportunidade de referir, isto não significa que o direito comunitário e os objectivos e princípios da comunidade Europeia não tenham já produzido, sobretudo por acção do Tribunal de Justiça, importantes reflexos nos direitos nacionais de patentes.

Deste modo, os direitos de propriedade intelectual, nomeadamente, as patentes concedidas por um EM, podem provocar uma repartição dos mercados que a Comunidade pretende e tem vindo a integrar, repartição essa que pode ser tão efectiva como um embargo, o que constitui uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa à importação, proibida pelo art. 30.º do Tratado ⁽⁵⁸⁾ ⁽⁵⁹⁾.

Os redactores do Tratado desde logo se aperceberam desta possibilidade; entenderam, contudo, que as criações intelectuais eram merecedoras de tutela jurídica, pelo que efectuaram um exercício de ponderação entre o interesse da protecção desses bens e os objectivos comunitários no domínio da circulação de mercadorias. O resultado dessa ponderação ficou plasmado no art. 36.º, o qual admite medidas restritivas ao comércio intra-comunitário, entre outras, por razões de "protecção da propriedade industrial e comercial". A derrogação prevista, no entanto, para ser válida, sujeita as justificações previstas a determinados requisitos, a saber, não constituírem "nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os EM" ⁽⁶⁰⁾; ou seja, a verificação dessas justificações está sujeita a um juízo de avaliação sobre a sua necessidade, adequação e proporcionalidade em relação aos fins que prosseguem.

Como é natural, a interpretação destas condições veio a caber ao Tribunal de Justiça, que, aliás, como noutros domínios, desenvolveu uma jurisprudência notável, ainda que não isenta de polémica e susceptível de apreciações diversas.

Na apreciação feita, o Tribunal procurou, antes de mais, caracterizar e delimitar o âmbito e conteúdo dos direitos de propriedade intelectual. No caso Parke-Davis ⁽⁶¹⁾, reconhecendo a validade da autonomia das patentes nacionais, enquanto não houver harmonização do direito das patentes na Comunidade, o tribunal conclui que a existência e a substância da patente releva apenas da competência interna dos Estados. A consciência deste facto incontornável e das suas repercussões no mercado comum esteve presente

⁽⁵⁸⁾ O art. 30.º proíbe, "entre os Estados-membros, as restrições quantitativas à importação, bem como todas as medidas de efeito equivalente".

⁽⁵⁹⁾ A noção de medida de efeito equivalente foi firmada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça na sua longa jurisprudência sobre a matéria, nomeadamente nos casos Dassonville e Cassis de Dijon. Cf. Ac. de 12-07-1974, Proc. 8/74, Rec. 1974, pp. 837 e ss., e Ac. de 20-02-1979, Proc. 120/78, Rec. 1978, pp. 649 e ss., respectivamente.

⁽⁶⁰⁾ Cf. art. 36.º

⁽⁶¹⁾ Ac. de 29-02-1968, Proc. 24/67, Rec. 1968, pp. 81 e ss.

na redacção do art. 36.º e do art. 222.º Isto, porém, não implica um alheamento do objectivo do mercado comum, o qual se reflecte necessariamente no direito nacional, na sua aplicação e nos seus efeitos, pelo que o exercício dos direitos de propriedade intelectual, enquanto pode produzir reflexos sobre o comércio intra-comunitário, está sujeito a este. De acordo com esta análise, as derrogações admitidas pelo art. 36.º destinam-se a permitir a salvaguarda dos direitos que constituem o objecto específico do direito de propriedade intelectual. O seu exercício e as prerrogativas que não se considerem essenciais ao seu objecto específico, têm de ser apreciadas à luz dos objectivos da integração comunitária.

Em outros arestos posteriores o Tribunal foi precisando esta distinção entre a substância dos direitos de propriedade intelectual e outras características não essenciais e aspectos relativos ao seu exercício ⁽⁶²⁾.

No caso *Centrafarm/Sterling Drug* ⁽⁶³⁾, o Tribunal considerou as seguintes características como elementos essenciais do direito de patente: em primeiro lugar, o direito do titular de explorar a invenção para o fabrico e/ou colocação no comércio de um produto, seja directamente, seja através da concessão de licenças a terceiros; em segundo lugar, o direito de se opor a que qualquer terceiro explore a invenção. Este direito de exclusão pode abranger o direito de impedir a importação no território onde se dispõe da patente do produto sobre que ela incide de um Estado em que o produto foi fabricado ou colocado em circulação por um terceiro sem o consentimento do titular da patente; abrange também o direito de impedir a importação de bens de outro Estado onde são objecto de uma patente correspondente, mas o titular desta é jurídica e economicamente independente do primeiro.

Assim, quando o titular coloca o produto em causa no circuito de comercialização, com a correspectiva possibilidade de auferir a merecida recompensa pela criação, o direito exclusivo de exploração esgota-se, bem como o correlativo direito negativo de impedir outrém de explorar a invenção.

Esta perspectiva do princípio do esgotamento, tradicional na Alemanha, é transposta pelo Tribunal para o mercado comum comunitário ⁽⁶⁴⁾.

⁽⁶²⁾ Cf. Ac. de 08-06-1971, Proc. 78/70, *Deutsche Gramophone*, Rec. 1971, pp. 487 e ss.

⁽⁶³⁾ Ac. de 31-10-1974, Proc. 15/74, Rec. 1974, pp. 1147 e ss.

⁽⁶⁴⁾ Sobre o princípio do esgotamento ver J. Messaguer, "De nuevo sobre el agotamiento comunitario del derecho de patente nacional", in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Madrid: Marcial Pons, 1997, pp. 331-327; J. Mota Maia, "Código da Propriedade Industrial. O esgotamento do direito", in J. Mota Maia, *ob. cit.*, Lisboa: INPI, 1996, pp. 81-85.

Na sua base está uma particular concepção dos direitos da propriedade intelectual, que os vê como direitos de exploração monopolista ⁽⁶⁵⁾, concepção essa que não era comum a todos os Estados, pelo menos no domínio das patentes ⁽⁶⁶⁾. Em virtude desta orientação do Tribunal, esta concepção impôs-se às várias ordens jurídicas e teve particulares consequências nas prerrogativas dos titulares de patentes.

Se o direito das patentes continua a ser um direito nacional e independente, o princípio da territorialidade a ele associado sofre uma forte atenuação por força do direito comunitário, designadamente das normas do Tratado que prevêem a livre circulação de mercadorias no mercado comum. Um obstáculo à livre circulação de mercadorias pode resultar da disposições nacionais prevendo que o direito do titular da patente se não esgota com a comercialização num outro EM, permitindo-lhe opor-se à importação desse produto sobre que incide a patente ⁽⁶⁷⁾. No penamento do Tribunal, o objectivo específico do direito de patente já se esgotou no momento da saída da sua esfera de domínio e permitir que o titular da patente continue a controlar a comercialização em fases posteriores já não é essencial e implica uma restrição à realização do mercado comum que não se afigura proporcionada; constitui uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa proibida pelo art. 30.º e insusceptível de derrogação ao abrigo do art. 36.º

O critério determinante deste princípio do esgotamento é o consentimento do titular para o acto de saída da sua esfera jurídica do produto protegido pela patente. Como tal, se o produto foi fabricado ou comercializado no Estado de exportação com o consentimento do titular da patente no Estado de importação ele não pode opor-se à sua importação, pois com esse consentimento esgotou o direito de monopólio de exploração sobre a

⁽⁶⁵⁾ Concepção mencionada *supra*, p. 5.

