

ISSN 2316-8080

# *piatcc*

REVISTA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  
DIREITO CONTEMPORÂNEO E CONSTITUIÇÃO

**VOL. 02 Nº 01 JAN/2022 A ABR/2022**

## DIREITOS HUMANOS, O RECONHECIMENTO DO VALOR DA PESSOA; A CONTRIBUIÇÃO DE MIGUEL REALE

*José Mauricio de Carvalho (Dr.)*

[josemauriciodecarvalho@gmail.com](mailto:josemauriciodecarvalho@gmail.com)

*Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves –  
UNIPTAN /FUNADESP*

[lattes.cnpq.br/0631305118814377](http://lattes.cnpq.br/0631305118814377)

*Orcid: 0000-0002-3534-5338*

*Izadora Caroline da Silva Andrade*

[a.izadora@outlook.com](mailto:a.izadora@outlook.com)

*Curso de Direito do UNIPTAN*

[lattes.cnpq.br/6729824599510357](http://lattes.cnpq.br/6729824599510357)

*Orcid: 0000-0001-7265-8635*

*Junio da Silva das Chagas*

[juniorchagascxc@gmail.com](mailto:juniorchagascxc@gmail.com)

*Curso de Direito do UNIPTAN*

[lattes.cnpq.br/9866939062863029](http://lattes.cnpq.br/9866939062863029)

*Orcid: 0000-0002-8552-3833*

RECEBIDO 05/01/2022

APROVADO 07/01/2022

PUBLICADO 11/02/2022

Editor Responsável: Carla Caldas

Método de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN: 2316-8080

DOI:10.16928

### RESUMO:

No século passado a dignidade da pessoa humana se tornou um princípio reconhecido na Constituição de diferentes Estados e em tratados internacionais, isso depois da promulgação da *Declaração Universal dos Direitos Humanos* (1948), reforçada pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) (1976). Esses fatos deram relevância à temática e chamaram atenção para a emergência, implicações e a fundamentação dos direitos humanos. O problema examinado neste artigo é a contribuição da teoria jurídica de Miguel Reale para essas questões. A filosofia tridimensional do Direito de Reale se justapõe ao reconhecimento de que a construção dos direitos humanos é um processo histórico iniciado na antiga Roma. Esse processo ganhou consistência com os estudos sobre a pessoa durante a Idade Média. Naquele momento ainda se tinha uma visão hierárquica da dignidade, que vinha de Roma antiga e perdeu até o surgimento do Estado liberal. Se a dignidade dependia inicialmente do *status* ou posição do indivíduo, aos poucos estendeu-se a todos os homens. A teoria de Reale explica como isso se deu esse processo, tendo por pano de fundo a caracterização dos valores como um objeto cultural próprio, com caráter histórico. Nessa axiologia a pessoa humana é o valor mais importante e fonte de todos os demais, justo o que reconhece o documento da ONU.

**Palavras-chave:** Direitos Humanos – Dignidade – Valores – Pessoa – Miguel Reale

### SUMMARY

In the last century, the dignity of the human person became a principle recognized in the Constitutions of different States and in international treaties, after the promulgation of the *Universal Declaration of Human Rights* (1948), reinforced by the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (PIDESC) (1976). These facts gave relevance to the theme and called attention to the emergence, implications and foundation of human rights. The problem examined in this article is the contribution of Miguel Reale's legal theory to these questions. The three-dimensional philosophy of the Right of Reale is juxtaposed with the recognition that the construction of human rights is a historical process that began in ancient Rome. This process gained consistency with studies of the person during the Middle Ages. At that time there was still a hierarchical vision of dignity, which came from ancient Rome and lasted until the emergence of the liberal state. If dignity initially depended on the status or position of the individual, it gradually extended to all men. Reale's theory explains how this process took place, against the background of the characterization of values as a cultural object of its own, with a historical character. In this axiology, the human person is the most important value and source of all others, just what the UN document recognizes.

**Keywords:** Human Rights – Dignity – Values – Person – Miguel Reale

### RÉSUMÉ:

Au siècle dernier, la dignité de la personne humaine est devenue un principe reconnu dans les Constitutions des différents États et dans les traités internationaux, ceci après la promulgation de la *Déclaration universelle des droits de l'homme* (1948), renforcée par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et les droits culturels (PIDESC) (1976). Ces faits ont donné de la pertinence au thème et ont attiré l'attention sur l'émergence, les implications et le fondement des droits de l'homme. Le problème examiné dans cet article est la contribution de la théorie juridique de Miguel Reale à ces questions. La philosophie tridimensionnelle du Droit de Reale est juxtaposée à la reconnaissance que la construction des droits de l'homme est un processus historique qui a commencé dans la Rome antique. Ce processus a pris cohérence avec les études de la personne au Moyen Âge. Il existait encore à cette époque une vision hiérarchique de la dignité, venue de la Rome antique et qui dura jusqu'à l'émergence de l'État libéral. Si la dignité dépend d'abord du statut ou de la position de l'individu, elle s'étend progressivement à tous les hommes. La théorie de Reale explique comment ce processus s'est déroulé, dans le contexte de la caractérisation des valeurs en tant qu'objet culturel à part entière, à caractère historique. Dans cette axiologie, la personne humaine est la valeur et la source la plus importante de toutes les autres, exactement ce que reconnaît le document de l'ONU.

**Mots-clés :** Droits humains – Dignité – Valeurs – Personne – Miguel Reale.

## 1 Considerações finais

Os Direitos Humanos reconhecidos pelas Nações Unidas através da Resolução 217 a III, em 10 de dezembro 1948, representou a consolidação de um processo de séculos. Foi demorado o reconhecimento do valor da pessoa humana desde que sua dignidade começou a ser considerada na Roma antiga. Ali dignidade tinha fundamentação externa e era hierárquica, uma vez que alguns possuíam mais dela que outros. Essa situação somente se modificou na modernidade e durante o iluminismo quando dignidade passou a ter valor intrínseco e extensivo incluindo todos os homens. Momento importante desse processo foi, na Idade Média, os debates entorno a ideia de Pessoa inicialmente concentrados na compreensão cristã do Deus Trino, onde a identidade e natureza de cada um dos seus integrantes se expressava na ideia de pessoa. Através dela se explicitava uma relação entre pessoas distintas, mas unidas numa relação de perfeito amor. Relação que assegurava ser um único Deus, com integrantes que possuíam identidade singular de pessoas que se relacionavam. Esse debate aparece nas formulações de Boaventura (1221-1274) e Tomás de Aquino (1225-1274). O resultado foi a descoberta da identidade na diferença que faz de cada existente humano uma consciência com vontade própria, aspecto tematizado pela filosofia desde então.

A universalidade dos direitos humanos fundamentou-se nas premissas da igualdade em dignidade e valor de todos os homens, identificados como pessoas singulares mas possuidores de uma humanidade comum. Essa noção de pessoa é incompatível com a escravidão, ou doutrinas e práticas de uma suposta superioridade de alguns, justificada como raça, religião, sexo ou outro aspecto constituidor do homem. Quando se reconhece a dignidade de todos os homens daí decorre a universalidade de seus direitos. Isso que foi a experiência de povos europeus se disseminou entre as nações do mundo, que, na modernidade, organizou-se politicamente em Estados Nacionais. Esses Estados, possuidores de regras jurídicas próprias, foram introduzindo em seu código legal, desde o reconhecimento da ONU, o respeito à dignidade humana reconhecida patrimônio comum da humanidade. Da dignidade pessoa decorre a universalidade da condição, seu valor e a necessidade de não-discriminação, todos aspectos de ampla repercussão na vida social.

A percepção de que a dignidade e direitos da pessoa humana foram reconhecidos em longo processo histórico, com repercussão em diversos campos da cultura, ainda que sujeitos a compreensão distinta, explica suas variações e demanda renovada fundamentação. Em vista dessa variação, reflexo da própria diversidade das sociedades e das concepções de homem, uma pergunta essencial se faz: há uma concepção universal dos direitos da pessoa humana? Como fundamentar essa dignidade? Qual a importância da história no processo de reconhecimento da dignidade? Como relacionar essas questões com a ciência jurídica? Esse conjunto de questões podem ser respondido a partir dos estudos de Miguel Reale.

A relevância dessa pesquisa está na construção de fundamentos éticos e jurídicos para os Direitos Humanos porque a forma como se compreende esses fundamentos influencia a maneira como se operacionaliza e aplica esses direitos humanos. Vamos, então, utilizar o tridimensionalismo jurídico de Miguel Reale (1910-2006) para fundamentar os direitos humanos. Em seus trabalhos com a teoria tridimensional do direito, Miguel Reale explicita o ideal de

dignidade humana. Para ele, a dignidade é o “valor máximo”, porquanto da origem a todas as outras espécies de valores (REALE, 1994, p. 82):

Toda a minha perspectiva histórica, como bem o notou Luigi Bagolini, gira em torno de um ponto firme, que é como a alma e a condição imanente da experiência jurídica: é a ideia de pessoa, não entendida como substância dogmaticamente pressuposta à pesquisa filosófica, mas como imanente possibilidade de escolha constitutiva de valores.

O método utilizado nesse artigo é o analítico. Ele é o mais usado na fundamentação teórica do Direito, pois serve para clarear aspectos implícitos nos conceitos, permitindo mostrar as consequências deles. Do método mesmo pode-se dizer que “na filosofia e, em geral, na cultura moderna e contemporânea, a tendência analítica, isto é, a tendência a reconhecer a análise como método de investigação estendeu-se e manifestou-se fecunda” (ABBAGNANO, 1982, p. 49). O que é mesmo a análise? É o exame das partes de um texto, tendo o propósito de conhecer sua natureza, funções e relações, isto é, chegar à determinação dos elementos que se organizam em uma totalidade dada ou a se construir.

Quanto ao sujeito da pesquisa, Miguel Reale sabemos que ele enfrentou essas questões na construção de sua concepção de Direito na qual a norma jurídica é uma realidade histórica e cultural, no bojo da qual se desenvolvem valores que são reconhecidos no tempo e estão da base do ordenamento jurídico dos povos. Explicado assim o Direito, a norma jurídica, não é um simples enunciado lógico, nem uma regra abstrata. Por isso, o Direito é realidade tridimensional que reúne fato, valor e norma numa experiência histórica concreta. Na construção dessa teoria tridimensional, Reale considera a dignidade da pessoa parte de um historicismo axiológico onde o valor da pessoa é um objeto descoberto no processo da cultura. Ele faz desse processo um dos eixos articuladores do ocidente.

## **2- Breve histórico dos Direitos Humanos**

As primeiras civilizações se organizaram em impérios, organização política onde as pessoas eram consideradas naturalmente diferentes, alguns escravos, sem direitos ou dignidade, outros nobres e soberanos. Isso foi uma característica do mundo antigo, exceto na experiência democrática dos antigos gregos. Na Idade Média e em boa parte da Idade Moderna, as sociedades humanas estavam divididas em rígidos estamentos sociais sem perspectiva de mudança social ou de direitos civis.

Esse ambiente permitiu o reaparecimento de regimes escravocratas na modernidade, que significaram um triste capítulo do ocidente. A estrutura jurídica dessas sociedades tornava possível, a partir de um sistema de leis, a "coisificação" das pessoas, ou seja, elas eram consideradas objeto e, portanto, poderiam ser instrumento de transação comercial. A estreita visão religiosa que sobrepunha a salvação da alma a outras realidades humanas também ajudou a justificar a escravidão que se estendeu nos séculos XVI e XVII praticamente sem contestação. Tudo em nome da salvação da alma do cativo.

Foi somente no século XVIII com o advento da Revolução Francesa, que aconteceu um avanço no reconhecimento dos direitos humanos. Cansados da concentração de poder e do

desprezo pelos direitos do homem, os representantes do povo francês aprovaram uma Declaração que estabelecia em seu art. 1º que: “Os homens nascem livres e iguais em direitos.” Esses instrumento legal introduziu a noção de igualdade, até então inexistente nas relações entre governantes - governados. Iniciava-se, naquele momento, a mudança da condição de súditos para a de cidadãos.

A reivindicação, pelos franceses, da igualdade entre os homens como um direito, foi assistida pelo mundo todo. Houveram reações, mas os valores da Revolução Francesa foram se espalhando mundo afora. O documento, apesar de ser único durante certo tempo, representava um marco emancipatório que culminaria, mais tarde, na criação da DUDH. Antes porém desse reconhecimento pela ONU houve ainda um outro momento de afronta à dignidade da pessoa, sua prisão nos campos de concentração durante a Segunda Grande Guerra e assassinato em massa. Isso chocou a humanidade.

Hannah Arendt, ao analisar a sociedade europeia no século passado, examinou o significado de reduzir a pessoa a objeto pela perda dos direitos civis. Ela fez isso no contexto da prisão dos judeus nos campos de concentração nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial, conforme síntese contemporânea de seu pensamento (LAFER, 2008, p. 81): “Essa denegação se traduz no medo do ser humano que, ao perder a condição de sujeito do direito, é tido como supérfluo e como tal se converte num objeto destituído de valia e, por isso, no limite, descartável.”

### **3- A fundamentação dos direitos humanos**

O documento da ONU sobre os direitos humanos reúne valores e princípios para garantir o respeito à vida pessoal e a sua dignidade, independentemente da raça, idade, credo, orientação sexual, nacionalidade ou ideologia política. Esses valores e princípios seriam próprios da condição humana e, portanto, teriam caráter universal. Nesse sentido, esses direitos protegem pessoas de todos os povos e nações.

O reconhecimento pelas Nações Unidas dos direitos humanos, considerado um direito fundamental e de caráter universal é recente. Ele foi aprovado como proteção da vida e da dignidade humanas, na sequência das atrocidades de Duas Grandes Guerras. Naqueles dias, foram cometidos vários crimes contra a dignidade da pessoa por governos totalitários, especialmente o nazista. Nesse caso, o campo de concentração foi criado em nome de pretensa superioridade racial e da ideia de que nem todas as vidas eram dignas de serem vividas.

Os fatos ocorridos nos campos de concentração e o desrespeito à Convenção de Genebra com a proteção de enfermos e feridos, do pessoal sanitário, religioso e dos transportes e unidades sanitárias estabeleceram na comunidade internacional a urgência de debater o valor intrínseco da pessoa, algo que a diferenciava, pela dignidade, das coisas em geral e da natureza. No debate sobre o valor parece consensual que valor é conquista de um certo tempo, como na síntese abaixo (MBAYA, 1997, p. 21):

A percepção dos direitos humanos está condicionada, no espaço e no tempo, por múltiplos fatores de ordem histórica, política, econômica, social e cultural. Portanto, seu conteúdo real será definido de modo diverso e suas

modalidades de realização variarão. Em vista de tal diversidade, reflexo da própria diversidade das sociedades e das concepções do homem, uma pergunta essencial se faz: há uma concepção universal dos direitos humanos? Mais precisamente, tais direitos, cuja universalidade somos levados a admitir de chofre, referindo-nos a muitas declarações, pactos, cartas e convenções, não seriam produto de condições históricas, especificamente ocidentais.

Terminada a Segunda Grande Guerra, cinquenta nações, dentre elas o Brasil, assinaram a Carta das Nações Unidas e criaram a ONU, em 1945. O objetivo central do órgão era garantir a paz e a segurança mundiais. Por meio do reconhecimento de valores e normas que regulariam as relações sociais e econômicas em âmbito mundial. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é parte desse movimento cujo propósito era garantir o respeito à vida e à dignidade humanas. Foi a primeira vez que a humanidade, como um todo, é tratada de maneira igual na sua dignidade (MBAYA, 1997, p. 31):

Tal universalidade dos direitos humanos fundamenta-se nas premissas da igualdade em dignidade e valor de todos os seres humanos, sem discriminação. Tal noção é totalmente incompatível com as doutrinas e práticas de uma pretensa superioridade fundada em raça, religião, sexo ou qualquer outro elemento. A universalidade dos direitos implica também que a humanidade reconhece os valores comuns e as nações têm direitos essenciais à sua própria existência e à sua identidade, as quais fazem parte do patrimônio comum da humanidade. A universalidade, a dignidade, a identidade e a não-discriminação são conceitos centrais em matéria de direitos humanos, à medida em que se aplicam a todos os campos.

Ressalta-se que a DUDH foi o primeiro instituto a resguardar direitos humanos fundamentais em âmbito global, pois o texto possui características como: a universalidade e a indivisibilidade. O documento não foge à compreensão que os direitos humanos são uma construção histórica da humanidade, nascidos de reivindicações sociais através do tempo, em diferentes sociedades. Ademais, por serem fruto de um processo histórico, podem mudar conforme a conjuntura, mas entende-se que hoje sua universalidade é reconhecida. Desse modo (id., p. 18):

Vivemos, desde 1945, um período de reconhecimento da sua universalidade e inclusividade, sendo, também, um período de reivindicações dos povos no sentido de exercerem o direito à autodeterminação como um direito dos povos e do homem. É o momento da democratização, da descolonização, da emancipação, da luta contra o racismo e todas as formas de discriminação racial. O direito à existência, à vida, à integridade física e moral da pessoa e à não-discriminação, em particular a racial, são normas imperativas da comunidade internacional ou da natureza do *ius cogens*.

Já por indivisibilidade, entende-se que os direitos humanos integralmente são pertencentes a todo e qualquer ser humano, são direitos inerentes à condição de ser humano,

ou seja, basta nascer humano para tê-los todos garantidos. É o que se segue (artigo 1º DUDH, 1948): “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.”

A dignidade humana é a base para a efetivação de todos os direitos fundamentais, porque todos dela dependem. Por isso não é preciso uma norma para garantir sua validade, pois é um valor intrínseco, possível de ser reconhecido racionalmente por todos os seres humanos. Nesse sentido, existe antes das leis estabelecidas nas constituições dos povos. Alexandre de Moraes conceitua dignidade da pessoa humana como sendo (MORAES, 2002, p. 50):

Valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos.

O Direito brasileiro trata a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art.1º, III CF). A partir dela é que a Constituinte trouxe à luz do ordenamento brasileiro uma enorme gama de direitos humanos. A dignidade humana, como já dita, é princípio motor para a efetivação desses direitos, uma vez que, o ser humano é o início e o fim do Direito. Desse modo, toda a atuação do Estado brasileiro deve ser no sentido de assegurá-la e aprimora lá.

Uma maneira de a Constituinte brasileira inserir a dignidade humana no texto constitucional foi a criação das chamadas cláusulas pétreas, que são limitações dadas ao poder de reforma com o fito de evitar abusos. A título de exemplo, tem-se o art.60 §§ 1 e 4º da CF, os quais estabelecem como cláusulas pétreas “a forma federativa de Estado” e “os direitos e garantias individuais,” respectivamente.

Como pilar de sustentação da República, a dignidade humana não pode ser suprimida e é de essencial importância para o funcionamento de todo o sistema de normas. Apesar disso, há dificuldades em sua efetivação, seja por descrédito advindo de oportunismos políticos que atacam os direitos humanos como maneira de ganharem palco no cenário político ou pela presença da impunidade.

#### **4- A declaração dos Direitos Humanos e o reconhecimento da dignidade da pessoa**

Fato é que a DUDH foi um divisor de águas no que tange à garantia de direitos humanos fundamentais para toda a humanidade, frente ao cenário catastrófico do pós-guerra. Sua herança foi e, ainda é, fonte de inspiração para a celebração de vários acordos, Tratados Internacionais e criação de Constituições ao redor do mundo, que garantem a dignidade humana e reforçam os direitos humanos até os dias de hoje (NUCCI, 2021, p. 35)

Nada se pode tecer de justo e realisticamente isonômico que passe ao largo da dignidade humana, base sobre a qual todos os direitos e garantias individuais são erguidos e sustentados. Ademais, inexistiria razão de ser a tantos preceitos fundamentais não fosse o nítido suporte prestado à dignidade humana.

Caso especial é o do Brasil, que abarcou no escopo da Constituição Federal de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”, preceitos fundamentais do documento da ONU. Logo no primeiro artigo da carta política já é possível se ver o comprometimento com a dignidade da pessoa humana (art. 1, III), considerado fundamento da República. Mais adiante, temos dispositivos destinados aos direitos e garantias fundamentais, dos direitos sociais, nacionalidade e direitos políticos.

Note-se que a carta política ao abarcar os preceitos fundamentais da DUDH, quis trazer consigo o ideal de “não repetir o passado.” Temos como lição o art. 5º, que como o nome já diz, vem estabelecer direitos e garantias fundamentais, à exemplo: a igualdade (inciso I), o devido processo legal (inciso LIV), a proibição de júzo ou tribunais de exceção (inciso XXXVI), a punição a discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais (inciso XLI), a criminalização do racismo (inciso XLII), dentre muitos outros.

Além disso, tendo como pano de fundo a DUDH, o país passou a ser signatário de Tratados Internacionais, com o fito de aumentar o leque de proteção dos direitos humanos. Temos à título de exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, do qual é signatário e, entre outras garantias fundamentais, garante em seu art. 8º, das “garantias judiciais”: o devido processo legal e a presunção de inocência. Outro dispositivo ao qual podemos fazer alusão é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi um marco para a garantia do direito da pessoa com deficiência no país e, mais uma vez, ratificando o ideal de dignidade humana.

## 5. A FUNDAMENTAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR REALE

A dignidade humana alçou caráter global através da DUDH. Antes desse período as mais diversas barbaridades podiam ser cometidas com os indivíduos, haja vista que não havia um compêndio de normas que estabelecesse limites ao que poderia ser feito com o homem. Remetemo-nos a ilustre obra de Cesare Beccaria (1738-1794), que criticava os abusos do absolutismo ao aplicar a pena e que defendia uma aplicação mais humanista, com o fito de educar o indivíduo (BECCARIA, 2015, p. 53): “os castigos têm por fim único impedir o culpado de ser nocivo futuramente à sociedade e desviar seus concidadãos da senda do crime.

Para Miguel Reale, o valor possui significado que o homem lhe dá, sendo que ele alcança tal *status* por força da consciência coletiva, fruto de um processo histórico-cultural de uma cultura. Depreende-se daí a importância que a DUDH teve no cenário mundial, ao englobar a proteção da condição humana a todos os homens sem distinções. Além disso, verifica-se que a dignidade humana é um conceito aberto e deve evoluir com o passar dos anos, sempre visando alargar sua extensão e nunca suprimi-la. Pois o que é valor importante em uma dada época e necessário de proteção, pode não o ser em outra.

A dignidade humana é inerente a todo e qualquer ser humano. Nesse viés, ela está intrinsecamente ligada, também, aos vários sistemas de governo ao redor do mundo. Contudo, tem especial amparo nos regimes democráticos, uma vez que permite o bom debate, a pluralidade e a garantia e o respeito aos direitos fundamentais.

Como já explicitado, a dignidade é o valor de todos os valores e, desse modo, tem suas espécies, alcançando aplicabilidade prática pelo acesso efetivo aos direitos fundamentais. A dignidade centra-se no ideal de respeito à humanidade e tem o papel de uniformizar todos os sistemas jurídicos em torno desse mesmo objetivo, visando sempre construir pontes ao invés de retroceder às barbáries anteriores à sua vigência internacional.

A dignidade humana é tão cara para nosso ordenamento quanto o sistema democrático, uma vez que um não existe sem o outro (LIQUIDATO, 2019, p. 15):

[...] todos os direitos humanos estão nitidamente interconectados; não há hierarquia entre eles; não há um que venha antes e outros que podem ser deixados para depois; não há como se priorizar uns em detrimento de outros. Isso porque a dignidade do ser humano forma um todo uno, coeso e indivisível e o ser humano só se realiza em plenitude com a fruição dos direitos humanos concebidos de um modo indivisível.

Com o reconhecimento universal, atos atentatórios aos Direitos Humanos passaram a ser punidos pelos Códigos normativos dos Estados, o que faz da Dignidade Humana mais que um valor, mas um marco, reconhecido em normas jurídicas, fonte de todos os demais valores.

O jus filósofo brasileiro, Miguel Reale, traz significativa contribuição para a compreensão dos fundamentos da dignidade da pessoa ao elaborar a Teoria Tridimensional do Direito. Através dela, Reale teoriza sobre a inexistência de um Direito isento de subjetividades, puro, como defendia Hans Kelsen (1881-1973). Para Reale, o Direito não se reduz à norma, pois não é produto de uma lógica pronta, como a matemática e a física (REALE, 1993, p. 3):

Direito não é só norma, como quer Kelsen, Direito não é só fato como rezam os marxistas ou os economistas do Direito, porque o Direito não é economia. Direito não é produção econômica, mas envolve a produção econômica e nela interfere; o Direito não é principalmente valor, como pensam os adeptos do Direito Natural tomista, por exemplo, porque o Direito ao mesmo tempo é norma, é fato e é valor.

Ao tratar do Direito em uma perspectiva axiológica, Miguel Reale modificou a compreensão tida até então sobre o ordenamento jurídico. Não por lançar mão da pureza defendida por Kelsen, mas por demonstrar que o valor é uma construção histórico-cultural, como trataremos melhor adiante.

Para o jus filósofo brasileiro, a norma em sentido estrito é apenas um dos segmentos da lei, que também dispõe de mais dois ramos igualmente importantes: fato e valor. O Direito seria uma realidade tridimensional, que possui variação a depender da forma em que é analisado.

A variação de análise está ligada ao valor que se dá ao fato, que, por sua vez, diz respeito ao caso concreto analisado (CARVALHO, 2016, p. 5): “No tridimensionalismo concreto, [...], o fenômeno jurídico é tratado como fato ordenado juridicamente segundo valores. A norma surge, pois, da relação entre fato e valor.”

A importância dada ao valor é a base do tridimensionalismo concebido por Miguel Reale. Ao tratarmos de dignidade humana como valor, reconhecemos que ele é uma construção cultural e histórica que reconheceu, num dado momento, o homem como o maior dos valores (JUNIOR; FERMENTÃO, 2013, p. 15):

A própria contribuição dada pela teoria tridimensional do direito, permitiria ir mais além, com a ponderação da pessoa e de sua dignidade não só como valor, mas também como integrante do momento ontológico e normativo. Tem-se, assim, que a dignidade da pessoa humana não se encerra no axioma que justifica e fundamenta a ordem jurídica, mas também se irradia nos momentos da experiência e também no próprio substrato normativo.

Como mencionado, o reconhecimento da dignidade estendeu-se a todos os homens para além de limites sociais, e se tornou fundamento de uma forma de Estado que se espalhou por todo o mundo ao ser reconhecido pela ONU (JUNIOR; FERMENTÃO, 2013, p. 19): “A dignidade da pessoa humana ao ser expressamente vinculada aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, extrapola a função unicamente valorativa.”

Com o reconhecimento universal, atos atentatórios aos Direitos Humanos passaram a ser punidos pelos Códigos normativos dos Estados, o que faz da Dignidade Humana muito mais do que um valor, mas um marco, uma baliza, que tornou a pessoa, intocável em sua dignidade.

## 6. A universalidade da dignidade segundo Miguel Reale

Como sabemos o que é a justiça? Em que consiste o bem? Haveria uma essência de justiça que aos poucos percebemos em maior ou menor grau correspondente em atos do dia a dia? Ou não há essência alguma nos valores e reina um relativismo absoluto? Para além de uma essência como queria Platão, ou ainda, do risco de cairmos num niilismo nietzschiano, Reale propõe que a construção dos valores seja uma realidade histórica e cultural.

Afirmar uma essência metafísica de valores, seria afirmar a existência de valores universais e imutáveis. Reale já se debruçou sobre os efeitos em se ter essa perspectiva como possibilidade real (REALE, 1998, p. 29):

Deixo aqui em suspenso o insolúvel problema do advento do homem sobre a face da terra, concebido por uns como um Adão criado desde logo com a ciência do bem e do mal (raiz *sine qua non* da cultura) e, por outros, como um Adão cujo valor pessoal representa uma conquista histórica, convertida em invariante axiológica, como se inato fosse. (REALE, 1998, p. 29)

Ora, se os valores fossem imutáveis, o primeiro homem, seria já possuidor de todos os valores hoje conhecidos, e não haveria outros a conhecer. Pois o homem teria nascido com a consciência do que é o bom e do que é o mal, do que é justo e do que é injusto, e com a consciência de todos os demais valores, todos já devidamente amadurecidos e bem conhecidos.

No excerto mencionado, ao abordar a ciência do bem e do mal como condição *sine qua non* da cultura, Migue Reale afirma que não há cultura sem uma concepção do que é bom e do que é mal, qualquer que seja a noção disso. A variação da percepção do bem e do mal mostra que não se pode falar de uma essência metafísica de valores.

Ao recusar a compreensão metafísica de valor, Reale não adere a um relativismo, como o nietzschiano, sobre os valores. Pelo contrário. Apesar da ausência de essência metafísica, os valores oferecem referências seguras para as relações humanas. Reale explica que isso se deve ao desenvolvimento da sua concepção.

O valor para Reale, portanto, não é uma essência metafisicamente concebido, nem projeção de um indivíduo. Ele é produto da consciência histórico-cultural, objetivada por experiências vivenciadas em comum, e modificada em aperfeiçoamentos sucessivos. Assim, o bem e o mal como condição *sine qua non* da cultura, exerce papel de valoração da experiência histórica. Reale entende que embora não exista uma universalidade metafisicamente explicada, há um reconhecimento universal dele no âmbito da cultura (REALE, 2002, p. 207):

Em virtude de ser a cultura a projeção histórica da subjetividade espiritual, ela é universal desde a sua gênese, muito embora essa universalidade não seja uniforme, mas antes plural, não só em razão de sucessivos ciclos de civilizações, mas também em virtude de características ou estilos de vida pertinentes às nacionalidades.

Há uma cultura que se formou na Média e que vem se universalizando deste então, a ocidental cristã. É em seu bojo que se reconheceu a pessoa humana como o maior valor e é esse reconhecimento que foi sistematizado na DUDH. Essa Declaração, como mencionado anteriormente, reconheceu a dignidade humana como valor universal, estabelecendo a igualdade de valor entre os homens, conferindo a todos, a dignidade inviolável. Conforme diz Carvalho (2011, p. 20) “Os projetos do homem e a humanização do mundo correspondem à efetivação de um ideal de pessoa”. Quando falamos em ideal, na perspectiva realiana, não falamos de um ideal utópico, mas de um ideal construído ao longo da história e consolidado universalmente nos modelos éticos do ocidente e juridicamente consolidado nos tratados internacionais que entendem o homem como valor fonte de todos os demais valores.

Sendo um ideal historicamente construído isso não significa algo perfeito. Pois, a concretização dos valores na cultura não se esgota com a experiência, uma vez que ela não se dá de forma exclusiva. A experiência pode ser vivida inúmeras vezes e ser avaliada e modificada também inúmeras vezes. O resultado, é a inexauribilidade dos valores, que se aprimoram ao longo das experiências históricas.

Como exemplo dessa modificação, na sociedade brasileira, não se assegurava o direito à União Estável que permanecia sem reconhecimento pelo Estado, embora fosse uma prática

recorrente. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a união estável foi reconhecida e passou a ser Protegida pelo Estado. O fato não mudou, mas a perspectiva cultural, a garantia legal do valor, modificou a experiência dele.

Reale foi fundamental nas explicações sobre a historicidade dos valores, ele (CARVALHO, 2011, p. 18): “ensinou que tais valores com o passar do tempo, acabam assumindo objetividade universal e se manifestam, na tessitura existencial, como se inatos fossem”. Esse processo é resultado da “humanização” do mundo, dada pela organização jurídica comum a todos os povos que assegura a inviolabilidade da dignidade da pessoa, patrimônio comum da humanidade.

## 7. A pessoa como valor

Emmanuel Kant, um dos mais importantes filósofos do ocidente explicou que as coisas podem ter preço, pois as coisas são meios para outros fins, fins que alguém nelas projeta. Já as pessoas não possuem preço, não são coisas, e, isso, tendo em vista que elas são um fim em si mesmas. O ser humano possui a razão, que lhe possibilita agir para além das necessidades empíricas a que está submetido pela materialidade corporal, por sua natureza. E, pela razão, pela capacidade de agir de modo independente das causas naturais, o ser humano pode agir livremente. Ser um fim em si mesmo confere ao ser humano dignidade (REALE, 2002, p. 192):

No centro de nossa concepção axiológica situa-se a ideia do homem como ente que é e deve ser, tendo consciência dessa dignidade. É dessa autoconsciência que nasce a ideia de pessoa, segundo a qual não se é homem pelo mero fato de existir, mas pelo significado ou sentido da existência.

Desse modo, dialogando com Kant, Reale colocou o ser humano no centro do debate e foi além de Kant no resgate da perspectiva empírica, o homem inserido numa perspectiva sócio histórico e cultural, surge de um complemento entre Kant e Hegel, ou, como em suas palavras (REALE, 1994, p. 136): “o homem enquanto pessoa (como revelado por Kant), com o drama histórico das pessoas coexistentes (que Hegel quis abranger numa poderosa unidade integrante).”

Queremos realçar essa perspectiva histórico cultural na abordagem do jus filósofo, tendo em vista que “os valores não existem em si e de per si, mas em relação aos homens, com referência a um sujeito” (REALE, 2002, p. 189). Ou seja, para além de uma ideia de justiça, por exemplo, que possa existir por si no mundo platônico das ideias, Reale avalia que os valores dependem do solo áspero, dos sujeitos que o colocam como um problema, que o usam, que combinam sobre ele e o modificam.

E como os valores dependem dessa materialidade, existem na medida em que são concretizados no mundo, pode-se dizer inclusive que são revestidos de objetividade. É como uma cor, que não existe por si, ela só existe de modo concomitante a outra coisa, a uma folha, a um tecido ou qualquer outra base na qual essa cor venha junto com. O ser humano também, nessa perspectiva, para além de uma noção de humanidade em abstrato, existe lançado no mundo, na concretude do real, como destacaram os filósofos da existência.

Sendo o ser humano a condição dos valores, Reale considera que o próprio (id., p. 191) “homem é o valor fundamental, algo que vale por si mesmo, identificando-se seu ser com a sua valia. De todos os seres, só o homem é capaz de valores.” É o ser humano quem projeta valor em tudo o que o cerca. O homem, fim em si mesmo, dá fins à natureza.

E esse fim em si mesmo, reconhecido de forma primeira no modelo ético kantiano e consolidado na tradição filosófica desde então, como valor da dignidade pertencente somente à pessoa humana em ordenamentos jurídicos por todo mundo, em que deriva direitos, impõe deveres e determina sanções a quem o viole, é, pois, o que justifica a supremacia que se dá à pessoa humana, caracterizada por Reale como valor-fonte.

O próprio ser humano se coloca em uma condição inigualável em referência aos valores, pois é o valor fundamental do qual dependem os demais. Como valor fundamental, todos os demais valores estão subordinados a ele. Já para valorizar o homem, é preciso que o homem seja sujeito e objeto do conhecimento (ontognoseologia).

## **8. Considerações finais**

Considerando o que foi aqui apresentado podemos propor alguns pontos à guisa de conclusão demonstrando como as ideias de Miguel Reale propõem a fundamentação dos direitos humanos:

1. Ao examinar a construção dos direitos humanos, a compreensão da dignidade, estabeleceu-se um consenso de que os direitos humanos estão condicionados por aspectos históricos variados como a organização política, econômica, social e cultural das diversas sociedades. A Declaração Universal dos Direitos Humanos “é o marco ocidental na defesa dos direitos fundamentais a partir de 1948, que inaugura um novo constitucionalismo no pós-guerra, uma nova abordagem jurídica responsável por alavancar a noção de dignidade da pessoa humana e expandir a noção de indivisibilidade, inalienabilidade e interdependência dos direitos humanos (MARCEL SCHOLZ, 2017, p. 233). O reconhecimento desses direitos fundamentais veio num momento específico da vida do ocidente: “a Declaração de 1948 não é uma soma de Declarações nacionais, nem uma ampliação, em escala mundial, dessas Declarações, por mais completas e aperfeiçoadas que possam ser. Ela inova ao formular, no plano universal, direitos humanos que não estão ao alcance de uma jurisdição nacional, pois leva em conta a tutela internacional de direitos que conferem, para falar com Hannah Arendt, o direito a ter direitos.” (LAFER, 2008, p. 82). “Todos sabemos que os direitos humanos são construções históricas, fruto do liberalismo e do iluminismo europeu; o que nos é difícil é acreditar que aquilo que consideramos como conquistas fundamentais pode, em algum momento, não mais serem vistos como fundamentais.” (QUEIROZ, 2004, p. 232) Portanto, seu conteúdo somente será bem entendido, e poderá ser aperfeiçoado segundo as necessidades da sociedade, se forem devidamente explicadas as razões dessa gênese. Ao considerar as explicações histórico-culturais dos conteúdos do Direito, Miguel Reale abriu seu olhar para a fundamentação dos valores e, entre eles, o da pessoa humana e sua dignidade. Assim, ao identificar que na raiz do direito estão valores historicamente reconhecidos, Reale fornece precisas explicações para esclarecer as razões do reconhecimento histórico cultural da

dignidade humana, que está na base dos direitos formulados pela ONU. Isso se justifica porque as escolhas humanas ao longo do tempo se baseiam em estimativas cuja objetivação estruturam o mundo da cultura. Assim, Reale mostra que os valores não estão desvinculados da história, são antes projeções do espírito sobre o mundo natural que se objetivam no tempo. “Essa é a origem dos valores primordiais da ética, firmando-se como conquistas definitivas do processo cultural. A tais valores básicos, reconhecidos em uníssono pelos povos culturalmente mais desenvolvidos, eu dou o nome de invariantes axiológicos.” (REALE, 2003, p. 5)

2. O reconhecimento da historicidade dos valores e sua construção temporal coloca como problema a universalidade dos direitos humanos. “A universalidade dos direitos humanos é, então, a manifestação fundamental de seu caráter objetivo.” (MBAYA, 1997, p. 27). Ponto marcante desse processo de reconhecimento universal, o final da Segunda Grande Guerra abre espaço para um debate mundial sobre a universalidade e inclusividade dos direitos humanos, sendo, um momento em que os povos pretendem assegurar sua singularidade e desejo de autodeterminação, reconhecido como direito dos povos e do homem. É o momento em que a democratização das sociedades liberais alcançou ponto alto, o desejo de autonomia dos povos forçou a descolonização e emancipação das nações africanas e a luta contra o racismo foi embalada pelo horror representado pelos campos de concentração nazistas. Auschwitz-Birkenau, que funcionou de 1940 a janeiro de 1945, era, no final dos anos 40, uma ferida aberta entre os chamados povos civilizados da Europa. As reivindicações e luta dos povos, coincide perfeitamente com as observações de Reale de que os valores têm uma objetividade relativa que se manifesta no reconhecimento lento e na consolidação objetiva deles na realidade cultural. Ora as explicações de Reale alcançam não somente o sujeito singular em suas expectativas, mas a humanidade geral de cada pessoa, entendida como alguém que é e deve ser, por sua capacidade de reconhecer e escolher valores. Em outras palavras, é um sujeito universal pelas expectativas que tem e por sua capacidade de valorar o mundo com suas escolhas. “O valor, portanto, não é projeção da consciência individual, empírica e isolada, mas do espírito mesmo, em sua universalidade, enquanto se realiza e se projeta para fora, como consciência histórica.” (REALE, 1978, p. 206)

3. A defesa dos direitos humanos passa pela justificativa do valor da pessoa, de sua dignidade. Dito de outro modo “o fundamento dos direitos humanos reside no próprio ser humano, em sua dignidade que, por sua vez, possui uma série de características próprias, a exemplo da liberdade, da autoconsciência, da sociabilidade, da historicidade, e da unicidade existencial. São esses os parâmetros que formam o complexo conjunto de direitos humanos e traçam os limites de sua incidência” (TAIAR, 2009, p. 228). Boa parte da obra de Reale foi dedicada a descrever a realidade humana aproximando os conceitos de homem, pessoa e valor. Reale sistematizou a união na ideia de valor fonte: “Daí minha afirmação fundamental de que o homem é o valor-fonte de todos os valores porque somente ele originariamente um ente capaz de tomar consciência de sua própria valia, da valia de sua subjetividade.” (REALE, 1991, p. 141) Isso significando que o homem possui características próprias entre as quais racionalidade, liberdade, responsabilidade moral, historicidade. “A partir e ao redor do valor do homem como individualidade moral intocável, deu-se a revelação de outros valores que vieram completá-lo e garanti-lo, compondo o universo da cultura.” (id., p. 142)

## REFERÊNCIAS:

- ABBAGNANO, Nicola. **Dicionário de Filosofia**. São Paulo: Mestre Jou, 1982. 976 p.
- BECCARIA, Cesare. **Dos Delitos e das Penas**. São Paulo: Edipro, 2015. 126 p.
- CARVALHO, José Maurício de. Miguel Reale: **Ética e Filosofia do Direito**. Porto Alegre: Edipucrs, 2011. 224 p.
- CARVALHO, José Maurício de. Miguel Reale: **Ética e Filosofia do Direito**. A ética culturalista de Miguel Reale. **Revista Estudos Filosóficos**. São João Del Rei, UFSJ, n. 11. p. 239-255, dez. 2013.
- CARVALHO, José Maurício de. Miguel Reale: **Ética e Filosofia do Direito**. **Personalismo Axiológico e Ética Cristã no Culturalismo de Miguel Reale**. *Ethic@*, Florianópolis – UFSC, v. 15, n. 3. p. 417-441, dez. 2016.
- DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, Dezembro de 1948. Declaração. [S. l.], Disponível em: < [http://www.mp.gov.br/portalweb/hp/7/docs/declaracao\\_universal\\_dos\\_direitos\\_do\\_homem.pdf](http://www.mp.gov.br/portalweb/hp/7/docs/declaracao_universal_dos_direitos_do_homem.pdf) > Acesso em: 20 ago. 2021.
- JUNIOR, Ernani José Pera. FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. p. 184-206. **A Dignidade Humana sob a Perspectiva Tridimensionalista e da Hermenêutica Jurídica na Análise do Novo Paradigma de Reconstrução do Direito**. XXII Encontro Nacional do CONPEDI / UNINOVE. Hermenêutica. São Paulo: 2013.
- LAFER, Celso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos – sua relevância para a afirmação da tolerância e do pluralismo. p. 71 - 88. **Revista OABRJ**. Rio de Janeiro, jul/dez. de 2008, v. 24, n. 1.
- LIQUIDATO, Vera Lúcia Viegas. Direitos fundamentais da pessoa humana: classificação em “gerações”/ dimensões. p. 11-17. *In*. Brasil. Ministério Público Federal. **Direitos humanos fundamentais: 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 20 anos do reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e as mudanças na aplicação do direito no Brasil**. Brasília: MPF, 2019.
- KANT, Immanuel. **Metafísica dos costumes**. Trad. [primeira parte] Clélia Aparecida Martins; [segunda parte] Bruno Nadai, Diego Kosbiau e Monique Hulshof. Petrópolis, RJ: Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco, 2013. 271 p.
- MARCEL SCHOLZ, Jonathan. As apropriações dos direitos humanos no Brasil: O caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). **Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica**. Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, p. 214-243, maio-agosto, 2017.

