

VII ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI/BRAGA - PORTUGAL

**DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE
INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA**

JOSÉ RENATO GAZIERO CELLA

PEDRO MIGUEL FERNANDES FREITAS

FRANCISCO ANTÓNIO CARNEIRO PACHECO DE ANDRADE

Todos os direitos reservados e protegidos.

Nenhuma parte deste anal poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

Diretoria – CONPEDI

Presidente - Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa – UNICAP

Vice-presidente Sul - Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet – PUC - RS

Vice-presidente Sudeste - Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim – UCAM

Vice-presidente Nordeste - Profa. Dra. Maria dos Remédios Fontes Silva – UFRN

Vice-presidente Norte/Centro - Profa. Dra. Julia Maurmann Ximenes – IDP

Secretário Executivo - Prof. Dr. Orides Mezzaroba – UFSC

Secretário Adjunto - Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto – Mackenzie

Representante Discente – Doutoranda Vivian de Almeida Gregori Torres – USP

Conselho Fiscal:

Prof. Msc. Caio Augusto Souza Lara – ESDH

Prof. Dr. José Querino Tavares Neto – UFG/PUC PR

Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Napolini Sanches – UNINOVE

Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva – UFS (suplente)

Prof. Dr. Fernando Antonio de Carvalho Dantas – UFG (suplente)

Secretarias:

Relações Institucionais – Ministro José Barroso Filho – IDP

Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho – UPF

Educação Jurídica – Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues – IMED/ABEDI

Eventos – Prof. Dr. Antônio Carlos Diniz Murta – FUMEC

Prof. Dr. Jose Luiz Quadros de Magalhaes – UFMG

Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano – USP

Prof. Dr. Valter Moura do Carmo – UNIMAR

Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr – UNICURITIBA

Comunicação – Prof. Dr. Matheus Felipe de Castro – UNOESC

D597

Direito, inovação, propriedade intelectual e concorrência[Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/ UMinho

Coordenadores: Francisco António Carneiro Pacheco de Andrade; José Renato Gaziero Cella;
Pedro Miguel Fernandes Freitas – Florianópolis: CONPEDI, 2017.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-85-5505-484-6

Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações

Tema: Interconstitucionalidade: Democracia e Cidadania de Direitos na Sociedade Mundial - Atualização e Perspectivas

1.Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Encontros Internacionais. Concorrência. 3.Tecnologia.4. Ciência.
VII Encontro Internacional do CONPEDI (7. : 2017 : Braga, Portugal).

CDU: 34



VII ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI/BRAGA - PORTUGAL

DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA

Apresentação

No VII Encontro Internacional do CONPEDI, realizado nos dias 06 e 07 setembro de 2017, que teve lugar na Universidade do Minho, em Braga, Portugal, o Grupo de Trabalho - GT “Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência” se destacou no evento pela qualidade dos trabalhos apresentados, composto que foi por pesquisadores-expositores de excelência, além de interessados. Foram apresentados 3 artigos, os quais foram objeto de um intenso debate presidido pelos coordenadores e acompanhado pela participação instigante do público presente.

Esse fato demonstra a inquietude que os temas despertam na seara jurídica. Cientes desse fato, os programas de pós-graduação em direito empreendem um diálogo que suscita a interdisciplinaridade na pesquisa e se propõe a enfrentar os desafios que as novas tecnologias e a inovação tecnológica impõem ao direito. Para apresentar e discutir os trabalhos produzidos sob essa perspectiva, os coordenadores do grupo de trabalho dividiram os artigos em blocos, que se congregam nesta coletânea.

O direito, a inovação, a propriedade intelectual e a concorrência foram o pano de fundo dos artigos “Contratos Internacionais de Copyright: Interpretações Pró e Contra os Países Periféricos”, de Carlos Alberto Rohrmann e Denis Franco Silva; “O Problema do Inventor não Descoberto – Protecção da Propriedade Intelectual e Interconstitucionalidade?”, de Ana Filipa da Silva Morais de Afonseca; e “Regulação Nacional e Transnacional Multilevel: o Direito Administrativo Global nos Casos do Direito de Concorrência no Brasil e da Gestaçãõ de Internet na Ásia”, de Arnaldo Sobrinho de Morais Neto e José Ernesto Pimentel Filho.

Os artigos que ora são apresentados ao público têm a finalidade de fomentar a pesquisa e fortalecer o diálogo interdisciplinar em torno dos temas acima referidos. Trazem consigo, ainda, a expectativa de contribuir para os avanços do estudo desse tema no âmbito das pós-graduações em direito brasileira e portuguesa, apresentando respostas para uma realidade que se mostra em constante transformação.

Os Coordenadores:

Prof. Dr. Francisco Andrade (UMinho)

Prof. Dr. José Renato Gaziero Cella (IMED)

Prof. Dr. Pedro Miguel Fernandes Freitas (UMinho)

Nota Técnica: Os artigos que não constam nestes Anais foram selecionados para publicação na Revista CONPEDI Law Review, conforme previsto no artigo 7.3 do edital do evento. Equipe Editorial Index Law Journal - publicacao@conpedi.org.br.