⁽⁶⁶⁾ Em relação à Grã-Bretanha, cf. W. R. Cornish, *ob. cit.*, p. 19. Para a França, cf. A. Chavanne e J.-J. Burst, *ob. cit.*, p. 125. Estes autores entendem que este princípio não é adequado para a França, pois ele pressupõe uma concepção do direito de patente como "um mero monopólio de fabrico e colocação no mercado", e não como um direito negativo de interditar terceiros da exploração da invenção; se se vir nesta segunda vertente o conteúdo essencial do direito de patente, a colocação no mercado não determina necessariamente o fim do domínio do titular sobre a sua utilização. J. Ph. Lepêtre entende que este princípio desnatura o direito de patente. Cf. "De la recherche et de la concurrence dans le Marché Commun", in *Melanges Daniel Bastian*, *ob. cit.*, p. 265.

⁽⁶⁷⁾ Cf. considerando 10.

invenção que detem ⁽⁶⁸⁾. Isto basta ao conteúdo do direito, pois é suficiente para lhe permitir obter a recompensa legítima pelo acto criador. Se esta possibilidade de ver recompensado o seu esforço faz parte da essência do direito de patente, ela não se traduz numa garantia dessa compensação ⁽⁶⁹⁾.

O consentimento, para ser verdadeiro, tem de ser resultado de um acto próprio e livre, fruto de uma vontade autónoma que exerce plenamente o direito de que dispõe. Assim, se o fabrico ou colocação no mercado do produto protegido pela patente forem autoritariamente determinados no território de exportação, por ex. através da imposição de uma licença obrigatória ou de expropriação, o titular da patente no país de importação pode opor-se a tal entrada ⁽⁷⁰⁾.

Até aqui as prerrogativas estaduais associadas à tutela conferida não tinham sido decisivamente beliscadas, pois as inferências retiradas do Tratado tinham incidido essencialmente com os direitos tradicionalmente conferidos ao titular da patente.

Mais recentemente, o Tribunal tirou as últimas consequências do princípio do esgotamento no mercado comum.

Os direitos conferidos pela patente, designadamente o direito de exclusão *erga omnes* foram desde sempre entendidos como uma prerrogativa, para não dizer um privilégio, que era conferido em troca de contrapartidas: a divulgação da invenção, o pagamento de taxas e, normalmente, a obrigação de uma efectiva exploração da invenção no território do Estado que conferia a patente. Este princípio da exploração efectiva foi previsto pelo Tratado da União de Paris, que permitia aos Estados a imposição de licenças obrigatórias para as invenções patenteadas não exploradas ⁽⁷¹⁾.

Na Comunidade Europeia pretendeu-se integrar os mercados no sentido de uma unificação tanto quanto possível idêntica a um só mercado. A expressão mercado comum já preconizava a realização das "quatro liberdades" e o objectivo do "mercado interno" pôs a tónica na eliminação de todos os obstáculos a uma verdadeira unificação. Assim sendo, entendeu o Tribunal que esta exigência de exploração física no território estadual se

⁽⁶⁸⁾ Cf. considerando 11.

⁽⁶⁹⁾ Cf. Ac. de 14-07-1981, Proc. 187/80, Merck/Stephar, Rec. 1981, pp. 2063 e ss.

⁽⁷⁰⁾ Cf. Ac. de 09-07-1985, Proc. 19/84, Pharmon/Hoechst, Rec. 1985, pp. 2281 e ss. Mas não se considera que não houve consentimento pelo simples facto de os preços serem regulados publicamente. Cf. Ac. de 05-12-1996, Procs. ap. C-267/95 e C-286/96, Merck/Primercrown, Col. 1996, pp. I-6285 e ss.

⁽⁷¹⁾ Cf. art. 4.º *quater*, n.º 2 e n.º 4.

não justificava num espaço comum. Esta medida constitui uma incitação à produção nacional, é discriminatória e não se justifica ao abrigo do art. 36.º Desde que o titular da patente coloque ou faça colocar no mercado do Estado em causa os produtos sobre que incide a patente já existe uma exploração efectiva (72). Aliás, algumas actividades exigem uma produção em larga escala que não é economicamente viável fazer em todos os Estados membros. Assim, bastará ao titular explorar num deles e a partir daí fornecer todos os outros.

Agora, o domínio das licenças obrigatórias está submetido ainda a um regime internacional mais vasto previsto pelo ADPIC (73).

2.3. A Concorrência no Mercado Comum

É praticamente consensual a consideração de que os direitos de propriedade intelectual contrariam a livre concorrência, na medida em que permitem ao seu titular um monopólio na exploração económica de um determinado produto ou processo e impedem a actividade económica de outrem. Porém, esse monopólio é visto positivamente em atenção a outros interesses e valores, e submete-se a determinadas condições (dever de exploração, por ex.) e limites, desde logo um limite temporal, findo o qual a invenção cai no domínio público e qualquer um a pode explorar.

Para que a realização do mercado comum fosse efectiva e plena o Tratado previu específicas regras para garantir uma concorrência não falseada. No âmbito da concorrência empresarial, o art. 85.º (74) proíbe

(72) Cf. Acs. de 18-02-1992, Proc. C-235/89; Comissão/Itália, e Proc. C-30/90, Comissão/Reino Unido, Col. 1992, pp. I-777 e ss. e I-829 e ss., respectivamente.

(73) Cf. art. 31.º

(74) O art. 85.º dispõe que (n.º 1) "são incompatíveis com o mercado comum e proibidos todos os acordos entre empresas, todas as decisões de associações de empresas e todas as práticas concertadas que sejam susceptíveis de afectar o comércio entre os Estados-membros, e que tenham por objectivo ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado comum, designadamente as que consistam em: a) Fixar, de forma directa ou indirecta, os preços de compra ou de venda, ou quaisquer outras condições de transacção; b) Limitar ou controlar a produção, a distribuição, o desenvolvimento técnico ou os investimentos; c) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento; (...); e) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com esses contratos". *N.A.* — *Após a revisão operada pelo Tratado de Amesterdão é o art. 81.º*

as ententes empresariais e o art. 86.º (75) proíbe os abusos de posição dominante.

Também aqui é fundamental a distinção entre a existência e o conteúdo específico dos direitos de propriedade industrial e o seu exercício. A existência dos direitos de propriedade intelectual não é interdita pelas regras de concorrência comunitárias, nomeadamente a exploração do monopólio que implicam, se pode, em determinadas circunstâncias, traduzir-se na existência de uma posição dominante, não constitui um abuso que caia no âmbito do art. 86.º A transmissão e/ou constituição de direitos derivados de direitos de propriedade intelectual, tais como a cessão ou a licença de exploração, incluem-se no objecto específico da patente. Nenhuma destas situações é incompatível com o regime de concorrência estabelecido no Tratado, designadamente com o art. 85.º

O exercício dos direitos conferidos, nomeadamente o modo como se explora o monopólio existente e as condições previstas nas cláusulas dos contratos mencionados, estão submetidos a uma apreciação à luz do direito comunitário, designadamente das regras da concorrência referidas (76).

Em 1962, na sua Comunicação de Dezembro, a Comissão demonstrou ter presente esta distinção quando divulgou a orientação que se propunha adoptar na aplicação das regras de concorrência aos contratos de licença de exploração de patentes.