MBAYA, ETIENNE-RICHARD. Gênese, evolução e universalidade dos direitos humanos frente à diversidade de culturas. São Paulo: USP, **ESTUDOS AVANÇADOS**, 11 (30): 17-41,1997.

MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. São Paulo: Atlas, 2002, 129 p.

NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios do Processo Penal. p. 35-36. In: NUCCI, Guilherme de Souza. **Manual de Processo Penal**. [S. l.: s. n.], 2021.

QUEIROZ, Giovanni da Silva de. Algumas questões epistemológicas da pesquisa em direitos humanos. p. 221-235. *In*. TOSI, Giuseppe (org.). **Direitos Humanos: História, teoria e prática**. João Pessoa: Editora UFPB, 2004.

REALE, Miguel. **Filosofia do direito**. 8. ed., São Paulo: Saraiva, 1978. 2 v. 745 p.

REALE, Miguel. **Filosofia do direito**. Invariantes axiológicas. p. 131- 144. **Estudos Avançados**. São Paulo: USP, 5 (13), 1991.

REALE, Miguel. **Filosofia do direito. Teoria tridimensional do direito**. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 1994.

REALE, Miguel. **Filosofia do direito**. O sentido ontológico do dever ser. p. 25-30. **O pensamento de Miguel Reale**. Lisboa: Instituto de Filosofia Luso-Brasileiro, 1998.

REALE, Miguel. **Filosofia do direito. Introdução à Filosofia**. 4ª ed. São Paulo; Saraiva, 2002.

REALE, Miguel. **Filosofia do direito. Variações 2**. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 2003. 91 p.

REALE, Miguel. **Filosofia do direito**. Linha Evolutiva da Teoria Tridimensional do Direito. p. 301-312. **Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo**. São Paulo – USP, n. 88, 1993.

## DEBATES ENTRE INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E CONSTELAÇÃO SISTÊMICA: DIÁLOGOS POSSÍVEIS PARA AS ORGANIZAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO

*Vanêssa Emanuela Marques de Paula*<sup>1</sup>

: <https://orcid.org/0000-0003-4876-0888>

*Luana Carla Martins Campos Akinruli*<sup>2</sup>

<https://orcid.org/0000-0002-1203-9207>

*Vasco Ariston de Carvalho Azevedo*<sup>3</sup>

<http://orcid.org/0000-0002-4775-2280>

RECEBIDO 05/01/2022

APROVADO 07/01/2022

PUBLICADO 11/02/2022

Editor Responsável: Carla Caldas

Método de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN: 2316-8080

DOI:10.16928

### RESUMO

No campo das organizações públicas e privadas, a Constelação Sistêmica vem sendo utilizada como uma metodologia de suporte, consultoria e mediação tendo como finalidade a resolução dos conflitos. Problemas nas relações de casal, entre pais e filhos, entre patrão e empregado, sócios ou funcionários em conflito, dentre outros, podem ser analisados sob o olhar sistêmico. O objetivo geral do trabalho é refletir sobre como a Constelação Sistêmica dialoga com os conceitos de inovação e empreendedorismo, especialmente no campo das organizações. Para tanto, realizamos pesquisa bibliográfica junto aos teóricos e entrevistas com alguns *stakeholders* atuantes no campo da Constelação Sistêmica no Direito. Observamos que a Constelação Sistêmica se revela como um método inovador capaz de promover soluções

---

<sup>1</sup> Graduada em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (1997). Pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (1999). Pós Graduada em Advocacia Cível pela Escola Superior de Advocacia da OABMG (2020). Mestranda em Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual (UFMG). Membro da Comissão de Direito Sistêmico da OABMG. Facilitadora e Professora de Constelação Sistêmica e Familiar no Instituto Imensa Vida. E-mail: [vanessa\\_emanuela@hotmail.com](mailto:vanessa_emanuela@hotmail.com). Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4287196543678020>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4876-0888>.

<sup>2</sup> Realiza residência pós-doutoral no Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais (2019) onde leciona como professora colaboradora, é doutora em Antropologia em ênfase em Arqueologia pela UFMG (2018), mestra em História Social da Cultura pela UFMG (2008), licenciada em História pela UFMG (2005), e coordenadora de projetos e pesquisas no Instituto de Inovação Social e Diversidade Cultural (INSOD). E-mail: [luanacampos@insod.org](mailto:luanacampos@insod.org). Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9953266134142337>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1203-9207>.

<sup>3</sup> Membro da Academia Brasileira de Ciências, Comendador da Ordem do Mérito Científico do MCTI, do comitê de assessoramento de Genética e do grupo de trabalho de políticas públicas em Biotecnologia e recursos Genéticos do COBRG/CNPq, coordenador do Laboratório Internacional Associado Bact-infla do INRA e UFMG. Professor Titular, pesquisador 1A do CNPq. Possui graduação em Medicina Veterinária pela Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia (1986), mestrado (1989) e doutorado (1993) em Genética de Microrganismos pelo Institut National Agronomique Paris Grignon. Pós-doutorado pelo Departamento de Microbiologia da Escola de Medicina da Universidade da Pensilvânia (EUA, 1994). Livre-Docente pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (2004) e doutor em Bioinformática pela UFMG (2017). E-mail: [vascoariston@gmail.com](mailto:vascoariston@gmail.com). Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1020477751003832>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4775-2280>.

eficazes no âmbito das organizações, especialmente no Poder Judiciário, onde vem sendo utilizada nos CEJUSCs – Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania.

**Palavras-chave:** Inovação. Empreendedorismo. Constelação Sistêmica. Organizações. Poder Judiciário

## RESUMEN

En el ámbito de las organizaciones públicas y privadas, la Constelación Sistémica se ha utilizado como metodología de soporte, consultoría y mediación con el fin de resolver conflictos. Los problemas en las relaciones de pareja, entre padres e hijos, entre jefe y empleado, socios o empleados en conflicto, entre otros, pueden analizarse desde una perspectiva sistémica. El objetivo general del trabajo es reflexionar sobre cómo la Constelación Sistémica dialoga con los conceptos de innovación y emprendimiento, especialmente en el ámbito de las organizaciones. Para ello, realizamos una investigación bibliográfica con teóricos y entrevistas con algunos actores que trabajan en el campo de la Constelación Sistémica en Derecho. Observamos que la Constelación Sistémica se revela como un método innovador capaz de promover soluciones efectivas dentro de las organizaciones, especialmente en el Poder Judicial, donde se ha utilizado en CEJUSCs - Centros Judiciales de Resolución de Conflictos y Ciudadanía.

**Palabras clave:** Innovación. Emprendimiento. Constelación sistémica. Organizaciones. Poder Judicial

## ABSTRACT

In the field of public and private organizations, the Systemic Constellation has been used as a support, consultancy and mediation methodology with the purpose of resolving conflicts. Problems in couple relationships, between parents and children, between boss and employee, partners or employees in conflict, among others, can be analyzed from a systemic perspective. The general objective of the work is to reflect on how the Systemic Constellation dialogues with the concepts of innovation and entrepreneurship, especially in the field of organizations. To this end, we conducted bibliographic research with theorists and interviews with some stakeholders working in the field of Systemic Constellation in Law. We note that the Systemic Constellation is revealed as an innovative method capable of promoting effective solutions within organizations, especially in the Judiciary Branch, where it has been used in CEJUSCs - Judicial Centers for Conflict Resolution and Citizenship.

**Keywords:** Innovation. Entrepreneurship. Systemic Constellation. Organizations. Judicial power

### 1. Inovação, Empreendedorismo e Constelação Sistêmica nas Organizações

Para o desenvolvimento deste artigo, alguns conceitos se mostram relevantes, como inovação, empreendedorismo e constelação sistêmica.

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica junto aos teóricos da Inovação, do Empreendedorismo e da Constelação Sistêmica para definição dos conceitos e do método, estabelecendo o diálogo entre eles, e ainda entrevistas semi-estruturadas com *stakeholders* que atuam no CEJUSC-BH – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Belo Horizonte – sobre a utilização e eficácia da Constelação Sistêmica no Judiciário Mineiro empreendendo a inovação social no campo do Direito.

Diferentes autores definem a inovação como um processo criativo na implementação de uma nova ideia. Ela pode ser identificada em produtos, processos, mercados ou modelos organizacionais.

O autor Peter Drucker em *Innovation and Entrepreneurship* (1985) afirma que:

A inovação é a ferramenta específica dos empreendedores, pela qual eles se aprofundam nas mudanças como uma oportunidade para negócios ou serviços diferentes. Ela pode ser considerada uma disciplina, ser aprendida e ser praticada. (TIDD & BESSANT, 2015: 19)

Por sua vez, Schumpeter, economista e influente precursor dos estudos da inovação, em sua obra *Teoria do desenvolvimento econômico* (1997), define inovação como sendo a formação de novos produtos ou serviços, novos processos, matéria-prima, novos mercados e novas organizações.

Já o Manual de Oslo (2005) esclarece que inovação:

é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização local de trabalho ou nas relações externas. (OCDE, 2005: 55)

Observamos que algumas definições de inovação estão associadas à tecnologia, porém inovação e inovação tecnológica são conceitos diferentes, havendo ainda outros conceitos como inovação social, inovação econômica, inovação estratégica e outros.

A inovação é movida pela habilidade de estabelecer relações, detectar oportunidades e tirar proveito delas... A inovação não consiste apenas na abertura de novos mercados – pode também significar novas formas de servir a mercados já estabelecidos e maduros... A inovação não está restrita a bens manufaturados; muitos exemplos de crescimento por meio da inovação podem ser encontrados no setor de serviços. Serviços públicos como assistência à saúde, educação e seguridade social podem até não gerar lucros, mas afetam a qualidade de vida de milhões de pessoas. Ideias brilhantes e bem implementadas podem conduzir a novos serviços valiosos e à prestação eficiente dos já existentes. (TIDD & BESSANT, 2015: 4-5)

Em se tratando da inovação social, conceito que nos interessa neste artigo e que ainda está em construção, ressalta-se que esta estaria associada a

uma nova solução para um problema social, que é mais eficaz, eficiente, sustentável ou justa do que as soluções existentes, e pela qual o valor criado reverte principalmente para a sociedade como um todo ao invés de indivíduos em particular. (PHILLS JR. *et. al.*, 2008: 36)

Nota-se que a inovação social está relacionada à promoção da qualidade de vida e do bem-estar social. Neste aspecto, as autoras Marcela Máximo Mazoni e Giuliana Aparecida Santini Pigatto concluem que

A inovação social é um fator que tem como resultado novas relações sociais entre indivíduos e grupos, contribuindo para a difusão da inovação e gerando soluções para necessidades e aspirações sociais. Tais inovações podem ser consideradas no âmbito do empreendedorismo social, pois causam impactos em toda a sociedade como resultado de grandes mudanças estruturais e culturais. (MAZONI & PIGATTO, 2016: 1)

O autor Luiz Paulo Bignetti define a inovação social como

o resultado do conhecimento aplicado a necessidades sociais através da participação e da cooperação de todos os atores envolvidos, gerando soluções novas e duradouras para grupos sociais, comunidades ou para a sociedade em geral. (BIGNETTI, 2011)

Para complementar a pesquisa e o conceito de inovação, é importante trazer o conceito de empreendedorismo. Segundo Tidd e Bessant:

O empreendedorismo é uma característica humana que mistura estrutura e paixão, planejamento e visão, as ferramentas e a sabedoria ao usá-las, a estratégia e a energia para executá-la e o bom senso e a disposição de assumir riscos. É possível criar estruturas dentro das empresas – departamentos, equipes, grupos de especialistas e assim por diante – que tenham os recursos e a responsabilidade para levar a inovação adiante, mas a mudança efetiva não acontecerá sem o “espírito animal” do empreendedor. (TIDD & BESSANT, 2015: 8)

Já o autor José Carlos Assis Dornelas (2008) traz que:

Empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades. E a perfeita implementação destas oportunidades leva à criação de negócios de sucesso. (DORNELAS, 2008: 22)

Os conceitos de inovação e empreendedorismo vistos de forma isolada se voltam mais para o capitalismo, a lucratividade, porém, quando relacionados ao termo social passam a ter uma dimensão mais ampla, voltada para o ser humano, suas relações e as condições de vida da sociedade criando valor social e não necessariamente econômico.

Na ótica da inovação social e do empreendedorismo, a Constelação Sistêmica surge como uma nova ferramenta, um novo instrumento de pacificação de conflitos, seja no campo das organizações públicas ou privadas (empresas, ONGs, escolas, tribunais) ou no sistema familiar, haja vista que traz à tona elementos ocultos nas relações e que geram conflitos de toda ordem, possibilitando um novo olhar e uma possível solução sem a dependência ou interferência de terceiros. Quando as partes envolvidas no conflito conseguem identificar sua origem, sua autorresponsabilidade, seu envolvimento sistêmico, ampliam sua consciência e podem encontrar a melhor solução sem transferir para um terceiro, por exemplo um juiz, a decisão/solução do seu conflito. Isso empodera os conflitantes e traz clareza do conflito, de forma que eles mesmos encontram a solução. Desta forma, ocorre uma solução diferenciada, transformadora e libertadora para as partes que beneficia indiretamente seus sistemas de relações e toda a sociedade, ao ter mais um conflito solucionado de forma célere, pacífica e também menos onerosa. Há um benefício social, duradouro e econômico para a sociedade em geral.

A inovação da Constelação está justamente em sua abordagem do conflito, onde amplia a consciência das partes sobre o todo possibilitando um novo olhar, um novo entendimento, de forma pacífica, harmoniosa. O entendimento das leis sistêmicas da Constelação atua nas relações de forma positiva, traz clareza sobre os conflitos e a responsabilidade de cada parte nele. O empreendedorismo está na característica dos facilitadores da Constelação que, sem julgamento, sem interferência direta, auxiliam as partes a verem o que está oculto causando o conflito, direcionando o olhar para a solução pacífica. (PAULA *et al.*, 2020b)

Na ótica do empreendedorismo, a Constelação Sistêmica vem transformar a forma como os conflitos são tratados. No Judiciário, os conflitos são vistos de forma mais humanizada e pacífica por meio da aplicação da Constelação. Com isso, possibilita maior realização de acordos nos processos ou pelo menos, melhor entendimento e aceitação da decisão aplicada pelo juiz. Isso evita retrabalho, soluciona de forma mais rápida o processo, gera economia para o sistema judiciário e diminui o grande volume de processos que se acumulam diariamente por demandas que poderiam ser solucionadas de forma consensual e antes de acionar o judiciário. A Constelação traz clareza do conflito e autorresponsabilidade para as partes. Empoderadas, elas mesmas encontram a melhor solução para o caso.

Considerando que o empreendedorismo é uma característica pessoal, podemos dizer que os facilitadores da constelação sistêmica são verdadeiros empreendedores ao implementarem o método em diversas áreas de atuação promovendo soluções rápidas e duradouras que beneficiam a sociedade trazendo paz e qualidade de vida para a população. Os benefícios sociais da constelação sistêmica são enormes! Ela promove o bem-estar social, boas relações no âmbito familiar, profissional e social, clareza e entendimento dos conflitos pessoais e sociais etc. Tudo isso contribui para melhora na qualidade e na quantidade de vida das pessoas.

Segundo Úrsula Franke (1996), a Constelação Familiar é conceituada como uma terapia breve, que trabalha com imagens e representações e é focada na solução. Por outro lado, Adhara Campos Vieira (2020) traz uma noção mais ampla:

A constelação sistêmica pode ser definida tanto como uma *técnica terapêutica* breve, que trabalha por representações e imagens e está voltada para soluções, como uma *filosofia prática*, baseada nas leis sistêmicas ou ordens do amor, enumeradas pelo alemão, Bert Hellinger, filósofo, pedagogo e terapeuta, que sintetizou tal abordagem

a partir do conhecimento vivenciado ao longo dos anos em que se submeteu às mais diversas terapias e filosofias. (VIEIRA, 2020, p. 53 e 54)

Observa-se que os conceitos de constelação familiar e constelação sistêmica, na essência, são os mesmos. A principal diferença é que o termo Constelação Familiar surgiu primeiro e era aplicado basicamente no campo das relações familiares. Já a Constelação Sistêmica é mais abrangente, tendo o termo surgido posteriormente e sendo aplicada a vários outros sistemas além do familiar, como é o caso das organizações. Mais que uma terapia, a constelação é uma filosofia, um modo de viver (PAULA *et al.*, 2020a).

No campo empresarial utiliza-se o termo Constelação Organizacional, tendo surgido bem depois, quando Hellinger utilizou a Constelação para tratar de uma questão empresarial durante um encontro na Áustria em 1995. A partir daquele momento, passou a Constelação Sistêmica a ser desenvolvida e aplicada no campo das organizações empresariais por Hellinger e outros terapeutas, sendo seu amigo Gunthard Weber o seu principal desenvolvedor.

A Constelação Sistêmica promove o bem-estar social e qualidade de vida na medida em que libera o sistema de seus emaranhados, restabelecendo a ordem e o equilíbrio nas relações. Logo, é um método inovador ao romper barreiras da lógica comum e trazer consciência sobre a origem dos conflitos e dificuldades com foco na solução pacífica.

Segundo Bert Hellinger, considerado o pai das constelações sistêmicas, todos os nossos vínculos afetivos estão baseados no amor e para que o amor flua, é preciso ordem. As leis do amor (Pertencimento, Hierarquia e Equilíbrio entre Dar e Receber) atuam e são vivenciadas em nossas múltiplas relações.

Pertencimento ou vínculo decorre do nascimento, no caso familiar, e permanece mesmo após a morte. Em se tratando de organizações, o vínculo decorre de vontade das partes, na contratação, e se encerra ao final do contrato, não permanecendo indefinidamente. No pertencimento, todos têm igual direito a um lugar no sistema, todos têm o direito de pertencer.

Hierarquia ou ordem, decorre do tempo de chegada no sistema. Quem chegou primeiro tem precedência. Nas empresas, a hierarquia inicia com o fundador, que sempre ocupa o primeiro lugar no sistema organizacional.

A hierarquia em uma empresa é diferente da ordem na família. O fundador de uma empresa assume nela o primeiro lugar, da mesma maneira como os pais na família em relação aos filhos. Ele é o criador da empresa. A empresa toma-se como um filho para ele. Por isso, ninguém pode disputar ou dividir esse lugar com ele. Em sua família, ele possui outro lugar. Nela, é um dos filhos e assume o lugar que lhe cabe na ordem dos irmãos. Por exemplo, o segundo ou terceiro. (HELLINGER, 2014: p. 57)

No equilíbrio entre dar e receber há a necessidade da compensação nas relações para o fortalecimento do vínculo, sejam relações familiares ou profissionais. Segundo Adhara Campos Vieira (2020):

Entre patrão e empregado, a relação de equilíbrio é diferente. À cada prestação de serviço, temos uma contraprestação pecuniária a fim de equilibrar a relação. As empresas funcionam como organismos vivos, de forma que o sistema inclui toda a relação pretérita da empresa, desde sua fundação, e os departamentos funcionam em regime de colaboração. Em uma empresa, a lealdade, isto é, a consciência grupal nos liga mais fortemente quando ocupamos posição inferior no grupo. Assim, em uma empresa, a força desse vínculo é maior nos trabalhadores de nível inferior, aqueles que ocupam funções hierarquicamente menores. (VIEIRA, 2020: p.86)

Essas leis sistêmicas observadas por Bert Hellinger regem todas as relações humanas e, uma vez atendidas, promovem equilíbrio e paz nos sistemas. Se desatendidas uma ou mais delas, surgem os chamados emaranhados que causam conflitos e desequilíbrios nos sistemas impedindo o fluxo natural da vida e da prosperidade.

Todos esses conceitos e entendimentos são necessários à compreensão do método das Constelações, seja no âmbito familiar ou organizacional. Muitas dinâmicas familiares se repetem no campo organizacional, pois o indivíduo que compõe o núcleo familiar é o mesmo que integra o campo organizacional.

Entendemos que a Constelação Sistêmica é inovadora e empreendedora na medida em que desbrava aspectos emocionais e psicológicos com foco em soluções para os conflitos existentes, trazendo à consciência elementos até então não identificados que geraram os conflitos. Ela se utiliza do campo fenomenológico e de princípios ou leis naturais para compreender as relações humanas e seus emaranhados sistêmicos, sempre com foco na solução proporcionando um bem-estar não apenas para o indivíduo, mas para todo o sistema no qual está inserido.

No campo do Direito, a Constelação Sistêmica vem sendo utilizada como método de pacificação dos conflitos. O objetivo não é a realização de acordos propriamente dita, mas o entendimento do conflito pelas partes que, ao assumirem sua autorresponsabilidade têm uma compreensão melhor do que está acontecendo e, com um novo olhar, podem encontrar a melhor solução, sem a imposição de uma decisão pelo juiz, ou, se a decisão couber ao juiz, as partes têm melhor aceitação e compreensão da mesma, de modo a cumprirem espontaneamente a decisão evitando novos conflitos e processos.

A inovação e o empreendedorismo da constelação no judiciário estão em sua abordagem sistêmica e fenomenológica voltada para a ampliação da consciência e autorresponsabilidade das partes envolvidas no conflito, transformando a realidade do mesmo e promovendo a sua pacificação. Frisa-se que o foco da Constelação é a pacificação e humanização do conflito, o que acaba resultando numa melhor solução para o mesmo, seja através de um acordo entre as partes ou mesmo por uma decisão de um terceiro imparcial.

O método não está previsto expressamente na legislação processual e vem sendo aplicado experimentalmente nos CEJUSCs – Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – de vários Tribunais brasileiros, especialmente na fase de conciliação e mediação de processos. Auxilia o procedimento da mediação ao trazer para as partes uma consciência ampliada do conflito e da autorresponsabilidade.

Assim, a constelação sistêmica traz um benefício social sendo aplicada no Judiciário, dialogando com a inovação social na medida em que proporciona a pacificação dos conflitos, uma rápida solução para os casos, evitando retrabalho, morosidade, onerosidade e insatisfação na solução dos processos, o que acaba gerando para a sociedade, além de um benefício social um ganho econômico indireto, vez que reduz os custos da sociedade com a promoção da justiça.

## **2. A Constelação Sistêmica no Judiciário**

As organizações públicas ou privadas, familiares ou não, como por exemplo empresas, tribunais de justiça, escolas, dentre outros, de um modo geral, buscam se desenvolver e evoluir a todo instante. Empreender novos negócios, relacionamentos, novas ideias e oportunidades.

A Constelação Sistêmica vem ganhando espaço enquanto método pacificador de conflitos de toda ordem, sendo ainda utilizada como ferramenta consultiva para tomada de decisões, inter-relacionamento das equipes e profissionais ou entre membros da família etc. No meio jurídico, a Constelação Sistêmica promove melhor entendimento e clareza do conflito posto em processo, responsabilizando e empoderando as partes envolvidas para que encontrem uma boa solução ou aceitem e concordem com a decisão imposta pelo juiz.

A literatura aponta Bert Hellinger como o “pai” da Constelação Familiar. Ela teve origem na terapia familiar de Ruth McClendon e Leslie Kadis, sendo aplicada por Thea Schönfelder. Bert Hellinger estruturou e compilou o método introduzindo as Ordens do Amor: Pertencimento, Hierarquia e Compensação, princípios naturais que regem as relações humanas. Incorporou também a dinâmica do movimento interrompido, a representação dos excluídos, o

sentimento adotado e os vínculos de compensação, além do conhecimento de várias filosofias, práticas, teorias e técnicas terapêuticas que compõem as raízes que sustentam o trabalho das constelações. Observa-se que as Constelações Familiares evoluíram a partir de Bert Hellinger e seguem se desenvolvendo com a colaboração de inúmeros terapeutas da atualidade.

A Constelação se utiliza da representação, como no psicodrama, onde o conflito é representado por pessoas ou objetos de modo que o constelado possa visualizá-lo de uma forma mais ampla e consciente, como se não estivesse envolvido no mesmo. Assim, “olhando de fora” é possível vislumbrar soluções e compreender melhor o que está acontecendo. Estando consciente da origem do conflito e das emoções que o envolvem, o constelado pode encontrar uma solução melhor, sem a dependência ou intervenção de um terceiro, o que muitas vezes, ao invés de resolver, acaba por gerar novos conflitos ou desordens. A constelação proporciona consciência ampliada, autoconhecimento e autorresponsabilidade sobre o conflito, sempre com foco na solução.

No sistema judiciário, a aplicação da constelação vem sendo chamada de Direito Sistêmico. Neste viés, promove a compreensão e pacificação do conflito jurídico facilitando um acordo entre as partes ou a aceitação da decisão imposta pelo juiz, evitando que novos processos surjam do descumprimento da sentença.

Quem introduziu a Constelação no Judiciário e cunhou o termo Direito Sistêmico foi o juiz de direito do Tribunal de Justiça da Bahia, doutor Sami Storch, a partir de 2012, quando estava lotado na Comarca de Itabuna/BA. Desde lá, o Direito Sistêmico vem se expandindo pelo Brasil, já sendo utilizado por vários Tribunais na conscientização e pacificação de conflitos jurídicos, especialmente nos CEJUSCs – Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania.

Para demonstrar a eficácia da utilização da Constelação Sistêmica no Poder Judiciário, trazemos aqui alguns dados pesquisados e entrevistas realizadas junto aos stakeholders envolvidos com o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, instalado em Belo Horizonte.

O CEJUSC-BH foi instalado pelo TJMG em agosto de 2012, através da Portaria Conjunta nº 249/2012, publicada em 28/08/2012. Em julho de 2018, o Juiz de Direito Dr. Clayton Rosa de Resende foi nomeado Coordenador do CEJUSC-BH pela Portaria nº 4190/PR/2018 (Alterada pela Portaria da Presidência nº 4300/2018). Ele foi um dos implementadores do projeto de Constelação Sistêmica no judiciário da capital mineira como método pacificador de conflitos judiciais. No projeto, a Constelação Sistêmica vem sendo utilizada na fase processual da mediação, antes da instrução e julgamento do processo. Em muitos casos submetidos à Constelação, mesmo não havendo acordo entre as partes, há uma melhora na relação entre elas, que passam a ver o conflito de forma mais pacífica e harmonizada.

Conforme entrevista concedida pelo juiz Dr. Clayton Rosa de Resende para esta pesquisa em 30 de novembro de 2020, que é coordenador do CEJUSC-BH, a Constelação “visa a convidar as partes a participarem da conciliação naqueles casos em que o mediador verifica que o conflito está um pouco difícil de ser resolvido”. Em grande medida, “porque existem questões além das jurídicas e nessas condições qualquer processo pode ser convidado e ser levado ao projeto da constelação”. Ele informa que a atuação do CEJUSC-BH tem se limitado à “vara de sucessões, na vara de família, e hoje a gente até pensa em ampliar um pouco mais trazendo as questões empresariais que envolvem empresas familiares”, posta as dificuldades sistêmicas envolvidas nos conflitos de empresas familiares. Portanto, ele indica que hoje em dia é superior a demanda advinda da vara de família, mas que as ações da constelação estão abertas “a receber quaisquer conflitos que envolvam aspectos sistêmicos que a gente possa

utilizar a ferramenta para olhar esses aspectos e buscar alguma forma de conduzir os interessados a solução do conflito” (RESENDE, 2020).

O juiz observa também que “não são todos os casos em que as partes que passam pela constelação que a gente tem conseguido fazer acordo no Cejusc. Pode ser até que tenham conseguido acordo em momento posterior, mas nós não temos conhecimento”. Assim, ele ressalta que tem visto “muitos casos de pessoas que estão na mediação, fizeram a constelação e o processo ficou sem acordo”. Todavia, tem “aqueles que depois da constelação nós conseguimos efetivamente o acordo. Via de regra a tendência é que o acordo aconteça depois de uma constelação, mas não é 100% dos casos” (RESENDE, 2020).

A advogada, mediadora e Consteladora, Dra. Ana Cristina Moya Azevedo que é colaboradora do CEJUSC-BH, em entrevista concedida virtualmente em 25 de janeiro de 2021, salienta que na sua opinião as áreas que melhor se aproveitam da Constelação são as de Direito de Família e Sucessões, pois “das relações de família originam diversas outras relações. Se sanamos a raiz, certamente melhorará o todo”. Assim, ela defende a ideia de que quando a “família consegue, através da Constelação Familiar, verificar e compreender qual a real raiz do conflito ela toma consciência do que precisa ser melhorado e aí o conflito se dissolve de uma forma mais efetiva”, o que, segundo ela, evitaria “inúmeros novos processos e desta forma desafogando sobremaneira o Poder Judiciário, já tão assoberbado” (AZEVEDO, 2020).

A Socióloga e Mediadora do CEJUSC-BH Waniêde Souza Pacheco, em entrevista concedida virtualmente em 20 de abril de 2021 relata que a Constelação no CEJUSC “já está regulamentada por portaria da 3ª. Vice-Presidência do TJMG, e por enunciado no NUPEMEC”. Diz ainda que “nos dois primeiros anos do projeto 100% das partes que participaram da constelação indicariam para outras pessoas” o que demonstra a satisfação das mesmas com os resultados alcançados, independentemente da realização de acordo nos processos. “Neste último ano, apenas um participante respondeu que “NÃO SEI”.” Segundo observado pela mediadora, “100% das partes voltam modificadas após passarem por uma sessão de constelação.” Na maioria dos casos, isso facilita a realização de um acordo ou pelo menos, traz mais clareza e compreensão às partes envolvidas sobre os fatos do processo, possibilitando maior aceitação da decisão trazida pelo juiz. Segundo ela, no primeiro ano do projeto, após a constelação, foram realizados 65% de acordos nos processos. No segundo ano, em torno de 52% e no último ano ainda não foram levantados os dados devido à pandemia da Covid-19. Em termos quantitativos os números não são tão expressivos, mas qualitativamente, os resultados são excelentes. (PACHECO, 2021)

Embora ainda não se tenha números concretos sobre a eficácia da Constelação Sistêmica na pacificação dos conflitos no Judiciário, é inegável que ela traz benefícios aos processos e às partes envolvidas, bem como para a sociedade de um modo geral, tanto é que sua aplicação nos CEJUSCs de Minas Gerais foi recentemente regulamentada pelo TJMG através da Portaria nº 3923/2021 da 3ª. Vice Presidência, publicada em 26 de março de 2021, reconhecendo, portanto, sua importância e contribuição na pacificação dos conflitos judiciais.

Salientamos que o objetivo da constelação no judiciário não é promover acordo entre as partes para encerrar o processo, mas trazer clareza, consciência e lucidez às partes envolvidas no conflito de forma que assumam sua autorresponsabilidade alcançando a sua pacificação e entendimento.

O Conselho Nacional de Justiça traz inúmeras notícias sobre a utilização e resultados obtidos com a Constelação Familiar por diversos tribunais brasileiros, restando evidente a sua eficácia na pacificação de conflitos jurídicos, principalmente nas varas de família e sucessões.

Podemos observar que inovação social e constelação sistêmica estabelecem um diálogo entre si, para promover o bem-estar social e qualidade de vida nas mais diversas organizações. Portanto, merecem mais estudos, divulgação e implementação de suas práticas.

No aspecto legal, para além das regulamentações internas existentes em alguns tribunais brasileiros sobre a utilização da Constelação nos processos judiciais, existem duas propostas legislativas em tramitação no Congresso Nacional, a PL nº 9.444/17 que regulamentará a prática da Constelação Sistêmica no Judiciário e também a PL nº 4.887/20 que regulamentará a profissão de Constelador, trazendo segurança jurídica para todos os envolvidos e reconhecendo a contribuição do método de Hellinger para a pacificação social.

### 3. Considerações finais

O interesse na definição e contextualização da inovação social é recente. Poucos trabalhos científicos debatem o tema. Todavia, nos últimos anos, principalmente em países em desenvolvimento, onde a demanda social se mostra em expansão, o tema da inovação social vem ganhando espaço.

Inovação social, para além da inovação tecnológica de Schumpeter, busca a promoção da qualidade de vida e bem-estar da sociedade. Seu diálogo com a Constelação Sistêmica de Bert Hellinger ajuda a promover o progresso da sociedade.

A Constelação é um método inovador de pacificação de conflitos nos diversos sistemas e organizações, trazendo consciência sobre a origem dos conflitos, com foco voltado para a solução, o equilíbrio e a paz nas relações humanas.

O método de Hellinger é novo, diferenciado e eficaz naquilo que se propõe. Como demonstrado ao longo do artigo, a Constelação se caracteriza como uma inovação social especialmente no campo do Direito onde vem promovendo transformações na forma de solucionar os conflitos trazendo benefícios sociais como celeridade na solução dos conflitos, economia processual, eficiência na promoção da justiça e da paz, dentre outros. Merece, portanto, estudos mais aprofundados que o validem e o expandam a todos os sistemas.

### 4. Referências

- AZEVEDO, Ana Cristina Moya. *Entrevista concedida a Vanessa Emanuela Marques de Paula de modo virtual*. 25 de janeiro de 2021.
- BIGNETTI, Luiz Paulo. As inovações sociais: uma incursão por ideias, tendências e focos de pesquisa. *Ciências Sociais Unisinos*, (2011) 47(1): 3-14.
- DORNELAS, José Carlos Assis. *Empreendedorismo – Transformando ideias em negócios*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda., 2008.
- FRANKE, Úrsula. *Quando fecho os olhos vejo você: as constelações familiares no atendimento individual e aconselhamento – um guia para a prática*. Patos de Minas: Atman, 2006.
- HELLINGER, Bert. *Leis Sistêmicas na assessoria empresarial*. Belo Horizonte: Atman, 2014.
- MAZONI, Marcela Máximo; PIGATTO, Giuliana Aparecida Santini. *Conceitos de Inovação Social*. In: XXVIII Congresso de Iniciação Científica da UNESP, 2016.
- ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). *Manual de Oslo: diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação*. 3ª ed. Brasil: Ministério da Ciência e Tecnologia/FINEP, 2005.
- PACHECO, Waniêde Souza. *Entrevista concedida a Vanessa Emanuela Marques de Paula de modo virtual*. 20 de abril de 2021.
- PAULA, Vanêssa Emanuela Marques de.; AKINRULI, Samuel Ayobami; AKINRULI, Luana Carla Martins Campos.; AZEVEDO, Vasco Ariston de Carvalho. Constelação Sistêmica e Familiar no campo da inovação social: percursos de expansão e capilarização nas ciências. In: *Anais Eletrônicos do XVII Congresso Virtual de Administração (CONVIBRA 2020)*, 2020a, p.01-15.

- PAULA, Vanêssa Emanuela Marques de; AKINRULI, Luana Carla Martins Campos; AZEVEDO, Vasco Ariston de Carvalho. Inovação Social, Constelação Sistêmica e Familiar: discussões sobre a pacificação dos conflitos no campo do Direito. In: *Revista de Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição (PDCC)*, v. 01, p. 146-164, 2020b.
- PHILLS JR., James A.; DEIGLMEIER, Kriss; MILLER, Dale T. Rediscovering social innovation”. In: *Stanford Social Innovation Review*, vol. 06, nº 04, p.34-43, 2018.
- RESENDE, Clayton Rosa de. *Entrevista concedida a Vanessa Emanuela Marques de Paula de modo virtual*. 30 de novembro de 2020.
- SCHUMPETER, Joseph Alois. *Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico*. São Paulo: Nova cultural, 1997. [1934]
- TIDD, Joe; BESSANT, John. *Gestão da Inovação*. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman Editora Ltda., 2015.
- VIEIRA, Adhara Campos. *Constelação Sistêmica na Violência contra a Mulher: perigo ou Solução*. Brasília: BIPDH, 2020.

