

## 1. Objeto do direito industrial

### 1.1. As diferentes propostas

Historicamente, o direito industrial *nasceu* no século XIX como direito da indústria (em sentido económico). É um “produto” resultante de dois “indutores” fundamentais e complementares: a revolução francesa (liberdade de iniciativa e propriedade privada) e a chamada revolução industrial (produção em massa).

Abrangia fundamentalmente:

- a) As relações dos industriais com os consumidores;
- b) As relações entre industriais e trabalhadores (direito do trabalho);
- c) As relações dos industriais entre si, abrangendo a empresa, a liberdade de concorrência, a concorrência desleal, as criações industriais e os sinais distintivos.

Tratava-se de um direito setorial assente no conceito económico de indústria e na preocupação principal de salvaguarda dos interesses corporativos dos industriais.

Esta perspetiva tão ampla teve escassa aceitação doutrinária e reveste mero valor histórico<sup>1</sup>.

A primeira definição de direito industrial pertenceu a RENOARD: *Le droit industriel embrasse les rapports légaux et juridiques qui se créent entre les hommes par la production des choses et par l'application des choses aux services humains*<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Uma conceção próxima desta, na medida em que era abrangido o direito de trabalho, encontrou algum eco em alguma doutrina italiana do final do século XIX. Cf. AMAR, *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza nell'industria e nel commercio*, 1893, pp. 1 a 5 e *Trattato dei marchi e segni distintivi di fabbrica e della concorrenza sleale*, UTET, Torino, 1904 (cit. por ROTONDI, *Diritto Industriale*, 5ª ed, 1975, p. 22); DI FRANCO, *Trattato della proprietà industriale*, Milano, 1933; LA LUMIA, *Lezioni di diritto industriale*, 1928, pp. 1 e ss; PIPIA, *Nozioni di diritto industriale*, (sem data), pp. 1 e ss.

<sup>2</sup> *Du droit industriel*, Paris, 1850, p. 8 (PIPIA, ob. cit., p. 4).

Após esta fase inicial, e até hoje, o conceito de direito industrial tem sido trabalhado, essencialmente, pela doutrina italiana.

Depois da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883 e da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886, o direito industrial passou a designar o direito dos bens incorpóreos (obras autorais, criações industriais e sinais distintivos)<sup>3</sup>. Bens incorpóreos são “ideações que uma vez saídas da mente e, por conseguinte, discerníveis, ganham autonomia em face dos meios que as sensibilizam ou exteriorizam e em face da própria personalidade criadora justificando uma tutela independente da tutela da personalidade como da tutela dos meios ou objectos corpóreos que são o suporte sensível dessas mesmas ideias”<sup>4</sup>.

Numa terceira fase, a partir de meados do século anterior, o direito industrial passou a significar o direito da concorrência. Todavia, a concretização desta conceção ampla não foi consensual na doutrina. As maiores dúvidas estavam em saber se, no seu âmbito, cabiam matérias como as da noção e estrutura da empresa, defesa da concorrência e direito de autor.

Na posição mais abrangente, o direito industrial abrangia um conjunto vasto de institutos: empresa e contratos sobre a empresa; defesa da concorrência; concorrência desleal; criações industriais; sinais distintivos; publicidade; direito de autor.

Na proposta muito influente de Franceschelli, na esteira das orientações anteriores de GHIRON<sup>5</sup> e de ASCARELLI<sup>6</sup>, o direito industrial só encontraria unidade jurídica do ponto de vista da concorrência<sup>7</sup>. O direito industrial abrangeria os institutos referidos anteriormente, com a exceção da empresa e dos respetivos contratos. Incluiria, pois, as regras de defesa da concorrência, as formas patológicas do seu exercício, os sinais distintivos enquanto instrumentos através dos quais a concorrência se exerce e o direito de autor e as criações industriais como meios de exclusão da concorrência. Esta posição foi determinante para a criação de uma nova e importante revista (*Rivista di Diritto Industriale* fundada em 1951).

<sup>3</sup> Neste sentido, GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, 1948, abrangendo sinais distintivos, direitos de autor e invenções industriais; KOHLER, *Deutsches Patentrecht*, 1878, pp. 9 e ss; TROLLER, *Immaterialgüterrecht*, 3ª ed., vol. I, 1983 e vol. II, 1985, abrangendo criações industriais, sinais distintivos e direitos de autor.