Se os objectivos fundamentais e os princípios gerais são semelhantes, uma importante diferença entre a incidência das regras da concorrência e a incidência das regras relativas à livre circulação de mercadorias sobre os direitos de propriedade intelectual existe: no domínio da concorrência admitem-se isenções para situações anti-concorrenciais que caem na pre-

(75) O art 86.º dispõe que "é incompatível com o mercado comum e proibido, na medida em que tal seja susceptível de afectar o comércio entre os Estados-membros, o facto de uma ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma posição dominante no mercado comum ou numa parte deste. Estas práticas podem nomeadamente consistir em: a) Impor, de forma directa ou indirecta, preços de compra ou de venda ou outras condições de transacção não equitativas; b) Limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnico em prejuízo dos consumidores; c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes, colocando-os, por esse facto, em vantagem na concorrência; d) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objectivo desses contratos". *N.A.* — *Após a revisão operada pelo Tratado de Amesterdão é o art. 82.º*

(76) Cf. Ac. de 29-02-1968, Proc. 24/67, Parke-Davis, já mencionado.

visão do art. 85.º, n.º 1, de acordo com as condições previstas no art. 85.º, n.º 3 — designadamente, quando tenham por objecto promover o progresso técnico ⁽⁷⁷⁾ —, e que não se admitem no domínio das regras relativas à livre circulação de mercadorias.

2.4. Conclusão

Em conclusão, observam-se dois traços fundamentais na actual realidade da propriedade intelectual na União Europeia/Comunidade Europeia.

O domínio da propriedade intelectual, a atribuição e a definição dos respectivos direitos, continua a estar em grande medida dependente das ordens jurídicas dos Estados-membros. Não porque esta seja uma área reservada dos Estados. A influência e a importância da propriedade intelectual, nomeadamente das patentes, na prossecução dos objectivos do Tratado, como já houve oportunidade de referir, faz com que esta matéria caia inquestionavelmente no âmbito das atribuições da Comunidade Europeia ⁽⁷⁸⁾.

Sucede, porém, que até hoje não foi possível efectivar uma política comunitária global neste sector. As medidas adoptadas pelas Instituições decisoras são marcadamente avulsas e no sector das patentes só uma iniciativa se concretizou ⁽⁷⁹⁾. Os projectos para a instituição de uma regulamentação unificada mantêm-se latentes.

Esta desarticulação não impediu, contudo, o funcionamento do mercado comum. O Tribunal e também a Comissão souberam utilizar as disposições do Tratado e os poderes de que dispunham para, obedecendo a uma orientação teleológica e tendo presente o princípio do efeito útil, impedir os efeitos nefastos para a realização do mercado comum, designadamente a repartição dos mercados, que poderiam resultar do exercício dos direitos

⁽⁷⁷⁾ O n.º 3 do art. 85.º prevê que "as disposições do n.º 1 podem, todavia, ser declaradas inaplicáveis [às *ententes*] que contribuam para melhorar a produção ou a distribuição dos produtos ou para promover o progresso técnico ou económico, contanto que aos utilizadores se reserve uma parte equitativa do lucro daí resultante e que: a) Não imponham às empresas em causa quaisquer restrições que não sejam indispensáveis à consecução desses objectivos; b) Nem dêem a essas empresas a possibilidade de eliminar a concorrência relativamente a uma parte substancial dos produtos em causa".

⁽⁷⁸⁾ Cf. Parecer 1/94, em especial considerando 59 e 101, e Ac. de 13-07-1995, Proc. C-350/92, Espanha/Comissão, Col. 1995, pp. I-1985 e ss.

⁽⁷⁹⁾ O Regulamento (CEE) 1768/92, de 18-06-92, já mencionado.

de propriedade intelectual. Apesar de tais direitos obedecerem na sua constituição e no seu conteúdo às ordens jurídicas nacionais, de acordo com o princípio da territorialidade, o seu exercício foi colocado sob a tutela também do direito comunitário, designadamente pelo desenvolvimento dado ao princípio do esgotamento, desse modo praticamente eliminando os reflexos negativos sobre o mercado comum.

Esta evolução associada à harmonização do direito das patentes que a CPE acarretou, permite questionar se a situação actual não será já adequada à realidade da União Europeia e às necessidades dos interessados. Dizer isto não significa naturalmente pensar que a manutenção de tutelas territorializadas das invenções não conduza à verificação de algumas desfuncionalidades e principalmente de alguma complexidade acrescida (estas são, aliás, objecto de uma análise agudíssima pela Comissão no Livro Verde).

3. A Patente Comunitária. A unificação adiada ⁽⁸⁰⁾

3.1. O Acordo em Matéria de Patente Comunitária

Em 15-12-75, no Luxemburgo, foi adoptada a Convenção sobre a Patente Comunitária (CPC). Nunca chegou a entrar em vigor. Em 1985, iniciou-se um processo de reapreciação desse acordo, o qual veio a culminar com o Acordo em Matéria de Patentes Comunitárias (APC), celebrado também no Luxemburgo, em 15-12-89. Este segundo Acordo retomou e alterou a CPC, anexando-lhe três Protocolos relativos à resolução dos litígios em matéria de validade e contrafacção da patente e instituindo uma instância jurisdicional única de Recurso.

O APC constitui o segundo pilar do sistema europeu de patentes, cuja construção se iniciou em 1973. Articula-se intimamente com a CPE, sendo em relação a ela um acordo especial, tal como previsto no art. 142.º dessa Convenção, e tem como objecto estabelecer um regime jurídico uniforme e autónomo para a patente europeia que produza efeitos no território dos Estados-membros.

O objectivo apontado para o estabelecimento da patente comunitária é "contribuir para a eliminação, no interior da Comunidade, das distor-

⁽⁸⁰⁾ Sobre a patente comunitária, em especial, G. Modiano, "Convenzione sul brevetto comunitario", in *Rivista de Diritto Industriale*, 1990/I, pp. 103-113.

ções de concorrência, efectivar a livre circulação de mercadorias e criar um instrumento jurídico à dimensão do mercado único ⁽⁸¹⁾.

O APC teve sorte idêntica à predecessora CPC e 17 anos volvidos sobre a sua assinatura apenas tinha sido objecto de ratificação por 7 Estados, não tendo ainda entrado em vigor. Entre as razões para tal não é despidianda a acção das instituições comunitárias, nomeadamente do Tribunal, que a partir das disposições do Tratado conseguiu lograr o essencial dos objectivos que ela pretendia realizar ⁽⁸²⁾. Pense-se no princípio do esgotamento, previsto no seu art. 28.º, e que o Tribunal já desenvolveu plenamente. Com efeito, em matéria de licenças obrigatórias a Convenção prevê a possibilidade de formulação de reservas ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁴⁾, pelo que o regime actualmente vigente, fruto dos últimos desenvolvimentos do princípio do esgotamento pelo Tribunal é mesmo mais uniforme, porque se impõe a todos os EM em absoluto. Neste aspecto, o Acordo está mais aquém que o direito comunitário ⁽⁸⁵⁾.