**O PROBLEMA DO INVENTOR NÃO DESCOBERTO – PROTECÇÃO DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL E INTERCONSTITUCIONALIDADE ?**

**THE PROBLEM OF THE UNDISCOVERED INVENTOR - PROTECTION OF
INTELLECTUAL PROPERTY AND INTERCONSTITUTIONALISM?**

Ana Filipa da Silva Morais de Afonseca

Resumo

A integração europeia, através das liberdades económicas, criou um padrão cultural que fez nascer não só novos Estados mas também o cidadão europeu, tal aproximação é silenciosa mas reflecte-se na necessidade de novas protecções, inclusivamente protecção da propriedade intelectual. Actualmente, estes “pontos de não retorno” poderão chave para nos encontrarmos no futuro, como comunidade europeia.

Palavras-chave: Mercado interno, Liberdade de circulação, Propriedade intelectual, Cultura, Cidadania europeia

Abstract/Resumen/Résumé

European integration, through economic freedoms, has created a cultural pattern that has given rise to new Member-States but also the European citizen, such an approach is often silent but is reflected in the need for new protections, including the protection of intellectual property. Today, these "points of no return" will be key to meeting us in the future, as a european community.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Internal market, Freedom of movement, Intellectual property, Culture, European citizenship

Introdução

Os irmãos *Auguste Marie Louis Nicholas Lumière* e *Louis Jean Lumière* são comumente lembrados como os pais do cinema, por terem criado o cinematógrafo, em 1895. O cinematógrafo era, então, uma máquina de filmar e projectar películas de imagem... mas pouca gente sabe que, na verdade, o cinematógrafo foi inventado por *Léon Bouly* no ano de 1892, o qual perdeu o registo da patente da sua invenção por não conseguir pagar pelo direito exclusivo, ficando o *cinématographe*¹ disponível no mercado e, conseqüentemente, ficariam os irmãos *Lumière* para sempre na História da sétima arte.²

Diríamos que, o azar de *Léon Bouly* foi precisamente o *tempo*. Serve-nos, no entanto, a sua memória como “consciência inserida no tempo”³ já que nos demonstra que o passado - materializado na memória - é extremamente importante pois traz-nos a consciência da mudança. De facto, na actualidade, os Direitos de Propriedade intelectual são protegidos um pouco por todo o mundo, ainda que, de formas jurídicas distintas. Essencialmente, podemos distinguir dois grandes institutos: os Direitos de Propriedade industrial (marcas, patentes, desenhos ou modelos, denominações de origem e indicações geográficas) e os Direitos de Autor e Direitos conexos.

No que toca à propriedade industrial, mantem-se a regra da prioridade do registo⁴, no entanto, o problema de *Bouly* seria facilmente solucionado já que um inventor, ainda sem proventos da sua invenção e na incerteza do sucesso da sua criação, consegue proteger os seus direitos de Propriedade intelectual, através de alguns mecanismos jurídicos. Vejamos, em primeiro lugar, a possibilidade do registo de patente provisória⁵, que durará até 12 meses e permite que o inventor fixe a sua prioridade de registo de forma imediata, sem grandes exigências formais e com custos mínimos – desde que, apresente uma descrição técnica da invenção, não sendo sequer

¹ Nome original na língua francesa;

² Informação disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Auguste_e_Louis_Lumi%C3%A8re, consultada no dia 20/05/2017;

³ Verso de Fernando Pessoa;

⁴ Isto é, sendo o cinematógrafo registado em França, essa é a regra que vigora para os Estados-Membros da União Europeia para além de que, pelo menos, foge ao nosso alcance de conhecimento de que em alguma ordem jurídica seja outra a regra de atribuição de propriedade das patentes;

⁵ Informação disponível em <http://www.marcaspatentes.pt/index.php?section=426>, consultada a 04/06/2017;

necessário neste momento a verificação dos requisitos de novidade absoluta, actividade inventiva, aplicabilidade industrial.⁶

Em segundo lugar, num segundo momento, em que *Bouly* se apercebesse do sucesso da sua invenção poderia também proteger o seu direito no estrangeiro e o *cinematographe* não ficaria apenas protegido em França. Assim, o pedido de registo em França permitiria a *Bouly* beneficiar, num prazo de 6 ou 12 meses, de um direito de prioridade para apresentar o pedido noutra território: em qualquer Estado Membro da Organização Mundial do Comércio ou da Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial. Ainda, com efeito em 25 Estados Membros da União, poderia optar pela protecção com efeito unitário através da patente europeia.⁷⁸

A doutrina usualmente divide as regras de propriedade intelectual com base nas diferenças *jus*-culturais subjacentes aos dois grandes sistemas de protecção, o sistema anglo-saxónico, denominado como sistema de *copyright*, onde há uma aproximação legislativa do direito industrial ao direito de autor e direitos conexos, por outro lado, o sistema europeu, que se baseia numa clara repartição entre propriedade industrial e os chamados *droit d'auteur*.⁹ Porém, a consensualidade entre os Estados sobre a riqueza trazida pela propriedade intelectual e a necessidade de protecção jurídica global é inegável, de facto, com a excepção das ilhas Marshall¹⁰ que não reconhecem direitos de Autor, todos os Estados prevêm na sua ordem jurídica interna, institutos normativos que reconhecem a protecção do editor, autor ou inventor.