<sup>4</sup> Para citarmos ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das coisas*, 1977, p. 191, nota.

<sup>5</sup> *Corso di diritto industriale*, vol. I (1935) – concorrência, estabelecimento, nome; vol. II (1937) – sinais distintivos, marca, insígnia, invenção industrial, desenhos e modelos.

<sup>6</sup> *Teoria della concorrenza y dei beni immateriali*, 1960.

<sup>7</sup> “Contenuto e limiti del diritto industriale”, RDI, 1952, pp. 3 e ss e in *Trattato di Diritto Industriale*, vol. I, 1961, pp. 3 e ss.

Nesta linha podem ainda referir-se GHIDINI/HASSAN<sup>8</sup>, GHIDINI (posteriormente<sup>9</sup>) e SPADA<sup>10</sup>.

GHIDINI sustenta que o objeto de direito industrial se reconduz a “um grupo composto de matérias essencialmente referidas à atividade da empresa, tipicamente postulada em regime de concorrência” que se repartem em três domínios essenciais: as criações industriais e o direito de autor, os sinais distintivos e a concorrência desleal. Para o autor esta tripla série de matérias apresenta um denominador comum fundamental: “a proteção do interesse da empresa a desfrutar de situações vantajosas no mercado<sup>11</sup>”. No âmbito do direito industrial inclui ainda, por afinidade, a disciplina *antitrust*, justificada por uma “convergência teleológica” ligada ao princípio geral da liberdade de concorrência que considera “a estrela polar de todo o sistema<sup>12</sup>”. Não deixa, porém, de reconhecer que a disciplina normativa da defesa da concorrência, ao contrário da propriedade intelectual, na aceção ampla, e da concorrência desleal, não visa, diretamente, a tutela da empresa, mas antes a tutela do mercado<sup>13</sup>.

SPADA entende que o problema da “identidade temática do direito industrial (...) é fruto de um arbítrio cognitivo historicamente determinado” (p. 11). Considerando difícil resolver o problema da seleção racional do conteúdo do direito industrial, o autor sustenta que o mais importante será procurar determinar quais as “competências cognitivas e argumentativas que a comunidade nacional e internacional dos juristas atribuem a um especialista de direito industrial”. E nessa medida propõe alguns temas jurídicos integrados entre si, quer por pertencerem a fontes internacionais fundamentais, quer por o tratamento especializado de um deles reclamar uma sensibilidade generalista de todos. Nessa medida a principal fonte internacional é a Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), na qual se integram as referidas Convenção da União de Paris de 1883 (propriedade industrial) e a Convenção de Berna de 1886 (direito de autor). Entre todos os institutos existe uma homogeneidade funcional, um equilíbrio entre economia de mercado e o livre acesso aos meios de produção e a liberdade de empresa e a atribuição de direitos privativos ou exclusivos. A dialética entre a economia de mercado e a apropriação individual

<sup>8</sup> *Diritto industriale*, 1984 (patentes, modelos de utilidade, marca, firma, insígnia, concorrência desleal e defesa da concorrência).

<sup>9</sup> *Aspectos actuales del derecho industrial. Propiedad intelectual y competencia* (tradução de Marti Moya), 2002.

<sup>10</sup> “Parte Generale”, in *Diritto industriale* (AA.VV.) 2009, pp. 3 e ss (direito de autor, criações industriais, sinais distintivos, concorrência desleal e *antitrust*).

<sup>11</sup> Ob. cit. na penúltima nota, p. 3.

<sup>12</sup> Idem, p.10.

<sup>13</sup> Idem, p. 7.

impõem ainda uma atenção à concorrência desleal e ao *antitrust* (dado o caráter complementar e funcional em relação ao direito privativo)<sup>14</sup>.