O APC não uniformiza por si o direito de patentes vigente nos Estados-membros. Estes continuam a poder conceder patentes nacionais ⁽⁸⁶⁾. O APC uniformiza, sim, o regime jurídico referente aos efeitos e à tutela da validade da patente europeia no espaço da União ⁽⁸⁷⁾. Como bem apontou Diana Gay ⁽⁸⁸⁾, a patente comunitária será uma parte distinta de uma patente europeia quando esta seja pedida para Estados-membros e para Estados não comunitários, e quando estiverem envolvidos apenas Estados comunitários a patente comunitária será um particular tipo de patente europeia. Na verdade, porém, o APC produz efeitos relevantes sobre as patentes nacionais; além, evidentemente, de não ser possível uma dupla tutela para a mesma invenção, prevendo-se a caducidade da patente nacional por força da eficácia da patente comunitária ⁽⁸⁹⁾, prescreve-se

⁽⁸¹⁾ Cf. Preâmbulo do APC.

⁽⁸²⁾ Sobre as razões pelas quais a Convenção da Patente Comunitária (CPC) e depois o APC não conseguiram impor-se e entrar em vigor ver W. R. Cornish, *ob. cit.* p. 77.

⁽⁸³⁾ Cf. arts. 46.º e 47.º Forma, aliás, apresentadas reservas.

⁽⁸⁴⁾ Em Anexo foi incluída uma Resolução em que os Estados-parte se comprometem, a partir da entrada em vigor do Acordo, a trabalhar no sentido de acordarem uma regulamentação comum de concessão de licenças obrigatórias sobre as patentes comunitárias.

⁽⁸⁵⁾ O art. 45.º, por ex., remete para o direito comunitário.

⁽⁸⁶⁾ Cf. art. 5.º

⁽⁸⁷⁾ Cf. art. 2.º, n.º 2, e art. 33.º

⁽⁸⁸⁾ Cf. *ob. cit.*, p. 238.

⁽⁸⁹⁾ Cf. art. 75.º

um princípio de esgotamento da patente nacional ⁽⁹⁰⁾, que é, no fundo, a consagração da jurisprudência desenvolvida pelo Tribunal (já parte, aliás, do "acquis communautaire"). É de esperar que a existência de uma patente comunitária acabe por suplantar completamente as patentes nacionais ⁽⁹¹⁾.

A Convenção prevê algumas remissões para o direito nacional, desde logo em matéria de qualificação do direito de patente ⁽⁹²⁾, bem como quando se está em presença de direitos nacionais anteriores ⁽⁹³⁾ e em matéria de contrafacção ⁽⁹⁴⁾. A determinação da competência jurisdicional nacional, as regras em matéria de tutela penal e em matéria processual, são também deixadas às ordens jurídicas nacionais.

O APC prevê um quadro institucional administrativo especial, ainda que integrado no Organização Europeia da Patentes, designadamente uma Divisão de Administração de Patentes e uma ou mais Divisões de Anulação, além de um Comité Restrito do Conselho de Administração paralelo ao Conselho de Administração da OEB ⁽⁹⁵⁾. Este quadro institucional não está integrado no quadro institucional da União Europeia, é autónomo e, em boa verdade, de carácter internacional, ainda que a sua composição não seja puramente interestadual (prevendo representantes dos Estados e da Comissão Europeia).

O procedimento de obtenção da patente comunitária é exactamente o mesmo que está previsto para a patente europeia, é feito perante as mesmas instituições, respeita idênticos requisitos de patenteabilidade, tem o mesmo regime linguístico.

A grande inovação do APC face à anterior CPC refere-se ao domínio jurisdicional.

3.2. A Estrutura Jurisdicional do APC

O APC não se limita a estabelecer o regime jurídico da patente comunitária. Vai mais longe e regula também a salvaguarda jurisdicional das suas disposições, prevendo para tal uma especial estrutura institucional. Esta estrutura é original, mas, sem dúvida, complexa ⁽⁹⁶⁾.

⁽⁹⁰⁾ Cf. art. 76.º

⁽⁹¹⁾ Cf. G. Maresca, "Sui rapporti tra brevetto europeo e comunitario e brevetto italiano d'invenzione", in *Rivista de diritto Industriale*, 1987/I, pp. 17-38.

⁽⁹²⁾ Cf. art. 38.º

⁽⁹³⁾ Cf. arts. 36.º e 37.º

⁽⁹⁴⁾ Cf. art. 34.º, n.º 1.

⁽⁹⁵⁾ Cf. art. 4.º e arts. 6.º e ss.

⁽⁹⁶⁾ Esta estrutura está prevista e regulamentada em três Protocolos anexos ao Acordo.

Prevê-se a criação de um Tribunal especial — o Tribunal Comum de Recurso ⁽⁹⁷⁾. Este tribunal tem competência para a interpretação das disposições do Acordo, para a interpretação e apreciação de validade de todas as disposições não nacionais adoptadas para sua execução, para a determinação dos efeitos e da validade da patente comunitária. É um Tribunal peculiar, não se insere na estrutura institucional da União Europeia, é antes um tribunal internacional comum aos Estados membros do Acordo, dotado de autonomia e de personalidade jurídica ⁽⁹⁸⁾.

Embora limitada às patentes comunitárias, a sua competência é diversificada.

O Tribunal Comum de recurso é uma instância de carácter administrativo, sendo competente para os recursos das decisões das Divisões de Anulação e da Divisão de Administração do Instituto Europeu de Patentes, órgãos administrativos criados pelo APC para a patente comunitária ⁽⁹⁹⁾.

Os litígios relativos à validade da patente comunitária, aos seus efeitos e à sua utilização, bem como as acções relativas à contrafacção, são da competência de tribunais nacionais. A determinação da competência internacional é feita nos termos do art. 14.º, e a competência interna dos tribunais nacionais é deixada à lei nacional. Nos aspectos não regulamentados são aplicáveis as disposições da Convenção relativa à Competência Judiciária e à Execução das Decisões Judiciais em Matéria Civil e Comercial, celebrada em Bruxelas, em 1968. Internamente a definição do tribunal competente é matéria para a lei nacional; porém, tem de existir uma estrutura que preveja, pelo menos, dois graus de jurisdição — os tribunais de patentes comunitárias de 1.ª instância e os de 2.ª instância.

Os tribunais nacionais sofrem, no entanto, uma limitação ao seu poder de apreciação da patente europeia, pois só podem apreciar a sua validade se o réu de uma acção suscitar a sua nulidade num pedido reconvenicional ⁽¹⁰⁰⁾. Mesmo que se apercebam de eventuais vícios não podem suscitar a questão *ex officio*. Verificando-se esta situação, os tribunais nacionais de 1.ª instância podem declarar a invalidade da patente comunitária e ordenar a sua anulação e o efeito desta decisão, quando transitada em jul-

⁽⁹⁷⁾ Cf. art. 5.º do Acordo do Luxemburgo, de 1989.

⁽⁹⁸⁾ Cf. art. 3.º do Protocolo sobre a Resolução dos Litígios em Matéria de Contrafacção e de Validade das Patentes Comunitárias (de agora em diante "Protocolo").

⁽⁹⁹⁾ Cf. art. 28.º do Protocolo.

⁽¹⁰⁰⁾ Cf. art. 15.º, n.º 2, do Protocolo.

gado, não se limita ao seu Estado, como sucede com a patente europeia, antes se estende a todo o território comunitário (101).

Das decisões destes tribunais cabe recurso para tribunais nacionais de 2.^a instância, ainda que para os requisitos e condições de tal recurso se remeta para a lei nacional (102). Porém, pela conjugação sistemática com o art. 24.º, que prevê a competência do Tribunal Comum de recurso em matéria de facto e de direito, exige-se que também o recurso para os tribunais nacionais de 2.^a instância não se limite a matéria de direito.