⁶Artigo 54.º, 56.º, 57.º da Convenção de Munique sobre a Patente Europeia;

⁷ Regulamento (UE) N.º 1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de dezembro de 2012 que regulamenta a cooperação reforçada no domínio da criação da protecção unitária de patentes;

⁸A aplicação efectiva da patente europeia de efeito unitário depende da entrada em vigor do Acordo sobre o Tribunal da Patente Unificada (AUPC) de 19 de Fevereiro de 2013, nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do Regulamento (UE) n.º 1257/2012.

Esta relação de dependência entre a patente europeia com efeito unitário e o Acordo sobre o Tribunal da Patente Unificada é fundamental para definir o alcance territorial do efeito unitário. Este efeito unitário opera em todos os Estados-Membros que participam do procedimento de cooperação reforçada e que aderiram ao Acordo sobre o Tribunal da Patente Unificada. A necessidade destes dois requisitos cumulativos significa que, na prática, o efeito unitário pode não coincidir com os 25 Estados-Membros cobertos, até agora, pela cooperação reforçada, solução que têm gerado controvérsia, em todo caso, consideramos importante ver a problemática de outro prisma: há uma quase consensualidade do 28 Estados Membros da União Europeia em criar uma jurisdição específica para a questão das patentes.

⁹ Neste sentido, cfr. Alain Strowel, *Droit d'auteur et copyright*, Bruylant, 1993;

¹⁰ Informação disponível em <https://ich.unesco.org/en/state/marshall-islands-MH> , consultado a 02/04/2017;

Essa protecção cada vez menos tem um alcance *meramente* territorial¹¹, pelo que, os Estados parecem ter encontrado na propriedade intelectual um bem jurídico-constitucional comum. Nas ordens jurídicas internas, tal protecção apenas se distingue tendo em conta a figura que ocupa o cidadão face à protecção da propriedade intelectual (em especial, no ramo dos direitos de Autor), ora o cidadão é a figura principal da protecção, ora o cidadão é figura accidental da protecção. No fundo, como refere MENEZES LEITÃO, “a diferença essencial entre os dois sistemas é que o *copyright* tutela, essencialmente, a faculdade de reprodução da obra, originalmente atribuído ao editor e posteriormente reconhecida ao autor. Já o sistema de *droit d'auteur*, herdado da revolução francesa, reconhece ao autor um direito sobre a obra, enquanto bem incorpóreo, que lhe permite o seu aproveitamento patrimonial, atribuindo-lhe ainda direitos morais a ela respeitantes.”¹²

Portugal nunca será a Alemanha. O Brasil nunca será a França. A Grécia nunca será o Japão. Cabo Verde nunca será o Nevada. Tal como a pessoa que escreve nunca será a pessoa que lê. A forma como a protecção da propriedade intelectual se densificou em cada Estado pode ser substancialmente diferente, traduzindo a diferente cultura jurídica, própria das tradições de cada Estado, mas há um carácter nitidamente *interconstitucional* que se traduz nesta consensualidade e reciprocidade entre os Estados na assunção da importância da protecção da propriedade intelectual.

Atentemos, então, ao que nos dizem as ordens jurídicas internas: o artigo I, clausula 8, da constituição dos Estados Unidos da América confere poder ao congresso para “Promover o progresso da ciência e das artes úteis, garantindo, por tempo limitado, aos autores e inventores o direito exclusivo aos seus escritos e descobertas”. Por outro lado, na União Europeia, a concretização e o aprofundamento do Mercado Interno, a necessidade de tornar a concorrência efectiva, exigia uma intervenção a par e passo nas regras de propriedade intelectual, aliás, em 2007 a Comissão Europeia já realçava a importância de “promover a livre circulação de tecnologia e inovação como uma quinta liberdade no mercado único”¹³, referindo-se, por inerência, aos direitos de Propriedade intelectual. Tal importância fez, inclusivamente, com que a protecção da propriedade

¹¹Sobre a territorialidade dos direitos de propriedade intelectual, Luís Manuel Menezes Leitão, *Direitos de Autor*, 2011, Almedina, pp. 29;

¹²Luis Manuel Menezes Leitão, *Direitos de Autor*, 2011, Almedina, pp. 28;

¹³Directiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de Junho de 2016 relativa à protecção do know-how e de informações comerciais confidenciais (segredos de negócio) contra a aquisição, utilização e divulgação ilegais;

intelectual fosse – talvez mais longe do que nunca – considerada um direito fundamental previsto no 17.º, n.º 2 da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que por muito simples que seja o teor literal do preceito, “é protegida a propriedade intelectual”¹⁴, não poderá ser esquecida.¹⁵

A necessidade de protecção dos direitos de propriedade intelectual levou à aprovação do Acordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), notemos que, mais recentemente em 2010, foi aprovado o Tratado ACTA (Anti Counterfeiting Trade Agreement).¹⁶ Assim, embora nunca unidireccional, a propriedade intelectual é um verdadeiro valor *intercultural e interconstitucional*, fomentado pela necessidade de protecção do cidadão criador e consumidor, instrumentalizando a inovação e a concorrência para persecução desse fim.

Nestas breves linhas, pretendemos reflectir sobre a proliferação dos direitos de propriedade intelectual um pouco por todo mundo, mas observando, em particular, a União Europeia, numa tentativa de trazer uma visão optimista para o futuro da Europa, cada vez mais controverso e posto em causa.