**A LICENÇA OBRIGATÓRIA DE DIREITO DE PATENTE POR MOTIVOS DE INTERESSE PÚBLICO E A PANDEMIA SARS-CoV-2: CONSIDERAÇÕES NO DIREITO CONSTITUÍDO E DE LEGE FERENDA**

J. P. REMÉDIO MARQUES\*

RECEBIDO 05/01/2022  
APROVADO 07/01/2022  
PUBLICADO 11/02/2022  
EDITOR RESPONSÁVEL: CARLA CALDAS  
MÉTODO DE AVALIAÇÃO: DOUBLE BLIND REVIEW  
E-ISSN: 2316-8080  
DOI:10.16928

**RESUMO:**

O estudo analisa, sobretudo num contexto internacional e no quadro da pandemia SARS-Cov-2, a atual relevância da emissão de licença compulsória de direito de patente (ou do pedido de patente) — *id est*, patente nacional, patente europeia ou via *Patent Cooperation Treaty* —, a transferência de tecnologia (*know-how*) e o acesso aos dados de testes, por parte de outras empresas (públicas ou privadas), submetidos à autoridade sanitária competente e respeitantes às vacinas e demais insumos necessários para debelar ou minorar os efeitos desta pandemia. A análise efetuada revela que, *só por si*, esta figura da licença compulsória não se revela a ferramenta jurídica mais adequada para aumentar a disponibilização de vacinas e demais substâncias e processos indispensáveis para enfrentar a referida pandemia a nível global.

**PALAVRAS CHAVE:** Direito De Patente. Pedido De Patente. Licença Compulsória. Dados De Testes. Transferência De Tecnologia. Medicamentos. Acordo TRIPS. Pandemia SARS-Cov-2.

**ABSTRACT:**

This paper analyzes, above all in an international context, the current relevance of issuing compulsory licenses of patent rights (or patent applications) — *id est*, national patent, european patent or or through the Patent Cooperation Treaty — in the context of the SARS-Cov-2 pandemics, the transfer of technology (*know-how*), and the access to test data, by other companies (public or private), submitted to the competent health authority (protection of data generated for regulatory purposes) concerning vaccines and other necessary raw materials and substances to eliminate or lessen the effects of this pandemic. The analysis carried out reveals that, *by itself*, compulsory licensing does not prove to be the most adequate legal tool to increase at a global level the availability of vaccines and other substances, and methods that are essential to face the aforementioned pandemic.

**KEYWORDS:** Patent Rights. Patent applications. Regulatory data protection. Compulsory Licensing. Pharmaceuticals. Technology transfer, SARS-cov-2.

**RESUMEN:**

El estudio analiza, especialmente en un contexto internacional y en el contexto de la pandemia del SARS-Cov-2, la relevancia actual de emitir una licencia de derecho de patente obligatoria (o solicitud de patente) — id est, patente nacional, patente europea o vía Tratado de Patentes Cooperación —, la transferencia de tecnología (know-how) y el acceso a datos de pruebas, por parte de otras empresas (públicas o privadas), presentados a la autoridad sanitaria competente y respecto de vacunas y demás insumos necesarios para superar o atenuar los efectos de esta pandemia. El análisis realizado revela que, por sí sola, esta licencia obligatoria no es la herramienta legal más adecuada para incrementar la disponibilidad de vacunas y otras sustancias y procesos esenciales para enfrentar la mencionada pandemia a nivel global.

**PALABRAS CLAVE:** Derecho de Patentes. Solicitud de patente. Licencia Obligatoria. Datos de prueba. Transferencia tecnológica. Medicamentos. Acuerdo sobre los ADPIC. Pandemia de SARS-Cov-2.

**Sumário:** 1. Introdução e indicação de sequência. 1.1. A dificuldade do acesso aos medicamentos, em virtude da existência de pedidos de patente e não de direitos de patente já concedidos. 1.2. A licença obrigatória no direito constituído ainda não pode ter por objeto certificados complementares de proteção para medicamentos de uso humano. 1.3. A questão do acesso aos dados de testes (farmacológicos, toxicológicos, pré-clínicos e clínicos). 1.4. O saber fazer secreto detido pelos requerentes dos pedidos de patentes e pelos titulares dos direitos de patente. 1.5. As cadeias de distribuição e o conteúdo dos respetivos contratos. 2. Alguns dados da História em relação às licenças obrigatórias de direito de patente. 3. Caracterização das *licenças obrigatórias*, em particular das emitidas por *motivos de interesse público*. 3.1. Atos administrativos constitutivos da licença obrigatória *versus* requisição administrativa. 3.2. Caracterização. 3.3. A licença obrigatória de direito de patente por motivos de *interesse público*. 4. A emissão de licença obrigatória *antes* da concessão do direito de patente. 4.1. Concessão de licença obrigatória somente *após* a publicação do pedido de patente? 4.2. Concessão de licença obrigatória logo após o depósito do pedido de patente e *antes da publicação* deste pedido? 4.3. A concessão de licença obrigatória *antes da publicação do pedido de uma patente europeia*? 4.4. Licença obrigatória relativa ao acesso e utilização dos dados do *fascículo da patente*, tal como foi pedida? 5. A licença obrigatória dos *direitos exclusivos de comercialização do medicamento* de referência e *utilização dos dados de testes* por parte do beneficiário da licença obrigatória da patente. 6. Notas conclusivas: a aporia do licenciamento obrigatório *versus* a adequação do seu regime à atual pandemia.

## 1. Introdução e indicação de sequência

A atual crise de saúde pública provocada pelo novo *Coronavírus* revelou uma escassez de vacinas, substâncias ativas, excipientes e outros tratamentos e materiais destinados a debelar os efeitos desta pandemia na saúde individual e na prestação dos cuidados de saúde.

As diversas vacinas desenvolvidas desde o início de janeiro de 2020 beneficiam, atualmente, de *autorizações excepcionais* de fabrico e de introdução no mercado em todos os Estados-Membros (e não membros) da União Europeia.

A maioria destas vacinas, porém, não está ainda protegida por *direito de patente*. Apenas as vacinas desenvolvidas na Federação Russa foram objeto de *direitos de patente* já concedidos em curtíssimo lapso temporal (cerca de 2 meses a contar da data dos pedidos), estando estas patentes assim em vigor neste país. Admite-se que durante o prazo

de *12 meses* a contar da data do primeiro pedido<sup>1</sup>, os titulares destas patentes estejam atualmente a submeter (ou já tenham apresentado) idênticos pedidos de proteção junto do Instituto Europeu de Patentes, do Instituto estadunidense de Patentes e marcas, bem como nos congêneres Institutos no Japão, República Popular da China, Coreia do Sul, Israel, etc. Outros produtos farmacêuticos usados no combate a esta pandemia já gozam de direitos de patente ou algumas destas patentes já expiraram. Por exemplo, poderemos referir as patentes relativas a alguns processos de preparação ou de síntese da *ivermectina*. Outro exemplo surpreende-se no pedido de patente internacional WO 2017/049060 A1, formulado em nome da Gilead Sciences, o qual contém reivindicações genericamente dirigidas ao uso de *remdesivir* em infeções causadas por vírus da família *Coronaviridae*, à qual pertencem os coronavírus, pedido está a tramitar em institutos de propriedade industrial de vários países.

Nas páginas subsequentes procuramos apresentar a figura da *licença obrigatória* de direito de patente por motivo de *interesse público* e demonstrar os obstáculos jurídicos que consubstanciam a relativa ineficácia da eventual adoção deste tipo de medidas no atual combate à pandemia *SARS-CoV-2* ou a outras que apresentem, no futuro, as mesmas características epidemiológicas.

### **1.1. A dificuldade do acesso aos medicamentos, em virtude da existência de pedidos de patente e não de direitos de patente já concedidos**

A grande maioria das invenções respeitantes a vacinas (produto ou processo) são atualmente objeto de *pedidos de patente*, cujos procedimentos de patenteabilidade já permitiram, em alguns casos, a publicação de tais pedidos; mas ainda não a concessão do *direito de patente*. Isto porque a publicação dos pedidos de patente ocorre, em regra, 18 meses após o pedido de proteção<sup>2</sup>, Donde, somente na segunda metade e no final do ano de 2021 foi (e tem sido) publicada a maioria destes pedidos de patente. Ademais, no futuro, esta realidade irá provavelmente repetir-se em função das sucessivas alterações que seja necessário efetuar nas vacinas entretanto patenteadas em virtude das *mutações* que o vírus irá periodicamente sofrer.

Estes pedidos de patente incluem, em regra, *reivindicações* dirigidas a:

- vetores de expressão contendo o ácido nucleico do vírus;
- células e composições farmacêuticas que contêm o vírus;
- anticorpos (monoclonais) destinados a reconhecer a proteína viral;
- métodos de diagnóstico *in vitro* da infeção viral;
- sequências genéticas modificadas da proteína viral (nas vacinas desenvolvidas pela Moderna e Pfizer);
- utilização do vírus como vacina na prevenção ou tratamento da infeção.

---

\* Prof. Dr. Iuris. Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (membro do Instituto Jurídico desta Faculdade) e da Universidade Portucalense (Portugal). Professor Titular de Propriedade Industrial e de Direito Processual Civil. Professor conferencista em Universidades do Brasil, Espanha, Itália, Macau, Angola, Moçambique. Juiz-Árbitro em litígios de Propriedade Industrial e Direito dos Contratos. Correio eletrónico: [remedio@fd.uc.pt](mailto:remedio@fd.uc.pt)

<sup>1</sup> Art. 4.º-C) -1) da Convenção de Paris Para a Proteção da Propriedade Industrial.

<sup>2</sup> Art. 93.º, n.º 1, alínea *a*), da CPE; art. 21.º, n.º 2, alínea *a*), do PCT; art. 69.º, n.º 2, do CPI.

Por outro lado, alguns medicamentos em causa (v.g., vacinas) podem achar-se protegidos por *vários* direitos de patente (v.g., das substâncias químicas intermediárias, materiais de partida, processo(s) de síntese química ou biotecnológica, da formulação farmacêutica, etc.), os quais, por força da observância do *princípio da unidade da invenção* (art. 73.º do CPI; art. 82.º da CPE), podem ser objeto de vários pedidos de patente ou de *pedidos divisionários*.

Há, no entanto, um acervo de direitos de patente já concedidos no passado recente respeitantes a *outros coronavírus*. É, por exemplo, o caso da Patente Europeia (EP) 3 172 319 B1, pedida em 23/07/2015 (também para Portugal) e concedida em 20/11/2019<sup>3</sup>; *idem*, a EP 2 898 067 B1, pedida em 23/09/2013 e concedida em 15/01/2020<sup>4</sup> (de igual sorte designada para vigorar em Portugal); bem como a patente dos E.U.A. US 7,220,852 B1, a qual foi pedida em 12/04/2004 e foi concedida em 22/05/2007<sup>5</sup>.

Desconhece-se, ademais, se as sociedades comerciais *Pfizer* and *BioNTech*, *Moderna* e *AstraZeneca* terão depositado pedidos de patente especificamente respeitantes às vacinas que fabricam e distribuem. Sabe-se apenas que estas empresas terão celebrado contratos de (sub)licença de direitos de patente respeitantes a várias patentes relativas a métodos de atuação do *ARN mensageiro* (mRNA) de segmentos da proteína viral, as quais são tituladas pela Universidade da Pensilvânia, desde 2005<sup>6</sup>.

Seja como for, a larga maioria das invenções (de produto e de processo) respeitantes a vacinas já foram objeto de *autorizações (excecionais)*<sup>7</sup> de fabrico e de

---

<sup>3</sup> O resumo desta invenção patenteada é o seguinte: “The present invention relates to an attenuated coronavirus comprising a variant replicase gene, which causes the virus to have reduced pathogenicity. The present invention also relates to the use of such a coronavirus in a vaccine to prevent and/or treat a disease” – disponível no seguinte endereço eletrónico: <https://data.epo.org/publication-server/pdf-document?pn=3172319&ki=B1&cc=EP&pd=20191120>

<sup>4</sup> No ponto 0001 da descrição lê-se o seguinte: “The invention provides a new previously undescribed Coronavirus isolated from cases of unexplained disease in September 2012 and identified herein as belonging to a newly recognized and previously undescribed species of human Corona Virus (HCoV), herein identified as HCoV-SA1 or HCoV EMC or Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)” – acessível no seguinte endereço eletrónico: <https://data.epo.org/publication-server/pdf-document?pn=2898067&ki=B1&cc=EP&pd=20200115>

<sup>5</sup> Na qual se pode ler o seguinte (*Field of the disclosure*): “This invention relates to a newly isolated human coronavirus. More particularly, it relates to an isolated coronavirus genome, isolated coronavirus proteins, and isolated nucleic acid molecules encoding the same. The disclosure further relates to methods of detecting a severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus and compo” – acessível no seguinte endereço eletrónico: <https://patentimages.storage.googleapis.com/6b/c3/21/a62eb55a0e678c/US7220852.pdf>

<sup>6</sup> LUIS GIL ABINADER, *Foundational mRNA patents are subject to the Bayh-Dole Act provisions*, 30 de novembro de 2020, acessível no seguinte endereço eletrónico: <https://www.keionline.org/34733>; FRANCINE LE PÉCHON-JOUBERT/CARLYNE SEVESTRE, *Covid-19 vaccines: intellectual property issues, including sharing of patents, licensing and government rights to compulsory licensing – the French perspective*, 25 de maio de 2021, acessível no seguinte endereço eletrónico: <https://www.ibanet.org/covid-19-vaccines-intellectual-property-issues-French-perspective>

<sup>7</sup> Por exemplo, art. 92.º do *Estatuto do Medicamento*, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, na sua atual redação; art. 14.º, n.ºs 8 e 9, do Regulamento (CE) n.º 176/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004, o qual estabelece procedimentos comunitários de autorização e de fiscalização de medicamentos para uso humano e veterinário e institui uma Agência Europeia de Medicamentos: este n.º 9 permite que o requerente solicite um *procedimento de avaliação acelerado* relativamente a medicamentos para uso humano que revistam *grande interesse do ponto de vista da saúde pública*, nomeadamente na perspetiva da inovação terapêutica. Além disso, o INFARMED pode autorizar, por razões fundamentadas de saúde pública a *comercialização de medicamentos que não beneficiem de autorização ou registo válidos em Portugal*, ou que não tenham sido objeto de um pedido de autorização ou registo válido (art. 93.º, n.º 1, do citado Decreto-Lei n.º 176/2006).

introdução no mercado emitidas pelas autoridades administrativas sanitárias (*maxime*, a Agência Europeia do Medicamento; a agência húngara, relativamente a algumas vacinas provenientes da China e da Federação Russa). Todavia, tais invenções ainda se encontram, no que aos procedimentos de patenteabilidade diz respeito, na fase do exame (formal e substancial) dos *pedidos* de proteção.

Não é, na verdade, normal que uma *autorização administrativa de introdução no mercado de um medicamento* para uso humano anteceda a concessão dos direitos de patente subjacente às inovações tecnológicas que esse medicamento incorpora; o contrário é quase sempre verificável. Mas a *situação de emergência em saúde pública* que os Estados atravessam inverteu a ordem normal das coisas.

Ora, a larga maioria dos Códigos e leis de propriedade industrial fazem depender a emissão de *licenças obrigatórias* de direitos de patente — mesmo por motivos de *interesse público* — de dois requisitos cumulativos:

(a) a concessão do *direito de patente*; e

(b) a preexistência de um *período razoável* de negociações entre o potencial licenciado e o titular da patente em condições comerciais aceitáveis que não tenham tido êxito (art. 108.º, n.º 3, do CPI).

O atual regime jurídico das licenças obrigatórias de *direitos de patente* é assim insensível a este problema e não contribui para o atenuar.

A *emergência de saúde pública* que atualmente atravessamos — e que provavelmente perdurará no tempo à medida que o vírus SARS-CoV-2 sofrer mutações na sua proteína viral e se tornar *endêmico* — e a necessidade de proteger a *vida* dos cidadãos implica, *ultima ratio*, a previsão de as *licenças obrigatórias* poderem ter como objeto os próprios *pedidos de patente*.

## 1.2. A licença obrigatória no direito constituído *ainda* não pode ter por objeto *certificados complementares de proteção* para medicamentos de uso humano

Ao atrás exposto acresce que muitos medicamentos estão protegidos (e virão a sê-lo) por meio de *certificado complementar de proteção* (CCP), cuja eficácia — a qual perdura pelo prazo máximo de *cinco anos*<sup>8</sup>, podendo ser estendida por um período adicional de *seis meses* quando respeite a medicamentos para *uso pediátrico*<sup>9</sup> (incluindo vacinas) — opera a partir da caducidade do *direito de patente* respeitante ao *medicamento de referência* cuja introdução no mercado tivera sido anteriormente autorizada.

Ora, o atual regime jurídico da licença obrigatória só pode atingir *direitos de patente* e não os *certificados complementares de proteção*. E há inúmeros medicamentos cujas patentes já caducaram e que beneficiam deste *direito industrial autónomo* (mas instrumentalmente ligado à *patente de base* onde surge mencionada<sup>10</sup> — nas

---

<sup>8</sup> Art. 13.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 469/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de maio de 2009.

<sup>9</sup> Art. 36.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1901/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativo a medicamentos para uso pediátrico, *ex vi* do art. 16.º, n.º 1, do citado Regulamento (CE) n.º 469/2009.

<sup>10</sup> Sobre este direito industrial e os múltiplos problemas e controvérsias que tem suscitado, cfr. desenvolvidamente, por último, J. P. REMÉDIO MARQUES, *Direito Europeu de Patentes e Marcas*, Coimbra, Almedina, 2021, pp. 323-378.

reivindicações ou na descrição — a *substância ativa* ou *composição de substâncias ativas* que integra o medicamento objeto de AIM), cujo objeto é o medicamento de referência, ao qual fora concedida a AIM.

### 1.3. A questão do acesso aos dados de testes (farmacológicos, toxicológicos, pré-clínicos e clínicos)

Todavia, mesmo que este regime jurídico seja alterado, ainda remanesce a questão do acesso aos *dados de testes e ensaios* farmacológicos, toxicológicos, pré-clínicos e clínicos por parte das empresas beneficiárias de licenças obrigatórias de direitos de patente ou de pedidos de patente. Estes dados foram gerados pela empresa que obteve a autorização de introdução do medicamento inovador no mercado (o medicamento de referência), a qual é, em regra, a titular ou a licenciada dos direitos de patente. O *modo de executar* o invento químico (biotecnológico) e farmacêutico de uma forma *segura e eficaz* por parte dos beneficiários daquelas licenças obrigatórias é requisito indefetível e não dispensa o acesso a tais dados de testes e ensaios.

Porém, por um lado, estes *dados de testes* estão protegidos por um regime *sui generis* de *segredo comercial*<sup>11</sup>, o qual vincula as autoridades sanitárias que aprovam tais fármacos no que à sua *segurança, eficácia e qualidade* diz respeito. Na União Europeia este regime jurídico tem a duração de, pelo menos, *8 anos* a contar a emissão da autorização de introdução no mercado (AIM)<sup>12</sup>; e, por outro, a AIM do *medicamento de referência* — mesmo que não seja objeto de qualquer direito de patente ou pedido de patente — concede ao respetivo titular *direitos exclusivos de comercialização* com a duração de *10 a 12 anos* a contar da prolação dessa AIM<sup>13</sup>.

Ora, mesmo que alguns excipientes e substâncias ativas, *quando individualmente consideradas*, já tenham beneficiado de AIM no passado, o certo é que às *combinações* ou *associações* destas substâncias ativas e excipientes na obtenção de medicamentos e vacinas no combate à SARS-Cov-2 já foram recentemente outorgadas *autónomas* AIM's de *uso excepcional* — sem prejuízos da concessão futura de outras AIM's para este tipo de

---

<sup>11</sup> O qual já constava do art. 39.º, n.º 3, do Acordo TRIPS, nos termos do qual “Os Membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos (...) que utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra o seu uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados (...)”. Sobre isto, cfr. J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. II, *Obtenções Vegetais, Conhecimentos Tradicionais, Bioinformática e Bases de Dados, Direito da Concorrência*, Coimbra, Almedina, 2007, pp. 476-487, p. 490 e nota 1211; ROBERTA SILVA MELO FERNANDES REMÉDIO MARQUES, *Patente Farmacêutica & Medicamento Genérico – A Tensão entre o Direito Exclusivo e a Livre Utilização*, Curitiba, Juruá Editora, 2013, pp. 545-561.

<sup>12</sup> Art. 10.º, n.º 1, 1.º parágrafo, da Diretiva n.º 2004/727/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004, que altera a Diretiva n.º 2001/83/CE, que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano; *idem*, art. 19.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto (Estatuto do Medicamento). Veja-se, igualmente, o art. 14.º, n.º 11, do Regulamento (CE) n.º 726/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004, que estabelece procedimentos comunitários de autorização e de fiscalização de medicamentos para uso humano e veterinário e que institui uma *Agência Europeia de Medicamentos*.

<sup>13</sup> Art. 10.º, n.º 1, 2.º parágrafo, da citada Diretiva n.º 2004/27/CE; art. 19.º, n.º 3, alíneas *a*) e *b*), do citado Decreto-Lei n.º 176/2006. Portugal limitou a 11 anos o prazo máximo de validade dos direitos exclusivos de comercialização do medicamento de referência objeto de AIM, embora a citada Diretiva permita que os Estados-Membros prevejam um prazo máximo de 12 anos.

fármacos —, circunstância, esta, que desencadeia *novos prazos de proteção de dados de testes e novos direitos exclusivos de comercialização*.

Esta situação impõe, de *iure condendo*, a consideração da possibilidade de prever uma *permissão normativa específica* de as autoridades sanitárias competentes usarem esses *dados de testes e ensaios* para aprovar os medicamentos genéricos (fabricados sob licença obrigatória de patente ou licença obrigatória de pedido de patente); e, outrossim, tais autoridades administrativas serem autorizadas a fornecer tais dados científicos aos beneficiários destas licenças obrigatórias, sob estritas condições de *confidencialidade*, a fim de estes poderem demonstrar a *bioequivalência* — *et pour cause*, a segurança e eficácia — dos medicamentos genéricos usados no tratamento desta infecção viral, com o precípuo fim de serem, *eles próprios*, medicamentos genéricos aprovados com base numa situação de emergência de saúde pública.

O acesso a tais dados de testes nestas situações de emergência de saúde pública terá que operar sob a base de uma *licença obrigatória autónoma* ou, em alternativa, integrada na licença obrigatória do pedido de patente (ou do direito de patente, se esta já tiver sido concedida). Evidentemente, no cálculo da *compensação financeira* (ou outra) a atribuir ao titular ou requerente da patente e detentor dos dados de testes terá que ser computado o valor económico destes *dados de testes e ensaios*, bem como a ablação do poder jurídico do titular da AIM do medicamento de referência se opor à comercialização pelos terceiros beneficiários da licença obrigatória dos correspondentes medicamentos genéricos no prazo de *10 anos* contados do momento da prolação daquela AIM.

É claro que o *titular da AIM do medicamento de referência* continuará a poder opor os *direitos exclusivos de comercialização*, pelo referido prazo de 10 anos, a todos os que não sejam beneficiários de licença obrigatória de importação (ou exportação ao abrigo do art. 31.º-A do Acordo TRIPS) e/ou fabrico e/ou comercialização dos medicamentos genéricos e demais substâncias químicas, dispositivos médicos, máquinas e maquinismos utilizados no combate à doença ou síndrome causadores da situação de emergência nacional em saúde pública. A ablação destes direitos exclusivos de comercialização, a ocorrer, será assim *parcial e subjetivamente determinada*.

#### **1.4. O saber *fazer secreto* detido pelos requerentes dos pedidos de patentes e pelos titulares dos direitos de patente**

De igual sorte, as atuais regras relativas à emissão de *licença obrigatória* não contemplam expressamente a obrigação de o *titular da patente* (ou *requerente da patente*) comunicar ao beneficiário de uma licença obrigatória deste tipo todo o acervo de *conhecimentos técnicos* respeitantes ao *melhor modo de executar o invento*.

Perante esta circunstâncias, de *iure condendo*, deverá postular-se a questão desta outra *dimensão comunicativa (obrigatória) dos segredos industriais* que não estejam contidos no pedido de patente (publicado ou ainda não publicados).

É que, a despeito de poder ser emitida uma AIM (*maxime*, excepcional) relativa aos correspondentes medicamentos genéricos — uma vez assegurada a sua *bioequivalência* com os correspondentes medicamentos de referência —, pode surpreender-se todo um conhecimento de conhecimentos técnicos necessários ao concreto fabrico dos medicamentos. Conhecimentos que podem não respeitar às substâncias *per se* ou aos processos químicos ou biotecnológicos de síntese, mas, ao invés, às *condições de*

*produção nas instalações fabris* devidamente autorizadas (v.g., imóveis, máquinas, maquinismos nelas instalados, etc.). Por outro lado, o fabrico e a comercialização destes outros medicamentos genéricos (*maxime*, vacinas, antirretrovirais) podem estar dependentes de determinadas cadeias de abastecimento de matérias-primas ou subprodutos, cujos agentes económicos necessitam ser contactados e envolvidos, a montante e a jusante, no fabrico e na distribuição destes fármacos.

### 1.5. As cadeias de distribuição e o conteúdo dos respetivos contratos

Enfim, não pode esquecer-se que o fabrico e a comercialização de medicamentos (*in casu*, vacinas) — ainda quando logrados parcialmente com a utilização de *subvenções* da União Europeia e/ou dos Estados-Membros — está intimamente dependente do *conteúdo* ou do *programa* dos múltiplos contratos<sup>14</sup> celebrados entre os Estados-Membros (ou a Comissão Europeia em nome da União Europeia) e as empresas farmacêuticas (algumas delas sediadas fora do Espaço Económico Europeu), designadamente a tempestividade das entregas, o preço por unidade, as formas de pagamento, as cláusulas penais previstas em caso de mora ou de incumprimento definitivo, as cláusulas a inserir em contratos celebrados a jusante destinadas a permitir o fabrico e a distribuição adequada dos fármacos e dos demais medicamentos e dispositivos; o direito aplicável ao mérito da causa; o tribunal internacionalmente competente, etc.; outrossim, esta dependente da disponibilização de certo tipo de materiais biológicos e não biológicos utilizados no fabrico de algumas vacinas, cuja escassez de produção é notória<sup>15</sup>.

## 2. Alguns dados da História em relação às licenças obrigatórias de direito de patente

A primeira referência à figura da *licença obrigatória* nos areópagos internacionais primeiro terá ocorrido no Congresso de Viena de 1873, tendo o regime jurídico aí discutido em mira somente o dever de o titular conceber uma licença em caso de *interesse público*<sup>16</sup>. O texto originário da Convenção da União de Paris (CUP) impunha ao titular uma *obrigação de uso* do direito de patente e a Revisão de Washington (em 1911)

---

<sup>14</sup> Cujo objeto mediato não são apenas os próprios fármacos, mas também as demais substâncias químicas (v.g., excipientes, adjuvantes, analgésicos, anti-inflamatórios) e dispositivos médicos (v.g., seringas, ventiladores) necessários ou indispensáveis à realização das terapias.

<sup>15</sup> Por exemplo, no caso da vacina comercializada pela PFIZER (e também pela MODERNA), temos as *cápsulas lipídicas* (que constituem *nano partículas*) que transportam a *ARN mensageiro* (mRNA) deste coronavírus e que, uma vez, no corpo humano, permite que este *ácido nucleico* reconheça as proteínas *spike* pelas quais este entra nas células do nosso corpo humano. No momento em que terminámos a redação deste estudo (julho de 2021) há ainda pouquíssimos fabricantes no planeta dotados de capacidade tecnológica adequada para responder à atual procura (também ela planetária) de materiais *nanotecnológicos* desta espécie. Além disso, os direitos de patente que protegem as invenções destas cápsulas lipídicas são titulados por um reduzido número de empresas.

<sup>16</sup> DANIELA VANILA NAKALSKI BENETTI, “Positivação e (in)Eficácia da Licença Compulsória Frente ao “Novo Bilateralismo” Comercial”, in LUIS GONZAGA ADOLFO/RODRIGO MORAES, (coords.), *Propriedade Intelectual em Perspetiva*, Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2008, p. 24.

consagrou uma sanção pelo seu incumprimento. Donde, esta previsão constituía o titular num dever jurídico cujo incumprimento poderia dar lugar à *caducidade* da patente<sup>17</sup>.

Com a Revisão de Haia da Convenção da União de Paris, em 1925 — e provavelmente à luz dos eventos que marcaram a 1ª Guerra Mundial e das consequências político-jurídicas por eles geradas — esta figura ressurgiu com uma roupagem inteiramente diversa: destinava-se então a coagir o titular da patente a utilizar a invenção patenteada, atenta a eventual *falta de exploração*. No art. 5.º, parágrafos 2.º e 3.º, previu-se, na verdade, a faculdade de os Estados contratantes adotarem medidas legislativas destinadas a prevenir os *abusos* decorrentes do direito exclusivo do titular da patente, tendo a *caducidade* do direito de patente passado a ser considerada uma *medida subsidiária* mobilizável somente na eventualidade de a licença compulsória não ser suficiente para coibir os abusos.

Mas mesmo antes do advento da CUP já certos Estados previam a *necessidade de exploração local do objeto da patente*, por meio do fabrico dos objetos no Estado da proteção, sob a cominação da caducidade do direito industrial (v.g., no México, Tunísia, França). O art. 5.º da Convenção da União de Paris, de 1883, já previa a possibilidade de emissão de licença obrigatória por *falta de exploração* do objeto da patente. Na verdade, como se disse, a partir da Revisão da Haia (1925), a CUP passou a prever a possibilidade de concessão de licença obrigatória e, *ultima ratio*, a caducidade da patente se esta não fosse objeto de exploração.

Esta Convenção foi alvo de uma nova revisão em 1967 — a revisão de Estocolmo —, na qual se alterou o regime jurídico do art. 5.º relativo à obrigatoriedade de exploração local, caducidade e licença obrigatória. Assim, a mais da previsão de que a licença obrigatória fosse uma *licença não exclusiva*, esta revisão previu que a caducidade da patente (por falta de uso do invento patenteado) apenas deveria ser mobilizada *após* a emissão de licença obrigatória sobre essa mesma invenção protegida.

Entre nós, a *licença obrigatória* de direito de patente por motivo de *interesse público* foi introduzida logo no CPI de 1940. Com efeito, o legislador português transpôs o instituto da licença obrigatória para o art. 30.º, § 1, do CPI de 1940. Fazia-se depender a emissão desta licença obrigatória do seguinte circunstancialismo: se e quando o titular da patente não a explorasse, sem justo motivo, diretamente ou por intermédio de um licenciante, nos três anos seguintes à sua concessão, ou mesmo, uma vez tendo explorada, cessasse por três anos consecutivos. Ademais, o CPI de 1940 já previa o licenciamento obrigatório por *dependência de direitos de patente* (patente dominante *versus* patente dependente).

### **3. Caracterização das licenças obrigatórias, em particular das emitidas por motivos de interesse público**

O Acordo TRIPS, no seu art. 30.º, permite que os Estado Contratantes possam prever *exceções* que limitem o exclusivo conferido pela patente, mediante a observância de algumas *condições*: as exceções não podem colidir, injustificadamente, com a *exploração normal* da patente e nem prejudicar os interesses legítimos do seu titular.

---

<sup>17</sup> Cf. J. P. REMÉDIO MARQUES, “Patentes biotecnológicas e o acesso a produtos de saúde – uma perspectiva europeia e luso-brasileira”, in *O Direito*, ano 141º (2009), p. 184.

Curam-se de *utilizações livres* respeitantes aos *limites intrínsecos* ao direito de patente<sup>18</sup>, pois fazem com que a esfera da liberdade, outrora tolhida com a atribuição do direito industrial, seja recuperada, desde que sejam observados alguns requisitos.

O art. 31.º deste Acordo estabeleceu, no mais, o estalão jurídico *mínimo* para a emissão de licenças obrigatórias e ampliou as hipóteses da sua utilização, aos casos de *emergência nacional* — isto para além da utilização pública e dependência de patentes, que já constavam da CUP<sup>19</sup>. A alínea *a)* deste art. 31.º também prevê a necessidade do desenvolvimento de esforços para obtenção da licença voluntária em *condições comerciais razoáveis* e num *prazo aceitável*<sup>20</sup>. O novo art. 31.º-A deste Acordo TRIPS<sup>21</sup> prevê a possibilidade de emissão de licenças obrigatórias para *fabrico de produtos farmacêuticos num Estado Contratante precipuamente destinado à exportação* para um ou mais Estados Contratantes com graves problemas de saúde pública.

No entanto, esse requisito da necessidade da verificação de negociação prévia pode ser dispensado pelos ordenamentos internos dos Estados Contratantes *em caso de emergência nacional, em situação de extrema urgência ou em caso de interesse público não comercial*. Portugal ainda não alterou o CPI no sentido de prever esta dispensa da existência de negociações prévias por motivo de interesse público gerado por situação de extrema urgência (v.g., em matéria de saúde pública).

Ora, na decorrência da transposição das injunções legiferantes deste Acordo para o ordenamento jurídico português, o CPI de 1995 previu, no seu art. 105.º, as modalidades de licenças obrigatórias, as quais, doravante, foram mantidas no CPI de 2003 e no atual, de 2018, quais sejam, como referimos: falta ou insuficiência de exploração da invenção patenteada, necessidade de exportação; dependência entre patentes e existência de motivos de interesse público.

Se é verdade que o Acordo TRIPS estatui que em situações de *emergência nacional, extrema urgência* ou mesmo *interesse público não comercial* estão dispensadas tais negociações prévias entre o titular da patente e a pessoa ou entidade que pretenda explorar o invento — considerando que, face à urgência da situação, não há espaço para dilação temporal, sob pena de a situação se tornar irreversível —, o certo é que entre nós, não foi, porém e como dissemos, dispensado o procedimento de *negociação prévia* entre o titular e o potencial “licenciado”.

---

<sup>18</sup> JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil, Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra, Coimbra Editora, 1992, p. 216; J. P. REMÉDIO MARQUES, *Medicamentos Versus Patentes, Estudos de Propriedade Industrial*, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, p. 93 ss.

<sup>19</sup> De resto, o art. 31.º, alínea *f)*, do Acordo TRIPS, previu apenas a licença obrigatória, sobretudo, para fins de *fornecimento do mercado interno* de cada Estado Contratante (“qualquer utilização desse tipo será autorizada predominantemente para fornecimento do mercado interno do membro ...”), que não para fins de exportação. O que somente veio a ser estabelecido na decorrência da Declaração de Doha, em finais de 2005.

<sup>20</sup> Este requisito constitui uma condição de *natureza processual*, que deverá ser concomitante de um ato abusivo por parte do titular do direito. Isto porque a licença obrigatória foi (e é) uma figura pensada para desempenhar a função de ferramenta para ser utilizada em caso de extrapolação dos limites intrínsecos ao direito de patente, pelo seu titular. É evidente que esta condição de natureza processual deve ser acompanhada dos *requisitos de ordem substancial*, quais sejam, ou bem que o interesse público, ou bem que a falta ou, enfim, a insuficiência de exploração e a dependência entre patentes – J. P. REMÉDIO MARQUES, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias)*, 2008, cit., p. 237.

<sup>21</sup> Este normativo foi introduzido pelo Protocolo feito em Genebra, de 6 de dezembro de 2005, aceite, em nome da então Comunidade Europeia, pela Decisão do Conselho n.º 2007/768/CE, de 19 de novembro de 2007, estando em vigor desde 23 de janeiro de 2017.

### 3.1. Atos administrativos constitutivos da licença obrigatória *versus* requisição administrativa

As licenças obrigatórias (ou não voluntárias) de direitos de patente alicerçam-se em atos administrativos ablativos consubstanciados em *autorizações constitutivas heterónomas*, pelas quais o beneficiário da licença (entidade privada, pública ou o próprio Governo), *sem o concurso da vontade do titular do direito de patente*, passa a poder exercitar todas ou algumas das faculdades jurídicas inerentes ao respetivo estatuto (v.g., importação, fabrico, comercialização, etc., dos produtos protegidos pela patente ou a execução dos processos por esta protegidos), de acordo com as condições de exploração impostas pela referida entidade administrativa<sup>22</sup>.

Em rigor, parece quedarmo-nos perante *requisições administrativas* de bens imateriais — *in casu*, de direitos sobre *coisas incorpóreas* (*id est*, criações intelectuais técnicas), as quais podem ser subsumidas às *requisições administrativas* de bens móveis, visto que estas implicam a utilização de bens particulares pela Administração, para atender necessidades coletivas ou em caso de perigo público iminente, mediante pagamento de *compensações adequadas* arbitradas, se for caso disso, pelo tribunal competente, em sede de recurso jurisdicional do ato administrativo<sup>23</sup>.

Entre nós, no que aos direitos de patente diz respeito, a emissão destas licenças obrigatórias pode visar várias finalidades:

- por motivos de *interesse público* (art. 108.º, n.º 1, alínea *c*), do CPI);
- com base na *dependência entre patentes* (art. 108.º, n.º 1, alínea *b*), *idem*)<sup>24</sup>;
- em razão de *insuficiência ou falta de exploração do direito de patente* (art. 108.º, n.º 1, alínea *a*), *ibidem*)<sup>25</sup>.

### 3.2. Caracterização

Este *poder unilateral de ingerência num direito subjetivo privado* tem a sua génese num ato administrativo antecedido, em regra, de um procedimento administrativo tramitado no INPI ou no Governo. Após a concessão da licença obrigatória ocorre uma modificação do conteúdo ou *licere* do direito do titular da patente: este fica com os seus

---

<sup>22</sup> Assim, J. P. REMÉDIO MARQUES, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*, Coimbra, Almedina, 2008, p. 191; cfr. tb. VÍTOR PAMELA FIDALGO, “O Ónus da Exploração da Patente”, in *RDI*, n.º 1 (2015), p. 61 ss. (pp. 70-71).

<sup>23</sup> Aliás, o art. 10.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 637/74, de 20 de novembro, já preceitua, em geral, que “a fixação administrativa da indemnização [devida a particulares por efeito de requisição civil] não prejudicará o recurso ao tribunal pelos interessados”.

<sup>24</sup> Sobre esta questão, cfr. J. P. REMÉDIO MARQUES, “Âmbito de proteção e dependência entre direitos de patente”, in *Revista de Propriedade Intelectual, Direito Contemporâneo e Constituição - PIDCC*, ano IX, n.º 3, outubro 2020, Aracaju, pp. 92-130, acessível no seguinte endereço: <http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/391-ambito-de-protecao-e-dependencia-entre-direitos-de-patente>; J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. I, *Direito de Autor. Direito de Patente e Modelo de Utilidade, Desenhos ou Modelos*, Coimbra, Almedina, 2007, pp. 804-806, pp. 921-924; VÍTOR PAMELA FIDALGO, “A dependência entre direitos de propriedade industrial, a licença compulsória e a inventividade”, in *Revista da APBI*, n.º 125 (2013), p. 63 ss.

<sup>25</sup> VÍTOR PAMELA FIDALGO, “O Ónus da Exploração da Patente”, in *RDI*, n.º 1 (2015), p. 61 ss. (p. 69 ss.);

poderes jurídicos de exploração económica limitados, já que um terceiro (para quem a entidade pública competente transferiu os poderes de gozo fruição do direito de patente) poderá temporariamente explorar o seu invento sem o concurso da vontade do titular da patente.

Com a emissão da licença obrigatória a exploração económica por parte do terceiro (entidade pública ou privada) é, como se disse, *temporária*, e tem um carácter *não exclusivo*. Isto significa que o titular da patente também poderá explorar a sua invenção diretamente ou através de licenciado que com ele celebre contrato de licença ou outro *contrato misto* ou *atípico* no qual se alberguem as prestações típicas de um contrato de licença de direito de patente. Além disso, esta *utilização heterónoma* decorrente da emissão da licença obrigatória é *remunerada*: o titular da patente deve auferir uma *compensação financeira adequada*, mas não estritamente alinhada com os critérios do mercado dos mesmos produtos ou produtos afins. Com a prolação desta licença o direito de patente não se extingue na esfera jurídica do respetivo titular (como ocorreria se fosse efetuada a sua *expropriação*), nem tão pouco se verifica a transferência de sua titularidade para outrem<sup>26</sup>.