A competência dos tribunais nacionais de 2.^a instância é muito peculiar, sendo, na verdade, mais limitada do que a dos tribunais inferiores. Quando se levante uma questão relativa aos efeitos da patente comunitária ou do pedido de patente ou à sua validade, o Tribunal de 2.^a instância está obrigado a suspender a instância e a colocar a questão ao Tribunal Comum de Recurso, e só após a pronúncia deste pode decidir (103). Prevê-se assim um reenvio prejudicial obrigatório para o tribunal superior e não para o tribunal inferior, permitindo-se que este tome uma decisão tão importante e gravosa como é a da anulação da patente comunitária de per si, enquanto se impõe ao tribunal superior para uma mesma decisão que proceda ao reenvio. Pode argumentar-se que, em relação ao Tribunal de 1.^a instância ainda dispõem os interessados da faculdade de recurso, que se pressupõe que usarão!, de que já não dispõem na 2.^a instância. Mas, sendo assim, e tendo em atenção os efeitos que produz, melhor seria que não se permitisse aos tribunais inferiores tal poder, pois a validade e os efeitos em todo o território comunitário de um título ficam dependentes de um tribunal inferior de um só Estado e da atitude das partes naquele particular processo.

Além desta competência exclusiva, a competência de carácter prejudicial do Tribunal Comum de recurso é mais ampla, estendendo-se à interpretação do Acordo e à apreciação de validade das disposições de execução do Acordo, desde que não sejam nacionais. O regime de reenvio nestas situações é idêntico ao previsto no Tratado da Comunidade Europeia (104).

A apreciação deste sistema não é fácil.

A primeira impressão é de que se trata de um sistema complexo, confuso mesmo. Remete em grande medida para os sistemas jurisdicionais

(101) Cf. art. 19.º, n.º 1, al. *a*), e art. 20.º do Protocolo.

(102) Cf. art. 21.º do Protocolo. Estas condições podem variar substancialmente.

(103) Cf. arts. 22.º e 23.º do Protocolo.

(104) Cf. art. 177.º

nacionais, mas prevê simultaneamente um tribunal internacional com competências exclusivas. O mais grave é que a sua articulação com os tribunais nacionais aparenta ser desfuncional.

Numa visão mais concreta, a competência atribuída aos tribunais nacionais para apreciação do direito da patente comunitária é mais ampla do que a que têm enquanto tribunais comuns de direito comunitário, pois estes não podem pronunciar nunca a nulidade de um acto das Instituições comunitárias, nem sequer com efeitos apenas no caso concreto ⁽¹⁰⁵⁾ ⁽¹⁰⁶⁾. Mesmo tratando-se de tribunais especializados, compreende-se a dificuldade e a sensibilidade que levanta a possibilidade de um tribunal nacional, localizado no interior de um Estado-membro, pronunciar uma decisão cujos efeitos se estendem *de iure* ao território de todos os outros Estados, impondo-se aí a todas as autoridades e impondo-se também às autoridades centrais que conferiram a patente (o IEP). Porventura, este será um dos factores que tem dificultado a ratificação do Acordo. Funcionalmente é fácil antever as dificuldades, correndo-se o risco de surgirem decisões contraditórias relativamente à mesma patente; o mecanismo de suspensão do processo por litispendência, com base na transmissão de informações não elimina esse risco num sistema plurinacional tão vasto ⁽¹⁰⁷⁾. Se o sistema funcionar a insegurança jurídica da patente comunitária é visível, pois basta uma acção num Estado para, durante um período longo, de vários anos até, em virtude da possibilidade de recurso, haver uma dúvida sobre a validade da patente em todo o território comunitário. Apesar de se lhe poderem apontar fragilidades e problemas, o sistema poderá ser positivo, desde que introduzidas algumas correcções.

Outra conclusão, mesmo de um relance rápido, é que para um sistema que pretende uma harmonização da salvaguarda jurisdicional não deixa de apresentar bastantes fragilidades, remetendo para os ordenamentos nacionais em muitas matérias, nomeadamente em matéria de contrafacção. Assim, apesar da patente comunitária ser "unitária e autónoma" ⁽¹⁰⁸⁾, a sua violação acarreta diferentes apreciações e efeitos de estado para Estado. Em suma, permanecem alguns dos mais importantes problemas que se atribuem a um sistema territorializado como o que existe actualmente.

⁽¹⁰⁵⁾ Cf. Ac. de 22-10-1987, Proc. 314/85, Foto-Frost, Col. 1987, pp. 4199 e ss.

⁽¹⁰⁶⁾ O sistema é, neste aspecto, semelhante ao instituído para a marca comunitária, mas menos coerente.

⁽¹⁰⁷⁾ Cf. art. 34.º do protocolo.

⁽¹⁰⁸⁾ Cf. art. 2.º do APC.

3.3. O APC e o direito comunitário

Os objectivos do APC estão intimamente relacionados com a realização dos objectivos previstos no Tratado.

Por isso, ainda que não seja parte da ordem jurídica comunitária, tem necessariamente que haver uma articulação do APC com o direito comunitário.

De acordo com o seu art. 2.º, o APC "não pode obstar à aplicação do Tratado da Comunidade Económica Europeia", actual Comunidade Europeia. Para assegurar a efectividade dessa coordenação e garantir a integridade do direito comunitário, prevê-se no Acordo a obrigação para o Tribunal Comum de Recurso de solicitar uma pronúncia ao Tribunal de Justiça quando em algum caso as disposições do Tratado pudessem ser postas em causa ⁽¹⁰⁹⁾. Para tal é necessário proceder a uma alteração do Estatuto e do Regulamento do Tribunal de Justiça, pois aí apenas se prevê o reenvio prejudicial para os tribunais nacionais ⁽¹¹⁰⁾. Acresce que a expressão utilizada, "sempre que haja o risco de o presente acordo ser interpretado de forma incompatível com o Tratado", é pouco clara e susceptível de apreciações polémicas. Desde logo, como já se referiu, parece haver uma incompatibilidade no regime das licenças obrigatórias, pois o Acordo admite excepções que, no quadro comunitário, o Tribunal já considerou incompatíveis com o Tratado, designadamente com o princípio da livre circulação de mercadorias.

De qualquer modo, o desrespeito pela obrigação de reenvio prevista, embora seja passível de um recurso perante o Tribunal, para o que têm legitimidade os Estados-membros e a Comissão, não produz qualquer efeito sobre a decisão do Tribunal Comum de Recurso. É, na verdade, uma norma imperfeita, que não contribui para a credibilidade do sistema ⁽¹¹¹⁾.

Em conclusão, esta articulação entre o sistema jurisdicional previsto para a patente comunitária e o sistema jurisdicional comunitário é deficiente e inexplicavelmente complexa, com a introdução de uma nova jurisdição que tem de se articular com as jurisdições nacionais, de acordo com regras inspiradas no sistema comunitário mas com diferenças substanciais. A rede jurisdicional da Comunidade Europeia torna-se cada vez mais incompreensível para os seus destinatários.

⁽¹⁰⁹⁾ Cf. art. 2.º, n.º 2, do Acordo do Luxemburgo.

⁽¹¹⁰⁾ Cf. art. 20.º do Estatuto do Tribunal de Justiça.

⁽¹¹¹⁾ Cf. art. 2.º, n.º 3, do Acordo do Luxemburgo.