No sentido próximo da perspectiva mais alargada *vide*:

RAVÀ que coloca o estabelecimento (*azienda*) como elemento unificador dos institutos estudados pelo direito industrial<sup>15</sup>;

ROTONDI entende que o direito industrial é o ramo de direito privado que estuda a atividade industrial. O seu objeto é determinado segundo uma tradicional tripartição (pessoas, coisas e ações). Estuda os sujeitos, o objeto, isto é, o estabelecimento (seus atributos, sinais distintivos, elementos materiais e imateriais) e relações jurídicas sobre o estabelecimento ou do industrial com terceiros (defesa da concorrência, isto é, limites contratuais, e concorrência desleal, ou seja, responsabilidade extracontratual). Afasta, contudo, o direito de autor por não ter a ver com a atividade industrial e apenas poder interessar à atividade editorial<sup>16</sup>.

BAYLOS CORROZA, com base no tratamento unitário dos chamados direitos intelectuais, entendidos como posições privilegiadas frente à concorrência e como direitos subjetivos, inclui no direito industrial a propriedade industrial, a propriedade intelectual (direito de autor), a defesa da concorrência e a concorrência desleal<sup>17</sup>.

Entre outras propostas destacamos:

- a) BOCCHINI, defendendo que ao direito industrial cabe o estudo do mercado e da concorrência como uma sub-espécie de um sistema de informações económicas da empresa ao mercado, abrangendo a concorrência, sinais distintivos e patentes. O Direito Industrial é visto como o estatuto jurídico da informação económica da empresa no mercado<sup>18</sup>.
- b) VANZETTI/DI CATALDO, sustentando que o direito industrial abrange as criações industriais, os sinais distintivos e a concorrência (defesa da concorrência e concorrência desleal). O direito industrial disciplina essencialmente o momento operativo da vida da empresa (excluindo por esta via o estudo da empresa e do direito de autor)<sup>19</sup>.
- c) ABRIANI/COTTINO/RICOLFI que, em relação aos últimos autores, alargam o estudo do direito industrial ainda ao direito de autor<sup>20</sup>.

<sup>14</sup> Ver, ainda, SPADA e ROMANO, in AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA, *Diritto Industriale, Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, 2020, pp. 3-65.

<sup>15</sup> *Diritto industriale*, vol. I, 1981, pp. 7 e ss.

<sup>16</sup> *Diritto industriale*, cit., pp. 1 e ss.

<sup>17</sup> *Tratado de derecho industrial*, 2ª ed., 1993.

<sup>18</sup> “Il diritto industriale nella società dell’informazione”, RDI, 1994, I, pp. 23 e ss.

<sup>19</sup> *Manuale di diritto industriale*, 3ª ed., 2000, pp. XXVII e ss.

<sup>20</sup> *Diritto Industriale*, 2001.

Para terminar refira-se a posição relativamente atípica de MENESINI para quem o baricentro de um sistema unitário do direito industrial não é a empresa, o empresário, a marca, nem sequer o conjunto dos bens imateriais, mas é a fonte de proveniência dos bens objeto das relações industriais que é a pessoa humana. O direito industrial encarna o conjunto de formas juridicamente mais adequadas a consentir a realização da liberdade expressiva humana. O direito industrial tem por isso um papel fundamental que o põe no centro do direito civil moderno. O direito industrial abrange a propriedade industrial, o direito de autor, a defesa da concorrência, a concorrência desleal, a publicidade e o consumo<sup>21</sup>.

## 1.2. Perspetiva adotada

De um ponto de vista exclusivamente jurídico, o direito industrial não pode ser definido com base na natureza do objeto. Não pode ser o direito dos bens incorpóreos. Os bens incorpóreos não são todos iguais ou equivalentes. Assim como não se pode aceitar uma unidade jurídica à volta dos bens corpóreos, também não se pode moldar uma disciplina jurídica com base no critério exclusivo da natureza do objeto. Pode falar-se de uma natureza incorpórea comum de distintos objetos de direitos, mas não de uma disciplina jurídica comum sobre os bens incorpóreos ou imateriais. Uma obra autoral é diferente de uma criação industrial; uma criação industrial é diferente de um sinal distintivo. A obra autoral é diferente da criação industrial quanto ao modo de nascimento do respetivo direito (criação/registo), quanto ao conteúdo do direito (personalista/patrimonialista) e quanto aos requisitos de validade do objeto (originalidade/aplicação industrial)<sup>22</sup>. A criação industrial é diferente do sinal distintivo quanto aos requisitos de validade (originalidade/distintividade) e quanto ao conteúdo (inovação técnica ou estética/capacidade e novidade distintas).