Ademais, a licença obrigatória é *intransmissível*. Por mor do ato administrativo, que opera a *requisição* deste direito industrial e (todas ou de algumas) das faculdades jurídicas que nele se reconhecem, o *licere* do direito industrial também passa a ser exercido por terceiro, mas sem que a este possa ser reconhecida o interesse e a pretensão de fazer uma utilização merceológica com *intuitos lucrativos* do objeto da patente.

### 3.3. A licença obrigatória de direito de patente por motivos de *interesse público*

No que tange ao adequado combate à pandemia *SARS-CoV-2* ou às futuras mutações que os *coronavírus* poderão sofrer, a hipótese de concessão de uma licença obrigatória pode justificar-se, seguramente, por motivos de *interesse público*, designadamente quando a exploração da invenção seja de “primordial importância” para a saúde pública. Está, designadamente, em causa o fabrico e a distribuição (incluindo a importação) de métodos de diagnóstico, medicamentos anti-inflamatórios, anticorpos monoclonais, seringas, ampolas, excipientes e, sobretudo, *vacinas*.

O Acordo TRIPS não densificou os conceitos de *emergência nacional* e de *extrema urgência*. O conteúdo e os limites da aplicação desta figura constituem prerrogativa legiferante autónoma dos Estados Contratantes (§ 5, alínea *c*), da Declaração de Doha sobre o acordo TRIPS e a saúde pública - 2001). Esta Declaração esclarece que as “crises de saúde pública” podem representar “uma emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência”. Neste contexto “emergência” pode referir-se a problemas de curto ou de longo prazo.

Em Portugal, a licença obrigatória de direito de patente alicerçada em *motivos de interesse público* está, como referimos, prevista nos arts. 108.º, n.º 1, alínea *c*), do CPI. O art. 111.º do mesmo Código densifica as condições de outorga desta licença. A sua emissão está atualmente da decorrência de um *período razoável de negociações prévias* entre o titular da patente e o interessado em explorar o invento.

No quadro da União Europeia, este tipo de licença obrigatória encontra-se prevista no Regulamento (CE) n.º 816/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, que cura da

---

<sup>26</sup> Cfr. ROBERTA SILVA MELO REMÉDIO MARQUES, *A patente farmacêutica e o medicamento genérico*, cit., 2013, p. 321.

concessão obrigatória de patentes respeitantes ao fabrico de produtos farmacêuticos *destinados à exportação* para países com problemas de saúde pública, cuja aplicação abrange tanto o *direito de patente* quanto os *certificados complementares de proteção*.

A situação de *interesse público* é, para estes efeitos, caracterizada no quadro da satisfação de necessidades coletivas individualmente sentidas em matéria de *saúde pública, defesa nacional e desenvolvimento económico ou tecnológico do país*<sup>27</sup>.

O atual CPI voltou, como referimos, a não consagrar expressamente a dispensa de *negociações prévias* em casos de *emergência nacional*, em *situação de extrema urgência* ou em caso de *interesse público não comercial*<sup>28</sup>.

Vale isto por dizer que, perante esta lacuna legal, de caso pensado, faz-se sempre necessária a *fase ante procedimental* da tentativa de obtenção de licença contratual (art. 108.º, n.º 3, CPI) baseada em proposta do interessado formulada em *condições comerciais aceitáveis* (v.g., remuneração oferecida pelo potencial licenciado, duração proposta em termos de prazo razoável<sup>29</sup>), as quais se alicerçam nas concretas condições do mercado onde os agentes económicos estão inseridos (titular e potencial licenciado).

Além disso, em Portugal, a licença obrigatória é sempre emitida a solicitação da parte interessada, ou seja, não existe a figura da licença compulsória *emitida oficiosamente* por meio de ato administrativo do Governo ou do ministro da tutela competente (p. ex., Ministério da Saúde).

Ao invés, o citado art. 9.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 816/ 2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006, relativo à *concessão obrigatória de patentes respeitantes ao fabrico de produtos farmacêuticos destinados à exportação* para países com problemas de saúde pública, dispõe que as *negociações prévias estão dispensadas em situação de emergência nacional* ou outras circunstâncias de extrema urgência, ou em caso de utilização pública para fins não comerciais. Este Regulamento apenas visa, como referimos, a emissão de licenças obrigatórias destinadas ao fabrico e à venda de produtos farmacêuticos, quando tais produtos se destinem à *exportação* para países importadores elegíveis que necessitem desses produtos para fazer face a graves problemas de saúde pública<sup>30</sup>.

#### 4. A emissão de licença obrigatória *antes* da concessão do direito de patente

A possibilidade de emitir licenças obrigatórias *antes* da concessão do direito de patente é uma possibilidade que — estando já prevista em alguns (pouquíssimos) ordenamentos jurídicos<sup>31</sup> — mais se justifica problematizar e discutir num horizonte existencial de situações de *emergência em saúde pública planetária*, tal como a que nos

<sup>27</sup> J. P. REMÉDIO MARQUES, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias)*, 2008, cit., p. 219.

<sup>28</sup> Sobre a crítica a este regime no direito anterior e a forma de o superar, cfr. J. P. REMÉDIO MARQUES, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias)*, 2008, cit., pp. 239-240.

<sup>29</sup> J. P. REMÉDIO MARQUES, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias)*, 2008, cit., pp. 245-246.

<sup>30</sup> Para mais desenvolvimentos relativos ao regime jurídico deste tipo de licenças para exportação, cfr. J. P. REMÉDIO MARQUES, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias)*, 2008, cit., pp. 219-229; ROBERTA SILVA MELO REMÉDIO MARQUES, *A patente farmacêutica e o medicamento genérico*, 2013, cit., pp. 350-357.

<sup>31</sup> Por exemplo, no art. 95, n. 1, da *Ley de Patentes* espanhola, de 2015, no qual se dispõe o seguinte: “Por motivo de interés público, el Gobierno podrá someter, *en cualquier momento, una solicitud de patente* o una patente ya otorgada, al régimen de licencias obligatorias, disponiéndolo así por real decreto” – o itálico é nosso.

atinge desde janeiro de 2020 com a pandemia SARS-CoV-2. E essa prolação pode postular-se tanto *após a publicação do pedido de patente* quanto *antes desta publicação*, mas após o depósito do pedido de patente.

A esmagadora maioria dos ordenamentos jurídicos não prevê a emissão de licença obrigatória cujo objeto seja o *pedido de patente*, mas apenas o *direito de patente*. Vejamos.

O acordo TRIPS, por exemplo, no seu art. 8.º, n.º 1 declara, como um dos seus princípios básicos, que os Estados contratantes, ao formular ou alterar as suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a *saúde e nutrição públicas* e para promover o interesse público em setores de importância vital para o seu desenvolvimento sócio económico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.

Perante a situação de pandemia declarada por causa do COVID-19, a Alemanha foi dos primeiros Estados a operar esta possibilidade, com a *Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen – Infektionsschutzgesetz – IfSG*, em finais de março de 2020<sup>32</sup>. A Seção 5 desta Lei foi precipuamente alterada. De acordo com o § 5 desta Lei, uma invenção relacionada com o fornecimento de produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e produtos para desinfeção e diagnósticos laboratoriais deve ser usada no interesse do bem-estar da coletividade ou da segurança pública. Esta Lei de Prevenção e Controle de Doenças Infeciosas confere ao Ministério Federal da Saúde poderes jurídicos que incluem a possibilidade de emitir uma licença obrigatória. A *Lei de Prevenção e Controle de Doenças Infeciosas* deu assim ao Governo deste país uma base legal para limitar o *licere* do direito de patente ao abrigo do § 11 da *PatG*, independentemente de ocorrerem *negociações prévias* entre o titular da patente e qualquer outra entidade interessada em explorar o invento. O mesmo ocorreu em França. A Lei n.º 2020-290, de 23/03/2020, alterou o Art. 3131-15 do *Code de la Santé Publique*. Doravante, o Primeiro-Ministro francês pode, quando for declarado um *estado de emergência sanitária* e com o único propósito de garantir a saúde pública, determinar a prática dos seguintes atos: “ordenar a requisição de qualquer pessoa e de todos os bens e serviços necessários ao combate à catástrofe sanitária”, e “tomar todas as medidas para disponibilizar aos pacientes medicamentos adequados para a erradicação da catástrofe sanitária”. As medidas prescritas devem ser estritamente proporcionais aos riscos para a saúde incorridos e adequadas às circunstâncias de tempo e lugar<sup>33</sup>. Essas medidas extraordinárias do legislador francês visaram, claramente, flexibilizar o regime do licenciamento *ex officio* para adaptá-lo às circunstâncias de extrema emergência da pandemia Covid-19. Isto porque as estatuições do Art. L. 613-16 e ss. do *Code de la Propriété Intellectuelle* não são suficientemente dúcteis para permitir, num curto espaço de tempo, a prática dos referidos atos por parte da Administração Pública francesa. No entanto, foi apresentado no Senado francês, em 8/04/2021, uma proposta legislativa no sentido de ser alterado o disposto no Art. L. 613-17 do *Code de la propriété intellectuelle*,

<sup>32</sup> Acessível no seguinte endereço eletrónico: <https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/BJNR104510000.html>). Cfr. tb., THOMAS MUSMANN, “Update on Patent-Related measures in Germany in View of corona Pandemic”, 2/04/2020, *Kluwer Patent Blog*, acessível no seguinte endereço eletrónico: <http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/04/02/update-on-patent-related-measures-in-germany-in-view-of-corona-pandemic/>

<sup>33</sup> Conforme afirma o legislador francês, as medidas deverão ser “*strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu*” e «*il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires*”. Por outro lado, estatui-se que o cômputo da compensação devida ao titular é regido *Code de la Défense*.

a fim de as licenças obrigatórias poderem passar a ser emitidas com base em *pedidos de patente em situações de emergência de saúde pública*, bem como a previsão da obrigatoriedade de o requerente da patente (ou do direito de patente) comunicar o saber-fazer secreto necessário ao fabrico e comercialização da invenção<sup>34</sup>. De igual sorte, em 14/12/2020, o Art. L. 5121-12 do *Code de la Santé Publique* já havia sido alterado, no sentido de permitir a utilização de medicamentos protegidos por direitos de patente ou pedidos de patente suscetíveis de serem objeto de licença *ex officio* no interesse da saúde pública<sup>35</sup>.

É sabido que os *direitos emergentes do pedido de patente* podem ser objeto de negócios jurídicos, designadamente *autorizações* (licença)<sup>36</sup>, *onerações* (v.g., penhor, usufruto) e *alienações*<sup>37</sup>. Por exemplo, o art. 6.º, n.º 2, do CPI, determina que *os direitos emergentes dos pedidos de patente* podem ser objeto de *penhor*; não antes. O que inculca a ideia segundo a qual — introduzindo um regime especial respeitante ao *penhor de direitos* — *antes do pedido de patente* não é lícito constituir *penhor* sobre o (já, apesar de tudo, existente) direito à patente gerado pela forma mental criativa e da externalização dessa criação técnico-industrial. Sendo assim, *se já tiver sido submetido o pedido de patente*, o *penhor* deverá ser comunicado ao INPI. O *arresto* e a *penhora* do direito à patente também são possíveis *após* a submissão do pedido de patente ao INPI, o mesmo ocorrendo com a *apreensão para a massa da insolvência*. De *lege data*, o direito à patente também pode ser objeto de *licença* (*scilicet*, de licença voluntária) logo após a submissão do pedido de patente.

Todas estas orientações se alicerçam na ideia segundo a qual, uma vez que o direito à patente é um *direito pessoalíssimo* derivado da *personalidade* do criador /

---

<sup>34</sup> Cfr. MATTHIEW DEHNNE, *French bill proposal authorizing the granting of an ex officio license in the interest of public health in the event of an extreme health emergency*, 21/04/2021, acessível no seguinte endereço eletrónico: <http://patentblog.kluweriplaw.com/2021/04/28/french-bill-proposal-authorizing-the-granting-of-an-ex-officio-license-in-the-interest-of-public-health-in-the-event-of-an-extreme-health-emergency/>

<sup>35</sup> Por sua vez, em Israel, o Governo, sob parecer da Procuradoria-Geral da República, emitiu uma licença obrigatória, ao abrigo das Secções 104 e 105 da Lei de patentes deste país, de 1967, relativa ao medicamento antirretroviral denominado *Kaletra*, no tratamento do COVID-19 (*lopinavir/ ritonavir*), pela qual o Governo passou a arrogar-se no poder de produzir e usar esse medicamento ou autorizar que terceiros o produzam e distribuam. O Canadá, em 25/03/2020, também aprovou variadíssimas medidas de combate ao COVID-19, de entre as quais se inclui a compressão de *direitos de patente* por via da possibilidade de emissão de licenças obrigatórias com dispensa de negociação prévia entre o titular e a entidade interessada em utilizar o objeto da invenção – cfr. STATUTES OF CANADA 2020, CHAPTER 5, *An Act respecting certain measures in response to COVID-19*, especialmente a Parte 9 (*Food and Drugs Act*) e a Parte 12 (ou seja, o *Patent Act*), no que tange à possibilidade de emissão imediata e *ex officio* de *licenças obrigatórias* intransmissíveis, por motivo de situações de calamidade em matéria de saúde pública, a pedido do Ministério da Saúde, em regra, com a duração máxima de um ano, sendo o titular notificado nesse momento, a fim de ser iniciado o procedimento de fixação da compensação), acessível no seguinte endereço eletrónico: <https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/43-1/bill/C-13/royal-assent>

<sup>36</sup> JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, “A «Licença» e outros negócios de disposição de bens intelectuais”, in *Estudios de Derecho Mercantil, Libro homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. José Antonio Gomez Segade*, coord. de ANA M.ª TOBÍO RIVAS, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, São Paulo, Marcial Pons, 2013, p. 637 ss. (pp. 640-642).

<sup>37</sup> J. P. REMÉDIO MARQUES, “O nascimento, a titularidade e algumas vicissitudes do direito à patente no novo CPI” in *RDI*, n.º 1 (2020), p. 41 ss. (pp. 83-85).

inventor, somente após este ter decidido que a exploração comercial do invento implicará a *solicitação da patente* (e não a exploração em regime de *segredo industrial*) é que os terceiros (sobretudo, os seus *credores*) ficam salvos de constituir *direitos reais de garantia* sobre este bem imaterial — cujo pedido de proteção já tenha sido solicitado —, possibilitando a transferência desta posição jurídica<sup>38</sup> (e permissão normativa a ela inerente) para outrem na decorrência, designadamente, da ação executiva ou da declaração de insolvência<sup>39</sup>.

O exposto permite intuir que *após a apresentação do pedido de patente* perante a autoridade administrativa (nacional ou supranacional competente) — enquanto exercício do direito à patente — este direito subjetivo (*scilicet*, o *direito ao direito*, que não se traduz numa mera expectativa jurídica) pode ser alvo de medidas administrativas de *operação* tendo em vista, *inter alia*, a prossecução do *interesse público*. Na verdade, se os *direitos emergentes do pedido de patente* podem ser objeto de negócios jurídicos sob o manto ou o império da soberania da vontade do requerente e do outro contraente, é justo que os referidos direitos também possam ser objeto de constrições ou restrições de utilidade pública por parte da autoridade administrativa competente<sup>40</sup>.

#### 4.1. Concessão de licença obrigatória somente após a publicação do pedido de patente?

Pese embora, no direito constituído, a licença obrigatória por *motivos de interesses público* somente possa ser emitida *após a concessão* do direito de patente — como, aliás, com as demais situações que propiciam a emissão deste tipo de licenças —, não pode esquecer-se que a tutela do direito de patente ocorre ainda antes da prolação do ato administrativo de concessão da patente. Antes desse momento ocorre a denominada *proteção provisória*, a qual é reconhecida *após a publicação do pedido de patente*, tanto nas patentes portuguesas quanto nas patentes europeias concedidas pelo IEP (arts. 5.º, n.º 1, e 80.º, n.º 1, do CPI; art. 67.º, n.º 1, CPE). Em ambos os casos os *pedidos de patente* não foram examinados.

Esta *proteção provisória* permite a formulação de *pretensões indemnizatórias* destinadas a ressarcir danos emergentes e lucros cessantes (ou, inclusivamente, a restituição de uma parte dos proveitos gerados pela atividade do comprovado infrator, ainda que os danos sofridos pelo titular sejam inferiores a esse montante: art. 347.º, n.ºs

---

<sup>38</sup> Outro exemplo do que dissemos: se o requerente de um direito de propriedade industrial formular um pedido numa modalidade ou tipo não admitido (v.g., desenho ou modelo em vez de direito de patente, etc.), este fica salvo de alterar a modalidade do pedido, o qual é objeto de despacho por parte do INPI. Se o despacho desta entidade for de admissão da reformulação do pedido, o requerente pode logo transmitir os direitos emergentes do pedido (art. 11.º, n.º 8, do CPI); cfr., em geral, sobre a data do pedido e a data da prioridade, NUNO SOUSA E SILVA, in *Código da Propriedade Industrial Anotado*, coord. de L. COUTO GONÇALVES, Coimbra, Almedina, 2021, pp. 107-108.

<sup>39</sup> Em sentido análogo, KLAUS-JÜRGEN MELULLIS, in GEORG BENKARD, *Europäisches Patentrecht*, 3.ª ed., München, C. H. Beck, 2019, § 60, anotação à margem n.º 7.

<sup>40</sup> Por exemplo, o legislador francês está a ponderar atualmente esta hipótese, por via da proposta de alteração pendente do Art. L-613-16 do *Code de la propriété intellectuelle*, na decorrência da alteração já verificada em 9 de julho de 2020 no Art. L. 3131-15 do *Code de la Santé Publique*, cuja eficácia legislante é limitada no tempo, sem prejuízo de ser renovada. No n.º 9 deste artigo o Ministro da Saúde está autorizado “En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire” – cfr. esta alteração legislativa no seguinte endereço eletrónico: [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article\\_lc/LEGIARTI000042103698/](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042103698/)

2 e 3, CPI) ocorridos *entre aquela publicação e a data da concessão da patente* ou, se for anterior, entre a data notificação da admoestação do requerente e a data da publicação do pedido de patente<sup>41</sup> — lapso temporal, este, que pode ser relativamente longo (3 a 5 anos, em Portugal e no IEP).

Estas pretensões indenizatórias devem ser ajuizadas *após a concessão da patente*, já que, durante o período que medeia a solicitação e a concessão da patente, o titular não dispõe de *meios para impedir a turbação* do seu direito industrial por terceiros, só lhe restando aguardar a concessão da patente para fazer valer a pretensão indenizatória frente a estes<sup>42</sup>.

Se assim é, parece justo hipotizar a possibilidade, *iure condendo*, de emitir licença obrigatória sobre o próprio *pedido de patente*<sup>43</sup>: se o requerente passa a usufruir de proteção jurídica *após a publicação do pedido de patente* e a poder obter a reparação das perdas e danos sofridos nesse ínterim, parece natural que, nesse preciso lapso temporal, possa sofrer esta *oneração temporária* na sua esfera jurídica patrimonial, sem prejuízo da adequada *compensação económica* que o ato administrativo de outorga da licença obrigatória deverá prevenir, sem prejuízo de poder ser judicialmente impugnado.

As vantagens merceológicas obtidas pelo depositante suscetíveis de inibir a atividade económica de terceiros que tomam conhecimento do conteúdo da invenção para que se pede proteção (ou cuja cognoscibilidade é possível) podem ser sopesadas perante as desvantagens que para aquele depositante significa não poder impedir nem reparar eventuais danos decorrentes de certos tipos de exploração económica, cuja prática o INPI ou o Governo possa autorizar a terceiros sobre o objeto desse invento.

#### **4.2. Concessão de licença obrigatória logo após o depósito do pedido de patente e antes da publicação deste pedido?**

Poderá parecer estranho admitir que uma licença obrigatória do direito à patente possa ser emitida ainda *antes da publicação do pedido de patente* ou, inclusivamente, mesmo antes de eventual notificação com finalidade admoestadora efetuada pelo depositante a concretos e específicos terceiros nos termos do art. 5.º, n.º 2, do CPI.

Na realidade, *antes desta publicação* (ou da eventual notificação/admoestação a concreto terceiro), o requerente não desfruta de qualquer *pretensão indenizatória* contra terceiros que se imiscuem no (*futuro*) âmbito de proteção da patente, na eventualidade de esta vir a ser concedida. O requerente, nesse ínterim, apenas goza de proteção consubstanciada em *pretensão indenizatória* por danos emergentes e lucros cessantes causados por condutas ilícitas do *demandado entre a data da publicação do pedido de*

---

<sup>41</sup> DÁRIO MOURA VICENTE, in *Código da Propriedade Industrial Anotado*, in L. COUTO GONÇALVES (coord.), Coimbra, Almedina, 2021, p. 95.

<sup>42</sup> MANUEL OEHEN MENDES, “Os certificados complementares de proteção (CCP) para medicamentos à luz da jurisprudência recente do TJUE”, in *RDI*, n.º 1 (2014), p. 219.

<sup>43</sup> A nova *Ley de Patentes* espanhola, de 2017 (com início de vigência em 1 de abril de 2017) prevê expressamente esta hipótese no seu art. 95, n. 1, de harmonia com o qual “Por motivo de interés público, el Gobierno podrá someter, en cualquier momento, *una solicitud de patente* o una patente ya otorgada, al régimen de licencias obligatorias, disponiéndolo así por real decreto” — o itálico é nosso. Além disto, o art. 97, n. 2, alínea *a*), desta *Ley de Patentes* dispensa a exigência da verificação de um período de negociação prévia entre o interessado na concessão da licença obrigatória e o titular “En los casos de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia”.

*patente* (ou a data da notificação admoestadora, se for efetuada em momento anterior) e a data da concessão da patente.

Não pode, porém, esquecer-se que o regime jurídico da futura patente não é insensível, em vários aspetos, à *data do depósito do pedido*, independentemente da sua publicação: por exemplo, a *duração do direito de patente* conta-se a partir da data do pedido; e a fixação da *prioridade* é feita com base na data do primeiro pedido num Estado Contratante da Convenção da União de Paris. Por outro lado, como vimos, o pedido de patente pode ser objeto de *múltiplos negócios jurídicos* subsumíveis, ou bem que à aquisição derivada translativa (v.g., transmissão do direito à patente por ocasião do cumprimento de uma obrigação de entrada do sócio, requerente da patente, no capital de uma sociedade comercial), ou bem que à constituição de *direitos reais* (com função) de *garantia* (v.g., penhor, penhora, arresto, apreensão para a massa da insolvência), *direitos reais de aquisição* (v.g., contrato promessa de transmissão do direito à patente dotado de eficácia rela), ou *direitos pessoais de gozo*, conquanto com algumas dimensões de direito real (v.g., contrato de licença de patente).

### 4.3. A concessão de licença obrigatória antes da publicação do pedido de uma patente europeia?

Se parece aceitável conceber que a *autoridade administrativa nacional* competente possa outorgar uma licença obrigatória a um *pedido de patente nacional* (v.g., *originariamente* depositado no INPI, conquanto com uma determinada *prioridade unionista*), já é mais difícil aceitar a emissão de semelhante licença por parte desta autoridade nacional quando um *pedido de patente europeia* ainda está a tramitar nos órgãos competentes do IEP (v.g., na Divisão de Exame) e ainda não foi publicado; que o mesmo é dizer que se revela mais problemática essa solução quando esse pedido *ainda não* se transformou num *feixe de patentes* eficazes no território dos Estados Contratantes da CPE, as quais, como se disse, são equiparadas às patentes nacionais concedidas nesse mesmo Estado. O *princípio da territorialidade* do direito de patente (mesmo do direito de patente concedido através da Via Europeia, junto do IEP) impede este resultado.

O mesmo se dirá relativamente ao *pedido internacional de patente* apresentado nos termos do *Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes* (PCT), de 19 de junho de 1970. Aliás, os pedidos internacionais para os quais o INPI atua como administração *designada e eleita* produzem, em Portugal, os mesmos efeitos que um pedido de patente portuguesa apresentado na mesma data (*princípio da equiparação* de um pedido internacional aos pedidos de patentes nacionais)<sup>44</sup>.

Na verdade, enquanto a patente europeia *já concedida pelo IEP* é eficaz no território do Estado Contratante para o qual foi «validada» após a junção (p. ex., no INPI) da tradução, em língua portuguesa, da descrição, das reivindicações e do resumo, bem como de uma cópia dos desenhos da patente europeia — a qual deve ser apresentada, no

---

<sup>44</sup> *Depois de terem sido publicados no INPI* estes pedidos internacionais desfrutam de uma *proteção provisória* equivalente à que é concedida aos pedidos de patente nacionais publicados; isto é, a partir da data em que seja acessível ao público uma *tradução em português das reivindicações e cópias dos desenhos* (art. 96.º CPCI), que não a partir do momento em que o requerente deste pedido internacional admoeste terceiro do facto do cometimento de infração ou ameaça de infração – cfr. sobre isto, J. P. REMÉDIO MARQUES, in *Código da Propriedade Industrial Anotado*, coord. de L. COUTO GONÇALVES, Coimbra, Almedina, 2021, pp. 569-571.

prazo de três meses a contar da data da publicação no *Boletim Europeu de Patentes* do aviso de concessão da patente: art. 82.º, n.º 1, CPI —, sucede que o *pedido de patente europeia e o pedido via PCT antes da respetiva publicação* não produz efeitos no território desse Estado Contratante; efeitos que, a serem produzidos, seriam equiparáveis aos de um pedido de patente nacional, “a partir da data em que, no INPI, for acessível ao público uma tradução das reivindicações, em português, acompanhada de uma cópia dos desenhos” (art. 81.º, n.º 1, do CPI). Todavia, o *pedido de patente europeia* (art. 78.º, n.º 2, CPI) e o *pedido de patente via PCT* devem ser apresentados *obrigatoriamente* no INPI se o requerente estiver domiciliado ou tiver a sede em Portugal (art. 92.º, n.º 1, CPI). O pedido de patente *via PCT* também somente será publicado *18 meses* após a data da prioridade reconhecida, caso o pedido não seja retirado (art. 21.º do PCT).

De todo o exposto decorre o seguinte: mesmo que, em certos casos, o pedido de patente deva ser apresentado no INPI português, *antes da publicação* de um pedido de patente europeia e de um pedido de patente via PCT, o *direito a essa patente* (direito à patente) *não parece produzir quaisquer efeitos em Portugal*. Donde, antes dessa publicação, o requerente da patente não goza, em Portugal — local onde se contém os limites territoriais da eficácia de uma licença obrigatória — de uma *posição jurídica subjetiva suscetível de ser objeto da oneração* que estamos a tratar.

#### **4.4. Licença obrigatória relativa ao acesso e utilização dos dados do fascículo da patente, tal como foi pedida?**

Não dispondo — nesse *meio tempore* entre a data do pedido de patente e a data da respetiva publicação — o requerente da *patente europeia* (ou do pedido de patente *via PCT*) de uma posição jurídica subjetiva em Portugal decorrente desse depósito, os dados técnicos constantes da *descrição* e dos eventuais *desenhos* (v.g., fórmulas químicas) podem revelar-se úteis no fabrico e preparação do medicamento, em caso de verificação de motivos de interesse público que imponham o acesso mais rápido ou em maior quantidade ao fármaco em questão. Só que, de *lege data*, esse *acesso potestativo* a esses dados e informações constantes do pedido de patente europeia (ou via PCT) por parte da entidade pública portuguesa competente não parece atualmente possível.

Cura-se, portanto, do problema de os interessados em praticar tais atos de fabrico e preparação poderem ter acesso a esses dados e informações que, nesse *medio tempore*, se acham a coberto do *segredo comercial*. Ora, o acesso a esta informação tecnológica e saber fazer secreto — pelo menos nos casos de pedido de patente europeia depositado originariamente no IEP ou na Organização Mundial da Propriedade Industrial<sup>45</sup> — não poderá ser logrado por meio de ato administrativo das autoridades portuguesas ou de qualquer outro Estado (incluindo a União Europeia).

Esse acesso e comunicação destas informações tecnológicas a terceiros interessados em fabricar e provar os correspondentes medicamentos genéricos somente poderá ser conseguido por meio da celebração de um *acordo internacional* ou, designadamente, ser alcançado no seio do *Conselho do TRIPS*, o qual supervisiona a

---

<sup>45</sup> O que ocorrerá se e quando o requerente *não* tiver domicílio ou sede em Portugal e *não* seja reivindicada uma prioridade de um pedido anterior efetuado em Portugal (arts. 78.º, n.ºs 1 e 2, e 92.º, n.ºs 1 e 2, ambos do CPI).

aplicação do Acordo TRIPS, o cumprimento das obrigações (art. 68.º deste Acordo) e a possibilidade de criar *utilizações livres temporárias* relativamente a alguns direitos de propriedade intelectual (ou, segundo nos parece, dos *direitos emergentes dos pedidos* de patente). Isto porque, mesmo que possa ser retomado o mecanismo de emissão de *licenças obrigatórias* de direitos de patente para *fabrico e exportação de medicamentos para países com graves problemas de saúde pública*, à semelhança do que ocorreu a partir da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a saúde pública, em 14/11/2001, sucede que a maioria das inovações tecnológicas a que anteriormente nos referimos — designadamente as vacinas, os métodos de diagnóstico *in vitro*, as sequências genéticas modificadas da proteína viral atinente à pandemia SARS-CoV-2, etc. — não estão protegidas por direito de patente, pelo menos nos próximos anos<sup>46</sup>. Daí que o acesso e a comunicação destas informações confidenciais constantes de *pedidos de patente não publicados* e dos *pedidos de autorização sanitária* (normal ou excecional) *de introdução de medicamentos no mercado* protegidos no quadro do art. 39.º, n.º 3, do Acordo TRIPS apenas possa ser atingido por meio da concertação supranacional dos Estados envolvidos<sup>47</sup>.

Apenas se ressalvava a possibilidade de — no que a estes medicamentos de alta tecnologia diz respeito — a *Agência Europeia do Medicamento* poder ficar salva de usar (ou eventualmente comunicar) os dados de testes e ensaios do medicamento de referência à pessoa ou entidade beneficiária da licença obrigatória de pedido de patente ainda não publicado. Mas, nesse caso, a questão jurídica é diversa: a utilização de tais dados de testes e ensaios ao abrigo de licença obrigatória destas informações confidenciais, que não ao abrigo de uma licença obrigatória de *pedido de patente*.

##### **5. A licença obrigatória dos direitos exclusivos de comercialização do medicamento de referência e utilização dos dados de testes por parte do beneficiário da licença obrigatória da patente**

A prolação de uma *licença obrigatória* de direito de patente relativa a um *medicamento de referência* que já tenha beneficiado de uma AIM colide com os *direitos exclusivos de comercialização* — vigentes durante 10 anos a contar da emissão da AIM do medicamento de referência — reconhecidos ao titular dessa AIM; titular que pode não coincidir com a pessoa do titular da patente.

Pode, por isso, suceder que tão pouco tenha sido *pedida* ou *concedida* patente sobre o medicamento de referência. Ora, aquela licença obrigatória terá que ser

---

<sup>46</sup> Exceto no que tange às invenções respeitantes às vacinas comumente denominadas «Sputnik» desenvolvidas por empresas da Federação Russa e cujas patentes foram concedidas (para o território da Federação Russa) num curtíssimo espaço temporal (cerca de um mês), ainda em 2020: vejam-se as patentes RU2720614C1, RU2731342C1 e RU2731356C1. Isto porque este país dispõe de um procedimento administrativo especial de aceleração do exame do pedido de patente instituído no Instituto de Propriedade Industrial russo (*Rospatent*).

<sup>47</sup> Não se esqueça, ademais, que os países menos desenvolvidos — na sequência de uma deliberação do Conselho do TRIPS, 6 de novembro de 2015 — estão isentos de proteger por direito de patente as invenções de produtos farmacêuticos, bem como não estão obrigados a proteger os *dados de testes e ensaios de produtos farmacêuticos* (e outros produtos agrícolas químicos que utilizem novas substâncias químicas) até 1 de janeiro de 2033. O que implica que a utilização de tais dados de testes e ensaios deva ser abrangida pela licença obrigatória emitida no Estado de origem (mais desenvolvido) e destinada ao fabrico e exportação de medicamentos para tais países menos desenvolvidos.

acompanhada da *cessação temporária* (e parcial) da eficácia destes *direitos exclusivos de comercialização*, no sentido de que o titular da AIM ficará privado de *opor ao terceiro beneficiário da licença obrigatória do direito de patente*. Poderá assim o titular da AIM continuar a opor estes direitos exclusivos de comercialização a todos os demais terceiros não abrangidos pela licença obrigatória, impedindo-os de comercializar o medicamento de referência objeto da AIM.

Em alternativa e dito de outra maneira: o ato de concessão da licença obrigatória do direito de patente (ou, de *iure condendo*, do pedido de patente) pode (ou deve) também estabelecer a obrigação de o titular da patente transmitir as informações necessárias e suficientes para a efetiva produção e colocação no mercado do medicamento protegido.

Seja como for, o *cálculo da compensação* pela emissão da licença obrigatória do direito de patente (ou do pedido de patente) terá que incluir a perda das vendas decorrentes da cessação parcial da eficácia destes *direitos exclusivos de comercialização* causada pela atividade merceológica do beneficiário desta licença emitida pelo Governo.

A licença obrigatória é, aliás, *autónoma* se os medicamentos em causa não estiverem protegidos por um direito de patente (ou CCP) — eventualidade possível sempre que o invento químico ou biotecnológico não satisfaça as bitola da novidade, atividade inventiva, industrialidade e suficiência descritiva; nesta eventualidade, o objeto da licença obrigatória incide sobre a *inoponibilidade dos direitos exclusivos de comercialização* à pessoa ou entidade que foi autorizada a introduzir no mercado o medicamento genérico, continuando o titular da AIM do medicamento de referência (não patenteado e não protegido por CCP) a poder opor tais direitos exclusivos de comercialização a todos os demais terceiros que pretendam comercializar esse medicamento ou um medicamento que reproduza as reivindicações por meios tecnicamente equivalentes.

Pode ainda acontecer que, no momento da emissão da licença obrigatória do direito de patente (ou do pedido de patente, como defendemos de *iure condendo*) respeitante a um medicamento de referência, o *prazo de proteção dos dados* de testes (farmacológicos, pré-clínicos e clínicos, estes últimos comportando quatro fases) — com a duração, em regra, de oito anos na União Europeia — *ainda esteja a decorrer*. Isto significa que, sem mais, o *beneficiário da licença obrigatória* dessa patente (ou patentes) está impedido de utilizar esses dados de testes para fabricar e introduzir no mercado esse medicamento em idênticas condições de segurança, eficácia e qualidade. Aliás, as autoridades administrativas sanitárias competentes terão que utilizar o *dossiê clínico completo* (ainda quando o medicamento de referência tenha sido objeto de uma autorização de utilização excepcional<sup>48</sup>).

Tendo em mira lograr este desiderato, as autoridades administrativas sanitárias necessitam ser dispensadas da observância da obrigação de *non facere* consubstanciada na não utilização desse *dossiê técnico comum* para aprovar o medicamento genérico<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Cfr. o art. 92.º, n.º 1, alínea *b*), do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto (Estatuto do Medicamento), nos termos do qual esta autorização de utilização excepcional é necessária “para impedir ou limitar a propagação, atual ou potencial, de agentes patogénicos, toxinas, agentes químicos, ou de radiação nuclear, suscetíveis de causar efeitos nocivos”.

<sup>49</sup> Obrigações que antes se fundavam numa modalidade específica de prevenir a *concorrência desleal* e que hoje, com o advento do novo CPI de 2018, se alicerçam hoje na proteção dos *segredos comerciais* da empresa de medicamentos de referência.

Este objetivo só pode assim ser atingido se a *licença obrigatória* do direito de patente (ou CCP) também incluir uma *licença obrigatória destinada à utilização destes dados de testes por parte do beneficiário da licença obrigatória da patente* (ou patentes) que protege(m) o medicamento de referência, permitindo que a autoridade administrativa sanitária competente utilize o referido *dossiê clínico completo* para aferir da bioequivalência do medicamento genérico<sup>50</sup>.

Quer dizer: a outorga de uma licença obrigatória da patente relativa ao medicamento de referência terá de ser, nesta eventualidade, acompanhada de emissão de uma *outra licença obrigatória para o efeito de a autoridade administrativa sanitária competente poder emitir a AIM do medicamento genérico* em favor do beneficiário da licença obrigatória da patente<sup>51</sup>.

Por razões de economia procedimental e de meios, nada obsta a que no mesmo ato administrativo sejam emitidas *as duas* licenças obrigatórias se o medicamento em causa estiver protegido por direito de patente. Nestes termos, o montante da compensação deverá ser calculado e ter em conta, igualmente, os valores despendidos nos ensaios farmacológicos, pré-clínicos e clínicos, os quais foram considerados quando se estabeleceu a proteção dos dados.

## 6. Notas conclusivas: a aporia do licenciamento obrigatório versus a adequação do seu regime à atual pandemia

Os atuais esforços para flexibilizar, ainda mais, as regras previstas no art. 31.º-A do Acordo TRIPS — respeitantes à possibilidade de emissão de licença obrigatória para *fabrico e exportação* de substâncias ativas (e outros materiais) usados no fabrico de medicamentos — parece constituir um exercício fútil e ineficaz para resolver o problema da escassez de vacinas e demais tratamentos usados (ou a usar) no combate à pandemia SARS-CoV-2.

É verdade que a ameaça da emissão deste tipo de licenças por parte das entidades administrativas competentes já provou contribuir para a *voluntária* concertação de esforços na realização de contratos de transferência de tecnologia suscetível de habilitar certas empresas a fabricar vacinas em países fortemente afetados por esta pandemia (p. ex., na União Indiana)<sup>52</sup>. A flexibilização prevista no referido art. 31.º-A — que já permitiu superar a exigência segundo a qual a emissão de licenças obrigatórias de direitos de patente visa, *predominantemente*, suprir o mercado interno do Estado contratante responsável pela prolação dessa licença — provavelmente implicará uma pressão

---

<sup>50</sup> ROBERTA SILVA MELO REMÉDIO MARQUES, *A patente farmacêutica e o medicamento genérico: o problema da tensão jurídica entre o direito exclusivo e a livre utilização*, cit., 2013, pp. 547-548; J. P. REMÉDIO MARQUES, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias)*, 2008, cit., pp. 233-234; J. P. REMÉDIO MARQUES, *Medicamentos versus Patentes*, 2008, cit., p. 211.

<sup>51</sup> Pois, as informações pertinentes relativas à *segurança e eficácia* do medicamento (v.g., efeitos perversos, precauções, interações, etc.) encontram-se sob o *controle fático* das autoridades sanitárias competente, as quais são entidades distintas dos institutos de propriedade industrial e, inclusivamente, são entidades autónomas e não integram a Administração Pública Central dos Estados.