TERCEIRA PARTE

O LIVRO VERDE SOBRE A PATENTE COMUNITÁRIA E O SISTEMA DE PATENTES NA EUROPA. BREVE APRECIACÃO CRÍTICA

Nos comentários ao Livro Verde serão focados apenas certos pontos que especialmente se relacionam mais proximamente com alguns dos princípios fundamentais do direito comunitário.

O documento em apreciação constitui a última iniciativa comunitária em relação ao direito das patentes. A análise é global e incide não só sobre a projectada e sempre adiada patente comunitária mas também sobre a patente europeia.

I — A PATENTE COMO INSTRUMENTO AO SERVIÇO DA INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

A perspectiva que preside à iniciativa, indiciada pelo próprio título escolhido — "Promover a inovação através das patentes" — enquadra o sistema de patentes como um instrumento ao serviço do progresso técnico, de molde a contribuir para a competitividade do tecido empresarial europeu.

A propriedade intelectual, e particularmente a patente, é vista tradicionalmente como um factor crucial para favorecer o desenvolvimento tecnológico. Por vezes, esta é vista até como a única razão que justifica a tutela jurídica conferida. O sistema de patentes desempenha tal papel por duas vias: por um lado, a protecção conferida às invenções através da patente constitui um incentivo à actividade inventiva; por outro lado, o sistema de patentes é um excelente meio para a divulgação das inovações tecnológicas.

Estas considerações são inquestionavelmente válidas, ainda que não prescindam de uma atenta ponderação. As patentes não são o único e com certeza nem sequer o melhor instrumento de promoção da inovação. É indispensável que tal sistema se articule com uma política global e coe-rente de I&D.

A Comissão parece ter presente este facto incontornável ⁽¹¹²⁾.

Esta consciência, porém, é relativamente recente nas preocupações comunitárias. No processo de integração iniciado em 1950, com excepção

(112) Cf. Livro Verde, p. 3.

do sector nuclear previsto pelo Tratado Euratom, só muito mais tarde a I&D foi objecto de iniciativas comunitárias e só com o Acto Único Europeu este domínio passou a ter honras de consagração no Tratado da CE (então CEE). A preocupação com as patentes, pelo contrário, manifesta-se desde o início, o que revela que esta perspectiva nem sempre foi assumida.

A I&D constitui actualmente uma das políticas comuns da Comunidade Europeia ⁽¹¹³⁾. É uma política horizontal, cujo desenvolvimento se processa em interrelação com os objectivos das restantes políticas. Não se trata de uma política única, mas antes é complementar das políticas correspondentes dos Estados-membros ⁽¹¹⁴⁾.

É então neste contexto que tem de se apreciar o sistema europeu de patentes e a necessidade e conveniência de qualquer iniciativa na matéria.

À patente europeia, actualmente existente, apesar do sucesso que se revelou, apontam-se alguns defeitos, que, no ponto de vista da Comissão, teriam um influência negativa sobre as actividades de I&D na União Europeia, colocando desse modo as empresas europeias em desvantagem competitiva com as suas congéneres norte-americanas e japonesas. Um desses aspectos são os custos elevados resultantes das taxas nacionais de manutenção que a manutenção de um sistema descentralizado de gestão implica. Uma visão lúcida da realidade não parece corresponder inteiramente a esta apreciação. Sem pôr em causa a necessidade de reavaliar as taxas e os demais custos, parece que este aspecto, que tanta atenção toma da parte da Comissão, não exige uma alteração do sistema vigente, bastando a vontade política necessária dos responsáveis. Não terá uma influência, essa sim determinante, o funcionamento da política de I&D comunitária e a sua articulação com as restantes políticas comunitárias? Talvez o apoio à investigação aplicada devesse ocupar um lugar mais central nos programas comunitários e, em geral, a política de I&D deixar de ser uma política secundária. A territorialização que continua a existir na definição e prossecução das políticas de I&D, que são agora 16, não será mais negativa do que a territorialidade do sistema da patentes na União?

A preocupação com a inovação não parece justificar por si a unificação do direito de patentes na União Europeia.

⁽¹¹³⁾ Está prevista no Título XV (arts. 130.º-F a 130.º-P).

⁽¹¹⁴⁾ Cf. arts. 130.º-G, al. a), e 130.º-H.

II — O ENQUADRAMENTO DA PATENTE COMUNITÁRIA NO SISTEMA DO TRATADO

No espaço da União Europeia dois tipos de patentes estão disponíveis: as patentes nacionais, atribuídas e definidas pelos Estados-membros, e as patentes europeias, concedidas ao abrigo da CPE.

A instituição da patente comunitária, prevista desde 1975, não se conseguiu ainda concretizar. Em relação ao Acordo em Matéria da Patente Comunitária, mais de 17 anos depois da assinatura, não se vislumbra que seja possível a sua entrada em vigor brevemente, por falta das indispensáveis ratificações. Este instrumento, ainda que pensado para contribuir para objectivos comunitários, é um Acordo internacional entre os Estados signatários, ou seja, os então 12 Estados-membros. Os três Estados que aderiram em 1995, a Áustria, a Finlândia e a Suécia, não são parte, ainda que estejam obrigados a tornarem-se parte quando ele entrar em vigor.

Além das ratificações dos 12 para que possa entrar em vigor, para que se estenda a todo o espaço da União terá de ocorrer a adesão, sujeita a ratificação por todos, dos outros três. A próxima adesão de outros Estados da Europa central e oriental vem multiplicar este moroso procedimento, pelo que a instituição de um regime uniforme por esta via se afigura praticamente impossível.

Para ultrapassar esta situação a Comissão propõe no Livro Verde integrar o sistema de patentes no quadro jurídico comunitário, prescrevendo o seu regime através de um Regulamento, tal como sucedeu com a marca comunitária.

Esta solução apresenta vantagens evidentes; em primeiro lugar, permite ter certeza quanto à sua entrada em vigor, porque esta ou seria fixada pelo próprio Regulamento ou determinar-se-ia de acordo com as regras suplementivas do Tratado da Comunidade Europeia (TCE) ⁽¹¹⁵⁾; em segundo lugar, as futuras adesões não seriam problemáticas, pois o regulamento faria parte do acervo comunitário que obriga os novos Estados, ainda que nos Tratados de Adesão se prevejam períodos transitórios;

por último, o regime da propriedade intelectual, que foi já objecto de diversas intervenções comunitárias, não se dispersaria por sistemas jurídicos distintos (o sistema comunitário e o sistema internacional), antes se enquadraria definitivamente apenas no âmbito da Comunidade Europeia, o que

⁽¹¹⁵⁾ Cf. art. 191.º

assegura uma maior coerência e articulação com os princípios do direito comunitário.

1. Legitimidade e justificação da intervenção comunitária

A Comunidade Europeia dispõe de competências limitadas por um princípio de atribuição ⁽¹¹⁶⁾. A Comunidade só pode agir no âmbito delimitado pelos objectivos do Tratado, designadamente os previstos no art. 2.º Apesar de nada se prever em especial em relação à propriedade intelectual, a competência da Comunidade nessa matéria é hoje líquida. A ressalva do art. 222.º não significa que a propriedade intelectual seja matéria reservada dos Estados-membros. Os objectivos de realização do mercado interno implicam a competência para intervir num sector que interfere directamente com a sua realização, como já se viu ⁽¹¹⁷⁾; a tal acresce a vinculação da Comunidade a prosseguir uma política de I&D, com a qual o sistema de patentes se relaciona de perto.