Para levarmos esse objectivo a bom porto, percorreremos todos os movimentos desenhados pela União ao longo dos tempos, com foco no aprofundamento do mercado interno na óptica da complexidade e especialidade dos direitos de propriedade intelectual, não esquecendo todos os avanços jurídicos, nomeadamente no que respeita aos direitos de marca e às denominações de origem, que hoje enformam um ordenamento jus-cultural que se vai, assim, silenciosamente, desabrochando em tempos de crise¹⁷ e que nos faz pensar que, o problema da União Europeia, tal como *Bouly*, é apenas *o problema de ser um inventor não descoberto*.

1. A função da propriedade intelectual na União Europeia: inovação, concorrência, liberdade e cidadania

A Propriedade Intelectual já teria sido discutida ao longo dos tempos, sendo que muitos filósofos questionavam a sua utilidade e finalidade. Eis que, surgiram três

¹⁴Artigo 17.º, n.º2 Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia;

¹⁵Nuno Sousa e Silva, What if IP is abolished? – Does the Charter of Fundamental Rights of the EU make any difference? 2014;

¹⁶ Luis Manuel Menezes Leitão, Direitos de Autor, 2011, Almedina, pp. 31;

¹⁷ É usual referir-se o momento da saída Do Reino Unido da União, o Brexit, como um grande momento de crise da União Europeia;

marcantes teorias, que não prescindimos de mencionar porque todas elas demonstravam já o encontro entre o cidadão e a propriedade intelectual.

Ora, segundo JOHN LOCKE, o inventor é dono das suas criações e a sociedade está moralmente obrigada a proteger o seu direito de propriedade natural sobre as suas próprias ideias, controlando a usurpação de direitos através da concessão de um direito exclusivo, “a obra era fruto do suor do inventor”. HEGEL, por sua vez, protagonizou a *teoria da personalidade*, que assenta numa relação indissociável, entre o homem e a sua obra, os direitos exclusivos são atribuídos ao autor como forma de construção da personalidade e autonomia do indivíduo. Por fim, outro célebre fundamento para a protecção da propriedade intelectual foi oferecida pela *teoria utilitarista* de BENTHAM, que pressupõe uma relação necessária entre a propriedade intelectual e o desenvolvimento e evolução da sociedade, que justifica a protecção.

Desta forma, LOCKE, HEGEL e BENTHAM seriam os difusores da ideia de necessidade de protecção da propriedade intelectual, sendo que, actualmente, a necessidade de proteger Autores e Inventores se justifica, pelo conjunto destas três teorias. Em suma, porque é um direito fruto do trabalho, porque é um direito pessoal e de desenvolvimento do indivíduo e porque é a propriedade intelectual que tempera a inovação, desenvolvimento, concorrência e prosperidade de qualquer sociedade, estes direitos devem ser protegidos. Assim, marcavam também desta forma, estes três filósofos a ideia de que os direitos de propriedade intelectual estariam sempre indubitavelmente ligados à pessoa humana¹⁸, quer pela via da protecção a personalidade, quer pela via da protecção do cidadão através do aumento da concorrência derivado da crescente inovação.

Assim, a par da necessidade de *incentivo pessoal* do cidadão para criar e inventar, a verdade é que, como refere SÉVERINE DUSOLLIER, “ *intellectual property rights are also considered as a desirable protection of investment, here by offering some return on production costs and remunerating the involved actors.*”¹⁹

Com o nascimento da União Europeia, demonstrava-se que a convivência entre os povos se regia por uma equação, na prática, relativamente simples, pela negativa,

¹⁸Sobre estas teorias, Alain Strowel, *Droit d’auteur and copyright: between history and nature* OUP 1994 pp. 235-253;

¹⁹Séverine Dusollier *Pruning the European Intellectual Property Tree – In Search of Common Principles and Roots* University of Namur, Director of the CRIDS (Research Centre in Information, Law and Society) Forthcoming in C. Geiger (ed.), *Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives*, Edward Elgar Publishing, 2012;

numa época de medidas proteccionistas assistíamos a uma retracção da qualidade de vida da sociedade e do próprio desenvolvimento dos Estados, que conduziria ao descontentamento e, como a História conta, à guerra. Pela positiva, o livre cambismo fomentava o crescimento económico e social, e vivem-se momentos de paz entre os Estados. As duas grandes guerras tiveram como palco a Europa, e acabaram por fazer emergir a arquitectura política actual da União Europeia, na busca de um relacionamento duradouro de paz entre os Estados da Europa, a chave para este caminho? A cooperação económica através das liberdades, de circulação de pessoas, bens, serviços e capitais.²⁰

A verdade é que filhos destas liberdades económicas redimensionadas a par e passo, pelo contacto *intercultural* e, conseqüentemente, *interconstitucional*, nasceram com a União Europeia não só Estados novos mas também um Homem novo, já que a integração europeia fomentou um padrão cultural que unificou e transformou os povos europeus, por esse motivo, hoje somos cidadãos europeus.²¹

No entanto, a União Europeia é *uma espécie de inventor não descoberto*, já que a construção do mercado interno e a consagração das liberdades económicas parecem a ser um dado adquirido e desvalorizado em tempos de crise. A verdade é que este espírito fomentado pela liberdade de circulação de pessoas, bens e serviços traduziu-se na consagração de direitos tão específicos como os direitos de propriedade intelectual, que tornam o mercado verdadeiramente funcional. Naturalmente, essa liberdade também acarreta desafios. Aqui chegados, a protecção da Propriedade intelectual também como mais um fruto dessas liberdades crescerá sempre intimamente ligada à lógica do mercado que a criou e que, no fundo, é o crucial palco para o encontro entre os cidadãos livres.