<sup>52</sup> Aliás, é hoje reclamada uma *coordenação* dessa mesma transferência de tecnologia, aqui onde se espera que as universidades e as demais empresas interessadas licenciem a tecnologia inerente ao fabrico das vacinas a outras empresas por meio de um *mecanismo global* coordenado pela Organização Mundial de Saúde. O que, igualmente, facilitará a formação profissional dos trabalhadores das empresas beneficiárias e coordenará os investimentos em infraestrutura.

internacional sobre alguns países (*maxime*, a União Indiana) para fazer um melhor uso da sua capacidade industrial instalada. Afigura-se, de resto, a escassa possibilidade de romper aquele impasse, dada a oposição da União Europeia alicerçada na alegação de que as salvaguardas atualmente existentes no Acordo TRIPS, respeitantes ao licenciamento obrigatório, lidas juntamente com a Declaração de Doha (2001), são plenamente suficientes. Vale dizer: estas disposições, neste enfoque, são suficientes para lidar com a atual pandemia de COVID.

Nesse contexto, faz-se necessário questionar se vale a pena perder mais tempo com a necessidade de atuar a *inoponibilidade temporária* dos direitos de patente (e certificados complementares de proteção) no quadro do TRIPS aos beneficiários deste tipo de licenças obrigatórias, quando já parece evidente que este tipo de solução não resolve, *per se*, o problema da carência contínua de vacinas. É, aliás, duvidoso afirmar que o direito de patente tenha sido um obstáculo à satisfação da procura global de vacinas. Na verdade, desde os finais do 1.º trimestre do ano passado (2020), quando a investigação aplicada relativa às vacinas COVID teve início, várias empresas farmacêuticas licenciaram *voluntariamente* algumas tecnologias a empresas da União Indiana. A vacina *Oxford-Astra Zeneca*, a vacina *J&J*, a vacina *Novovax* e a vacina russa *Sputnik* foram todas objeto de *licença voluntária*, cujas beneficiárias foram empresas indianas, as quais puderam fabricar e distribuir essas vacinas neste país. Noutros casos, os governos dos Estados promovem o desenvolvimento de vacinas com tecnologia própria, como está a ocorrer no Brasil (*Butanvac*) e, em parte, em Portugal (*Immunetep*), ou alojam fábricas que fabricam e fornecem matérias-primas usadas no fabrico das vacinas<sup>53</sup>.

Dito de outra maneira: não faltam acordos de licenciamento voluntário já celebrados para fabricar e distribuir vacinas COVID-19, cuja administração é destinada a países que têm capacidade industrial instalada para fabricar vacinas. No entanto, continua a haver uma escassez de vacinas nos países em desenvolvimento, presumivelmente por causa de *dificuldades de financiamento* (por exemplo, a necessidade de realizar antecipadamente compromissos de mercado, em termos de contratos promessa de compra e venda, de distribuição ou concessão comercial, etc.), *planeamento deficiente* (o governo da União Indiana, por exemplo, começou a fazer pedidos de vacinas apenas em janeiro de 2021) e *questões regulatórias* de direito civil, direito farmacêutico e direito fiscal (v.g., exoneração da responsabilidade civil por danos causados, isenção de controle de preços, isenção de teste provisório e isenção de direitos aduaneiros). Não deve, porém, esquecer-se que há uma considerável subutilização da capacidade produtiva de vacinas nestes países, posto que muitas instalações fabris não têm licenças para operar e podem vir a obtê-las somente a médio prazo. Por outro lado, é pacificamente aceite que as vacinas já introduzidas no mercado não podem ser sujeitas à *engenharia reversa* (*reverse engineering*) e fabricadas sem a cooperação ativa da empresa farmacêutica que tenha desenvolvido a vacina. Isso envolve *transferência de tecnologia*, o que, por si só, depende da disponibilidade de pessoal altamente qualificado e de matérias-primas (v.g., adjuvantes, excipientes, produtos intermediários). É difícil saber a quantidade de *saber-fazer* secreto que poderá ser transferido ou comunicado acaso sejam atuadas as regras de licenciamento obrigatório para fabrico de vacinas (e outros medicamentos) e *exportação* para países com graves problemas de saúde pública neste domínio do SARS-CoV-2.

---

<sup>53</sup> Como é o caso da *Bluepharma* (Coimbra), da *GenIbet Biopharmaceuticals* (Oeiras), da *Neutroplast* (Sobral de Monte Agraço), dos *Laboratórios Basi* (Mortagua) e da *Stematters* (Guimarães).

No contexto da criação de um centro de vacinas de *ARN mensageiro* (mRNA) na África do Sul, a Organização Mundial do Comércio reconheceu a necessidade da cooperação ativa das empresas farmacêuticas transnacionais para aumentar rapidamente a produção de vacinas. Ora, a única maneira de compelir essas empresas a compartilhar segredos de fabrico (*know-how*) e demais segredos comerciais é por meio de atos administrativos dos Governos (à semelhança dos emitidos pelo Governo dos A.U.A sob o *Defence Procurement Act*, de 8/09/1950<sup>54</sup>). E é praticamente certo que nenhum Governo ocidental forçará as empresas sediadas no seu território a compartilhar a tecnologia deste tipo de vacinas com empresas estrangeiras. No máximo, como ocorreu com o Governo dos E.U.A., os países desenvolvidos podem aumentar a fabrico nacional de vacinas (e demais substâncias) com o objetivo de *exportar o excedente* para os países em desenvolvimento<sup>55</sup>.

Um outro conjunto de obstáculos à maior produção de vacinas surpreende-se na escolha da tecnologia usada no fabrico das vacinas<sup>56</sup>.

Há ainda o risco de este impasse relativo à previsão de um mecanismo de licença obrigatória para fabrico e exportação de vacinas destinadas ao SARSCoV-2 protegidas por direito de patente seja usado como um exemplo destinado a instar os países em desenvolvimento a repensar os seus compromissos com a observância do Acordo TRIPS. Não deve esquecer-se que muitos países em desenvolvimento (v.g., União Indiana, Indonésia) aderiram ao TRIPS sobretudo por causa da promessa de incremento nas trocas comerciais comércio em setores como o têxtil, onde as empresas destes países desfrutavam de vantagens comparativas em termos de custo de mão de obra. De modo que o propiciar de maior empregabilidade para muitos destes países é quase tão importante quanto a promoção da saúde pública e o fornecimento de medicamentos a preços acessíveis.

Há ainda o problema das divulgações atinentes ao *conteúdo informativo constante dos pedidos de patente*. Isto tende a gerar uma barreira difícil de ultrapassar: o requisito da *suficiência descritiva* (art. 83.º da CPE; art. 62.º, n.º 4, do CPI) não raras vezes impede os concorrentes de fabricar medicamentos (genéricos) — sobretudo medicamentos *biossimilares* — após a extinção dos direitos de patente (ou certificados complementares de proteção) respeitante aos medicamentos biológicos de referência<sup>57</sup>. Talvez que, em termos de direito farmacêutico, de *iure condendo*, deva ser exigida a prestação de *informações complementares* relativas à fabricação deste tipo de medicamentos por ocasião do pedido de autorização de introdução no mercado do medicamento biológico

---

<sup>54</sup> Cfr. este diploma, com as últimas alterações no seguinte endereço eletrônico: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/d-1/>

<sup>55</sup> Neste ponto, a única vantagem da emissão de licenças obrigatórias ao abrigo do Acordo TRIPS consiste na possibilidade de obter uma *vitória moral e política* contra o atual sistema global de regras jurídicas uniformes respeitantes aos direitos de propriedade industrial, imposto pelo Acordo TRIPS. No entanto, as vitórias morais e políticas em relação ao TRIPS não permitem aos cidadãos que vivem em países em desenvolvimento alcançar a total imunização contra esta pandemia.

<sup>56</sup> Por exemplo, a vacina fabricada e administrada na União Indiana (a *Covaxin*), sob a responsabilidade da sociedade *Bharat Biotech*, aparentemente tem um baixo rendimento, tornando-a mais cara e ineficiente de fabricar quando comparada com outras vacinas. Isto porque o seu fabrico requer a presença de instalações de *nível de biossegurança 3* (BSL-3) para fabricar as vacinas e há uma escassez de instalações deste tipo na Índia. Tudo isso poderia ter sido evitado e o processo de fabricação poderia ter sido mais eficiente se as melhores instalações fabris de produção de vacinas tivessem sido escolhidas desde o início.

<sup>57</sup> W. NICHOLSON PRICE/ARTI K. RAI, “Manufacturing Barriers to Biologics Competition and Innovation”, in *Iowa Law Review*, vol. 101 (2016), p. 1023 ss., acessível no seguinte endereço eletrônico: <https://ilr.law.uiowa.edu/assets/Uploads/ILR-101-3-PriceRai.pdf>

de referência. De resto, permanece em aberto a questão de saber se alguns pedidos de patente, após a publicação, devem ser concedidos se houver divulgação insuficiente quanto ao *rigor informativo dos procedimentos de fabrico* dos medicamentos.

Face ao exposto, no quadro das *tarefas estaduais de prossecução do interesse público* — atendendo à situação de *emergência de saúde pública* que a pandemia SAR-CoV-2 suscita, a qual, provavelmente, protrair-se-á no tempo à medida que as variantes e mutações deste vírus forem surgindo e evoluindo —, parece legítimo propor as seguintes orientações:

- A) O *objeto* das licenças obrigatórias relativas à utilização de invenções patenteáveis por *motivos de interesse público* no domínio médico e farmacêutico — no quadro do fabrico, importação e introdução no mercado de medicamentos de uso humano e demais substâncias químicas necessárias à prevenção ou ao tratamento do vírus *SARS-Cov-2* e *futuras mutações* (incluindo estupefacientes, substâncias ativas, materiais de partida, reagentes, excipientes, adjuvantes, matérias-primas, gases medicinais, dispositivos médicos, máquinas, maquinismos, métodos e *kits* de diagnóstico, outras tecnologias úteis no combate a doenças, bem como equipamentos de proteção individual e desinfetantes) — deverá ter como objeto os *direitos emergentes do próprio pedido de patente*, que não apenas os *direitos de direitos de patente* vigentes no território do Estado que os concedeu ou onde foram validados (isto no caso das patentes europeias concedidas pelo IEP).
- B) O objeto da licença obrigatória por motivos de *interesse público* deve, se a *patente de base* já tiver caducado, incidir sobre os *direitos emergentes da concessão de certificado complementar de proteção* para medicamentos de uso humano, incluindo o prazo de *prorrogação pediátrica* (art 13.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 469/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de maio de 2009, relativo ao certificado complementar de proteção para os medicamentos; e art. 36.º do Regulamento (CE) n.º 1901/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativo a medicamentos para uso pediátrico).
- C) Deve ser dispensada a exigência da verificação de *negociações prévias* entre a Administração Pública (ou um particular interessado) e o titular da patente (ou do pedido de patente) em *situações de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência, ou em caso de utilização pública para fins não comerciais*. Como forma de mitigar estas circunstâncias ablativas para a esfera jurídica patrimonial do titular ou requerente dos direitos de propriedade industrial, o Governo poderá publicitar com uma antecedência razoável, uma lista de substâncias químicas (v.g., substâncias ativas, excipientes, adjuvantes) ou outros materiais, em relação aos quais equaciona, fundadamente, emitir licença obrigatória, a fim de poder ser negociada a eventual emissão de *licença voluntária*, aqui onde Universidades, laboratórios públicos, instituições de ensino e de investigação privadas e elementos da sociedade civil poderiam ser consultadas no processo de elaboração da referida lista. Nesse ínterim, as patentes, pedidos de patente e certificados complementares de proteção poderiam ser excluídos da lista se os seus titulares ou requerentes se comprometessem objetiva e seriamente a fabricar

e/ou introduzir no mercado os medicamentos nessa situação de *declarado interesse público de proteção da saúde*.

- D) O Governo (ou o Ministério da Saúde) deve achar-se legalmente autorizado a determinar, mediante despacho, ao abrigo do artigo 111.º do Código da Propriedade Industrial, que uma invenção protegida por *patente* ou *certificado complementar de proteção* respeitante a produtos, processos ou usos mencionados na alínea anterior pode ser utilizada com base em motivos de interesse público, fixando os termos dessa utilização e a *remuneração equitativa* do requerente ou do titular da patente. O requerente ou titular da patente deve ser notificado do conteúdo do despacho antes do início dos atos exploração da invenção; sendo que este regime deve ser aplicado, se for caso disso, aos direitos emergentes de pedidos de patente, ainda que tais pedidos não tenham sido publicados. Tratar-se-ia de uma modalidade específica de licença *ex officio* destes direitos de propriedade industrial, a qual dispensa a existência de negociações prévias entre o Governo português e os titulares.
- E) Deverá poder ser determinada a suspensão dos efeitos jurídicos decorrentes do *prazo de proteção dos dados* respeitantes aos ensaios pré-clínicos e clínicos e dos *direitos exclusivos de comercialização* referentes a medicamentos de referência previstos nos n.ºs 1, 3 e 7 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, fixando-se os termos da utilização dos dados de testes e ensaios e a comercialização dos medicamentos, incluindo a fixação do preço e a margem de participação — mas *mantendo-se a obrigação de segredo* relativamente à entidade a quem esses dados sejam comunicados, a fim de esta poder proceder ao fabrico dos medicamentos genéricos com garantia de segurança e eficácia; devendo ainda a entidade administrativas competentes (autoridade sanitária e Governo) assegurar a *proteção dessas informações contra a concorrência desleal e as práticas comerciais desonestas*. O titular da AIM do medicamento de referência deve ser notificado do conteúdo do despacho antes do início da colocação no mercado dos medicamentos. Com o que, na prática, haveria uma *utilização temporária daqueles dados de testes e ensaios* por parte da empresa farmacêutica, no caso de os medicamentos em causa serem qualitativa ou quantitativamente insuficientes para debelar a situação de emergência de saúde pública ou serem comercializados a preços anormalmente elevados.
- F) Deve, igualmente, ser suspensa a oponibilidade (ou a eficácia) relativamente ao titular destas licenças obrigatórias dos *direitos exclusivos de comercialização do medicamento de referência objeto de AIM* reconhecidos ao titular da AIM respeitante ao medicamento de referência durante o período em que vigorar a licença obrigatória.
- G) Sendo ainda insuficiente o atrás sugerido, propõem-se a *obrigatoriedade da transferência de saber-fazer* inerente à produção dos eventuais medicamentos e processos químicos objeto de licença obrigatória de direito (ou de pedido de patente), tendo em mira a rápida transferência de tecnologia para as pessoas ou entidades autorizadas pelo Governo.
- H) No que respeita à *compensação* a atribuir ao titular da patente (ou pedido de patente) — a qual pode *englobar* a privação temporária e parcial dos direitos exclusivos de comercialização, do prazo de proteção dos dados de testes

ensaios, bem como o saber-fazer secreto de melhor executar o invento (*best mode*) —, talvez seja razoável prever um montante fixo máximo (p. ex., 3 % a 5 % sobre o preço de venda líquido à entidade pública ou privada responsável pela administração dos produtos, substâncias, máquinas, maquinismos ou execução dos procedimentos terapêuticos), o qual será pago pelo fornecedor dos produtos produzidos ou importados sob esta(s) licença(s). Não se esqueça que a alínea *h*), do art. 31.º do Acordo TRIPS liga a quantificação desta compensação ao valor económico da licença(s) concedida(s) no *local da utilização*, atendendo às circunstâncias do caso concreto.

- I) No caso de *pedido de patente*, a remuneração só deverá ser devida a partir da data de concessão da patente, caso esta seja concedida. Em alternativa e após a emissão da licença obrigatória, também é concebível a possibilidade de a fixação da compensação poder ser feita ao abrigo do mecanismo de *arbitragem necessária* semelhante ao previsto no art. 58.º, n.º 6, do CPI, no domínio das invenções laborais.
- J) Tanto no caso dos *pedidos de patente* quanto nos *direitos de patente* objeto deste tipo de *licença obrigatória*, o seu titular ficaria obrigado a fornecer à entidade autorizada a explorar esses inventos todas as informações e dados (não constantes do dossiê clínico de autorização de introdução do medicamento no mercado) necessários ao *melhor modo de executar o invento*, ou seja, não apenas ao modo mais eficaz e seguro como também à forma tecnologicamente mais eficiente de o fazer.
- K) A concessão da licença obrigatória nos moldes atrás sugeridos não deverá depender da constatação de que o titular da patente, certificado complementar de proteção ou do pedido de patente, diretamente ou por intermédio de licenciado, não atende às necessidades decorrentes da situação de emergência de saúde pública.
- L) Estas alterações legiferantes podem ter lugar tanto no CPI (arts. 108.º, n.º 3 e. 111.º) quando na Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto (*sistema de vigilância em saúde pública*, sobretudo no seu art. 17.<sup>58</sup>).
- M) A República Portuguesa deverá densificar — à semelhança do que outros ordenamentos jurídicos fizeram (v.g., Espanha, Alemanha) — o Regulamento (CE) n.º 816/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006, a fim de proceder à concreta adequação do CPI português à possibilidade de concessão de licença obrigatória de direitos de patente e certificados complementares de proteção para *fabrico, em Portugal*, e subsequente *exportação* de vacinas (e outros medicamentos) para Estados com graves problemas de saúde pública.
- N) A impugnação judicial dos atos administrativos emitidos ao abrigo dos *poderes públicos* necessários à concessão destas licenças *não terá efeito suspensivo*.

---

<sup>58</sup> Cfr. J. P. REMÉDIO MARQUES, “São os direitos de propriedade industrial úteis para a nossa saúde? A articulação entre o direito de patente e regulação farmacêutica perante as epidemias e as pandemias”, in *RDI*, n.º 2 (2020), p. 121 ss. (pp. 150-151, nota 50).

- O) A adoção de linhas político legislativas com este intenso conteúdo ablativo somente é hipotizável em situação de *emergência nacional* (e/ou planetária) em matéria de *saúde pública* — cujos concretos pressupostos dirigidos à *prosecução do interesse público* sejam rigorosa e adequadamente verificados — e implica a existência de *capacidade industrial instalada* e domínio de conhecimentos técnicos fundamentais para fabricar os medicamentos cujos direitos industriais e demais *exclusivos previstos no direito farmacêutico* sejam objeto de licenças obrigatórias; outrossim, a materialização destas orientações está também dependente da existência (ou da fácil reordenação) de *adequadas cadeias de fornecimento ou distribuição* dos produtos e demais materiais envolvidos no fabrico dos medicamentos.
- Proceder doutro modo significa enveredar por indesejáveis caminhos de ... *populismo jurídico e judiciário*.

**CRITÉRIOS PARA PROTEÇÃO PECULIAR ÀS MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS NO BRASIL: O IMPACTO DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS E O ESTUDO DO CASO RICKENBACKER.**

Renata Ribeiro Pereira<sup>1</sup>

<https://orcid.org/0000-0002-5810-4481>

José Carlos Vaz e Dias<sup>2</sup>

<https://orcid.org/0000-0002-9700-722X>

Leonardo da Silva Sant'Anna<sup>3</sup>

<https://orcid.org/0000-0002-5192-2844>

RECEBIDO 05/01/2022

APROVADO 07/01/2022

PUBLICADO 11/02/2022

Editor Responsável: Carla Caldas

Método de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN: 2316-8080

DOI:10.16928

**RESUMO:**

O artigo aborda o tema as proteção das marcas notoriamente conhecidas e tem como objetivo principal aprofundar o debate sobre a proteção desses signos no Brasil, especificamente no que se refere aos critérios utilizados para se determinar o conhecimento notório no País. O estudo do caso da marca estrangeira de instrumentos musicais *Rickenbacker* foi escolhido como estratégia metodológica, pois permitiu uma análise profunda do fenômeno da notoriedade da marca e de decisão rara do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O caso foi analisado a partir de três perspectivas teóricas, a teoria da percepção passiva do consumidor e a teoria interacional, além das características de marcas notoriamente conhecidas citadas por Moro (2003). Como resultado, o estudo de caso demonstrou que a marca *Rickenbacker* atende às características das marcas notoriamente conhecidas identificadas por Moro (2003) e poderia ser considerada como tal à luz da teoria da percepção passiva do consumidor e da teoria interacional. Quanto à decisão do INPI, aparentemente adotou-se a perspectiva interacional, contudo, não foi possível afirmar categoricamente este fato.

**Palavras-chave:** Marca Notoriamente Conhecida. Territorialidade. Marcas.

**ABSTRACT:**

The article concerns the protection of well-known marks and had as main objective to investigate the protection of such trademarks in Brazil, specifically on relevant information and

---

<sup>1</sup> Mestranda em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). E-mail: ribeirepereira.re@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5810-4481>. Currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/2922561404660643>.

<sup>2</sup> Professor Adjunto em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da UERJ. Doutor em Direito pela Universidade de Kent – Inglaterra. E-mail: jose.dias@vdav.com.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9700-722X>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3595859997857432>.

<sup>3</sup> Professor Adjunto em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da UERJ. Doutor em Ciências pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (“ENSP”) da Fundação Oswaldo Cruz (“FIOCRUZ”). E-mail: lsantanna44@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5192-2844>. Currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/6331238684423252>.

criteria to evaluate notorious knowledge in national territory. The case study of Rickenbacker trademark was adopted as a methodological strategy because it allowed a detailed analysis of trademark notoriety and meticulous analysis of the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI) rare decision. The case was examined from three theoretical perspectives, the theory of consumer's passive perception and the interactional theory and also from main characteristics of well-known marks identified by Moro (2003). As a result, Rickenbacker mark meets the characteristics of well-known trademarks cited by Moro (2003) and also would be considered as such through consumer's passive perception theory and interactional theory. Regarding the INPI decision, apparently an interactional perspective was adopted; however, it was not possible to state this fact categorically.

**Keywords:** Well-Known Mark. Territoriality. Trademark.

#### **RESUMEN:**

El artículo aborda el tema de la protección de las marcas notoriamente conocidas y su principal objetivo es profundizar el debate sobre la protección de estos signos en Brasil, específicamente en lo que se refiere a los criterios utilizados para determinar el conocimiento notorio en el país. El estudio de caso de la marca Rickenbacker fue elegido como metodología, ya que permitió un análisis en profundidad del fenómeno de la notoriedad de la marca y de la rara decisión del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). El caso fue analizado desde tres perspectivas teóricas, la teoría de la percepción pasiva del consumidor y la teoría interaccional, además de las características de marcas notoriamente conocidas citadas por Moro (2003). Como resultado, el estudio de caso demostró que la marca Rickenbacker cumple con las características de marcas reconocidas identificadas por Moro (2003) y podría ser considerada como tal a la luz de la teoría de la percepción pasiva del consumidor y la teoría interaccional. En cuanto a la decisión del INPI, aparentemente se adoptó la perspectiva interaccional, sin embargo, no fue posible afirmar categóricamente este hecho.

**Palabras-clave:** Marcas notoriamente conocidas. Territorialidad. Marcas.

#### **Introdução**

Algumas marcas possuem tamanho poder atrativo que a fama ultrapassa fronteiras da especialidade de mercado e aquelas, geográficas. Este signo que alcançou notoriedade para além do seu território de origem é o objeto do presente estudo, em que será analisado o caso da marca de guitarras e baixos elétricos *Rickenbacker*, ícone cultural e favorita entre músicos famosos como George Harrison e Paul McCartney dos “*Beatles*”. Logo, a pesquisa visa, a partir de um estudo de caso, aprofundar o debate sobre a proteção peculiar disponibilizada pelo direito brasileiro às marcas notoriamente conhecidas no Brasil, especialmente no que tange a caracterização de um sinal enquanto tal. Para tanto, decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) será analisada à luz da doutrina sobre o tema. Almeja-se, com isso, responder à seguinte indagação: como ocorre, na prática, a caracterização de uma marca enquanto notoriamente conhecida no Brasil? Observa-se a relevância de tal questionamento,

uma vez que há ainda no País certa confusão a respeito da matéria. Quanto à estrutura do artigo, a primeira seção se refere à metodologia adotada, a segunda trata da proteção e caracterização da marca notoriamente conhecida no direito internacional, a terceira aborda a proteção peculiar dessas marcas no Brasil, a quarta se dedica exclusivamente ao estudo de caso e a última expõe a conclusão da pesquisa.

## **1. Metodologia**

O estudo de caso único e descritivo (YIN, 2010) foi escolhido como metodologia de pesquisa, pois permite o detalhamento de decisão rara do INPI e do contexto em que a mesma se insere. Sendo assim, estruturou-se o estudo em três partes principais: o contexto, a descrição e a análise do caso (YIN, 2010). Sobre o contexto, a pesquisa visa abordar o debate doutrinário sobre a proteção e caracterização de uma marca como notoriamente conhecida, além de descrever as normas específicas sobre o tema no ordenamento jurídico brasileiro e nos tratados internacionais. Ademais, faz-se referência à conjuntura particular do caso escolhido, que será abordada junto à descrição e à análise do caso. A descrição detalhada está inserida na seção de análise do caso e abarca o conteúdo da decisão do INPI de indeferimento do pedido de registro da marca *Rickenbacker brasil wood* (INPI, 2008)<sup>4</sup> e o histórico da marca estrangeira *Rickenbacker*. Com vistas ao aprofundamento do debate, foram escolhidas três unidades para análise do caso (YIN, 2010), as quais correspondem a três perspectivas doutrinárias, são elas: a teoria da percepção passiva do consumidor (GRINVALD, 2014), a teoria interacional (GRINVALD, 2014) e as características destacadas por Moro (2003).

Por fim, quanto aos procedimentos de pesquisa, adotaram-se a revisão bibliográfica sobre as marcas notoriamente conhecidas, pesquisas de conteúdo na internet<sup>5</sup>, notícias e outras informações sobre a marca estrangeira *Rickenbacker*, e a análise de conteúdo (notícias e outros materiais coletados na internet, normas e decisão administrativa do INPI).

## **2. A proteção e a caracterização da marca notoriamente conhecida no Direito Marcário Internacional**

---

<sup>4</sup> A coleta de dados sobre tal decisão administrativa se deu por meio dos sistemas do INPI (INPI, 2020), mediante autorização de acesso para fins acadêmicos.

<sup>5</sup> Como se trata de um estudo de caso de indeferimento de marca de ofício pelo INPI (INPI, 2008), sem anexação de provas, a pesquisa de conteúdo na internet foi adotada com o intuito de encontrar informações a respeito da marca *Rickenbacker*, no exterior e no Brasil.

A notoriedade internacional de uma marca pode gerar um problema sob o ponto de vista da propriedade privada, principalmente sob a perspectiva do direito de propriedade industrial. Isto porque um dos pilares do direito marcário é o princípio da territorialidade<sup>6</sup>, o qual estabelece que a propriedade da marca seja adquirida conforme a lei do país em que se requer o seu registro, estando a validade e a proteção da mesma limitadas pelas fronteiras do território nacional. Este princípio deriva daquele outro, mais amplo, referente à territorialidade das leis em geral e se assenta na própria soberania do estado (GUSMÃO, 1996; CASTELLI, 2006; AUSTIN, 2014).

No entanto, o limite imposto pela territorialidade das leis há muito não alcança a dimensão do uso real e projeção das marcas, especialmente no contexto atual de globalização da economia e da propagação exacerbada de marcas, produtos e serviços por meio das plataformas digitais que ultrapassam as fronteiras do estado-nação e explicitam a nova realidade comercial em escala global baseada na disponibilização e acesso simultâneo de produtos e serviços em vários mercados. Por esse motivo, compreende-se que a Convenção da União de Paris (CUP) é atual e “contemporânea”, não obstante tenha sido criada e assinada em 20 de março de 1883<sup>7</sup>.

Na Convenção de Haia de 1925 (BRASIL, 1929), incluiu-se o artigo 6º *bis* no texto da CUP com vistas à proteção das marcas notoriamente conhecidas (*well-known marks*). Segundo Moro (2003),

A criação do instituto da marca notoriamente conhecida se deu por uma necessidade de proteger de terceiros que dela quisessem tirar proveito, marcas estrangeiras que possuíam certo grau de conhecimento do público num país-membro da União e ainda não haviam sido registradas nos países que esses terceiros quisessem se aproveitar (MORO, 2003, p. 102).

Consolidou-se, dessa forma, uma exceção ao princípio da territorialidade no direito internacional de marcas, inspirada nas normas que informam a lealdade concorrencial (BODENHAUSEN, 1968; MOSTERT, 2020), e que estabelecem um novo regramento proprietário para sinais distintivos cuja notoriedade permeia diferentes mercados e são

---

<sup>6</sup> Este princípio está expresso no texto da Convenção da União de Paris (CUP) em seu artigo 6º (3), segundo o qual “Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem” (BRASIL, 1975).

<sup>7</sup> A Convenção da União de Paris é um tratado internacional, sob a perspectiva da união voluntária de países para a proteção dos direitos da propriedade industrial, que explicita regras mínimas de proteção às marcas e patentes. Ela estabelece mecanismos que facilitam o comércio internacional, por meio do reconhecimento proprietário de sinais distintivos sem que haja necessariamente o depósito e registro de marcas em um país signatário e reforça, por outro lado, o tratamento nacional dispensado pelas legislações locais e autoridades de cada estado-membro (OMPI, 2020b).

classificadas como marcas internacionais. Indo além, outras teorias sustentam pela proteção excepcional dessas marcas com base na ameaça de pirataria e diluição do sinal, na possibilidade de haver prejuízos ao consumidor, na preservação do *goodwill* e do papel dos signos famosos no processo de comunicação no mercado e na cláusula geral de vedação ao enriquecimento ilícito (DE OCÓN, 2005). Segundo Fernandez-Nóvoa (1979, p. 56, tradução nossa), “*good will* é algo intangível que existe tão somente na mente do público consumidor: é o estado de ânimo dos consumidores que induz os mesmos a comprar um determinado produto ou contratar um certo serviço”.

Face à importância de proteção desse tipo de marca e de sua proteção extensiva, cabe ressaltar que o texto do artigo 6º bis da CUP foi alterado nas revisões de Londres (OMPI, 1934), de Lisboa (OMPI, 1958), e de Estocolmo (BRASIL, 1975), após a qual passou a seguinte redação:

Art. 6o bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta Convenção da União de Paris (BRASIL, 1975).

Embora o conceito e o nível de proteção assegurada à marca notoriamente conhecida já estivesse consolidada no direito internacional, o texto do artigo 6º bis gerou alguns debates ao longo dos anos que se sucederam à Convenção de Haia (BRASIL, 1929), e mesmo após a Revisão de Estocolmo (BRASIL, 1975). Isto porque a redação do dispositivo é “aberta” e deixou os estados-membros de certa forma livres para legislar sobre o tema. Nesse sentido, Bodenhausen (1968) adverte que tal artigo trata de um compromisso dos estados em legislar sobre a matéria, mas também que o comando é dirigido às autoridades administrativas e judiciais desses países no sentido de garantirem, se houver previsão constitucional para tanto, efetiva proteção às marcas notoriamente conhecidas.

Dentre as questões muito debatidas ao longo dos anos citam-se a possibilidade de aplicação da proteção às marcas de serviço, a sua extensão para segmentos sem afinidade mercadológica (BAIOCCHI, 2009) e, além destas, discutiu-se o próprio conceito de notoriedade da marca (MORO, 2003).

Outro debate versava sobre a qual tipo de marca se refere o artigo da CUP (BRASIL, 1975) e a melhor nomenclatura a ser utilizada. Atualmente, a doutrina majoritária reconhece duas categorias de marcas notórias: a marca notoriamente conhecida e a marca de alto renome (BAIOCCHI, 2009; MORO, 2003). A primeira é o objeto de proteção do artigo 6º bis (1) da CUP (BRASIL, 1975) e se refere a marcas que alcançaram a notoriedade extraterritorial em seus segmentos de atuação, ou seja, dentro das atividades empresariais que o titular exerce no mercado, sendo, por isso, protegidas para além do seu país de origem ou registro. Na atual Lei da Propriedade Industrial (LPI), tal proteção peculiar e excepcional, em relação à propriedade privada decorrente de registro obtido no INPI, está prevista no artigo 126, o qual será adiante comentado (BRASIL, 1996). Por outro lado, as marcas de alto renome são aquelas que pela reputação e prestígio são reconhecidas por diversos tipos de consumidores, por ampla parcela da população em geral, sendo protegidas em todos os segmentos de mercado, conforme artigo 125 da LPI (BRASIL, 1996).

Ademais, a redação do artigo 6º bis da CUP (BRASIL, 1975) gerou discussões acerca dos possíveis critérios a serem utilizados para se determinar quando uma marca é notoriamente conhecida em dado país e sobre a necessidade de uso efetivo do sinal neste território nacional em que se pretende protegê-la. Este é o debate que mais importa para este estudo de caso.

Desde a Revisão de Lisboa (OMPI, 1958), havia uma proposta para tentar estabelecer que o uso efetivo do sinal no país não fosse considerado necessário quando da aferição da notoriedade da marca, proposição rejeitada pelos representantes dos estados-membros (BODENHAUSEN 1968). Assim, após a Conferência, houve certo esforço doutrinário para explicar como uma marca pode se tornar notoriamente conhecida em dado território nacional antes mesmo de haver o registro ou uso efetivo pelo seu titular (BODENHAUSEN, 1968; GRINVALD, 2014), posto que isso parecia uma anomalia ao regramento proprietário dos bens jurídicos, principalmente, das coisas, seguindo o raciocínio do Direito Romano, construído no âmbito dos Direitos Reais e trasladado para o direito da propriedade intelectual<sup>8</sup>. Ladas (1975), por exemplo, enfatizava o impacto do rádio, das revistas internacionais e do transporte aéreo na disseminação mundial das marcas.

---

<sup>8</sup> Não serão realizadas neste trabalho acadêmico divagações sobre a propriedade de sinais distintivos, decorrente do registro de marcas, nem uma abordagem doutrinária sobre a natureza jurídica dos direitos da propriedade intelectual. Discussões relacionadas à propriedade de bens jurídicos intangíveis e seus desenvolvimentos vem sendo largamente realizadas por autores brasileiros, preocupados em realizar uma interface entre os Direitos Reais e os direitos da propriedade intelectual e assegurar a incidência da função social da propriedade. A função social da propriedade é classificado como um atributo extrínseco da propriedade e está presente em todos os tipos proprietários (DIAS, 2015; 2016).

Tal doutrina, posteriormente, serviu de base para a redação do artigo 16 do TRIPS<sup>9</sup> (BRASIL, 1994) que ampliou a proteção prevista no artigo 6º bis da CUP (BRASIL, 1975). Da leitura do artigo 16.2 do TRIPS (BRASIL, 1994), observa-se a extensão da proteção às marcas de serviços e, além disso, a incorporação da literatura acima citada ao estabelecer que também se considere o conhecimento notório como resultado da promoção da marca:

Artigo 16 [...] 2. O disposto no Artigo 6bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, a serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca (BRASIL, 1994).

Quanto ao artigo 16.3 do TRIPS (BRASIL, 1994), conforme doutrina majoritária, este veio garantir a proteção a marcas notoriamente conhecidas para além de segmento semelhante, desde que haja uma conexão entre os produtos ou serviços e o titular da marca e que possa resultar em prejuízos ao mesmo (BAIOCCHI, 2009). Com isso, consolidaram-se, no âmbito internacional, propostas que eram debatidas desde a Revisão de Lisboa (OMPI, 1958). Abaixo, a transcrição do artigo:

Artigo 16 [...] 3. O disposto no Artigo 6bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada” (BRASIL, 1994).

Além do TRIPS (BRASIL, 1994), a literatura mencionada serviu como referencial para a elaboração da *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*<sup>10</sup> (OMPI, 1999), aprovada pela Assembleia da CUP e da OMPI. Neste documento recomenda-se que não se exija a comprovação de uso, de pedido ou registro no próprio estado em que se pretende proteger o sinal ou em outra jurisdição ou, ainda, que a marca seja notoriamente conhecida em outros estados-membros. Sugere-se, também, que sejam consideradas quaisquer circunstâncias que possam levar a autoridade competente a inferir que a marca é notoriamente conhecida.

Desse modo, foi apresentada uma lista, não exaustiva, com seis tipos de informações a serem relevadas para a determinação da notoriedade da marca em um dado país, quais sejam:

---

<sup>9</sup> Sigla em inglês para “*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*”, que foi traduzido para o português como “Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio” (BRASIL, 1994).

<sup>10</sup> Em português: Recomendação conjunta acerca de provisões para proteção das marcas notoriamente conhecidas (OMPI, 1999, tradução nossa).

1. o grau de conhecimento ou reconhecimento da marca no setor relevante do público consumidor; 2. a duração, extensão e área geográfica de qualquer uso da marca; 3. a duração, extensão e área geográfica de qualquer promoção da marca, incluindo propaganda ou publicidade e apresentação, em feiras e exposições, de produtos e/ou serviços nos quais a marca se aplica; 4. a duração e área geográfica de qualquer registro, e/ou qualquer depósito de pedido, da marca, considerando que refletem o uso ou reconhecimento da marca; 5. o registro de ações bem sucedidas em prol da proteção dos direitos sobre a marca, em particular a extensão em que a marca foi reconhecida como notoriamente conhecida pelas autoridades competentes; 6. o valor associado à marca (OMPI, 1999, p.9, tradução nossa)<sup>11</sup>.

O conteúdo enfatiza que tal listagem de informações não deve ser tratada como pré-condição para caracterização do conhecimento notório da marca e que outros fatores não elencados, ou uma combinação de fatores, poderiam ser utilizados com tal finalidade.

Grinvald (2014) classificou em duas as teorias que trataram dos parâmetros para determinação do conhecimento notório da marca em um dado país, são elas, a teoria da percepção passiva do consumidor e a teoria interacional. Esta última, adotada pelo próprio autor. Para Grinvald (2014), pela semelhança de perspectivas, se inserem na teoria da percepção passiva do consumidor autores como Bodenhausen (1968), Ladas (1975) e Mostert (2020).

A teoria da percepção passiva do consumidor parte da ideia principal de que na era da informação a publicidade de uma marca se dissemina facilmente por meio da internet, alcançando imediatamente consumidores de diversos países (GRINVALD, 2014; MOSTERT, 2020). Desse modo, basta que conteúdos sobre a marca estejam disponíveis na internet, em qualquer domínio, ou que o sinal seja utilizado ou registrado em diversas jurisdições para que possa ser considerado notoriamente conhecido. Igualmente, esta teoria enfatiza o aumento da circulação de pessoas entre fronteiras em razão de viagens, o que facilitaria o acesso a produtos estrangeiros.

Para Grinvald (2014), quase todos os fatores da “*Joint Recommendation*” (OMPI, 1999), especificamente tratando da numeração citada de 2 a 6, além daquele incluído no artigo 16.2 do Acordo TRIPS (BRASIL, 1994), se assentam na teoria da percepção passiva do consumidor.

Assim, na visão de Mostert (2020), o TRIPS (BRASIL, 1994) veio facilitar a comprovação da notoriedade da marca, tendo em vista que a publicidade seria fator importante

---

<sup>11</sup> Traduzido do original: “1. the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public; 2. the duration, extent and geographical area of any use of the mark; 3. the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies; 4. the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark; 5. the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities; 6. the value associated with the mark (OMPI, 1999, p.9).

onde o uso ainda não foi iniciado. Nesse sentido, o autor destaca a disseminação publicitária via mídias sociais, plataformas digitais e televisão, além das feiras internacionais, a circulação de revistas e o turismo. Logo, a percepção do consumidor poderia ser medida a partir do universo de pessoas expostas à promoção da marca, mesmo que hipoteticamente em estatísticas de viagens, por exemplo. Há que se ressaltar que o artigo 16.2 do TRIPS (BRASIL, 1994) não especificou que a publicidade deve ser aquela direcionada ao público do território em que se pretende proteger a marca, ao contrário, tratou da questão amplamente aludindo apenas a esforços promocionais, em conformidade com a teoria ora exposta (GRINVALD, 2014).