O critério da unidade do direito industrial não pode ser um critério exclusivamente dogmático-jurídico apoiado na categoria dos bens imateriais. Esta unidade conceptual pode ser o ponto de partida, mas não o ponto de chegada. Deve adotar-se um outro critério complementar e reunificador. Na nossa opinião esse critério deve ser finalístico ou funcional. Só a partir deste critério é possível encontrar uma unidade mínima do direito industrial. Também a ideia de direito industrial como um direito da concorrência não procede. A concor-

<sup>21</sup> *Introduzione al diritto industriale*, Giappichelli Ed., Torino, 1995.

<sup>22</sup> Para OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra editora, 1992, p. 30, o direito de autor ocupa-se de um “sector da atividade normal dos particulares, centrado na criação literária e artística”, devendo ser considerado um “novo ramo do direito civil”.

rência é a causa do problema, não é o problema. É por causa da concorrência que o direito industrial nasceu com autonomia legislativa e doutrinária, mas o direito industrial não tem por objeto a sua fonte, mas a realidade nova que brotou dessa fonte. O objeto do direito industrial é o *quid* que dela surgiu: o problema da afirmação da empresa em mercado aberto e com produção em série, após o triunfo dos valores do liberalismo económico e a revolução industrial.

Dito de outra forma, o direito industrial é o sub-ramo do direito comercial que surgiu para resolver um problema que se manifestava, com particular especificidade, num mercado de livre concorrência e produção em massa: a necessidade de proteger os modos de *afirmação económica da identidade da empresa*. Essa proteção concretiza-se por duas vias distintas: pela atribuição de *direitos privativos* em relação a concretas formas de afirmação e pela *proibição de determinados comportamentos* concorrenciais. Pela primeira via (propriedade industrial), é possível proteger, eficazmente, conforme o caso, a afirmação *técnica* (patentes de invenção e modelos de utilidade, de um modo especial), *estética* ou *ornamental* (desenhos ou modelos) e *distintiva* (sinais distintivos) da empresa; pela segunda via (punição da concorrência desleal), é possível garantir que não seja prejudicada a afirmação autónoma de uma empresa e-ou seja possível a afirmação desleal de uma outra.

O direito industrial protege a afirmação da identidade da empresa e, portanto, a sua principal preocupação é a *defesa da atividade empresarial concreta*. Essa defesa é feita através de dois mecanismos legais: pela atribuição de direitos privativos (propriedade industrial) e pela proibição de determinadas condutas (proibição da concorrência desleal).

O instituto da concorrência desleal, embora não conceda nenhum direito subjetivo aos concorrentes, porquanto, essencialmente, estabelece uma proibição de atos desleais, reconhece a cada um deles um interesse juridicamente protegido.

Neste sentido, o direito industrial regula os direitos privativos industriais e ainda os interesses legitimamente protegidos da empresa na sua afirmação concorrenciais no mercado. Trata-se de um direito que faz parte da fisiologia da empresa e não da sua anatomia. Não se trata do estudo da empresa em si (a estrutura da empresa), mas do estudo de uma das suas funções vitais: a defesa do seu espaço concorrenciais vital compreendendo, de um modo especial, a capacidade de inovação e de *design*, a capacidade distintiva e a proteção contra meios desleais de concorrência<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> No mesmo sentido: RAMELLA, *Trattato della proprietà industriale*, vols I e II, 1927; GAMA CERQUEIRA, *Tratado da propriedade industrial*, vol I (1946), vol II (1952), vol III (1956), Rio de Janeiro (ver vol. I, pp. 181 e ss, considerando que, após a autonomia do direito do trabalho, o direito

No nosso entendimento, coincidente com o que se encontra regulado no Código da Propriedade Industrial de 2018 (na linha dos CPI anteriores, de 2003, 1995 e 1940) o direito industrial é o domínio do direito comercial que estuda a propriedade industrial e as normas repressivas da concorrência desleal<sup>24</sup>.