Este é um domínio de competências concorrentes entre os Estados e a Comunidade, o que significa que os Estados perderão a competência que detêm se e na medida em que a CE vá regulamentando a matéria.

Mas não basta à Comunidade poder agir. A legitimidade da sua intervenção está sujeita a condições que resultam da obediência ao princípio da subsidiariedade ⁽¹¹⁸⁾. O princípio da subsidiariedade é um princípio fundamental da União Europeia, consagrado no Preâmbulo e nas Disposições Comuns do Tratado da União Europeia ⁽¹¹⁹⁾. No Tratado da Comunidade Europeia este princípio está também consagrado no art. 3.º-B, § 2. Esta disposição prescreve que no exercício de competências não exclusivas "a Comunidade intervem apenas, de acordo com o princípio da subsidiariedade, se e na medida em que os objectivos da acção encarada não possam ser suficientemente realizados pelos Estados-membros e possam pois, devido à dimensão ou aos efeitos da acção prevista, ser melhor alcançados ao nível comunitário".

⁽¹¹⁶⁾ Cf. art. 3.º-B, § 1.

⁽¹¹⁷⁾ Cf. *supra*, p. 16.

⁽¹¹⁸⁾ A bibliografia sobre o princípio da subsidiariedade é vastíssima. Para uma abordagem breve e geral ver J. Mota Campos, "Direito Comunitário", Vol. I, "Direito Institucional", 7.ª ed., Lisboa:Fundação Calouste Gulbenkian, 1995, pp. 628-637; J. P. Gonzalez, "The Principle of Subsidiarity", in *European Law Review*, Vol. 20, n.º 4, Aug. 1995, pp. 355-370.

⁽¹¹⁹⁾ Cf. art. B do Tratado da União Europeia (TUE).

Em traços muito gerais, o princípio da subsidiariedade tem na sua base o pressuposto de que as decisões serão tanto mais adequadas e eficientes quanto forem tomadas ao nível mais próximo da realidade a que se destinam; assim, numa estrutura decisional com vários graus, cada grau superior ou mais elevado só deve intervir se e quando o grau inferior ou menos elevado não puder responder convenientemente. Em conformidade a CE só deve exercer a sua competência e intervir quando se verificarem dois requisitos suplementares: 1) a insuficiência da capacidade dos Estados para atingir o objectivo proposto (requisito negativo); 2) a maior eficácia da acção comunitária para atingir tal objectivo (requisito positivo), sendo critérios para esse julgamento a dimensão da acção ou os efeitos, designadamente o seu relevo transnacional.

Será que estas condições estão presentes para justificar a intervenção da Comunidade?

A Comissão entende que sim.

As razões que justificaram a implementação da marca comunitária são válidas para as patentes.

Vislumbram-se diversas vantagens num tal quadro.

Do ponto de vista jurídico, uma regulamentação comunitária no domínio das patentes, designadamente por meio de um Regulamento, acto que se integra e vigora na ordem jurídica dos Estados de per si, seria uma boa solução para a articulação do regime jurídico desse sector da propriedade intelectual com o direito comunitário e os objectivos do Tratado. Evitar-se-ia a multiplicação de estruturas, tal como resulta do sistema previsto com o APC, multiplicação essa negativa para a compreensão e legibilidade pelos destinatários.

Do ponto de vista político, em vez de dissolvida na diversidade estadual da patente europeia, a patente comunitária seria um factor de coesão e identidade comunitária no sistema europeu de patentes. Este seria mais um contributo para a integração comunitária, que politicamente constituiria sobretudo um símbolo.

Maiores dúvidas se apresentam do ponto de vista substantivo e da eficiência e acessibilidade do sistema.

Substantivamente, como já se demonstrou, houve uma harmonização espontânea das legislações nacionais operada pela CPE. Não sendo o objectivo da patente comunitária vir a constituir uma terceira categoria de patentes, mas antes unificar a patente europeia no espaço comunitário, a qual é, aliás, objecto de uma regulamentação de validade pela própria CPE, não parece existir um papel decisivo para a regulamentação comunitária.

Quanto à sua qualificação e valor, esses não parecem ser uma preocupação da Comissão, pelo que a remissão para os princípios do direito nacional são prováveis. No tocante aos seus efeitos, além da sua duração estar definida pela CPE, a jurisprudência comunitária já deu os passos fundamentais para que fossem consentâneos com os objectivos comunitários. Um regulamento comunitário não faria mais do que consagrar em letra de lei a jurisprudência do Tribunal. Neste domínio, o Tratado por acção do Tribunal de Justiça tornou desnecessária a vontade revelada pelos Estados no Acordo em Matéria da Patente Comunitária.

No tocante à eficiência e acessibilidade do sistema estes dois elementos têm de ser coordenados impreterivelmente, e o segundo não pode ser sacrificado ao primeiro. O princípio da aproximação aos cidadãos, consagrado no Tratado, exige-o. Assim, a manutenção de uma rede institucional descentralizada onde os interessados possam aceder rápida e facilmente, especialmente as PME, como sucede, aliás, com a patente europeia prevista na CPE, é indiscutível. A unificação comunitária da patente europeia não pode significar um afastamento dos cidadãos da União, que devem dispor de efectiva igualdade de oportunidades. ...

Em suma, uma intervenção da Comunidade no sector das patentes não constitui com certeza uma prioridade inadiável, havendo muitas outras matérias que necessitariam uma maior atenção da CE. A contribuição de um sistema unificado para a realização de objectivos como a livre circulação de mercadorias ou a existência de uma concorrência sã no mercado comum não se afigura decisiva na actualidade. Enquanto elemento de uma global política de I&D, não parece indispensável começar o trabalho por este domínio, quando muito há a fazer na definição dessa política e na sua articulação com as políticas nacionais. Apesar disso, esta intervenção dentro do quadro comunitário revela-se positiva, pois explícita e permite clarificar os princípios que o Tribunal concretizou na sua jurisprudência, mas apenas se for enquadrada numa iniciativa mais ampla no domínio da propriedade intelectual em geral, designadamente articulando-a com iniciativas já previstas no âmbito dos desenhos e modelos de utilidade, etc. Seria melhor, antes de tomar uma iniciativa desgarrada, que a Comunidade delineasse uma orientação global em matéria da propriedade intelectual, objectivos a prosseguir e princípios determinantes e a respectiva articulação com os paralelos regimes nacionais. Só quando tal acontecer se poderá apreciar cabalmente se estarão preenchidos os requisitos para uma justificada intervenção da Comunidade.

Inquestionavelmente, o Acordo em Matéria de Patente Comunitária, esse sim, foi completamente ultrapassado pela evolução da Comunidade Europeia, não devendo ser retomado. Aliás, nunca foi muito adequado, não só por se situar fora da Comunidade Europeia num quadro internacional, como também por ser complexo e desfuncional.

A unificação da patente europeia através da patente comunitária não deve abdicar dos elementos positivos que permitiram o sucesso daquela.

Em primeiro lugar, a gestão deve ser flexível e descentralizada, de modo a chegar junto dos destinatários, especialmente dos que se encontram mais distantes do centro de atribuição e gestão da patente comunitária — o IEP, em Munique —, para que os custos da perifericidade não sejam aumentados. É indispensável, não só em obediência a um princípio da igualdade consagrado no Tratado mas também como elemento potenciador da coesão económica e social, que exista um interlocutor local do sistema em todos os EM, onde possam ser apresentados os pedidos, ainda que os formulários e os restantes requisitos formais devam ser harmonizados.