Sobre o conteúdo da “*Joint recommendation*” (OMPI, 1999), Mostert (2020) afirma que, quanto à duração, extensão ou área geográfica do uso da marca, o volume de vendas e os dados sobre o *market share* do segmento, por exemplo, poderiam refletir a fama e o reconhecimento do sinal pelo público. Sustenta, ainda, que a quantidade de registros ou pedidos da marca em outras jurisdições é um fator relevante a ser considerado, uma vez que a exposição do signo em escala mundial com frequência resulta em sua disseminação, refletindo no uso e no reconhecimento local. Destaca, também, a importância de ações judiciais promovidas pelo titular em defesa da marca, do reconhecimento de autoridades sobre a notoriedade do sinal e do valor do ativo intangível, especialmente no que se refere à comprovação da reputação da marca. Por fim, elenca outros fatores a serem relevados, tais como, a natureza dos produtos ou serviços e canais de venda, o nível de reputação da marca, além do grau de distintividade adquirida pelo sinal e de sua exclusividade (MOSTERT, 2020).

No Brasil, Tavares (2007) e Correa (1997) trataram do assunto de maneira similar e, portanto, entende-se que poderiam se enquadrar na teoria referida.

Por sua vez, Grinvald (2014) critica essa teoria com base em estudos na área de psicologia do consumo, segundo os quais na era da informação os indivíduos estão superexpostos a estímulos comerciais e não são capazes de fixar um signo na mente sem que ocorra uma interação com o produto ou serviço por ele assinalado. Dessa forma, para ele, a aplicação da teoria passiva pode favorecer titulares de marcas internacionais, por conter critérios amplos de aferição, e não refletir a real notoriedade do signo em um dado território nacional. Indo além, o autor frisa que aplicar tal teoria pode gerar um desestímulo ao registro da marca, um dos pilares do sistema da CUP, pois os titulares deixariam de registrar os seus signos em jurisdições que não oferecem tanto retorno ao investimento, pensando ser qualquer publicidade na internet suficiente para garantir a proteção extraterritorial da sua marca nos termos do artigo 6º bis (1) (BRASIL, 1975).

Destarte, a partir do estudo de decisões administrativas e judiciais em diversos países, Grinvald (2014) propõe que a teoria interacional seja adotada para a caracterização de marcas como notoriamente conhecidas. Essa teoria pressupõe, em síntese, que haja um efetivo conhecimento do signo por parte do consumidor daquele país em que se pretende protegê-lo, ou ao menos alguma interação entre público e marca. Essa interação poderia ser demonstrada, por exemplo, através de documentos fiscais de venda de produtos ou contratação de serviços, de pesquisas de mercados ou pela atividade em website. O autor não descarta considerar a publicidade como fator relevante, todavia, entende que deve haver alguma evidência de que esta atingiu, de fato, os consumidores locais ou regionais (GRINVALD, 2014).

No Brasil, Barbosa (2010) e Schmidt (1997) apresentam argumentos semelhantes, como abaixo citado:

Se a marca não for notoriamente conhecida no Brasil, a empresa aqui não poderá invocar a tutela do art. 6 bis. O vocábulo "nele" constante da redação deste dispositivo não deixa dúvidas quanto a isso. Portanto, a marca notoriamente conhecida faz jus à proteção não por já ter sido registrada no exterior, mas sim por já ter se tornado notoriamente conhecida no Brasil. (SCHMIDT, 1997, p. 9).

Para os autores do presente artigo, esta é a teoria que melhor trata a questão, já que busca evitar excessos na proteção conferida a marcas com atividade transnacional.

De outra maneira, Moro (2003) entende ser prudente não estabelecer critérios objetivos para se determinar a notoriedade de uma marca, já que essa seria uma noção dotada de certa subjetividade, variando no caso concreto. Entretanto, existiriam algumas características na marca notoriamente conhecida a serem observadas, são elas: a) excepcionar o princípio da territorialidade; b) ter elevado grau de conhecimento pelo público; c) aplicar-se a marcas nacionais e estrangeiras e d) ser protegida apenas em relação a produtos ou serviços idênticos ou similares.

### **3. A proteção da marca notoriamente conhecida no Brasil.**

Atualmente, a proteção das marcas notoriamente conhecidas está prevista no ordenamento jurídico brasileiro nos artigos 126 da LPI (BRASIL, 1996), além de constar dos já citados artigos 6º, bis, (1), da CUP (BRASIL, 1975) e 16.2 e 16.3 do TRIPS (BRASIL,

1994)<sup>12</sup>. Há que se ressaltar, ainda, a possibilidade de proteção desses signos por meio das regras gerais que vedam a concorrência desleal e o enriquecimento ilícito, conforme artigos 195, 209 e 210 da LPI e 884 do Código Civil (BRASIL, 1996; 2002).

Sobre a CUP (BRASIL, 1975), para além dos debates citados anteriormente, convém mencionar que, hoje, o entendimento é pacífico na doutrina nacional de que a Convenção possui caráter normativo, aplicando-se diretamente à relação entre particulares (MORO, 2003). Aliás, há quem entenda que, “ao transplantar o comando do artigo 6 bis para dentro da lei de propriedade industrial, o legislador inibe, desde o nascedouro, qualquer exegese contrária à aplicabilidade do dispositivo, sublinhando proteção contra apropriação indébita de marcas” (CORREA, 1997, p.37).

No que tange ao TRIPS (BRASIL, 1994), muitos foram os debates na doutrina nacional sobre a aplicabilidade interna deste tratado (BARBOSA, c2020; BAIOCCHI, 2009; MORO, 2003). Neste aspecto, adota-se o posicionamento de BARBOSA (c2020) para quem:

Nenhum direito subjetivo resulta para a parte privada, da vigência e aplicação do TRIPs. Como diz o próprio texto do acordo: ‘(art. 1.1) Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos’. Assim, por expressa determinação do próprio TRIPs, cabe à legislação nacional dar corpo às normas prefiguradas no texto internacional. Não se têm, no caso, normas uniformes, mas padrões mínimos a serem seguidos pelas leis nacionais, sob pena de violação do Acordo - mas sem resultar, no caso de desatendimento, em violação de direito subjetivo privado (BARBOSA, c2020, p. 14).

A questão importa notadamente quanto ao artigo 16.3 do TRIPS (BRASIL, 1994). Baiocchi (2009), entendendo que tal dispositivo trata da proteção à marca notoriamente conhecida para além de segmentos semelhantes, chegou à conclusão de que há uma lacuna de previsão no ordenamento jurídico brasileiro no tocante à matéria. Isto porque o artigo 126 da LPI (BRASIL, 1996) reproduziu o comando do artigo 6º bis (1) da CUP (BRASIL, 1975) e limitou a proteção da marca notoriamente conhecida apenas ao mesmo ramo de atividade, conforme adiante exposto:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca

---

<sup>12</sup> Vale recordar que no anterior Código da Propriedade Industrial (CPI) (BRASIL, 1971), em seu artigo 67, havia a proteção às marcas ditas “notórias”, que não se referia ao instituto da marca notoriamente conhecida tal como disposto no artigo 6º bis (1) da CUP (BRASIL, 1975). Tal previsão da Lei anterior equivale ao atual artigo 125 da LPI (BRASIL, 1996) que trata das marcas de alto renome, porém, nota-se que ainda há certa confusão a respeito, justamente em razão da nomenclatura “marca notória” que constava do CPI (TAVARES, 2007; CORREA, 1997).

que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida (BRASIL, 1996).

Cabe ressaltar que existem posicionamentos contrários a respeito, a exemplo de Correa (1997) segundo o qual tal proteção pode se dar por meio das regras gerais que vedam a concorrência desleal.

Além disso, nota-se que o artigo citado faz referência direta à proteção das marcas de serviço, nos termos do artigo 16.2 do TRIPS (BRASIL, 1994), contudo, não tratou dos critérios para se aferir a notoriedade da marca no Brasil, motivo pelo qual a propaganda não foi mencionada tal qual no tratado. O legislador, nesse ponto, seguiu o modelo do artigo da 6º bis (1) da CUP (BRASIL, 1975), optando por uma redação “aberta”.

Estabeleceu-se, também, que a proteção da marca notoriamente conhecida pode se dar de ofício, questão opcional no texto CUP (BRASIL, 1975), ou após impugnação do interessado, caso em que se exige o depósito de pedido de registro da marca no Brasil no prazo de 60 dias, nos termos do artigo 158, § 2º, da LPI (BRASIL, 1996):

Art. 158 [...] § 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei” (BRASIL, 1996).

A decisão *ex officio* ocorre quando o examinador do INPI “julgar que a notoriedade é suficiente a ponto de dispensar a produção de provas” (INPI, 2019), contudo, mesmos nesses casos, alguns parâmetros devem ser utilizados para se averiguar o conhecimento notório da marca no País.

Sobre o artigo 158, § 2º, da LPI (BRASIL, 1996), Tavares (2007) aponta que tal dispositivo criou uma obrigação de uso da marca no Brasil que se mostra incompatível com a CUP (BRASIL, 1975). Isto porque, mesmo se o pedido de registro não for depositado, a notoriedade da marca ainda subsistirá, merecendo proteção excepcional. Sobre a questão, lembra Barbosa (2010, p. 76) que o uso para aquisição de notoriedade “(e note-se que a lei internacional vigente nem sequer exige uso, mas simples fama) é apenas aquele capaz de suscitar a noção do público de que a marca tem origem no exterior [...] É o uso portador de notoriedade, e não uso social da propriedade”. Salienta-se que a norma também é incoerente se comparada ao próprio texto do artigo 126 da LPI (BRASIL, 1996), pois foi facultada a proteção da marca de ofício, sem se fazer quaisquer exigências quanto ao depósito ou uso do sinal no País.

No âmbito infralegal, as normas editadas pelo INPI também regulam a matéria. Assim, o Manual de Marcas destaca a natureza de exceção ao princípio da territorialidade e define as marcas notoriamente conhecidas como aquelas “registradas em outro país que gozam de grande conhecimento no mercado, em função do expressivo reconhecimento perante aos consumidores, e que gozam de proteção especial independentemente de estarem previamente depositadas ou registradas no Brasil” (INPI, 2019).

No tocante à aferição da notoriedade, a norma dispõe que deve ser observado “se a marca possui certo conhecimento no Brasil, em segmento de mercado idêntico ou similar” (INPI, 2019) e estabelece, ainda, alguns pressupostos para aplicação dos artigos 126 da LPI (BRASIL, 1996) e 6º bis (1) da CUP (BRASIL, 1975) em caso de impugnação do interessado, quais sejam:

[...] será verificado se o impugnante: a) É nacional residente ou domiciliado em país contratante da Convenção da União de Paris; b) Tem legitimidade para impugnar; c) Fundamentou seu pedido e o fez acompanhar de provas suficientes para caracterizar o conhecimento da marca no segmento de mercado idêntico ou similar (INPI, 2019).

Contudo, o Manual (INPI, 2019), assim como a CUP (BRASIL, 1975) e a LPI (BRASIL, 1996), não determinou critérios específicos para se aferir o conhecimento notório da marca no País. Logo, não é possível prever qual o tipo de informação é relevada quanto ao assunto.

Sobre a questão, Moro (2003) entende acertado não haver critérios objetivos para se determinar a notoriedade de uma marca, já que o conceito seria dotado de certa subjetividade. No entanto, a autora elenca algumas características das marcas notoriamente conhecidas a serem observadas.

O primeiro atributo se refere à proteção da marca notoriamente conhecida enquanto exceção ao princípio da territorialidade, havendo o reconhecimento pela autoridade competente de que a marca, embora não registrada no País, tem um dono e deve ser protegida como se registrada ou depositada fosse (MORO, 2003). Assim entende a doutrina nacional majoritária (BAIOCCHI, 2009). Para Correa (1997, p. 33), por exemplo, “a Lei dá abrigo aos sinais, que não registrados no Brasil, sejam reconhecidos como pertencentes à pessoa física ou jurídica sediada em um dos países signatários daquele Convênio”.

A segunda característica identificada por Moro (2003) diz respeito ao elevado grau de conhecimento do público consumidor em relação à marca que se pretende proteger no País. Desse modo, não bastaria a mera ciência do “usurpador” depositante do sinal, seria necessário um conhecimento mais amplo, a dita notoriedade setorial. Para a autora (MORO, 2003), a forma mais confiável de se demonstrar a notoriedade seria por meio de pesquisas de mercado, embora

com alto custo. Contudo, não abordou como esse conhecimento elevado poderia ser demonstrado de outras formas. Sobre a questão, Schmidt (1997) e Barbosa (2010) enfatizam que a notoriedade da marca deve ser averiguada no Brasil no ramo de atividade pertinente, e não no país de origem ou em outros territórios.

Como terceiro atributo, Moro (2003) ressalta a possibilidade de proteção de marcas nacionais e estrangeiras, sem registro no País, desde que notoriamente conhecidas. Nesse aspecto, cabe dizer que não é o caso de se proteger marcas de fato utilizadas somente no Brasil. Isto porque, se a natureza da proteção é de exceção ao princípio da territorialidade, o mínimo a ser exigido é alguma atividade transnacional. Da mesma forma, entende Barbosa (2010, p.67) para quem “o brasileiro que detiver marca fora do território nacional, e porventura não lhe tiver registrada aqui, se aqui tal marca não registrada for notória, terá aqui a proteção convencional”.

A quarta qualidade se refere a tal proteção estar limitada a segmento idêntico ou afim, sendo a similaridade, ou afinidade, estabelecida caso a caso. Sobre esse ponto, vale reiterar os comentários supra acerca da não aplicabilidade imediata do artigo 16.3 do TRIPS (BRASIL, 1994). Finalmente, o último atributo abordado por Moro (2003) diz respeito à extensão da proteção às marcas de serviço, conforme artigos 16.2 do TRIPS (BRASIL, 1994) e 126 da LPI (BRASIL, 1996), que vieram a suprir a omissão da CUP (BRASIL, 1975) sobre a questão.

Em síntese, embora a LPI (BRASIL, 1996) tenha incorporado as disposições da CUP (BRASIL, 1975) sobre as marcas notoriamente conhecidas, não consta da Lei qualquer menção a critérios para aferição do conhecimento notório no país. Sendo assim, a próxima seção sobre o caso da marca *Rickenbacker* servirá para analisar os critérios adotados na prática.

#### **4. Estudo de caso: a proteção da marca *Rickenbacker* no Brasil.**

Esta última seção está dedicada à análise do caso da marca estrangeira *Rickenbacker*. Repisa-se que o objetivo do estudo como proposto foi observar como ocorre, na prática, a caracterização da marca enquanto notoriamente conhecida no Brasil. Releva-se o tipo de informação que foi considerada pelo INPI.

Posto isto, de antemão, entende-se necessária uma breve descrição da história da marca *Rickenbacker* e de sua titular estadunidense “*The Rickenbacker International Corporation*”. Tal corporação foi fundada por Adolph Rickenbacker e George Beauchamp em 1931, em Los Angeles, primeiramente sob o nome “*Electro String Instrument Corporation*” (SMITH, 1987). Foi pioneira na criação e manufatura de instrumentos musicais elétricos – baixos e guitarras –

e amplificadores sob o signo *Rickenbacker Electro Instruments*, utilizados por músicos havaianos dos anos 30, baixista de grupos de jazz dos anos 90, passando pelos “*Beatles*” e outras bandas famosas de rock. A marca ganhou fama mundial justamente por se a preferida de integrantes dos “*Beatles*”, como Paul McCartney e George Harrison. Ressalta-se a estratégia de marketing dos dirigentes da corporação ao presentear com instrumentos *Rickenbacker* os músicos da banda inglesa durante turnê nos Estados Unidos (SMITH, 1987).

Quanto ao processo administrativo objeto do presente estudo (INPI, 2008), tal pedido de registro foi depositado por microempreendedor individual para a marca mista *Rickenbacker brasil wood*, conforme adiante exposta:

Figura 1: imagem do pedido registro de marca nº 829991506



Fonte: Base de dados do INPI (INPI, 2020).

O pedido se refere a uma marca de produto, depositada para “instrumentos musicais e suas partes” (INPI, 2008). O depósito no INPI foi realizado em 18 de novembro de 2008 e não houve oposição de terceiros após a publicação do pedido na Revista da Propriedade Industrial (RPI). A decisão de indeferimento do pedido de marca foi publicada em 14 de dezembro de 2010, na RPI número 2084 (INPI, 2010). Posteriormente, diante da ausência de recurso por parte do depositante, houve o arquivamento do pedido.

Além disso, ressalta-se que o indeferimento do pedido de registro de marca foi motivado pelo artigo 126 da LPI (BRASIL, 1996), de ofício, conforme texto decisório abaixo transcrito:

Exame feito conforme resolução nº 144 de 18/04/2007. “*Rickenbacker*” é uma das marcas de instrumentos musicais (principalmente guitarras e baixos elétricos) mais conhecidas e requisitadas, principalmente no gênero do “rock”. Músicos são consumidores especializados e, portanto, seu meio reconhece a marca em questão, ainda que esta não tenha sido registrada no Brasil (uma rápida busca no Google traz inúmeros sites em português contendo anúncios de compra e venda de guitarras e baixos da marca em referência). De acordo com ocorrências encontradas (algumas impressas e anexadas aos autos), trata-se de marca bastante valorizada no segmento de mercado em análise (INPI, 2008).

Como o processo administrativo (INPI, 2008) se encontra arquivado em meio físico, não foi possível verificar o conteúdo da petição inicial e demais documentos mencionados no texto

da decisão, motivo pelo qual o estudo do caso se restringirá ao conteúdo disponibilizado eletronicamente nos sistemas da Autarquia.

#### 4.1 Análise do caso a partir das características identificadas por Moro (2003)

Quanto à primeira característica citada por Moro (2003), de ser a marca notoriamente conhecida uma exceção ao princípio da territorialidade, verificou-se que a marca *Rickenbacker* foi registrada pela titular estadunidense *The Rickenbacker International Corporation* em diversas jurisdições estrangeiras, com apresentações variadas e sempre para designar instrumentos musicais (OMPI, 2020a). Além disso, por meio de busca na base de dados do INPI, constatou-se a ausência de pedido ou registro de qualquer sinal contendo o termo “*rickenbacker*”, com exceção do caso em análise (INPI, 2020). Nesse sentido, o próprio examinador de marcas apontou a ausência de registro da marca no País à época da decisão administrativa (INPI, 2008). Outro ponto relevante a se destacar é que não há menção no texto decisório sobre registros estrangeiros e não foi possível averiguar se tais informações constam do material anexado ao processo físico arquivado.

A segunda característica diz respeito ao elevado grau de conhecimento pelo público brasileiro no setor de atividade da marca, denominada por Moro (2003) de notoriedade setorial. A decisão do caso estudado menciona tal característica, ao afirmar que a marca *Rickenbacker* é uma das mais conhecidas e requisitadas no segmento de instrumentos musicais (INPI, 2008). O texto decisório cita que, para se verificar o conhecimento da marca no Brasil, foram realizadas pesquisas na internet em que foi identificada a venda de instrumentos musicais assinalados pelo signo, dentre outras ocorrências acostadas ao processo. Esse tema específico dos meios para se aferir o conhecimento da marca será abordado nos próximos tópicos.

Por ora, concorda-se com a opinião de que a notoriedade setorial possa ser avaliada por meio de pesquisas simples na internet direcionadas ao segmento pertinente, especialmente quando se trata de uma decisão de ofício em que não há produção de provas pelo interessado. Por outro lado, as pesquisas de opinião ou mercado são importantes instrumentos a disposição dos interessados para demonstrarem a notoriedade setorial em impugnações administrativas e judiciais, ou quando a coleta de informações no País fica prejudicada. Resta ao titular avaliar o custo-benefício deste tipo de prova.

Sobre o terceiro atributo identificado por Moro (2003), verifica-se que a empresa *The Rickenbacker International Corporation* é de origem norte-americana (OMPI, 2020a) e sua marca *Rickenbacker*, portanto, encontra proteção sob a égide da CUP (BRASIL, 1975).

A última característica está diretamente relacionada à segunda acima comentada, pois se refere à proteção da marca notoriamente conhecida somente em ramo de atuação idêntico ou semelhante. Assim sendo, a marca *Rickenbacker* é conhecida e registrada em outras jurisdições principalmente para “instrumentos musicais” (OMPI, 2020) e a decisão de indeferimento do sinal *Rickenbacker brasil wood* não exorbitou dessa exigência, uma vez que tal pedido de marca visava, exclusivamente, os mesmos produtos (INPI, 2008). Enfim, o sinal depositado junto ao INPI *Rickenbacker brasil wood* reproduz a marca estrangeira *Rickenbacker*, como pode ser observado no seguinte registro americano para “guitarras elétricas”:

Figura 2: imagem do registro da marca nos Estados Unidos (US74144425)



Fonte: *Global Brand Database* (OMPI, 2020a).

#### 4.2 Análise do caso à luz da teoria da percepção passiva do consumidor

Neste tópico, o caso foi avaliado à luz da teoria da percepção passiva do consumidor, tal como identificada por Grinvald (2014) e com base nos fatores 2 a 6 listados na “*Joint Recommendation*” (OMPI, 1999). Desse modo, a partir dos dados do processo (INPI, 2008) e de conteúdo na internet, foram consideradas informações sobre a duração, extensão e área geográfica de qualquer uso, promoção, pedido ou registro da marca, sobre ações judiciais promovidas pelo seu titular estrangeiro e quanto ao valor da marca. Foram considerados conteúdos em diversos idiomas.

Da análise da decisão de indeferimento do pedido de marca *Rickenbacker brasil wood*, constatou-se que o examinador do INPI priorizou a busca por conteúdo local, relatando que havia o conhecimento notório da marca *Rickenbacker* por músicos no Brasil (INPI, 2008). Como não foi possível o acesso ao conteúdo do processo físico, não se sabe se foram consideradas informações em relação ao uso, registro ou promoção da marca em outros países. Mesmo assim, verifica-se que a decisão atenderia aos parâmetros da referida teoria.

Indo além do texto decisório, as buscas na internet sobre a marca *Rickenbacker*, efetuadas pelos autores deste artigo, resultaram em variados conteúdos, principalmente em língua inglesa<sup>13</sup>, tais como: o próprio website (RICKENBACKER, 2020a) e redes sociais da marca no

---

<sup>13</sup> Também foram acessados conteúdos sobre a marca em português.

*Facebook* (RICKENBACKER, 2020b) e no *Instagram* (RICKENBACKER, 2020c), diversos vídeos no *YouTube* (YOUTUBE, 2020) contendo resenhas e demonstrações de uso dos produtos guitarras e baixos, livros dedicados à história da marca (SMITH, 1987; BACON, 2010). Há que se ressaltar, ainda, que o próprio website da marca contém uma seção de vendas de produtos. Logo, à luz da teoria da percepção passiva do consumidor, o conteúdo de uso e as informações citadas seriam consideradas suficientes para demonstrar o conhecimento notório da marca no Brasil, já que estão disponíveis para acesso *online* pelo público brasileiro. Alguns estudos disponíveis na internet também apontam que *Rickenbacker International Corporation* é uma das maiores empresas globais do setor de guitarras e baixos (BMRC, 2020; RESEARCH AND MARKETS, 2020).

No que se refere à quantidade e extensão geográfica de registros da marca, a busca com a ferramenta *Global Brand Database* (OMPI, 2020a) apontou que *The Rickenbacker International Corporation* é titular de 30 marcas em vigor<sup>14</sup>, de tipos diversos (nominativa, figurativa, mista, 3D, de posição), registradas nos Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Canadá, e no escritório da União Europeia. Desse modo, tendo como base a teoria da percepção passiva, tal quantidade e extensão geográfica de registros também serviriam para comprovar a notoriedade do signo em relação ao consumidor especializado.

Finalmente, não foram encontradas notícias sobre o valor da marca *Rickenbacker* ou sobre ações judiciais propostas pela titular em defesa da mesma.

### 4.3 Análise do caso à luz da teoria interacional

Neste tópico, o caso foi analisado a partir da teoria interacional proposta por Grinvald (2014). Para tanto, partindo dos dados do processo (INPI, 2008) e de pesquisas na internet, foram consideradas informações que demonstrassem algum tipo de interação do público consumidor brasileiro com a marca estrangeira *Rickenbacker*. Nesse ponto, apenas conteúdo em português foi relevado. Os exemplos de provas relevadas por esta teoria seriam as pesquisas de opinião e de mercado, os documentos comprobatórios da venda de produtos no território e atividades de websites.

Como dito previamente, as pesquisas de mercado e documentos de venda dos produtos são provas relevantes a serem submetidas junto a impugnações administrativas e judiciais promovidas pelo titular estrangeiro da marca. Acrescenta-se a isso, a lista de dados de acesso

---

<sup>14</sup> Ressalta-se a possibilidade de que a ferramenta *Global Brand Database* (OMPI, 2020a) não indique registros efetuados pela titular da marca *Rickenbacker* em outros países.

ao website da marca, que igualmente pode demonstrar o conhecimento da marca no território em que se pretende protegê-la. De outra maneira, o conteúdo de atividades em websites de terceiros também pode servir a verificação da interação entre o consumidor local e a marca, informação especialmente importante quando se trata de decisão *ex officio* como o caso em comento.

Assim, da análise do conteúdo decisório do caso, verifica-se que o INPI privilegiou o conhecimento do consumidor local, inclusive citando que a pesquisa realizada na internet apontou websites em português vendendo produtos assinalados pela marca (INPI, 2008). A atividade em sítios eletrônicos foi, portanto, utilizada para indicar certa interação do público local com a marca e, por isso, sustenta-se que a decisão do caso se deu de acordo com a teoria interacional. Contudo, não é possível afirmar que o INPI adotou somente tal teoria neste caso, uma vez que não houve acesso a documentos não digitalizados do processo.

Em complemento, realizou-se nova busca na internet pelos termos “*rickenbacker*” e “guitarra”, combinados, que resultou em aproximadamente 379.000 menções gerais (GOOGLE, 2020). Os dados indicaram, ainda, que os instrumentos musicais assinalados pela marca continuam sendo comercializados no Brasil por meio de lojas virtuais de venda de mercadorias em geral<sup>15</sup>, com comentários dos revendedores e clientes, além de websites especializados com notas sobre o desempenho dos instrumentos e o histórico da marca. Como exemplo, cita-se o seguinte conteúdo extraído de site dedicado ao gênero musical rock:

Pergunte a qualquer um dos seus amigos que toca em bandas de rock/metal [...] Com muita certeza o *Rickenbacker* estará no topo das escolhas. Estamos falando de um baixo que é uma lenda entre músicos e fãs por causa de sua sonoridade única e pessoal. Qualquer principiante reconhece a sua sonoridade à primeira ouvida. ‘Ah, é um *Rickenbacker*’, ‘Esse cara está tocando um *Rickenbacker*’, ‘Hum, soa como um *Rickenbacker*’ [...] Mas, por que esse baixo é tão adorado? [...] É a sua sonoridade que captura o coração dos baixistas e dos amantes da música. A longa duração das suas notas, que parecem durar para sempre, é uma das suas qualidades mais cativantes [...] Sir Paul McCartney mudou de opinião completamente quando conheceu o *Rickenbacker* [...] Ele o adorou, mas como o modelo era para destros, teve de esperar mais de um ano para conseguir o seu famoso modelo para canhotos. Embora tenha sido o baixo reserva até 1965, ele se tornou o preferido a partir de então [...] (DOS SANTOS, 2018).

A pesquisa também indicou a existência de diversos vídeos na rede social *YouTube* (2020), produzidos por brasileiros, com comentários e testes das guitarras e baixos da marca *Rickenbacker* (SOLSETE MUSICAL, 2018); CESAR, 2020; BARRAMUSIC TV, 2020).

---

<sup>15</sup> Menções a instrumentos eletrônicos, assinalados pela marca em questão, observadas após buscas pelo termo “*rickenbacker*” nos sítio eletrônicos do Mercado Livre (MERCADO LIVRE, 2020) e da OLX (OLX, 2020).

Diante do exposto, verifica-se que o público brasileiro, de fato, interage com a marca de instrumentos musicais *Rickenbacker* e, portanto, a teoria interacional tal como descrita por Grinvald (2014) poderia se aplicar ao caso.

## Conclusão

O artigo teve como objetivo principal aprofundar o debate sobre a proteção da marca notoriamente conhecida no Brasil, especificamente no que se refere às informações relevadas quando da caracterização de um signo como tal. Para tanto, empreendeu-se um estudo de caso sobre o conhecimento da marca de instrumentos musicais *Rickenbacker* no País.

Inicialmente, observou-se que a proteção à marca notoriamente conhecida, como prevista no artigo 6º bis (1) da CUP (BRASIL, 1975), gerou diversos debates na doutrina ao longo dos anos. Contudo, o mais importante para esta pesquisa foi aquele que tratou dos parâmetros de aferição da notoriedade da marca em um dado país. Assim, identificaram-se duas teorias principais sobre o tema, a teoria da percepção passiva do consumidor, que inspirou a redação do TRIPS (BRASIL, 1994) e da “*Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*” (OMPI, 1999), e a teoria interacional, verificada na prática judicial e administrativa de alguns países (GRINVALD, 2014). Além disso, na doutrina nacional, Moro (2003) identificou algumas características das marcas notoriamente conhecidas que devem ser observadas no caso concreto, são elas: a) excepcionar o princípio da territorialidade; b) ter elevado grau de conhecimento pelo público; c) aplicar-se a marcas nacionais e estrangeiras e d) ser protegida apenas em relação a produtos ou serviços idênticos ou similares.

Com base no marco teórico citado, analisou-se o caso de indeferimento do pedido de registro da marca *Rickenbacker brasil wood* (INPI, 2008), em que o INPI decidiu pela proteção de ofício da marca estrangeira *Rickenbacker*. Primeiramente, tratou-se das características das marcas notoriamente conhecidas identificadas por Moro (2003). Dessa maneira, tanto o texto decisório quanto a pesquisa complementar, realizada pelos autores deste artigo, revelaram que a marca estrangeira *Rickenbacker* atende a todas as características citadas pela autora. Na segunda unidade, o caso foi analisado a partir da teoria da percepção passiva do consumidor. Desse modo, apurou-se que a decisão do INPI privilegiou o conhecimento local da marca (INPI, 2008) e, ainda assim, poderia atender aos critérios mais flexíveis dessa teoria. Contudo, restou inconclusivo se conteúdos estrangeiros foram relevados na decisão. Além disso, notou-se vasto

PIDCC, Aracaju/Se, Ano X, Volume 02 nº 01, p.053 - 077 JAN/2022 A ABR/2022 | www.pidcc.com.br

material disponível na internet sobre a marca, especificamente sobre o seu uso, registro e promoção. Com isso, demonstrou-se que o consumidor brasileiro tem fácil acesso a conteúdo promocional e informativo (mesmo que em outras línguas) sobre a marca *Rickenbacker* que, à luz desta teoria, poderia ser considerada notoriamente conhecida no Brasil.

A terceira unidade tratou do caso sob a ótica da teoria interacional. Logo, verificou-se que a decisão (INPI, 2008) privilegiou o conhecimento do consumidor brasileiro sobre a marca, destacando a atividade de websites especializados em revenda de produtos musicais, atendendo aos parâmetros propostos por essa teoria. A pesquisa complementar revelou amplo material sobre a interação do público brasileiro com a marca *Rickenbacker* que, na perspectiva da teoria interacional, também poderia se confirmar como notoriamente conhecida no País. Ademais, em uma primeira análise, parece que o INPI adotou a teoria interacional no caso estudado, já que houve destaque no texto decisório sobre o conhecimento local da marca (INPI, 2008). Contudo, não foi possível afirmar categoricamente a adoção de tal teoria na prática.

Em síntese, o estudo de caso demonstrou quais os tipos de informações são relevantes para a constatação da notoriedade de uma marca no Brasil e, além disso, a importância da proteção excepcional conferida pelo legislador às marcas notoriamente conhecidas, visto que o titular estrangeiro do sinal *Rickenbacker* e o próprio consumidor brasileiro poderiam ser prejudicados.

## Referências

AUSTIN, Graeme W. Introduction: the inevitability of “territoriality challenges” in trademark law. In: CALBOLI, Irene; LEE, Edward (org.). **Trademark protection and territoriality challenges in a global economy**. Cheltenham: Edward Elgar, 2014.

BACON, Tony. **Rickenbacker Electric 12-String: The Story of the Guitars, the Music, and the Great Players**. 1ªed. Londres: Backbeat Books, 2010.

BAIOCCHI, Enzo. A proteção à marca notoriamente conhecida fora do campo de semelhança entre produtos e serviços: a (não) aplicação do art. 16.3 do TRIPs no Brasil. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 102, p.3-27, set./out. 2009.

BARBOSA, Denis Borges. **Aplicação do acordo trips à luz do direito internacional e do direito interno. As patentes concedidas na vigência da lei 5.772/71 jamais tiveram seu prazo prorrogado**. c2020. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/parecer%201.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2020.

BARBOSA, Denis Borges. **Efeito extraterritorial das marcas**. 2010. Disponível em: [https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/efeito\\_extraterritorial\\_marcas.pdf](https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/efeito_extraterritorial_marcas.pdf). Acesso em: 03 jun. 2020.

BARRAMUSIC TV. **NAMM 2020 | Rickenbacker**, [S. l.: s. n.], 18 jan. 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1rugOZvjeUk>. Acesso em: 3 out. 2020.

BMRC BRANDESSENCE MARKET RESEARCH AND CONSULTING. **Guitar Market 2020 By Type: (Acoustic guitars, Electric guitars, Solar guitars), By Number of Strings: (Six strings, Eight strings, Twelve strings), By Application: (Online Retail, Offline Retail) Forecast to 2025**. [S.I], 2020. Disponível em: <https://industrystatsreport.com/consumer-goods/guitar-market/Summary>. Acesso em: 3 out. 2020.

BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. **Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967**. Genebra: United International Bureaux For the Protection of Intellectual Property (BIRPI); World Intellectual Property Organization (WIPO), fev. 1968. Disponível em: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo\\_pub\\_611.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf). Acesso em: 22 set. 2020.

BRASIL. **Decreto 19.056, de 31 de dezembro de 1929**. Promulga três atos sobre propriedade industrial, revistos na Haya em novembro de 1925. Brasília: Câmara dos Deputados [1929] Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 03 ago. 2020.

BRASIL. **Decreto 75.572, de 8 de abril de 1975**. Promulga a Convenção de Paris para proteção da Propriedade Industrial. Revisão de Estocolmo, 1967. Brasília: Câmara dos Deputados [1975] Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 03 ago. 2020.

BRASIL. **Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994**. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais. Brasília: Presidência da República [1994]. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br>. Acesso em: 03 ago. 2020.

BRASIL. **Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971**. Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, [1971]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 30 jul. 2020.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Presidência da República, [1996]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 30 jul. 2020.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília: Presidência da República, [2002]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 20 mai. 2020.

CASTELLI, Thais. **Propriedade intelectual: o princípio da territorialidade**. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2006.

CESAR, Alexandre. **Baixo Rickenbacker - Set Up Completo**, Rio de Janeiro, 4. set. 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7PDiOL39Oxg>. Acesso em: 3 out. 2020.

CORREA, José Antônio B. L. Faria. O tratamento das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas na Lei 9.279/96. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 28, p. 33-39, mai/jun, 1997.

DE OCÓN, Carlos González-Bueno Catalán. **Marcas notorias y renombradas: en la ley y la jurisprudencia**. Madrid: La Ley, 2005.

DIAS, José Carlos Vaz e. Business transaction of intellectual intangibles: the evidence and the peculiarities of a new form of property rights. **Quaestio Juris**, vol. 8, n. 03, p. 2044-206. Rio de Janeiro, 2015.

DIAS, José Carlos Vaz e. New dress code for business transactions in Brazil: essentials and peculiarities of trademarks in the spotlight. In: CALBOLI, Ilana; WERRA, Jacques de (org.). **The law and practice of trademark transactions. A global and local outlook**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016.

DOS SANTOS, Ivison Poletto. **Baixos: os Rickenbacker e seus aficionados famosos**, 4 dez. 2018. Disponível em: <https://whiplash.net/materias/biografias/293712.html>. Acesso em: 3 out. 2020.

FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. Las funciones de la marca. **Actas de Derecho Industrial** 1978, Madrid: Editora Montecorvo, 1979, p. 33-66.

GOOGLE [site institucional]. **Resultado de busca pela combinação das palavras “rickenbacker” e “guitarra”**. Disponível em: [https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU\\_pt-BRBR841BR841&ei=1th4X6STGLHZ5OUPtpWhuAc&q=%22rickenbacker%22+%2B+%22guitarra%22&oq=%22rickenbacker%22+%2B+%22guitarra%22&gs\\_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMggIABAHEAoQHjIICAAQCBAHEB4yBggAEAUQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHIDHD1jHD2DWEmgAcAB4AIABgwGIAfYBkgEDMC4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&scient=psy-ab&ved=0ahUKEwik1rXVm5nsAhWxLLkGHbZKCHcQ4dUDCA0&uact=5](https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR841BR841&ei=1th4X6STGLHZ5OUPtpWhuAc&q=%22rickenbacker%22+%2B+%22guitarra%22&oq=%22rickenbacker%22+%2B+%22guitarra%22&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMggIABAHEAoQHjIICAAQCBAHEB4yBggAEAUQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHIDHD1jHD2DWEmgAcAB4AIABgwGIAfYBkgEDMC4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&scient=psy-ab&ved=0ahUKEwik1rXVm5nsAhWxLLkGHbZKCHcQ4dUDCA0&uact=5). Acesso em: 3 out. 2020.

GRINVALD, Leah Chan. Interactivity, territoriality and well-known marks. In: CALBOLI, Irene; LEE, Edward (org.). **Trademark protection and territoriality challenges in a global economy**. Cheltenham: Edward Elgar, 2014.

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Consulta à Base de Dados do INPI** [base de dados]. Rio de Janeiro: INPI, 2020. Disponível em: [https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa\\_num\\_processo.jsp](https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_num_processo.jsp). Acesso em: 15 mai. 2020.

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Diretoria de Marcas. **Processo administrativo nº 829991506 referente ao pedido de registro de marca “Rickenbacker brasil wood”, depositado em 18 de novembro de 2008**. Rio de Janeiro: INPI, 2008.

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Diretoria de Marcas. Publicação do indeferimento do pedido de registro de marca “Rickenbacker brasil wood”,

referente ao processo administrativo nº 829991506. **Revista da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: INPI, n. 2084, 14 dez. 2010. Disponível em: <http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>. Acesso em: 01 mar. 2020.

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Presidência. **Resolução nº 249/2019, de 09 de setembro de 2019**. Institui a 3ª Edição do Manual de Marcas. Rio de Janeiro: Presidência, 2019. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br>. Acesso em: 17 set. 2020.

LADAS, Stephen P. **Patents, trademarks, and related rights: national and international protection**, volume III. Cambridge: Harvard University Press, 1975.

MERCADO LIVRE [site institucional]. **Resultado de pesquisa pela palavra “rickenbacker”**. São Paulo, 2020. Disponível em: [https://lista.mercadolivre.com.br/rickenbacker#D\[A:rickenbacker,L:undefined\]](https://lista.mercadolivre.com.br/rickenbacker#D[A:rickenbacker,L:undefined]). Acesso em: 3 out. 2020.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito das marcas: abordagem das marcas notórias na lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

MOSTERT, Frederick. The Protection of Well-Known Marks Under International Intellectual Property Law. In: CALBOLI, Irene; Ginsburg, Jane C (Org.). **Cambridge Handbook of International and Comparative trademark Law**. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3586336>. Acesso em: 20 set. 2020.