Por inerência, a Propriedade Intelectual terá sempre como fim último a protecção do cidadão europeu, quer porque é o criador ou o inventor da propriedade intelectual que quer ver protegida, quer porque é o beneficiário da obra ou da invenção protegida, por isso, a cidadania europeia desenvolveu-se como uma cidadania de direitos²².

²⁰ Manuel Carlos Lopes Porto, Teoria da Integração e políticas comunitárias face aos desafios da globalização, Almedina, 2009;

²¹ Referimo-nos à cidadania europeia, nos termos do artigo 20.º do TFUE;

²² Cood. CANOTILHO, Mariana, FROUFE, Pedro Madeira, SILVEIRA, Alessandra, *et al.* Direito da União Europeia, Elementos de Direito e Políticas da União, Edições Almedina, Janeiro de 2016, pg.33;

Assim, são inevitáveis as questões: como será, na actualidade, a perspectiva da União Europeia sobre a propriedade intelectual? Que ligações têm a protecção da propriedade intelectual com o próprio aprofundamento da integração? Se a(s) crise(s)²³ da União são um problema de “comunicação afectiva” o que dizer sobre este espírito jurídico-cultural, vertido na propriedade intelectual, construído na consequência do exercício das liberdades económicas? Quais os desafios?

2. Desenvolvimentos da propriedade intelectual na União Europeia

Dentro da própria União Europeia sempre existiu uma dificuldade de organização jurídica da matéria da propriedade intelectual, derivada, não só, da multiplicidade de tradições culturais de cada Estado Membro da União Europeia mas também consequência do nascimento de uma multiplicidade de direitos sobre a Propriedade Intelectual que proliferavam – os direitos de propriedade clássicos, de copyright, a patente, marca e o *design*, bem como, alguns direitos marginais no sector económico como as bases de dados, as origens vegetais, os produtos semicondutores, os vários direitos de autor e, mais recentemente, o direito ao segredo comercial...

No entanto, e porque usaremos a União Europeia como *ensaio* nesta viagem, a União Europeia conseguia ser a prova que do encontro entre a liberdade e a cultura brota a *interculturalidade* que faz acompanhar pela *interconstitucionalidade*. Urgia dar o “salto jurídico”, através da constituição de títulos jurídicos unitários de protecção para o cidadão livre, válido para quando se ultrapassassem fronteiras internas e externas da União Europeia. Primeiro foi necessário harmonizar, para num segundo momento uniformizar legislações. Apesar de todo o percurso já concretizado, existe uma disparidade entre a percepção da intervenção europeia, quotidianamente, e a intervenção dos cidadãos nessa integração²⁴... mas como inverter estas linhas que se cruzam e se afastam?

2.1. O aprofundamento da integração das Marcas

A escolha da análise em lupa das marcas, terá sido motivada pelo inquérito feito aos cidadãos da União Europeia com que nos cruzamos, revelava tal estudo que 11% dos cidadãos europeus considera que “os principais beneficiários de propriedade

²⁴ Na verdade, há uma certa impopularidade da União Europeia, em termos políticos;

industrial são cidadãos como eles próprios”, já 43% considera que os direitos de propriedade industrial “são importantes para os grandes negócios” e, ainda, utilizaram a expressão “to show business” para caracterizar a sua importância.²⁵

Depressa imaginamos um hipermercado em que todos os produtos apareciam envolvidos em embalagens brancas²⁶, sem qualquer identificação ou distinção comercial. Ou, ainda, imaginamos o resultado caótico de um mundo sem a existência de direitos de uso exclusivo sobre as marcas. Facilmente, todas as bebidas do mundo, seriam tentadas a usar a marca *Coca-Cola*, tal forma era mais simples seguir o caso de sucesso da marca avaliada em 79,213 bilhões de dólares²⁷, invés de passarem por todo o processo criativo e incerto inerente ao lançamento de uma marca nova.

De facto, não censuremos os cidadãos europeus, no passado, o próprio Tribunal de justiça terá consagrado um pouco dessa opinião no Acórdão *Hag I*²⁸ em 1974, onde proclamou a *teoria da origem comum das marcas*. No excerto da sentença podemos ler “o exercício do direito de marca contribui para repartir os mercados e, assim, atenta contra a livre circulação de mercadorias entre os Estados Membros”. Pouco tempo depois, terá voltado atrás nessa jurisprudência, inclusivamente, afirmando que este direito sobre a marca “constitui um elemento vertebral do sistema da concorrência não falseado que o Tratado pretende instaurar e manter”²⁹. Acrescentando que, “o objecto específico da marca é o de garantir ao seu titular o direito exclusivo de utilizar a marca com vista à primeira colocação do produto em circulação e de o proteger contra os concorrentes que pretendesse abusar da sua posição e reputação dessa marca, vendendo produtos indevidamente marcados.”³⁰

Não negamos o *selling power* que uma marca confere a determinados produto, contudo, como sinal distintivo, a marca é de uma incalculável relevância para o consumidor uma vez que lhe permite reconhecer o produto que pretende comprar. Na verdade, se o leitor nos permite o aforismo, as marcas favorecem muito mais o desengano do que o engano.