Estas mesmas razões exigem que a tradução dos fascículos da patente possam ser exigidas por todos os Estados. Os custos destas traduções preocupam demasiado a Comissão. Para além das justificações ligadas ao princípio da igualdade dos Estados, que determinam a existência de 11 línguas oficiais, e das razões sociológicas, como por ex. da importância que tem para assegurar a identificação e sentimento de pertença dos cidadãos com a União, o regime linguístico é determinante por razões bem pragmáticas: a patente delimita um âmbito de exclusão geral que importa que todos possam conhecer plena e inequivocamente, sob pena de se gerar uma intolerável insegurança sobre as possibilidades de acção de todos e de cada um e tornar-se fonte de conflitos evitáveis. A patente é, por outro lado, um meio de divulgação das inovações tecnológicas. Para que estes fins se realizem plenamente, não se restrinjam a multinacionais mas sejam acessíveis ao grosso do tecido empresarial europeu, constituído por PME, a tradução em todas as línguas é fundamental.

Este será exactamente um domínio no qual uma intervenção comunitária é desejável, designadamente ajudando a diminuir tais custos — sendo a cultura dos povos europeus uma das preocupações da União, que melhor meio de promover a cultura do que apoiar as respectivas línguas?

2. A salvaguarda jurisdicional da patente comunitária

A inclusão a regulamentação das patentes no quadro jurídico comunitário torna impossível a existência de uma instância judicial especialmente prevista para a sua salvaguarda. No âmbito da comunidade Europeia só o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Primeira Instância podem exercer competências jurisdicionais ⁽¹²⁰⁾. Para se alterar este quadro teria de haver uma alteração do Tratado que não se afigura desejável nem viável.

Em conformidade, a Comissão elimina o Tribunal Comum de Recurso previsto no APC. Esta evolução só por si já parece positiva, pois evita a complexidade e multiplicação de estruturas que o APC implica.

A Comissão propõe então dois sistemas jurisdicionais alternativos.

O primeiro sistema é muito semelhante ao que está instituído para a marca comunitária. Os tribunais nacionais continuam a ser os tribunais competentes para a apreciação das acções de contrafacção, bem como para as acções relativas à utilização da invenção anteriores à data da publicação da concessão da patente. A invalidade da patente pode ser suscitada e decidida por duas vias, uma directa, através de recurso de anulação junto de uma Divisão de Anulação a criar junto do IEP, e outra, indirecta, através de um pedido reconvenicional apresentado pelo réu numa acção de contrafacção perante um tribunal nacional. O tribunal nacional não pode decidir o caso sem antes ter o IEP ter declarado a nulidade ou a validade da patente. Ao contrário do que sucedia no sistema do APC, os tribunais nacionais não têm competência para decidir da validade ou invalidade da patente.

A articulação entre o Tribunal nacional e o IEP não é esclarecida pela Comissão.

A pronúncia do IEP far-se-ia na sequência de um pedido prejudicial do tribunal nacional, sendo este "reenvio prejudicial" obrigatório e vinculativo para o tribunal nacional na decisão sobre a contrafacção a tomar, ou o tribunal nacional limitar-se-ia a suspender a instância e a remeter o réu para o recurso de anulação perante o IEP? Na apreciação das duas hipóteses a primeira afigura-se mais conveniente, pois mais próxima e acessível; só não seria assim se o recurso para a divisão de Anulação do IEP

⁽¹²⁰⁾ Cf. Parecer 1/91, relativo ao Tribunal EEE previsto no Acordo do Espaço Económico Europeu.

pudesse ser apresentado, bem como todos os restantes actos do processo, junto dos Institutos nacionais de patentes, que funcionariam como interlocutores nacionais da instância central de decisão.

Este sistema elimina aquela polémica prerrogativa de que dispunham os tribunais nacionais no sistema do APC, pelo que é mais aceitável. É também mais consentâneo com o espírito do sistema jurisdicional comunitário, que, apesar de ter nos tribunais nacionais os tribunais comuns, assegura a unidade do sistema e da aplicação do direito comunitário reservando certas competências exclusivamente ao Tribunal de Justiça (como é o caso da invalidade dos actos das Instituições comunitárias).

Há um aspecto negativo que se descortina facilmente no tocante à eficácia e celeridade do seu funcionamento. A decisão da Divisão de Anulação do IEP, como decisão de uma instância administrativa que é, está sujeita, de acordo com os princípios do Estado-de-Direito que vigoram na CE, a um recurso jurisdicional, primeiro para o TPI (com competência para anular e reformar a decisão do IEP) e depois para o TJ (apenas em matéria de direito) ⁽¹²¹⁾. Facilmente se vê a morosidade daqui resultante, o que inquestionavelmente é negativo pela demora na definição de algo tão relevante para a actividade económica do titular e de terceiros como é a validade de uma patente e pela insegurança que durante esse período existe, e que pode decisivamente pôr em risco os investimentos para a exploração da invenção. Só com uma reformulação da organização dos trabalhos das instâncias judiciais comunitárias que permitisse uma resposta mais célere, se pode ultrapassar esta dificuldade.

O segundo sistema proposto mantém a competência dos tribunais nacionais para declarar a nulidade de uma patente comunitária, mas essa decisão teria os seus efeitos limitados ao território do Estado onde se situa o tribunal. Esta solução é inconveniente, pois permite eliminar a característica essencial da patente comunitária — a unidade. No fundo, significa manter o actual regime da patente europeia. Então para quê alterar o sistema e criar a patente comunitária? O primeiro sistema proposto, se for objecto de um estudo ponderado, parece-nos o mais adequado para a

⁽¹²¹⁾ De acordo com a Decisão 88/591/CECA, EURATOM, CEE, de 24-10-1988, que instituiu o Tribunal de Primeira Instância, alterada pela Decisão 93/350/EURATOM; CECA; CEE, de 08-06-1993, o TPI exerce em primeira instância a competência para os recursos interpostos ao abrigo do art. 173.º do TCE, bem como doa actos adoptados em sua execução, salvo disposição em contrário que conste do acto que institua um organismo de direito comunitário.

patente comunitária enquadrada no direito comunitário, na verdade, à semelhança do que sucede com a marca comunitária.

3. Conclusão

É de saudar a apresentação deste Livro Verde pela Comissão, ainda que as suas propostas nem sempre sejam correctas e adequadas, quer a princípios fundamentais da integração comunitária, quer à própria realidade a que se dirigem.

Uma intervenção da Comunidade europeia na área das patentes, no sentido de uma unificação será positiva desde que se cumpram determinados requisitos. Em primeiro lugar, que a abordagem seja verdadeiramente integrada numa política global em matéria de propriedade intelectual e contextualizada com outras políticas comunitárias como a I&D, a política industrial, a coesão económica e social, etc. Em segundo lugar, que não se percam de vista os princípios que são fundamentais e que têm estado inerentes à integração comunitária, como o princípio da subsidiariedade, o princípio da igualdade entre os Estados e entre os cidadãos e agentes económicos, a coesão económica e social, bem como o respeito pelo respeito pelos princípios fundamentais da ordem jurídica comunitária.

Uma intervenção precipitada, apenas para pôr cobro a uma situação de inoperância legislativa de várias décadas, não se justifica, pois o existente sistema de patentes não coloca obstáculos à realização dos objectivos comunitários fundamentais, pelo que ela deve ser bem ponderada e posta ao serviço de outros valores, como o próprio aprofundamento da União.