OLX [site institucional]. **Resultado de pesquisa pela palavra “rickenbacker”**. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <https://www.olx.com.br/brasil?q=RICKENBACKER>. Acesso em: 3 out. 2020.

OMPI ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Acte de Londres, 1934**. Disponível em: <https://wipolex.wipo.int/es/text/287734>. Acesso em: 30 set. 2020.

OMPI ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Acte de Lisbonne, 1958**. Disponível em: <https://wipolex.wipo.int/es/text/287778>. Acesso em: 30 set. 2020.

OMPI ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Consulta à Global Brand Database** [base de dados]. GENEBRA: OMPI, 2020a. Disponível em: <https://www3.wipo.int/branddb/en/>. Acesso em: 30 ago. 2020.

OMPI ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks**. Adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO. Set., 1999. Disponível em: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_833-accessible1.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_833-accessible1.pdf). Acesso em: 3 jun. 2020.

OMPI ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 2020b**. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>. Acesso em: 25 out. 2020.

RESEARCH AND MARKETS. **Global Guitar Market 2017-2021**. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.researchandmarkets.com/reports/4143777/global-guitar-market-2017-2021>. Acesso em: 3 out. 2020.

RICKENBACKER [site institucional] [2020a]. Disponível em: <http://www.rickenbacker.com/>. Acesso em: 3 out. 2020.

RICKENBACKER. @ricguitars. **Rickenbacker guitars (official)** [S.I.] [2020b]. Disponível em: [https://www.facebook.com/ricguitars/?ref=br\\_rs](https://www.facebook.com/ricguitars/?ref=br_rs). Acesso em: 3 out. 2020.

RICKENBACKER. @rickenbackerofficial. **The Official Rickenbacker Instagram Page** [S.I.] [2020c]. <https://www.instagram.com/rickenbackerofficial/>. Acesso em: 3 out. 2020.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. A ação de adjudicação e os direitos de preferência ao registro de marca. **Revista da ABPI**. n. 31, nov./dez., 1997. p. 3-20.

SMITH, Richard R. **Rickenbacker: The History of the Rickenbacker Guitar**. Anaheim: Centerstream Publications, 1987.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas notoriamente conhecidas - marcas de alto renome: vs. "diluição"**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

SOLSETE MUSICAL. Solsete Review EP1 - Rickenbacker 360 & Rickenbacker 4003 [S. l.: s. n.], 16 out. 2018. Disponível em: [https://www.youtube.com/watch?v=NrkeRFXHP\\_4](https://www.youtube.com/watch?v=NrkeRFXHP_4). Acesso em: 3 out. 2020.

TAVARES, Maria de Lourdes Coutinho. Marca notoriamente conhecida: espectro de proteção legal. **Revista da Escola da Magistratura Regional Federal, Cadernos Temáticos – Propriedade Industrial**, p. 147-192. Rio de Janeiro: EMARF - TRF 2ª Região, fevereiro 2007.

YOU TUBE. **Busca de vídeos pela palavra “rickenbacker”**. [S. l.], 2020. Disponível em: [https://www.youtube.com/results?search\\_query=rickenbacker](https://www.youtube.com/results?search_query=rickenbacker). Acesso em: 3 out. 2020.

YIN, Robert K.; THORELL, Ana. **Estudo de caso planejamento e métodos: planejamento e métodos**. Porto Alegre: Bookman, 2010.

**MEIOS PROCESSUAIS ESPECIAIS DE TUTELA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO SISTEMA JURÍDICO  
PORTUGUÊS**

LUCINDA DIAS DA SILVA

Professora Auxiliar da Faculdade de Direito de Coimbra (Portugal)

RECEBIDO 05/01/2022

APROVADO 07/01/2022

PUBLICADO 11/02/2022

Editor Responsável: Carla Caldas

Método de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN: 2316-8080

DOI:10.16928

**RESUMO:**

Com o presente artigo pretendeu-se analisar as principais especificidades de regime adjetivo que o legislador português adotou no Código de Propriedade Industrial. A reflexão incidiu, de modo particular, em quatro dos principais domínios a que tais normas especiais respeitam: a prova; os procedimentos cautelares; os critérios de decisão judicial e a publicidade processual.

**Palavras-chave:** Contencioso da propriedade industrial. Procedimentos cautelares. Prova. Meios processuais de obtenção de prova. Meios processuais de preservação de prova. Publicidade processual. Publicidade decisória.

**ABSTRACT:**

This article was intended to analyse the main specificities of the adjective regime that the portuguese legislator adopted in the Industrial Property Code. The reflection focused, in particular, on four of the main areas to which such special rules apply: evidence; precautionary proceedings; criteria for judicial decision and procedural publicity.

**Keywords:** Industrial property litigation. Precautionary proceedings. Evidence; obtaining evidence legal proceedings. Preserving evidence legal proceedings. Procedural publicity. Judicial decisions publicity.

**RESUMÉ:**

Cet article vise à analyser les principales spécificités du régime adjectif que le législateur portugais a adopté dans le Code de la Propriété Industrielle. La réflexion a porté notamment sur quatre des principaux domaines auxquels ces règles spéciales s'appliquent: les preuves; les mesures d'injonction; les critères de décision judiciaire et la publicité des procédures.

**Mots-clés:** Contentieux de la propriété industrielle. Preuves. Mesures d'injonction. Moyens d'obtenir des preuves; moyens de conserver les preuves; publicité de la procédure; publicité des décisions.

**Sumário:** 1. Nota introdutória. 2. Prova. 2.1. Medidas para obtenção de prova. 2.2. Medidas de preservação de prova. 2.3. Nota comum. 3. Procedimentos cautelares. 3.1. Procedimento cautelar comum. 3.2. Procedimento cautelar especificado de arresto. 4. Critérios de decisão judicial. 4.1. Decisão indemnizatória. 4.2. Decisão inibitória. 4.2.1. Regime geral. 4.2.2. Regime particular. 4.3. Decisão de sancionamento acessório. 5. Grau de publicidade processual. 5.1. Publicidade da decisão. 5.2. Publicidade do processo. 5.2.1. Na pendência do processo judicial. 5.2.2. Após a extinção do processo judicial. 6. Conclusão.

## 1. Nota introdutória

As especificidades próprias do regime substantivo consagrado no Código da Propriedade Industrial<sup>1</sup> são acompanhadas por regime processual dotado também de especialidades, regulado na mesma sede legal.

A adoção de regime processual próprio neste domínio obedeceu ao intuito de promover a efetividade da garantia jurisdicional de proteção dos titulares de direitos da propriedade industrial<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro, aprovado em transposição das Diretivas (UE) 2015/2436 e (UE) 2016/943. Em particular sobre os trabalhos, desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho de Revisão do CPI (constituído pelo Ministério da Justiça, em outubro de 2017), que antecederam este novo Código, JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES, “Algumas notas sobre a revisão do CPI no quadro do Grupo de trabalho constituído na Secretaria de Estado da Justiça – referência especial à alteração da Lei n. 62/2011”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1, 2018, pp. 195-226. Para uma perspetiva de evolução cronológica do regime anterior (desde o Código de Propriedade Industrial introduzido pelo D.L. n.º 15/95, de 24 de janeiro), SALVADOR NUNES DA COSTA, “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, pp. 119 a 123. Para uma análise, no especial domínio da propriedade intelectual, dos meios de tutela (quer no plano judicial, quer no plano extrajudicial) a nível internacional, DÁRIO MOURA VICENTE, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, Almedina, 2010, esp. caps. IV e V. JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES explicita a axiologia da dimensão universalista da propriedade intelectual em “Propriedade Intelectual: tendências globais”, *Boletim da Faculdade de Direito*, vol. 84, 2008, pp. 264 e ss. Sobre a natureza e finalidades da propriedade intelectual, tratando, entre outros aspetos, da relação entre a propriedade intelectual e as empresas, do uso e abuso dos direitos de exclusivo e da confluência da prossecução de interesses públicos e privados nesta área, vd. o mesmo autor, “Propriedade Intelectual, Exclusivos e Interesse Público”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), Vol. IV, Almedina, 2005, pp. 199-235. JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES aborda, ainda, a propriedade intelectual sob a perspetiva do relevo que o interesse público nela assume, bem como a criação enquanto ato humano produtor de resultados beneficiários de proteção constitucional em “Propriedade intelectual e interesse público”, *Boletim da Faculdade de Direito*, vol. 79, 2003, pp. 293-354. Para uma perspetiva cruzada entre o Direito da Propriedade Intelectual e o Direito do Trabalho como senda de análise sobre a natureza (não) salarial dos valores recebidos por empregados a título de propriedade intelectual sobre trabalho intelectual por estes criado, CARLA EUGÉNIA CALDAS BARROS e MURILO SOARES TAVARES, “A propriedade intelectual derivada da criação e do trabalho intelectual”, *PIDCC – Revista de Propriedade Intelectual, Direito Contemporâneo e Constituição*, Ano III, n.º 5, 2014, pp. 256 a 322.

<sup>2</sup> Nos termos do previsto no ordenamento jurídico português a propriedade industrial tem por função garantir a lealdade da concorrência mediante atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza (art. 1.º do Código da Propriedade Industrial). Incluem-se no seu âmbito objetivo a indústria e o comércio propriamente ditos, as indústrias das pescas, agrícolas, florestais, pecuárias e extrativas, bem como todos os produtos naturais ou fabricados e os serviços. Integram-se no seu domínio subjetivo todas as pessoas, singulares ou coletivas, portuguesas ou nacionais dos países que constituem a União Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial e a Organização Mundial do Comércio, sem dependência de condição de domicílio ou estabelecimento (salvo disposições especiais sobre competência e processo), sendo que são equiparados a nacionais dos países da União ou da OMC os nacionais de quaisquer outros Estados que tiverem domicílio ou estabelecimento industrial ou comercial, efetivo e não fictício, no território de um dos países da União ou da OMC. O perímetro dos referidos âmbitos objetivo e subjetivo retira-se do previsto nos arts. 2.º e 3.º do mesmo Código.

Para além da convocação subsidiária das regras próprias do processo civil<sup>3</sup>, podem, assim, os sujeitos processuais mobilizar os expedientes adjetivos que são objeto de regulamentação especial naquele diploma.

O núcleo fundamental de regulação do regime processual da propriedade industrial situa-se, sob o ponto de vista sistemático, no capítulo IV do Código da Propriedade Industrial (arts. 337.º e ss.).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Art. 352.º do Código da Propriedade Industrial.

<sup>4</sup> O Tribunal da Propriedade Intelectual foi constituído pela Lei n.º 46/2011, de 24 de junho (onde foi classificado como tribunal de competência especializada). De há muito, contudo, que se vinha fazendo notar a necessidade de criação de uma entidade jurisdicional dotada de conhecimentos especializados sobre esta área do direito. A título de exemplo, JUSTINO CRUZ propunha, em 1985, essa solução como uma das possíveis formas de resposta ao problema de assegurar um “exame tecnicamente mais fácil e perfeito de cada caso”, salientando, embora, as desvantagens associadas a essa proposta, “Contencioso da propriedade industrial : os juízes e os problemas técnicos”, *Revista de Propriedade Industrial*, n.1, Jan.-Abr., 1985, pp.14-16 Este tribunal tem sede em Lisboa, mas competência em todo o território nacional (cfr. anexo III da Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto - Lei de Organização do Sistema Judiciário). Trata-se, por isso, de um tribunal de competência territorial alargada (art. 83.º, n.º 3, a) da mesma Lei), cujo âmbito de competência se encontra previsto no artigo 111.º da mesma lei. De tal preceito decorre que este tribunal beneficia de competência para conhecer questões relativas a: “a) Ações em que a causa de pedir verse sobre direito de autor e direitos conexos; b) Ações em que a causa de pedir verse sobre propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas na lei; c) Ações em que a causa de pedir verse sobre o cumprimento ou incumprimento, validade, eficácia e interpretação de contratos e atos jurídicos que tenham por objeto a constituição, transmissão, oneração, disposição, licenciamento e autorização de utilização de direitos de autor, direitos conexos e direitos de propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas na lei; d) Ações de nulidade e de anulação de patentes, certificados complementares de proteção, modelos de utilidade e topografias de produtos semicondutores previstas no Código da Propriedade Industrial e demais legislação aplicável, bem como os pedidos de declaração de nulidade ou de anulação de registos de desenhos ou modelos, marcas, logótipos, recompensas, denominações de origem e indicações geográficas deduzidos em reconvenção; e) Recursos de decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I. P.) que concedam ou recusem qualquer direito de propriedade industrial ou sejam relativas a transmissões, licenças, declarações de caducidade ou a quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial; f) Recurso e revisão das decisões ou de quaisquer outras medidas legalmente suscetíveis de impugnação tomadas pelo INPI, I. P., em processo de contraordenação; g) Recursos de decisões da Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) em matéria de registo de obras literárias e artísticas e de registo e fiscalização das entidades de gestão coletiva do direito de autor e dos direitos conexos; h) Recurso e revisão das decisões ou de quaisquer outras medidas legalmente suscetíveis de impugnação tomadas pela IGAC em processos pela prática de contraordenações previstas no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos e nos regimes jurídicos das entidades de gestão coletiva do direito de autor e dos direitos conexos, dos espetáculos de natureza artística e emissão dos bilhetes de ingresso nos respetivos recintos, do preço fixo do livro, do comércio eletrónico e da classificação de videogramas; i) Ações de declaração em que a causa de pedir verse sobre nomes de domínio na Internet; j) Recursos das decisões da Fundação para a Computação Científica Nacional, enquanto entidade competente para o registo de nomes de domínio de.PT, que registem, recusem o registo ou removam um nome de domínio de.PT; k) Ações em que a causa de pedir verse sobre o regime jurídico da cópia privada; l) Ações em que a causa de pedir verse sobre firmas ou denominações sociais; m) Recursos das decisões do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I. P.) relativas à admissibilidade de firmas e denominações no âmbito do regime jurídico do Registo Nacional de Pessoas Coletivas; n) Ações em que a causa de pedir verse sobre a prática de atos de concorrência desleal ou de infração de segredos comerciais em matéria de propriedade industrial; o) Medidas de obtenção e preservação de prova e de prestação de informações quando requeridas no âmbito da proteção de direitos de propriedade intelectual e direitos de autor”. A competência deste tribunal abrange também os incidentes e apensos das referidas ações, bem como a execução das respetivas decisões (cfr. n.º 2 do mesmo artigo e artigo 129.º n.º 2). Os recursos de apelação das decisões proferidas por este tribunal são da competência do Tribunal da Relação de Lisboa (cfr. anexo I a esta Lei, bem como o art. 45.º, n.ºs 1 e 2 do Código da Propriedade Industrial). Este tribunal beneficia de uma secção em matéria de propriedade intelectual e de concorrência, regulação e supervisão (art. 67.º, n.º 5 da mesma lei). Em particular sobre o direito da concorrência no âmbito dos medicamentos genéricos e o seu impacto na possibilidade de acesso a estes últimos, JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES, “O direito de patentes, o sistema regulatório de aprovação, o direito da concorrência e o acesso aos medicamentos genéricos”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, pp. 285-373. Sobre as vantagens e desvantagens da criação da referida secção especializada, LUÍS ESPÍRITO SANTO, “Tribunal da Propriedade Intelectual. Especialização no Tribunal da Relação de Lisboa: reflexões de um desembargador não especializado”, *Julgat*, 38, maio-agosto, 2019, pp. 227 e ss. De notar que, nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 175.º da lei em apreço, os juízes do Tribunal da Propriedade Intelectual que reúnam os requisitos legalmente exigidos têm preferência absoluta no primeiro provimento dos lugares correspondentes a esse tribunal de competência territorial alargada. O regime de recurso das

A par dele existem também normas com idêntica natureza, dispersas ao longo do Código e constantes de legislação avulsa, a que *infra* nos referiremos.

Reconduziremos a quatro classes as principais áreas garantísticas a que nos reportaremos: a prova; os procedimentos cautelares; os critérios de decisão e o grau de publicidade processual.

Consideremos cada uma delas.

## 2. Prova

### 2.1. Medidas para obtenção de prova

Sendo a prova o meio mais frequente de suporte do julgamento da matéria de facto, o efetivo acesso a informação com essa natureza, bem como a possibilidade da sua invocação em juízo, representam condições indispensáveis para, em termos úteis, assegurar conteúdo material ao (constitucionalmente garantido) direito de acesso ao direito e a tutela jurisdicional efetiva.<sup>5</sup>

A previsão, no plano da lei ordinária, de regime concretizador e viabilizador do exercício do direito à prova assume, por isso, importância preponderante para densificação dos termos de exercício desse direito.<sup>6</sup>

O legislador corresponde a esse imperativo quando, no artigo 339.º do Código da Propriedade Industrial, regula, em previsão especial, o que designa por medidas para obtenção de prova.<sup>7</sup>

De acordo com tal regime, concede-se a cada uma das partes o direito de requerer ao tribunal que ordene à parte contrária ou a terceiros a apresentação de elementos de prova (designadamente documentos bancários, financeiros, contabilísticos ou comerciais<sup>8</sup>, quando estejam em causa atos praticados à escala comercial<sup>9</sup>) que estejam na posse, dependência ou

---

decisões do INPI, IP encontra-se regulado nos arts. 38.º e ss. do Código da Propriedade Industrial. Propondo medidas no sentido do aperfeiçoamento do regime do Tribunal da Propriedade Intelectual para mais adequada resposta às expectativas que presidiram à sua criação, MANUEL LOPES ROCHA, “Tribunal da Propriedade: uma aposta ganha?”, *Julgar*, 38, maio-agosto, 2019, pp. 211-221. Lamentando, em 1991, a inexistência, então, na Suíça, de um tribunal especializado em matéria de propriedade industrial, MARTIN J. LUTZ notava como principais desvantagens decorrentes dessa circunstância; *i*) a maior propensão dos tribunais para decidirem, nessa área do Direito, com fundamento em razões de natureza processual, *ii*) a tendência para indevidamente protelar as decisões processuais, *iii*) a tendência para confirmar e adotar, em termos quase cegos, a opinião manifestada por perito e *iv*) a material denegação da efetividade de tutela garantida pelos acordos TRIP, “Enforcement of intellectual property laws”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 22, 1991, p. 12.

<sup>5</sup> Art. 20.º da Constituição da República Portuguesa.

<sup>6</sup> Sobre os direitos fundamentais à luz de jurisprudência do TJUE, NUNO SOUSA E SILVA, “A perspectiva do equilíbrio entre a propriedade intelectual e (outros) direitos fundamentais – a mais recente interpretação do artigo 8.º /3 da Diretiva 2001/29 UPC TELEKABEL WIEN C-134/12”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1, 2015, pp. 221 e ss.

<sup>7</sup> SALVADOR NUNES DA COSTA associa esta particular previsão ao facto de as provas das infrações de direitos da propriedade industrial estarem, por princípio, em poder do infrator, bem como à circunstância de ser frequente que estes as ocultem ou destruam, “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 129.

<sup>8</sup> SALVADOR NUNES DA COSTA revela-se crítico quanto ao critério adotado pelo legislador para identificar os documentos em causa, atento o inconveniente de sobreposição dessas declarações, “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 130.

<sup>9</sup> Nos termos do previsto no art. 337.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial, entende-se por atos praticados à escala comercial todos aqueles que violem direitos de propriedade industrial e que tenham por finalidade uma vantagem económica ou comercial, direta ou indireta. Dessa noção se excluem, porém, os atos praticados por consumidores finais agindo de boa-fé (n.º 2 do mesmo preceito). SALVADOR NUNES DA COSTA identifica como presunção *iure et de iure* (que qualifica como realista) a associação estabelecida entre a noção de escala comercial e a consecução de vantagem económica (direta

controlo da contraparte ou de sujeitos alheios à ação. A procedência desta pretensão pressuporá que o interessado alegue e demonstre existirem indícios suficientes de violação de direitos de propriedade industrial<sup>10 11</sup> ou de segredos comerciais<sup>12</sup> e conduza a que o tribunal proceda a notificação para que, dentro de prazo que designe, o detentor da informação de prova a preste.<sup>13</sup> Fá-lo-á, porém, assegurando a proteção de informação que seja confidencial<sup>14</sup> e garantindo o desenvolvimento das ações que se afigurem necessárias em caso de incumprimento.<sup>15</sup>

No art. 344.º do mesmo diploma prevê-se, por outro lado, a possibilidade de ser requerida a prestação de informações detalhadas sobre a origem e as redes de distribuição dos bens ou serviços, quando o interessado requerente suspeite que violem direitos de propriedade industrial ou segredos comerciais.<sup>16 17</sup>

Como possíveis sujeitos passivos desse dever de informar encontra-se *i)* quem tenha sido encontrado na posse dos bens ou a utilizar ou prestar os serviços, à escala comercial, que se suspeite violarem direitos de propriedade industrial ou segredos comerciais, bem como *ii)*

---

ou indireta). Nota, contudo, a possibilidade de surgimento de divergência quanto à concreta densificação desses conceitos, “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 127.

<sup>10</sup> A concessão de direitos da propriedade industrial gera mera presunção jurídica de verificação dos requisitos da sua concessão. Contudo, o registo das recompensas assegura a veracidade e autenticidade dos títulos da sua concessão e garante aos titulares o seu uso exclusivo por tempo indefinido (art. 4.º, n.º 2 e 3 do Código da Propriedade Industrial). Os títulos de concessão de direitos de propriedade industrial só são emitidos e entregues aos titulares na sequência de pedido e decorrido um mês sobre o termo do prazo (contínuo) de recurso ou, se este for tempestivamente interposto e admitido, depois de conhecida a decisão judicial ou arbitral definitiva (arts. 26.º e 27.º do Código da Propriedade Industrial).

<sup>11</sup> A prova destes direitos faz-se através de títulos (correspondentes às suas diversas modalidades) que devem conter os elementos necessários para perfeita identificação dos direitos a que dizem respeito. Têm o valor de títulos os certificados de direitos de propriedade industrial emitidos por organizações internacionais para produzir efeitos em Portugal (art. 7.º, n.ºs 1 a 3 do Código da Propriedade Industrial).

<sup>12</sup> Art. 339.º, n.ºs 1 e 2 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>13</sup> Salvaguardada a hipótese de as medidas em causa serem adotadas como preliminares de providências cautelares a sua extinção e caducidade verificar-se-á nos termos previstos no Código de Processo Civil (arts. 342.º, n. 1 e 345.º do Código da Propriedade Industrial). Acresce a declaração judicial da sua ineficácia, a pedido da parte requerida, quando, estando em causa alegada violação de segredo comercial, deixarem de se preencher os requisitos previstos no artigo 313.º por motivos não imputáveis a essa parte (art. 342.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial). Em sintonia com o regime que resulta do Código de Processo Civil (no atual art. 373.º, n. 3), SALVADOR NUNES DA COSTA observa que, uma vez constante do processo o facto extintivo, a extinção das medidas de obtenção e de preservação de prova (por caducidade ou por extinção do correspondente direito de propriedade industrial) pode ser determinada (por despacho judicial) a título oficioso ou na sequência de requerimento da parte passiva, “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 137.

<sup>14</sup> SALVADOR NUNES DA COSTA nota a ausência de menção, pelo legislador, quanto aos concretos meios de assegurar a tutela da confidencialidade, “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 130.

<sup>15</sup> Art. 339.º, n.º 3 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>16</sup> A título exemplificativo, o legislador indica como possíveis objetos de violação: “a) Os nomes e os endereços dos produtores, fabricantes, distribuidores, fornecedores e outros possuidores anteriores dos bens ou serviços, bem como dos grossistas e dos retalhistas destinatários” e as “b) Informações sobre as quantidades produzidas, fabricadas, entregues, recebidas ou encomendadas, bem como sobre o preço obtido pelos bens ou serviços” (art. 344.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial).

<sup>17</sup> A concreta convocação deste regime não colide com a possibilidade de aplicação de outras disposições (assim sucede, por exemplo, como explicita o legislador, com as que i) confirmam ao interessado o direito a uma informação mais extensa; ii) regulem a sua utilização em processos de natureza cível ou penal; iii) regulem a responsabilidade por abuso do direito à informação; iv) confirmam o direito de não prestar declarações que possam obrigar qualquer das pessoas referidas no número anterior a admitir a sua própria participação ou de familiares próximos; v) confirmam o direito de invocar sigilo profissional, a proteção da confidencialidade das fontes de informação ou o regime legal de proteção dos dados pessoais), como se retira do previsto no n.º 3 do Código da Propriedade Industrial.

quem tenha sido indicado por pessoa referida em i), como tendo participado na produção, fabrico ou distribuição dos bens ou na prestação dos serviços que se suspeite violarem direitos de propriedade industrial ou segredos comerciais.<sup>18</sup>

## 2.2. Medidas de preservação de prova

Diferentes das medidas de obtenção de prova (mas igualmente essenciais para a efetividade do direito à prova) e com elas cumuláveis são as medidas necessárias à sua preservação.

O seu relevo surge quando se identifique um contexto de perigo iminente para a íntegra conservação de provas cuja apresentação se afigure necessária para garantir a tutela do direito de propriedade intelectual ou de segredo comercial, sob pena de verificação de lesão grave e dificilmente reparável.<sup>19</sup>

Este tipo de medidas assume tripla natureza: urgente, não especificada e cautelar.

O caráter urgente (expressamente declarado pelo legislador<sup>20</sup>) advém da circunstância de estarem em causa medidas necessárias a prover a uma situação de carência de tutela imediata.

A natureza não especificada decorre da circunstância de o conteúdo material destas medidas não se reconduzir a uma ou várias diligências taxativamente tipificadas. A enunciação constante do n.º 2 do art. 340.º do Código de Processo Civil – onde se prevê a possibilidade de, para efeitos de preservação de prova, se adotarem medidas de descrição pormenorizada (com ou sem recolha de amostras) e de apreensão efetiva dos bens que se suspeite violarem direitos de propriedade industrial ou segredos comerciais (bem como, sempre que adequado, dos materiais e instrumentos utilizados na produção ou a eles referentes) – tem natureza meramente exemplificativa, destinando-se a esclarecer a admissibilidade *dessas* concretas medidas. Dela não se retira a exclusão da possibilidade de outro tipo de medidas, destinadas a assegurar o mesmo fim conservativo.

A natureza cautelar resulta do facto de representarem medidas destinadas a evitar a consumação de um risco – perda ou deterioração de prova. Têm, nessa medida, caráter simultaneamente conservatório (do estado em que as provas se encontram no momento em que é solicitada a adoção de medidas) e antecipatório (relativamente à verificação do risco cuja ocorrência se visa impedir. É esta última dimensão (antecipatória) que revela o sentido da índole cautelar do regime - providenciar intervenção em momento *anterior* ao da verificação da realidade que se pretende evitar.

Trata-se, porém, de medida cautelar em sentido amplo. Não se integra no âmbito da noção de providência cautelar em sentido próprio.

O risco que com cada um desse tipo de medidas (procedimentos cautelares e medidas de preservação de prova) se pretende cautelar é distinto,

A providência cautelar consubstancia medida jurisdicional, adotada no âmbito de um procedimento cautelar, em ordem a assegurar o efeito útil da ação principal (de que o procedimento cautelar é incidente ou preliminar) e, por essa via, assegurar a efetividade dos direitos substantivos que aí o autor faz valer.

---

<sup>18</sup> Art. 344.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>19</sup> Art. 340.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>20</sup> Art. 340.º, n.º 1, parte final do Código da Propriedade Industrial.

A medida cautelar que ora se aprecia destina-se, diferentemente, a assegurar a preservação de material informativo (instrutório), a ser convocado em ação judicial. Visa, nesta medida, tutelar o direito processual à prova.

A sua natureza cautelar enquadra-se, nesta medida no mesmo espírito (cautelar) que se prossegue com o regime regulador da produção antecipada de prova.<sup>21</sup> Por intermédio deste se assegura que a prova seja produzida em momento anterior àquele em que, em circunstâncias normais (de acordo com o típico regime-regra processual), haveria lugar a essa produção. A produção de prova (por depoimento de pessoas, inspeção ou perícia) pode, quando aplicável esse quadro regulativo, ocorrer ainda antes de intentada a ação ou antes da audiência de julgamento.

Nem, porém, este intuito acautelador do perigo de que a produção de prova se venha a tornar impossível ou muito difícil conduziu (e bem) o legislador a integrar esta previsão no âmbito dos procedimentos cautelares, por não existir identidade entre essa natureza cautelar (em sentido amplo) e a natureza cautelar própria dos procedimentos cautelares.

Contudo, o facto de (contrariamente ao que sucede no Código de Propriedade Industrial), não se prever, no Código de Processo Civil, regime normativo em que se consagre e regule a possibilidade de adoção de medidas de preservação de prova conduz a que, em situação em que estas se afigurem necessárias, a solução adotada assente em labor jurisprudencial com pendor mais criativo.<sup>22</sup> Esforço que se afigura dispensável quando - como sucede no regime que ora se aprecia - existe regime expresso.

A dissemelhança de natureza entre as medidas de preservação de prova e os procedimentos cautelares não obsta, contudo, a que algumas dimensões da técnica legislativa adotada quanto aos segundos possa ser igualmente adotada quanto às primeiras.

Assim sucede, por exemplo, quanto à técnica de diferimento do contraditório, por via da qual se dispensa a audiência prévia do requerido - comum ao regime dos procedimentos cautelares previstos no Código de Processo Civil<sup>23</sup> e ao regime de preservação de prova previsto no Código da Propriedade Industrial.

De acordo com este último, é possível ordenar a adoção de medida de preservação de prova sem que, antes, seja facultada ao requerido a possibilidade de exercer o contraditório,

---

<sup>21</sup> Art. 419.º do Código de Processo Civil.

<sup>22</sup> Veja-se, a título de exemplo, a decisão proferida, em 02.07.2012, pelo Tribunal da Relação de Lisboa, no Processo n.º 1737/11.4TVLSB.L1-7. Estava em causa pedido de concessão de providência cautelar (formulado no âmbito do procedimento cautelar comum) no sentido de ser ordenado à entidade responsável pela obtenção de imagens através de um sistema de segurança de videovigilância (instalado num supermercado), que não procedesse à destruição das imagens (destruição a que estava vinculada, nos termos do regime legal aplicável, 30 dias após a recolha das imagens). O pedido de preservação era feito com base na alegação de que esse documento (registo de imagens) constituía meio de prova essencial no âmbito de ação judicial que o requerente visava propor. Ante prévia solicitação extrajudicial nesse sentido, a referida entidade recusara garantir a não destruição da gravação, uma vez decorrido o prazo de 30 dias, afirmando que só não procederia a essa destruição caso a requerente obtivesse autorização nesse sentido emitida por entidade jurisdicional ou pela CNPD. Na sequência do pedido de concessão de providência cautelar, o tribunal de 1.ª instância absolveu a ré da instância, considerando (entre o mais) não ser esse o meio processual adequado, por absoluta inadequação formal. O Tribunal da Relação, porém, veio a proferir decisão no sentido de que, não existindo um mecanismo adjetivo diretamente tutelador do interesse da requerente (por não se enquadrar nem no âmbito dos procedimentos cautelares, nem no domínio da produção antecipada de prova), e afigurando-se aquele tutelável, incumbe ao tribunal, em última análise, aplicar a norma que o intérprete criaria se houvesse de legislar dentro do espírito do sistema. Nesta senda, e por apelo aos poderes de adequação formal, convolou a instância cautelar em procedimento para preservação de prova (para o que tomou por referência o regime de preservação de prova já então previsto no Código da Propriedade Industrial). Ordenou, em consequência (em substituição da decisão proferida em 1.ª instância, que foi anulada), que a requerida não destruísse, guardasse e conservasse as imagens registadas, embora apenas na parte concernente à requerente.

<sup>23</sup> Arts. 366.º e 372.º do Código de Processo Civil.

quando “um eventual atraso na aplicação das medidas possa causar danos irreparáveis<sup>24</sup> ao requerente, ou sempre que exista um risco sério de destruição ou ocultação da prova”.<sup>25</sup>

Tanto não representa, todavia, em qualquer uma das hipóteses, verdadeira exceção ao princípio do contraditório, mas tão só uma alteração do momento em que tal garantia é observada.

Uma vez aplicadas (isto é, executadas, transpostas para a realidade) as medidas de preservação de prova ordenadas, a decisão deve ser notificada ao requerido com a maior brevidade possível (imediatamente, segundo o teor literal do preceito)<sup>26</sup> a fim de que este possa, no prazo de 10 dias, solicitar, querendo, a reapreciação da decisão, para o que produzirá prova e alegará factos<sup>27</sup> que não tenham sido já tidos em conta pelo tribunal.<sup>28 29</sup>

Não obstante tal exercício (diferido) do contraditório se traduzir em pronúncia posterior à prolação de decisão, não se trata de exercício inócuo, na medida em que lhe sucederá nova pronúncia judicial em que o tribunal poderá determinar a alteração, a revogação ou a confirmação das medidas anteriormente aplicadas.<sup>30</sup>

De notar, por outro lado (agora quanto ao requerente), que a solicitação de uma medida de preservação de prova pode gerar consequências que ultrapassam a prolação de decisão. Se, depois de executada a requerida (e concedida) medida de preservação de prova, esta *i*) for considerada injustificada ou *ii*) deixar de produzir efeitos por facto imputável ao requerente, bem como se se vier a concluir que a mesma *iii*) foi requerida de modo abusivo ou de má fé ou que *iv*) não foi antecedida por violação ou fundado receio de que outrem causasse lesão grave e dificilmente reparável de um direito de propriedade industrial ou de segredo comercial, pode o requerente ser condenado a pagar indemnização adequada à reparação de dano causado pela aplicação de tais medidas. Tanto pressuporá, contudo, que tal pretensão seja formulada pelo requerido ou por terceiro lesado.<sup>31</sup>

No sentido de garantir a efetividade do pagamento desta indemnização (acautelando a eventualidade de vir a ser proferida decisão condenatória nesse pagamento), o tribunal pode tornar a aplicação de uma medida de preservação de prova dependente da constituição,

---

<sup>24</sup> SALVADOR NUNES DA COSTA revela-se crítico relativamente ao facto de o legislador se reportar a danos não passíveis de reparação sem, em simultâneo, fazer qualquer referência à sua gravidade, por entender que tanto conflitua com o princípio da proporcionalidade, cuja observância se impõe “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 134.

<sup>25</sup> Art. 341.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>26</sup> Art. 341.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>27</sup> À semelhança do que sustentámos quanto ao regime de diferimento do contraditório previsto no âmbito dos procedimentos cautelares regulados no Código de Processo Civil, também aqui se nos afigura que o conteúdo material da garantia (contraditório) só ficará intocada (alterando-se tão só o momento do seu exercício) se o requerido puder, nesse exercício diferido, exercer pelo menos os mesmos poderes que estariam ao seu alcance caso o contraditório tivesse sido exercido antes da prolação da decisão. Tanto significa que a revisão das medidas deverá poder assentar não apenas na invocação de novos factos e de nova prova, como ainda em novas razões de direito que o requerido aduza, na invocação de exceções dilatórias, arguições de nulidade ou em quaisquer outros subsídios argumentativos que o requerido repute oportuno alegar e que pudesse ter alegado caso o contraditório não tivesse sido diferido ou que se tenham tornado oportunos em virtude de ter sido proferida decisão de diferimento do contraditório. Cfr. *Procedimento Cautelar Comum*, Coimbra Editora, 2009, pp. 278 e ss..

<sup>28</sup> Art. 341.º, n.º 3 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>29</sup> Não obstante o facto de o legislador não o explicitar, cremos assistir ao requerido também a possibilidade de, em caso de discordância com o teor da decisão de que é notificado, da mesma interpor recurso (em alternativa ao exercício do contraditório). Ao contrário do que sucede no art. 372.º do Código de Processo Civil, o legislador não refere, no Código da Propriedade Industrial, a propósito do exercício do contraditório, a possibilidade de interposição. Esta ausência de menção não se nos afigura desadequada, na medida em que o recurso, sendo embora, como o contraditório, uma via de reação à decisão proferida, não representa uma modalidade de contraditório. A epígrafe do art. 372.º do Código de Processo Civil revela-se, assim, demasiado restrita para o conteúdo da norma.

<sup>30</sup> Art. 341.º, n.º 4 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>31</sup> Art. 343.º, n.º 3 do Código da Propriedade Industrial.

pelo requerente, de uma caução ou de outra garantia que assegure tal hipotético pagamento.<sup>32</sup>

### 2.3. Nota comum

Ambos os tipos de medidas (de obtenção e de preservação de prova) podem ser requeridos por qualquer pessoa com interesse direto<sup>33</sup> no seu decretamento (nomeadamente pelos titulares dos direitos de propriedade industrial e de segredos comerciais) e, salvo estipulação em contrário, pelos titulares de licenças (em conformidade com o previsto nos respetivos contratos).<sup>34</sup>

## 3. Procedimentos cautelares

No plano da tutela cautelar em sentido estrito distinguem-se dois níveis de regulação: um, de carácter comum; outro, de carácter especial.

Em qualquer uma das hipóteses, a legitimidade ativa abrange, também aqui, todas as pessoas com interesse direto no seu decretamento (nomeadamente os titulares dos direitos de propriedade industrial e de segredos comerciais) e, salvo estipulação em contrário, os titulares de licenças (nos termos previstos nos respetivos contratos).<sup>35</sup>

### 3.1. Procedimento cautelar comum

No seio deste procedimento distinguem-se, por sua vez, dois níveis: um, de carácter geral; outro, de carácter particular.

No âmbito do primeiro, consagra-se o regime a que, em geral, obedece o requerimento de providência cautelar e a decisão do procedimento.

No requerimento, deve o requerente juntar os elementos de prova necessários à demonstração de que é titular do direito de propriedade industrial ou do segredo comercial que alega (ou de que está autorizado a utilizá-lo), bem como de que o mesmo foi violado ou de que existe fundado receio de que outrem lhe provoque lesão grave e dificilmente reparável.<sup>36</sup>

A verificarem-se tais pressupostos, as medidas cautelares (para inibição ou prevenção da violação<sup>37</sup>) podem ser decretadas não só contra o agente causador da violação ou da

---

<sup>32</sup> Art. 343.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial. Entre os critérios que o decisor tome em consideração para efeito de fixação do valor da caução contar-se-á, necessariamente, a capacidade económica do requerente (cfr. n.º 2 do mesmo preceito). Sobre o relevo da responsabilidade civil no âmbito da propriedade intelectual, ADELAIDE MENEZES LEITÃO, “O reforço da tutela da propriedade intelectual na economia digital através de acções de responsabilidade civil”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, pp. 239-264.

<sup>33</sup> SALVADOR NUNES DA COSTA nota a proximidade entre este critério de determinação da legitimidade ativa e o critério de legitimidade adotado, a título geral, no Código de Processo Civil (art. 30.º, n.º 1, 1.ª parte), “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 128.

<sup>34</sup> Art. 338.º do Código da Propriedade Industrial.

<sup>35</sup> Art. 338.º do Código da Propriedade Industrial.