²⁵Fonte European Union Intellectual Property, <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home>

²⁷Fonte: <http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2013/09/apple-passa-coca-cola-e-e-marca-mais-valiosa-do-mundo-diz-pesquisa.html>

²⁸ Acórdão Hag I, Processo 192/73 de 3 de Julho de 1974;

²⁹ Acórdão Hag II, Processo 10/89 de 17 de Outubro de 1990;

³⁰Luis Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, Almedina, 2015, pag.

Actualmente mais passos foram dados, a Directiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015 aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas e o Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015, que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária e revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos).³¹

A jurisprudência de marcas, abunda no Tribunal de Justiça, podemos afirmar que a protecção daí advinda alcançou contornos que escapam à nossa percepção perdida no quotidiano. Assim, um titular de uma marca pode pedir o registo da marca comunitária junto do *EUIPO -European Union Intellectual Property Office* (antigo IHMI³²)— sendo válido o direito de uso exclusivo em todos os Estados Membros da União, por isso escreve a doutrina que a marca *tem carácter unitário*.

As marcas devem preencher 2 requisitos essenciais: ser um sinal e ter carácter distintivo em relação aos outros sinais já existentes, a grande diferença é o grau de comparabilidade, que se elevou ao nível da União Europeia.

A recente Directiva oferece no entanto algumas novidades, uma vez que prescindiu do requisito de “susceptibilidade de representação gráfica”, célebre requisito discutido no Acórdão *Ralf Sieckmann*³³. O alemão tentou registar um aroma (um perfume que envolvia o cheiro de maçã e canela) como marca. O Tribunal de Justiça terá dado razão ao IHMI para recusar o registo, uma vez que o elemento *procedimental* estava em falta: não existia representação gráfica da marca, condição exigida pelo então artigo 2.º da extinta Directiva 89/104/CEE. “A marca tem que ser clara, precisa e completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva” pode ler-se no Acórdão. A recente Directiva veio acrescentar que “deverá ser permitido representar o sinal sob qualquer forma adequada, utilizando uma tecnologia geralmente disponível, e, portanto, não necessariamente por meios gráficos, desde que a representação ofereça garantias satisfatórias para esse efeito.”³⁴

Julgamos no entanto, que mesmo à luz da nova Directiva, não se preencham os requisitos de marca para o perfume em causa naquele Acórdão, mas, a nova Directiva

³¹ Fonte: <http://www.marcaspatentes.pt/index.php?module=newsmodule&action=view&id=1120>

³² Mudança de nome, também com a nova Directiva da marca da U.E, que, já agora, também deixa de chamar-se marca comunitária.

³³ Acórdão (TJUE) *Ralph Sieckmann*, Processo C-273/00;

³⁴ Directiva (UE) 2015/2436, considerando 13.

abre espaço para a criatividade da marca, sendo uma ponderação legislativa adequada às mudanças tecnológicas.

A marca registada confere direitos ao seu titular de “uso no comércio”³⁵. O *princípio da especialidade do fim* é limite desse uso exclusivo, pois a marca vale para produtos iguais ou afins para a qual foi registada.

Assim, previstos no artigo 10.º da referida Directiva, as modalidades de protecção da marca compreendem, em primeiro lugar, os casos em que a identidade é total em relação à marca e ao produto para os quais a marca foi registada, nesses casos, deve haver uma recusa de registo de marca. Em segundo lugar, quando há a chamada *semelhança confusória*, averiguada, para o efeito, através da figura do consumidor médio da União para aferir o risco de confusão (risco de confusão visual, fonético ou conceptual). Situação distinta da contrafacção, que é abusiva do direito do titular de marca, mas não cria confusão ao consumidor médio. Aliás, tanto o comprova o mesmo estudo a que nos referimos no início deste capítulo, onde 38% dos cidadãos afirmam que comprar produtos contrafeitos é “an act of protest against a market driven economy”³⁶.

A terceira modalidade de protecção, é a chamada protecção das marcas de prestígio, prevista no actual artigo 5.º, n.º3, al. a), afirmada no Acórdão *Intel*. O Tribunal de Justiça terá consagrado, conforme PEDRO SOUSA E SILVA³⁷ explica que “as marcas de prestígio estão protegidas não só contra o risco de confusão, mas também contra os riscos de *diluição, de degradação e de parasitismo*”.

A *diluição* engloba o risco da marca de prestígio se vulgarizar e desvalorizar, através desse uso excessivo por parte de outros produtos no mercado, a *degradação* inclui necessariamente o desgaste do prestígio, como por exemplo a marca de uma pastilha elástica fosse registada para uma marca de cola, ou um detergente usasse a marca de uma bebida. O *parasitismo* engloba as situações de *free-riding*, que permitiriam alguém lucrar com o prestígio de uma marca que não criou³⁸.

Esta protecção, muito alargada pela via jurisprudencial do Tribunal de Justiça da União Europeia, ultrapassa o *princípio da especialidade do fim* e opera em relação as marcas

³⁶Fonte European Union Intellectual Property, <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home> .