<sup>36</sup> Art. 345.º, n.ºs 1 e 2 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>37</sup> Art. 345.º, n.º 1, als. a) e b) do Código da Propriedade Industrial.

perigosidade de lesão, como contra quaisquer sujeitos intermediários (assim também incluídos no perímetro da legitimidade passiva) cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade industrial ou segredos comerciais, .<sup>38</sup>

Em sede de decisão de mérito concessora de providência cautelar, o decisor deve ter em consideração a natureza dos direitos de propriedade industrial ou do segredo comercial, “salvaguardando, nomeadamente, a possibilidade de o titular continuar a explorar, sem qualquer restrição, os seus direitos”.<sup>39</sup>

Quando, porém, esteja em causa a violação de segredos comerciais, à decisão sobre o pedido de concessão da providência cautelar poderá presidir, em acréscimo, a ponderação judicial sobre o “valor do segredo ou outras suas características específicas”, as “medidas tomadas a fim de os proteger”, a “conduta do requerido”, o “impacto da utilização ou divulgação ilegal”, os “interesses legítimos das partes, de terceiros e do interesse público” e a “salvaguarda dos direitos fundamentais”.<sup>40</sup>

E porque, mais que a declaração judicial de direitos e a imposição declarativa de prestações, importa o efetivo cumprimento destas, o decretamento da medida cautelar pode ser acompanhado pela convocação de um estímulo do réu ao cumprimento. A tanto se destina a complementar condenação judicial do requerido (por iniciativa do tribunal ou na sequência de pedido formulado pelo requerente) no pagamento de sanção pecuniária compulsória.<sup>41</sup>

A prolação de decisão de concessão de medida cautelar pode não representar, porém, o fim de linha, mesmo em primeira instância.

Ao requerido é dada, ainda, a possibilidade de requerer a substituição da providência por prestação de caução que se mostre adequada a assegurar a indemnização do requerente, sendo a decisão quanto a tal pedido necessariamente precedida de audição do requerido.<sup>42</sup>

A possibilidade de recurso a esta via de evitar a subsistência da providência cautelar decretada não é, contudo, admissível em todas as hipóteses, na medida em que não é permitida a divulgação de um segredo comercial contra a constituição de uma garantia.<sup>43</sup>

Por outro lado, à semelhança do que acima se observou a propósito das medidas de preservação de prova, também as providências cautelares podem ser concedidas sob regime de contraditório prévio ou diferido, podendo também, nos mesmos termos, haver lugar a responsabilidade do requerente.<sup>44</sup>

As providências cautelares extinguem-se e caducam em conformidade com o previsto no Código de Processo Civil. Acresce que, estando em causa alegada violação de segredo comercial, a providência cautelar tornar-se-á ineficaz, a solicitação do requerido, caso, por razões não imputáveis a esta parte, deixem de se encontrar preenchidos os requisitos de proteção de informação a título de segredo comercial.<sup>45</sup>

### **3.2. Procedimento cautelar especificado de arresto**

A par do regime cautelar comum a que acabámos de fazer referência, o legislador prevê e regula, no Código da Propriedade Industrial, o procedimento cautelar de arresto.

---

<sup>38</sup> Art. 345.º, n.º 3 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>39</sup> Art. 345.º, n.º 7 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>40</sup> Art. 354.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>41</sup> Art. 345.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>42</sup> Art. 345.º, n.º 6 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>43</sup> Art. 354.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>44</sup> Art. 345.º, n.º 5 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>45</sup> Art. 345.º, n.º 4 do Código de Propriedade Industrial, em leitura articulada com o previsto nos arts. 313.º e 343.º do mesmo Código.

Apesar *da* identidade de designação com o homónimo procedimento cautelar especificado previsto no Código de Processo Civil<sup>46</sup>, *da* circunstância de ter em comum com este a execução mediante apreensão de bens e *do* facto de lhe não ser estranho o intuito de assegurar a preservação de garantia patrimonial (quando esta se revele em perigo) necessária a satisfação de direito de crédito, não estão em causa figuras totalmente sobreponíveis.

Dois notas de especialidade se observam no procedimento que ora consideramos.

Por um lado, a particularidade de o fim justificativo do arresto não ter necessariamente de ser (como é no arresto regulado no Código de Processo Civil) a conservação de garantia patrimonial do requerido (enquanto forma de assegurar a observância coerciva do dever de pagar). Também o objetivo de eliminar do alcance do lesante ou de terceiros os bens que sejam utilizados para violação de direitos de propriedade industrial ou de segredos comerciais representa fundamento válido de requerimento de concessão de arresto. A medida cautelar consistirá, nesta hipótese, na ordem de apreensão dos bens que se suspeite violarem esses direitos ou segredos (incluindo os bens importados, a fim de prevenir a sua entrada ou circulação no mercado) ou dos instrumentos que apenas possam servir para a prática do ilícito<sup>47</sup>.

Por outro lado, mesmo quando o objetivo justificativo da medida seja a preservação da garantia patrimonial de direito de crédito, este arresto distingue-se (relativamente ao arresto regulado no Código de Processo Civil) pelo facto de se destinar a assegurar a viabilidade de efetiva e coerciva satisfação de um *particular* direito de crédito: o direito à cobrança da indemnização por perdas e danos, decorrente de infração (atual ou iminente) à escala comercial. Neste especial caso, a diligência de arresto consistirá na ordem de “apreensão preventiva dos bens móveis e imóveis do alegado infrator, incluindo os saldos das suas contas bancárias”.<sup>48</sup> A esse poder de apreensão acresce, como competência dele complementar do tribunal, o poder de ordenar a comunicação ou o acesso aos dados e informações bancárias, financeiras ou comerciais respeitantes ao infrator.<sup>49</sup>

A concessão do arresto pressupõe, em qualquer das circunstâncias, a verificação de duas condições: incumbe ao requerente alegar e demonstrar, em simultâneo, que é titular do direito de propriedade industrial ou do segredo comercial (ou que está autorizado a utilizá-lo) e que se verifica ou está iminente uma violação.<sup>50</sup>

Também quanto a este procedimento cautelar vale o que acima dissemos, a propósito do procedimento cautelar comum, quanto: aos acrescidos elementos informativos que

---

<sup>46</sup> Arts. 391.º a 396.º do Código de Processo Civil.

<sup>47</sup> Art. 346.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>48</sup> Art. 346.º, n.º 1, 1.ª parte do Código da Propriedade Industrial.

<sup>49</sup> Art. 346.º, n.º 1, 2.ª parte do Código da Propriedade Industrial. Como SALVADOR NUNES DA COSTA nota, este segundo poder assume natureza instrumental relativamente ao poder de apreensão, “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 147.

<sup>50</sup> Art. 346.º, n.º 3 do Código da Propriedade Industrial, cujo teor se revela em sintonia com o contemplado no art. 345.º, n.º 2 do mesmo Código.

podem ser tidos em consideração pelo tribunal para efeitos decisórios<sup>51</sup>, ao regime de contraditório,<sup>52</sup> às causas de extinção e caducidade<sup>53</sup> e à responsabilidade do requerente<sup>54</sup>.

#### 4. Critérios de decisão judicial

##### 4.1. Decisão indemnizatória

Depois de explicitar que a produção de danos decorrente de violação ilícita e culposa (a título de dolo ou de mera culpa) de direito de propriedade industrial ou segredo comercial de outrem gera para o lesante a obrigação de indemnizar, o legislador fixa critérios de determinação do montante indemnizatório.<sup>55</sup>

Distinguem-se, nesta sede, dois planos.

Num primeiro plano, determina-se que, para definição do montante indemnizatório por danos patrimoniais, deverá o tribunal tomar em consideração, quanto ao infrator, o lucro por este obtido e a importância da receita resultante da conduta ilícita do infrator.<sup>56</sup> Tomará em conta, quanto à parte lesada, os danos emergentes e os lucros cessantes por esta sofridos, bem como os encargos pela mesma suportados com a proteção, a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito.<sup>57</sup>

No que diz respeito aos danos não patrimoniais, o legislador limita-se a prever que o tribunal deverá tomá-los em consideração. Não indica, contudo, critério de determinação do correspondente valor compensatório.<sup>58</sup>

Em segundo plano, o legislador antecipa, em regime de aplicação subsidiária, a solução alternativa a adotar quando os critérios contemplados no primeiro plano não se revelem aptos a determinar o montante de danos efetivamente sofridos. Nesse caso, o tribunal decidirá de acordo com critérios de equidade.

Encontra-se limitado, contudo, nessa determinação, a dois títulos. Por um lado, pela não oposição da parte lesada. Por outro lado, pela necessidade de respeitar uma moldura indemnizatória mínima (correspondente às remunerações que teriam sido auferidas pela parte lesada caso o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos de propriedade industrial ou os segredos comerciais em questão, aos encargos suportados com a proteção do direito de propriedade industrial ou do segredo comercial e à investigação e cessação da conduta lesiva).<sup>59</sup>

Os dois planos, que, como salientado, em princípio se articulam em regime de subsidiariedade do segundo relativamente ao primeiro (e, portanto, de alternatividade), podem, porém, passar a assumir caráter cumulativo (integral ou parcial) quando a conduta do

---

<sup>51</sup> Art. 354.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>52</sup> Art. 341.º do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 346.º, n.º 4 do mesmo Código. O legislador parece, assim, ter adotado um critério diferente daquele que selecionou no âmbito do regime de contraditório vigente quanto ao arresto previsto no Código de Processo Civil, na medida em que neste último o contraditório é, por imposição legal, sempre diferido (cfr. art. 393.º, n.º 1 do Código de Processo Civil).

<sup>53</sup> Art. 342.º do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 346.º, n.º 4 do mesmo Código.

<sup>54</sup> Art. 343.º do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 346.º, n.º 4 do mesmo Código.

<sup>55</sup> Art. 347.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>56</sup> Art. 347.º, n.ºs 2 e 3 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>57</sup> Art. 347.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>58</sup> Art. 347.º, n.º 4 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>59</sup> Art. 347.º, n.º 5 do Código da Propriedade Industrial.

infrator constitua prática reiterada ou se revele especialmente gravosa em relação à parte lesada.<sup>60</sup>

Mínimo denominador comum a qualquer um dos identificados critérios de definição de valor indemnizatório é, em qualquer circunstância, o dever de o tribunal fixar uma quantia razoável destinada a cobrir os custos (quando devidamente comprovados) suportados pela parte lesada com a investigação e a cessação da conduta lesiva.<sup>61</sup>

## 4.2 Decisão inibitória

A par das decisões impositivas da adoção de uma conduta (e com elas cumuláveis), identificam-se as decisões condenatórias em comportamento omissivo.

Neste domínio, distingue-se também um regime e um regime particular (este aplicável quando esteja em causa a violação de segredos comerciais).

### 4.2.1. Regime geral

Com a adoção de medidas inibitórias (aplicáveis tanto ao infrator, como a qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade industrial ou segredos comerciais)<sup>62</sup> pretende-se, nos termos da explicitação legal, assegurar o impedimento de continuação de prática da infração.<sup>63</sup>

Sem pretensão esgotante, o legislador indica, como medidas (deste tipo) adotáveis a interdição temporária do exercício de certas atividades ou profissões; a privação do direito de participar em feiras ou mercados e o encerramento temporário ou definitivo de estabelecimento.<sup>64</sup> O efetivo cumprimento voluntário de medidas inibitórias destinadas a assegurar a cessação de uma atividade ilícita é passível de ser promovida mediante condenação em sanção pecuniária compulsória.<sup>65</sup>

### 4.2.2. Regime particular

Quando esteja em causa a violação de segredo comercial, o tribunal pode impor ao infrator: a cessação ou a proibição da utilização ou divulgação do segredo comercial (consoante este tenha já sido, ou não, objeto de violação); a proibição de produzir, oferecer, colocar no mercado ou utilizar mercadorias em infração e a proibição de importar, exportar ou armazenar mercadorias em infração para prosseguir esses mesmos fins.<sup>66 67</sup>

Para tanto, deverá ter em consideração os requisitos gerais de concessão de providências cautelares e os requisitos de concessão de providências cautelares em caso de

---

<sup>60</sup> Art. 347.º, n.º 6 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>61</sup> Art. 347.º, n.º 7 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>62</sup> Art. 349.º, n.º 3 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>63</sup> Art. 349.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial. SALVADOR NUNES DA COSTA salienta que o decretamento destas medidas pressupõe a prévia formulação de pedido, nesse sentido, pelos interessados, "Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial", *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 150.

<sup>64</sup> Art. 349.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>65</sup> Art. 349.º, n.º 4 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>66</sup> Art. 356.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>67</sup> No que diz respeito à violação de segredos comerciais, o prazo de prescrição é de 5 anos e tem início no momento em que o direito puder ser exercido. O regime de interrupção e suspensão obedece, em termos subsidiários e devidamente adaptados, ao regime de suspensão e interrupção previsto no Código Civil (art. 353.º do Código da Propriedade Industrial).

violação de segredos comerciais<sup>68</sup>, podendo ainda tomar em conta o valor do segredo ou outras suas características específicas, as medidas tomadas a fim de os proteger, a conduta do requerido, o impacto da utilização ou divulgação ilegal, os interesses legítimos das partes, de terceiros e do interesse público e a salvaguarda dos direitos fundamentais, entre outros eventuais fatores.<sup>69</sup>

Embora o tribunal possa limitar o período de duração das medidas inibitórias que imponha, impõe-se que, nessa definição, assegure a preservação de um horizonte de duração que se revele apto a eliminar qualquer vantagem comercial ou económica de que o infrator possa ter beneficiado em consequência da obtenção, utilização ou divulgação ilegal do segredo comercial.<sup>70</sup>

A extinção destas medidas obedece ao regime de extinção aplicável às medidas de preservação de prova (*supra* referido).<sup>71</sup>

O decretamento judicial de medidas inibitórias pode não representar uma inevitabilidade, mesmo quando preenchidos os pressupostos do seu decretamento. Pode a pessoa que devesse ficar às mesmas submetida requerer que, em alternativa a essas medidas, haja lugar à sua condenação no pagamento de compensação pecuniária razoavelmente satisfatória à parte lesada.

Necessário será, porém, para tanto, demonstrar, por um lado, que a adoção desse regime alternativo se justifica por razões enquadráveis no âmbito do princípio da proporcionalidade (alegando e provando que a execução das medidas inibitórias causaria danos desproporcionados à pessoa sobre quem impendessem) e, por outro lado, o desconhecimento não culposo da violação de segredo (mediante alegação e prova de que a pessoa que deveria ser objeto das medidas inibitórias não tinha conhecimento – nem motivos para ter conhecimento – de que estavam em causa bens associados à violação de segredo comercial).<sup>72</sup>

Se a pretensão formulada proceder – havendo assim lugar, em alternativa às medidas inibitórias, a fixação de montante compensatório -, o montante fixável encontra-se limitado no que diz respeito ao seu máximo, na medida em que o valor compensatório não poderá superar o montante de remunerações que teriam sido auferidas pela parte lesada caso o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar os segredos comerciais em questão durante o período em que essa utilização estivesse proibida.<sup>73</sup>

### 4.3. Decisão de sancionamento acessório

As decisões acima referidas correspondem a decisões adotadas a título principal.

Podem, contudo, ser complementadas por sanções acessórias, cujo regime é também permeado por especificidades caso esteja em causa a violação de segredo comercial.

---

<sup>68</sup> Art. 345.º do Código da Propriedade Industrial, por remissão, em cadeia, do art. 356.º, n.º 3 e do art. 354.º do mesmo Código.

<sup>69</sup> Art. 356.º, n.º 1, 2.ª parte do Código da Propriedade Industrial.

<sup>70</sup> Art. 354.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 356.º, n.º 3 do mesmo Código.

<sup>71</sup> Art. 342.º do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 356.º, n.º 4 do mesmo Código.

<sup>72</sup> Art. 355.º, n.º 3 do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 356.º, n.º 4, 1.ª parte do mesmo Código.

<sup>73</sup> Art. 355.º, n.º 4 do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 356.º, n.º 4, 1.ª parte do mesmo Código.

As sanções acessórias traduzir-se-ão em medidas relativas ao destino dos bens em que se tenha verificado violação dos direitos de propriedade industrial ou dos segredos comerciais<sup>74</sup>, bem como aos instrumentos utilizados no fabrico dos bens em que se manifeste violação dos direitos de propriedade industrial ou dos segredos comerciais.<sup>75</sup>

Na determinação das medidas aplicáveis deve o tribunal tomar em consideração (à semelhança do que sucede em matéria de providências cautelares) os critérios previstos no art. 345.º do Código da Propriedade Industrial<sup>76</sup>, bem como critérios de proporcionalidade em sentido amplo (devem as medidas ser adequadas, necessárias e proporcionais à gravidade da violação)<sup>77</sup> e os legítimos interesses de terceiros (em particular dos consumidores)<sup>78</sup>. Estando em causa a violação de segredo comercial, o tribunal poderá, ainda, atender, designadamente, ao valor do segredo ou outras características específicas deste, às medidas tomadas a fim de os proteger, à conduta do requerido, ao impacto da utilização ou divulgação ilegal, aos interesses legítimos das partes, de terceiros e do interesse público e à salvaguarda dos direitos fundamentais.

No que respeita ao teor das medidas, determina o legislador, pela *positiva*, que estas podem incluir a destruição, a retirada ou a exclusão definitiva dos circuitos comerciais, sem que tanto implique atribuição de qualquer compensação ao infrator.<sup>79</sup> Estipula, também, agora pela *negativa*, que essas medidas não poderão, em caso algum, prejudicar a proteção do segredo comercial que esteja em questão<sup>80</sup>. Na mesma esteira, não é permitida a divulgação de segredo comercial contra a constituição de uma garantia.<sup>81</sup>

À semelhança do que referimos quanto às decisões que decretam medidas inibitórias, pode o sujeito passivo das medidas requerer que, em alternativa a estas, seja proferida decisão condenatória no pagamento de compensação pecuniária razoavelmente satisfatória à parte lesada. Também aqui o sujeito passivo tem o ónus de provar, quer que a adoção desse regime alternativo se justifica por razões enquadráveis no princípio da proporcionalidade (mediante alegação e prova de que a execução das medidas inibitórias causaria danos desproporcionados à pessoa sobre quem impendessem), quer o desconhecimento não culposo da violação de segredo (mediante alegação e prova de que a pessoa que deveria ser objeto das medidas inibitórias não tinha conhecimento – nem razões para o ter – de que estavam em causa bens associados à violação de segredo comercial).<sup>82</sup> Em caso de deferimento do pedido, o montante compensatório não poderá ser superior ao montante de remunerações que teriam sido auferidas pela parte lesada caso o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar os segredos comerciais em questão durante o período em que essa utilização estivesse proibida.<sup>83</sup>

## 5. Grau de publicidade processual

<sup>74</sup> Art. 348.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>75</sup> Art. 348.º, n.º 4 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>76</sup> Por remissão, em cadeia, dos arts. 355.º e 354.º do mesmo Código.

<sup>77</sup> Art. 348.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>78</sup> Art. 348.º, n.º 3 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>79</sup> Art. 348.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>80</sup> Art. 355.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>81</sup> Art. 354.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 355.º, n.º 2 do mesmo Código.

<sup>82</sup> Art. 355.º, n.º 3 do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 356.º, n.º 4, 1.ª parte do mesmo Código.

<sup>83</sup> Art. 355.º, n.º 4 do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 356.º, n.º 4, 1.ª parte do mesmo Código.

### 5.1. Publicidade da decisão

Se, de acordo com o regime geral previsto no Código de Processo Civil<sup>84</sup>, as decisões são, por regra, públicas mas não publicadas, de acordo com o regime previsto no Código da Propriedade Industrial a vontade do lesado releva no que diz respeito à publicação da decisão final, na medida em que aquele beneficia do direito de requerer<sup>85</sup> ao tribunal que ordene a publicação dessa decisão.<sup>86 87</sup>

A publicação é feita por extrato<sup>88</sup>, a expensas do infrator<sup>89</sup>, no Boletim da Propriedade Industrial ou através da divulgação em qualquer meio de comunicação que se considere adequado<sup>90</sup>. Do extrato constarão elementos da sentença e da condenação, bem como a identificação dos agentes.<sup>91</sup> Este último elemento informativo (identificação dos agentes) não constará, porém, da publicação da decisão se o tribunal entender que a mesma não se justifica, atentos os potenciais danos que a publicitação dessa identificação possa vir a causar à reputação e à privacidade do infrator.<sup>92</sup>

Impende sobre o tribunal o dever de preservar a confidencialidade dos segredos comerciais, bem como de, quanto a estes, tomar em consideração, designadamente, o valor do segredo ou outras suas características específicas, as medidas tomadas a fim de os proteger, a conduta do requerido, o impacto da sua utilização ou divulgação ilegal, os interesses legítimos das partes e de terceiros, o interesse público e a salvaguarda dos direitos fundamentais.<sup>93</sup>

---

<sup>84</sup> Pronunciámo-nos sobre o regime de publicidade e de segredo em processo civil, analisando o regime regra e as suas exceções (quer no sentido da ampliação do grau de publicidade, quer no sentido da sua restrição) em “Publicidade e segredo em Processo Civil – que fronteiras”, *Revista da Ordem dos Advogados*, Vol. III/IV, dezembro, 2020, pp. 633 a 665.

<sup>85</sup> SALVADOR NUNES DA COSTA apresenta como possível justificação para o facto de a publicação pressupor a formulação desse pedido pelo lesado o facto de esse tipo de publicidade se poder revelar prejudicial a este último, “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 150.

<sup>86</sup> Art. 350.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial. Como SALVADOR NUNES DA COSTA bem salienta, não obstante constar do teor literal da norma que o juiz *pode* ordenar a publicação, está em causa um verdadeiro poder dever, que não uma mera faculdade, “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 151.

<sup>87</sup> De notar que as decisões finais relativas a ações propostas com base na proteção provisória não podem ser proferidas antes da concessão ou da recusa definitiva da patente, do modelo de utilidade ou do registo, suspendendo-se a instância uma vez finda a fase dos articulados (art. 5.º, n.º 3 da Código da Propriedade Industrial). Sobre o regime de defesa da propriedade industrial, em matéria de proteção provisória e de proteção prévia, à luz do regime vigente em 2009 (constante do D.L. n.º 36/2003, de 5 de março, com as alterações introduzidas em 2007 e em 2008), MIGUEL MOURA E SILVA, “A defesa dos direitos de propriedade industrial – protecção provisória e protecção prévia: breves notas”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), Vol. VI, Almedina, 2009, pp. 369-374.

<sup>88</sup> Arts. 350.º, n.º 3 e 357.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>89</sup> Art. 350.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>90</sup> Art. 350.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial. SALVADOR NUNES DA COSTA observa que a adequação do tipo de publicação ao teor da decisão comporta a possibilidade de simultânea publicitação no Boletim da Propriedade Industrial e em outro meio de comunicação, “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 151. Segundo o previsto na alínea h) do art. 375.º do mesmo Código, as decisões finais de processos judiciais sobre propriedade intelectual são publicadas no Boletim da Propriedade Industrial.

<sup>91</sup> Arts. 350.º, n.º 3 e 357.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>92</sup> Art. 357.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>93</sup> Art. 354.º do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 357.º do mesmo Código.

No que em particular diz respeito às decisões finais de declaração de nulidade ou de anulação de patentes<sup>94</sup> <sup>95</sup> <sup>96</sup>, de certificados complementares de proteção, de modelos de utilidade e de topografias de produtos semicondutores<sup>97</sup> (declaração que só pode resultar de decisão judicial<sup>98</sup>), incumbe à secretaria do tribunal remeter a decisão definitiva, logo que transitada em julgado, ao INPI, I. P. (por transmissão eletrónica de dados, sempre que possível, ou em adequado suporte alternativo), a fim de que os respetivos texto, averbamento e aviso sejam publicados no Boletim da Propriedade Industrial.<sup>99</sup> <sup>100</sup>

Este regime é também aplicável aos recursos.<sup>101</sup>

---

<sup>94</sup> Os direitos emergentes de patentes e de modelos de utilidade, assim como de registos de topografias de produtos semicondutores, de desenhos ou modelos e de marcas e outros sinais distintivos do comércio e os direitos emergentes dos pedidos podem ser objeto de execução para realização coerciva de obrigação (através de penhora), de tutela cautelar conservatória (mediante arresto), de garantia real voluntariamente constituída (por via de penhor) e de outras apreensões de bens efetuadas nos termos legais (art. 6.º do Código da Propriedade Industrial).

<sup>95</sup> Os processos de declaração de nulidade e de anulação podem ser da competência de tribunais judiciais (em caso de declaração de nulidade ou de anulação de patentes, de certificados complementares de proteção, de modelos de utilidade e de topografias de produtos semicondutores, bem como de declaração de nulidade ou anulação de registos de desenhos ou modelos, de marcas, de logótipos, de denominações de origem, de indicações geográficas e de recompensas quando resulte de um pedido reconvenicional deduzido no âmbito de uma ação que corra termos no tribunal) ou do INPI (quanto a declarações de nulidade ou a anulações de registos de desenhos ou modelos, de marcas, de logótipos, de denominações de origem, de indicações geográficas e de recompensas que não resultem de pedido reconvenicional deduzido no âmbito de uma ação que corra termos no tribunal), como se retira do art. 34.º, n.ºs 1 e 2 do Código da Propriedade Industrial. São diferentes os círculos de legitimidade ativa correspondentes a cada uma dessas hipóteses (art. 34.º, n.ºs 3 e 4 do mesmo Código). Na ordem jurídica brasileira a ação tendente à declaração de nulidade de patente pode ser intentada pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse, a todo o tempo de vigência da patente, podendo também a nulidade da patente ser arguida, em defesa, a todo o tempo (art. 56, §1 da Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279 de 14 de maio de 1996). A ação será apreciada pelo foro da Justiça Federal (art. 57 da mesma Lei). Para uma perspetiva de conjunto do regime da propriedade intelectual nesse ordenamento jurídico, quer numa perspetiva de direito interno, quer sob o ângulo internacional, CARLA EUGÉNIA CALDAS, *Manual de Direito da Propriedade Intelectual*, Evocati, 2007.

<sup>96</sup> O facto de uma patente ter por objeto um processo de fabrico de um produto novo gera inversão de ónus da prova, na medida em que, salvo prova em contrário, o mesmo produto fabricado por um terceiro será considerado como fabricado pelo processo patenteado (art. 99.º do Código da Propriedade Industrial). De notar que, antes da data do pedido ou da data da prioridade, quando esta é reivindicada, os direitos conferidos pela patente não são oponíveis a quem, de boa-fé, tenha chegado pelos seus próprios meios ao conhecimento da invenção e a utilizava ou fazia preparativos efetivos e sérios com vista a tal utilização (salvo se esse conhecimento tiver resultado de atos ilícitos ou contrários aos bons costumes, praticados contra o titular da patente), sendo que o ónus da prova dessa inoponibilidade impende sobre quem dela se pretenda fazer valer (art. 105.º, n.ºs 1 a 3 do Código da Propriedade Industrial). Em particular sobre as especificidades do regime de patentes no âmbito da biotecnologia, JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES, “Patentes biotecnológicas e direitos de obtentor de variedades vegetais Diferenças de regime e pistas para a respectiva articulação”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), Vol. II, Almedina, 2002, pp. 163-231. O mesmo autor pronuncia-se, de modo desenvolvido, sobre o relevo e implicações da biotecnologia no âmbito da propriedade intelectual em “Biotecnologia(s) e propriedade intelectual. Direito de Autor. Direito de Patente e Modelo de Utilidade. Desenhos ou Modelos”, Almedina, 2007.

<sup>97</sup> Especificamente sobre a tutela deste tipo de produtos, ALEXANDRE DIAS PEREIRA, “Circuitos integrados: protecção jurídica das topografias de produtos semicondutores”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), Vol. II, Almedina, 2002, pp. 163-231. No sentido de que o imposto incidente sobre o software em licenciamento como mercadoria deve assumir natureza redistributiva, CARLA EUGÉNIA CALDAS BARROS, “É afinal software é mercadoria ou não?”, *PIDCC – Revista de Propriedade Intelectual, Direito Contemporâneo e Constituição*, Ano V, vol. 10, n.º 3, 2016, pp. 48-70.

<sup>98</sup> Art. 34.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>99</sup> Art. 34.º, n.º 5 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>100</sup> Na ordem jurídica brasileira as decisões de nulidade de patentes transitadas em julgado são objeto de anotação pública pelo INPI, a fim de ser assegurada a sua cognoscibilidade por terceiros (art. 57, §2 da Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279 de 14 de maio de 1996).

<sup>101</sup> Art. 34.º, n.º 5 do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 46.º do mesmo Código.

É igualmente ao seu abrigo que, quando o ente decisor seja tribunal arbitral<sup>102</sup>, este pode determinar a publicidade da decisão final.<sup>103</sup>

## 5.2. Publicidade do processo

Ciente do relevo do segredo comercial, o legislador procurou assegurar a sua tutela normativa em vários planos.

Desde logo, regulando a conduta de quem, com o propósito de obter informação com essa natureza sigilosa, ativamente interfere em domínio de dados cujo acesso lhe está vedado.

Pode, porém, suceder que o acesso a esse tipo de informação se verifique sem que seja necessário desenvolver qualquer atividade propositadamente destinada ao alcance desse fim. O processo judicial (sobretudo quando tenha por objeto matéria de propriedade industrial) pode, precisamente, tornar-se um natural manancial de informação representativa de segredo comercial.

Na ausência de qualquer previsão regulativa sobre este aspeto (no sentido de assegurar a tutela do segredo), recorrer a juízo tornar-se-ia uma espada de dois gumes: *de um lado*, via necessária para obtenção de tutela judicial de posições jurídicas (violadas ou ameaçadas) em matéria de propriedade industrial; de outro lado, fonte de risco de conhecimento e indevida utilização por terceiros (isto é, por sujeitos não titulares do segredo) de informação representativa de segredo comercial que a parte houvesse de invocar em juízo como forma de instruir e assegurar tutela para a posição jurídica que aí pretenda fazer valer.

Compreende-se que o legislador se revele sensível à fragilidade que esta bivalência implicaria para o titular de direitos de propriedade industrial que recorra a tribunal. A titularidade do direito de acesso ao direito e aos tribunais não deve ser acompanhada por temor que iniba ou intensamente desestime esse acesso, sob pena de real não efetividade dessa garantia constitucional.

Duplicidade tanto mais incompreensível quanto esteja ao alcance do legislador a implementação de medidas normativas que tendencialmente neutralizem (ou consideravelmente minorem) esse fundado receio. Foi o que se pretendeu com as medidas adotadas no sentido de assegurar a preservação da confidencialidade dos segredos comerciais em processos judiciais.

Estas medidas abrangem o período de pendência do processo judicial e o período posterior à sua extinção. Consideremos, separadamente, cada um desses períodos.

### 5.2.1. Na pendência do processo judicial

No primeiro período prevalece a proibição, dirigida a quem seja parte em processo judicial ou tenha acesso aos documentos que o integrem, de utilizar ou divulgar qualquer segredo comercial ou alegado segredo comercial de que tenha tomado conhecimento em

---

<sup>102</sup> Em matéria de propriedade industrial os tribunais arbitrais podem ser constituídos para o julgamento de questões suscetíveis de recurso judicial, mesmo quando existam contrainteressados, desde que estes aceitem o compromisso arbitral (art. 47.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial). O compromisso arbitral e a constituição (e funcionamento) do tribunal arbitral encontram-se regulados, respetivamente, nos arts. 48.º e 49.º (neste último caso, mediante remissão para a Lei da Arbitragem Voluntária) do Código da Propriedade Industrial. Em particular sobre a arbitragem em matéria de medicamentos de referência e genéricos, designadamente sobre o regime processual aplicável nesse domínio, ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, "Arbitragem e propriedade industrial: medicamentos de referência e medicamentos genéricos", *Revista de Legislação e de Jurisprudência*, ano 144, n. 3993, julho-agosto, 2015, pp. 424 e ss..

<sup>103</sup> Art. 34.º, n.º 5 do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 47.º, n.º 3 do mesmo Código.

virtude dessa participação ou acesso e que o tribunal tenha identificado como confidencial em resposta a um pedido que a parte interessada haja formulado de modo devidamente fundamentado.<sup>104</sup>

Essa proibição geral pode ser acompanhada, em cada concreto processo, pela adoção de acrescidas e específicas medidas de preservação de segredo comercial ou de alegado segredo comercial que seja utilizado ou mencionado no decurso desse processo, quando tanto se afigure necessário para salvaguardar o direito à ação e a um tribunal imparcial, bem como os interesses das partes ou de terceiros.

A adoção dessas específicas medidas não pressupõe a necessária formulação de pedido pela parte interessada; pode o tribunal decretá-las oficiosamente. Hão-de, porém, em qualquer circunstância, ser tomadas de acordo com critérios de proporcionalidade.

O conteúdo material destas especiais medidas não obedece a previsão taxativa, pelo que assume carácter exemplificativo a enunciação literal em que se prevê poder o tribunal: *i)* limitar (total ou parcialmente) a um número restrito de pessoas o acesso a documentos que tenham sido apresentados pelas partes ou por terceiros e que contenham segredos comerciais ou alegados segredos comerciais e *ii)* limitar a um número também restrito de pessoas o acesso a audiências, bem como aos respetivos registos e transcrições, quando exista a possibilidade de divulgação de segredos comerciais ou de alegados segredos comerciais.<sup>105</sup>

De sublinhar, a este propósito, dois limites, comuns a estes dois tipos de medidas. No sentido de assegurar a observância do núcleo do princípio do contraditório impõe-se que no mencionado núcleo restrito de pessoas se inclua, pelo menos, uma pessoa singular de cada uma das partes e os respetivos mandatários (ou outros representantes). A fim de garantir, tão intensamente quanto possível, a preservação do segredo comercial, o número desse núcleo restrito de pessoas não deve exceder o necessário para assegurar o respeito do direito das partes à ação e a um julgamento imparcial.<sup>106</sup>

No âmbito da legal enunciação exemplificativa de medidas adotáveis, neste contexto, pelo tribunal, inclui-se, ainda, a possibilidade de este disponibilizar às demais pessoas (não incluídas nas duas hipóteses acima referidas em *i)* e *ii)*) uma versão não confidencial das decisões judiciais que se revele tuteladora do segredo comercial (isto é, uma versão de que tenham sido removidas ou ocultadas as passagens que contenham os segredos comerciais).<sup>107</sup>

### 5.2.2. Após a extinção do processo judicial

O dever de confidencialidade manter-se-á, por princípio, mesmo após a extinção do processo judicial. Só assim não será em duas circunstâncias: *i)* se as informações em causa tiverem, entretanto, passado a ser conhecidas (ou a ser de conhecimento facilmente acessível) nos círculos de pessoas que normalmente lidam com esse tipo de informações<sup>108</sup> ou *ii)* se resultar de decisão transitada em julgado que o alegado segredo comercial não preenche os requisitos cumulativos que a informação deve reunir para que seja tutelável

---

<sup>104</sup> Art. 352.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>105</sup> Art. 352.º, n.º 3, als. a) e b) do Código da Propriedade Industrial.

<sup>106</sup> Art. 352.º, n.º 4 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>107</sup> Art. 352.º, n.º 3, al. c) do Código da Propriedade Industrial.

<sup>108</sup> Art. 352.º, n.º 2, 2.ª parte do Código da Propriedade Industrial.

enquanto segredo comercial<sup>109</sup>. Requisitos que se traduzem no facto de a informação dever: assumir carácter secreto; beneficiar de valor comercial pelo facto de ser secreta e ser objeto de diligências razoáveis no sentido da manutenção da sua confidencialidade por parte da pessoa que detenha o respetivo controlo legal<sup>110</sup>.

A violação do dever de confidencialidade quanto a informação representativa de segredo comercial gera, por princípio, consequências para o infrator, como decorre do que *supra* se referiu quer quanto à possibilidade de condenação no pagamento de montante ressarcitório, quer quanto à prolação de decisões de natureza inibitória e acessória.

A aplicação das medidas, procedimentos e vias de reparação deve desenvolver-se em conformidade com o princípio da proporcionalidade e de modo a evitar abusos ou a criação de obstáculos ao comércio legítimo.<sup>111</sup>

Tais medidas, procedimentos e vias de reparação não serão adotados, porém, quando a obtenção, utilização ou divulgação de um segredo comercial se tenha verificado em contexto: *i*) de exercício do direito à liberdade de expressão e de informação (com inclusão do respeito pela liberdade e pelo pluralismo dos meios de comunicação social) consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia; *ii*) de revelação de má conduta, irregularidade ou atividade irregular, se a revelação tiver sido realizada pelo infrator para proteção do interesse público geral; *iii*) de divulgação por trabalhadores aos respetivos representantes quando estes se encontrem em exercício legítimo das suas funções representativas, nos termos legais, se tal revelação for necessária para o exercício dessas funções representativas ou *iv*) de proteção de um interesse legítimo e legalmente reconhecido.<sup>112</sup>

## 6. Conclusão

Não obstante a autonomia científica existente entre direito material e direito processual, conecta-os um duplo tipo de relação.

Por um lado, num plano geral, uma relação de instrumentalidade geral, na medida em que, no âmbito de um sistema de justiça pública (enquadrado em contexto de Estado de Direito), o processo (na dimensão de *due process of law*) representa a via constitucional e legalmente admitida, como regra, para a resolução de conflitos com relevo jurídico e, assim, para a prática e concreta realização do direito substantivo.

Instrumentalidade cuja efetividade assume natureza essencial, na medida em que constitui meio de garantia do direito constitucional de acesso ao direito e a tutela jurisdicional efetiva<sup>113</sup>.

Como JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA nota, “o processo deve dispor de instrumentos de tutela adequados, na medida do possível, a todos os direitos (e outras posições jurídicas de vantagem) contemplados no ordenamento, quer resultem de expressa previsão normativa, quer se possam inferir do sistema”.<sup>114</sup>

---

<sup>109</sup> Art. 352.º, n.º 2, 2.ª parte do Código da Propriedade Industrial.

<sup>110</sup> Art. 313.º do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 352.º, n.º 2, 2.ª parte do mesmo Código.

<sup>111</sup> Art. 351.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>112</sup> Art. 351.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

<sup>113</sup> Art. 20º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa. No art. 5.º, XXXV da Constituição da República Federativa do Brasil o direito de acesso à justiça encontra-se consagrado enquanto garantia de que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

<sup>114</sup> “Efetividade do processo e técnica processual”, *Temas de Direito Processual Civil*, Sexta Série, São Paulo, Saraiva, 1997, p. 197.

Tal efetividade pode implicar que o regime processual acompanhe, com previsões instrumentais (adjetivas) especiais, as especialidades que o regime substantivo assumira. Com o que se entra num segundo plano de instrumentalidade, dotado de nota de especialidade.

A técnica legislativa adotada no Código da Propriedade Industrial atualmente vigente em Portugal congrega os dois planos, na medida em que o legislador optou por assegurar a tutela jurisdicional dos direitos materiais aí regulados através de disposições adjetivas (instrumentais) especiais, complementadas pela aplicação subsidiária do regime instrumental geral (regulado no Código de Processo Civil).

Tais notas especiais respeitam a dimensões fulcrais do processo. Contendem, de modo direto, com áreas normativas que intensamente condicionam a preservação do efeito útil da ação (no que respeita às especialidades em sede de procedimentos cautelares), a efetividade de direitos processuais (no que concerne às medidas de obtenção e de preservação de prova), o teor da atividade jurisdicional (no que diz respeito aos critérios de decisão judicial) e a escala de divulgação do conteúdo da tramitação processual, bem como do seu resultado último (grau de publicidade processual).

O que nasce com vocação de especialidade pode, contudo, vir a assumir eficácia irradiante para quadrantes jurídicos não integrados nessa particular área. O que permite admitir como hipótese que algumas das notas especiais de regime que vimos de analisar – mormente as que relevam em sede de prova e de publicidade – possam (pelos seu relevo prático) vir a servir de mote inspirador para adoção de regime equivalente, devidamente adaptado, no âmbito do regime processual civil geral.