³⁷ Pedro Sousa e Silva, A tutela reforçada nas denominações de origem de prestígio, COMENTÁRIO AO ACÓRDÃO DA RELAÇÃO DE LISBOA, DE 9 DE JULHO DE 2015, disponível em: http://www.ptcs.pt/public/wax_documents/RDI-10_Pedro_sousa_silva.pdf

³⁸ Acórdão (TJUE) Intel, Processo C-252/07.

onde foi posto um grande investimento e adquiriram um estatuto relevante no mercado, a sua protecção é conferida em relação a outros produtos não idênticos ou afins, mas mesmo em relação a produtos diferentes, o Tribunal de Justiça considerou a necessidade de protecção.

Desta forma, conseguimos perceber que, o direito de marca *per se*, é um direito que se desenha com cada vez mais complexidade ao nível da União Europeia, a verdade é que tal protecção, se foi necessária por razões de praticabilidade das liberdades económicas, cada vez mais embalam a União no sentido de protecção da propriedade intelectual.

1.2 Desafios novos e desafios...de origem

No mundo digital – um espaço que existe mas não se vê – os direitos do consumidor surgem muitas vezes limitados e reconduzidos às cláusulas contratuais que as empresas de serviços oferecem. A verdade é que os direitos de propriedade intelectual já há muito são discutidos e desenvolvidos, num sentido claramente constitucionalizado, perdem, neste campo digital, o *pé*. O exercício da liberdade de circulação hoje estende-se ao movimento de ligar o computador, também neste sentido o princípio da territorialidade se encontra amplamente ultrapassado. Os desafios são hoje novos. Como refere Isabel Espín, “The European Union must not miss the train of a true digital single market that will keep the momentum of its important digital content industry and make it more competitive without losing the essence of European cultural identity” Mais uma vez, na sua própria génese, a União Europeia, através da eliminação do limite territorial, aliada a um princípio ínsito da não discriminação em razão da nacionalidade, este exercício já feito pode ser uma vantagem, num mundo, diríamos, cada vez menos físico. São esses os novos desafios da propriedade intelectual, que a União Europeia terá que resolver.

Contudo, muitos desafios dos direitos de propriedade intelectual diríamos *originais*, ainda se encontram por solucionar, é o caso das, por vezes esquecidas, Denominações de origem a que dedicamos aqui alguma atenção. Num mercado livre, pautado pela livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, a protecção das Denominações de Origem crescia da necessidade de se protegerem produtos típicos e

tradicionais, normalmente associados a um *sítio* geográfico, da concorrência dos produtos similares fabricados em massa noutros Estados Membros.

As denominações de origem, muito embora configurem – como veremos - o direito de propriedade intelectual mais controverso (e porventura menos protegido), vem, também, desafiar as características dos direitos de propriedade intelectual. As denominações de origem estão, tal como as marcas, associadas a um produto e estão designadas para identificar o produto através da sua origem, e apenas os produtos provenientes desse local podem utilizar essa referência ao nome de uma região, de um local ou até de um país. Protecção que se justifica porque normalmente o produto em causa é originário dessa região, desse local ou país ou, as suas características específicas devem-se ao meio geográfico em causa, incluído por factores naturais ou humanos e cuja produção e confecção ocorrem nessa área concreta. Ilustramos facilmente com vários exemplos, o queijo da *Serra da Estrela*, *Scotch Whisky*, o espumante *Champgne...*

A uniformização legislativa é feita a nível da União Europeia, contudo proliferam Regulamentos sobre os vários regimes de acordo com cada categoria do produto. Assim, o Regulamento (UE) n.º 1151/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios, o Regulamento (CE) n.º 110/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro de 2008, relativo à definição, designação, apresentação, rotulagem e protecção das indicações geográficas das bebidas espirituosas; o Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Dezembro de 2013, que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas; e o Regulamento (CE) n.º 479/2008, do Conselho, de 29 de Abril de 2008, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola e o Regulamento (CE) 491/2009 que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos agrícolas. Contudo, quando o produto não se refira a um destes sectores a protecção é apenas nacional, pelo que julgamos que seria mais pertinente, sem prejuízo dos regulamentos sobre sectores específicos, termos um Regulamento transversal, para colmatar a falta de protecção de outro tipo de produtos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, mais uma vez, tem neste domínio tentado alargar o âmbito de protecção das denominações de origem, de certa forma, elevando a importância *interconstitucional* da propriedade intelectual.

A título exemplificativo, surge a 18 de Novembro de 2015, o Acórdão *Port Charlotte*, que julgamos merecer destaque, não só por se tratar do belo Vinho do Porto, que dizem ser uma das Denominações de Origem mais antigas do mundo, mas porque, de facto, ilustra a tentativa por parte do Tribunal de Justiça de fazer conviver estes direitos tão peculiares, promovendo a sua livre circulação.

Ora, foi registada uma marca inglesa, *Port Charlotte* para produtos correspondentes à designação “whisky”, o Instituto Português do Vinho do Porto veio pedir a declaração de nulidade uma vez que as denominações de origem “Porto” e “port” estão protegidas em todos os Estados Membros, primeiro por força do Regulamento (CE) 491/2009 que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos agrícolas e também, por força do Direito nacional.

Entre outros argumentos, o IHMI veio declarar improcedente o recurso do Instituto, em primeiro lugar, porque a protecção conferida pela lei nacional não era aplicável, “a matéria é de competência exclusiva da União Europeia”, pode ler-se nas alegações, acrescentando que só existe uma cidade com o nome português de *Oporto* – e cometeu aqui um erro ao dizer que em português Porto se designava Oporto - e que existiam numerosas cidades com o nome composto com “Porto”, para além de que, refere o IHMI, o whisky é um produto completamente diferente do vinho.³⁹

Assim em resposta, o Instituto de Vinho do Porto, corrige desde logo o erro e reitera que as denominações de origem devem proteger as designações “Vinho do Porto”, “Vin de Porto”, “PortWine”, “Port” e “Porto”, ou seja, o seu equivalente nas outras línguas, só poderão ser usadas, em relação a produtos vinícolas cuja tradição se firmou na região do Douro.⁴⁰

Sobre a alegada incompetência da lei portuguesa, o Tribunal Geral afirma que muito embora uma protecção resulte de um direito nacional, por força do Regulamento 491/2009, o Regulamento não é exaustivo, uma vez que refere-se à protecção de “direitos anteriores ao conferido pela protecção da União Europeia”, naturalmente, fazendo uma alusão ao direito nacional que protege, um direito anterior de registo.

³⁹ Acórdão (TJUE) *Port Charlotte* de 18 de Novembro de 2015, Processo T-659/14, Ponto 15

⁴⁰ Acórdão (TJUE) *Port Charlotte* de 18 de Novembro de 2015, Processo T-659/14, Ponto 27

Apenas com este fundamento o Tribunal Geral acaba por dar procedência à argumentação do Instituto do Vinho do Porto, referindo que na sua decisão o IHMI devia ter em conta a lei portuguesa.

As denominações de origem vêm-se com uma protecção de *softlevel*, em relação à marca de prestígio, como vimos, a protecção é conferida mesmo em relação a produtos diferentes, diria, *completamente* diferentes.

Contudo, não podemos deixar de reflectir a importância deste movimento jurisprudencial, que no fundo, vem chamar-nos a atenção, não só para este bem *interconstitucional*, mas alertar-nos que cada vez mais, o aplicador do direito terá de olhar para as ordens jurídicas distintas dos Estados Membros como um todo, já que tais ordens jurídicas são comunicantes e indissociáveis, uma vez que, decidiram trilhar um caminho comum.

3. Conclusão

Desta forma, todo este movimento de liberdade de circulação e todos os institutos de promoção da concorrência do qual faz, por inerência parte, a protecção da propriedade intelectual, cada vez mais traduz um aprofundamento intenso da integração europeia. Ao mesmo tempo que, o aprofundamento da integração tem sido escultor de um certo padrão de vida dos cidadãos que hoje parecem não querer retornar aos *status quo ante*. Diríamos que o problema de “comunicação afectiva” entre a União Europeia e os seus cidadãos, talvez seja, no fundo, um problema de “comunicar a justiça”: o encontro *interconstitucional* poderá ser a chave para o futuro.

Bibliografia

BARNARD, Catherine, *The Substantive Law of the EU – The Four Freedoms* (3rd edn OUP 2010);

Coord. CANOTILHO, Mariana, FROUFE, Pedro Madeira, SILVEIRA, Alessandra, et al. *Direito da União Europeia, Elementos de Direito e Políticas da União*, Edições Almedina, Janeiro de 2016;

CRISTIE, Andrew, “A possible vision of a one right system for IP”, *One Right System for IP – vision possible?* IPR University Center International Conference, Helsinki, 3 Outubro 2008;

DUSOULLINER, Séverine, *Purging the European Intellectual Property Tree – In search of common principles and roots*, 2012;

GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial*, Almedina, 2015;

GONÇALVES, Luís Couto, *A função distintiva da marca*, Almedina, 1999

MADURO, Miguel Poiares, *A constituição Plural – Constitucionalismo e União Europeia*, Principia, 1ª edição, Fevereiro de 2006;

Coord. PAIS, Sofia Oliveira, *CIDADANIA EUROPEIA, Desafios e oportunidades*, Universidade Católica Porto, Outubro de 2015;

PORTO, Manuel Carlos Lopes, *Teoria da Integração e políticas comunitárias face aos desafios da globalização*, Almedina, 2009;

SILVA, Nunos Sousa, *What if IP is abolished? — Does the Charter of Fundamental Rights of the EU make any difference?*, *Revista O Direito*, 146.º, IV, pp. 961-970;

SILVA, Nunos Sousa, *Quando o segredo é alma do negócio [The concept of trade secrecy under Portuguese, European, and International Law]*, *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, 2013;

SILVA, Pedro Sousa e, *A tutela reforçada nas denominações de origem de prestígio*, *COMENTÁRIO AO ACÓRDÃO DA RELAÇÃO DE LISBOA, DE 9 DE*

JULHO DE 2015, disponível em: http://www.ptcs.pt/public/wax_documents/RDI-10_Pedro_sousa_silva.pdf

SILVA, Pedro Sousa e, Direito Comunitário e Propriedade Industrial: o princípio do esgotamento dos direitos, Coimbra Editora, 1996.