Em favor desta posição pode aduzir-se mais um, e muito importante, argumento legal: a Convenção da União de Paris (CUP). O art. 1º, nº 2 desta Convenção considera que a “proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal”.

OLIVEIRA ASCENSÃO, numa perspetiva mais restritiva, defende que o direito industrial abrange apenas os direitos privativos industriais. O direito industrial pertence ao direito de empresa, mas não ao direito comercial. A concorrência desleal pertence também ao direito de empresa, mas não deve fazer parte do direito industrial. O direito industrial regula os bens ou situações jurídicas (bens); a concorrência desleal regula a atividade das empresas (ações)<sup>25</sup>.

Em relação a conceções mais amplas pensamos que o direito industrial não deve abranger a defesa da concorrência (legislação *antitrust*).

A lei de defesa da concorrência visa garantir a existência de um sistema económico constitucionalmente protegido (cf. art. 81º, alª e) da Constituição)

industrial, *em sentido estrito*, tende a restringir os seus limites à propriedade industrial, incluindo a concorrência desleal); ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, vol. I, 1952, pp. 1 a 23; CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 4ª ed., 1993, pp. 1 e ss.

<sup>24</sup> É certo que o atual art. 1º do CPI (à semelhança do anterior diploma) não manteve o disposto no art. 1º do CPI de 1995 que referia expressamente que a “propriedade industrial desempenha a função social de garantir a lealdade da concorrência pela atribuição de direitos privativos (...) bem como pela repressão da concorrência desleal”. Neste aspeto o CPI, ao não manter a referência à “repressão da concorrência desleal”, regressou ao disposto no art. 1º do CPI de 1940. No entanto esta alteração não significa que, no plano legal, esteja prejudicada a perspetiva adotada. Uma coisa é o direito industrial, outra a propriedade industrial. Tecnicamente é mais correto considerar que a propriedade industrial abrange apenas o conjunto de direitos privativos. Como dizemos no texto, a concorrência desleal não atribui quaisquer direitos subjetivo aos concorrentes. A concorrência desleal opera com outro mecanismo legal: a proibição de condutas. De qualquer modo, o CPI reconhece que as normas da propriedade industrial também visam garantir o mesmo fim prosseguido pela concorrência desleal, isto é, a *lealdade de concorrência*. Neste ponto há uma clara aproximação ao critério finalístico proposto. Em Portugal, esta visão do direito industrial também é partilhada por OEHEN MENDES, *Direito industrial I*, 1983/4, p. 14 e CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, 2005, pp. 13 e ss.

<sup>25</sup> *Direito comercial-Direito industrial*, vol. II, 1988, pp. 3 e ss.

baseado na livre iniciativa e que garanta uma concorrência possível e praticável e reprima qualquer ato que impeça, restrinja ou falseie a concorrência<sup>26</sup>.

A lei de defesa da concorrência reveste uma importante componente publicista (“ordem pública económica”), pressupõe um controlo administrativo e tem como objetivo a defesa de um modelo económico considerado essencial para a defesa dos interesses económicos dos consumidores e dos agentes económicos.

A concorrência desleal, por definição, não põe em causa a concorrência, antes a pressupõe, não tem por finalidade reprimir o fim, mas antes o meio empregue. Para haver concorrência desleal tem de haver defesa da concorrência. A ordem económica é ditada pelas normas publicistas de defesa da concorrência; a lealdade dos meios empregues na concorrência é garantida pelas normas punitivas da concorrência desleal.

As normas de defesa da concorrência proíbem uma “competência insuficiente” enquanto as normas da concorrência desleal pretendem evitar uma “competência excessiva”<sup>27</sup>.

O direito *antitrust* trata de “garantir prioritariamente a existência e liberdade de concorrência”; a concorrência desleal tem como “objetivo central preservar a qualidade da concorrência”<sup>28</sup>. No primeiro caso está em causa o modelo económico; no segundo, está em causa o comportamento dos agentes económicos.

Em Portugal a legislação sobre o regime jurídico da concorrência (Lei nº 19/2012, de 8 de maio) tem um objeto distinto das normas da concorrência desleal<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> No mesmo sentido, JUAN JOSÉ OTAMENDI, *Competencia desleal*, Aranzadi ed., Pamplona, 1992, pp. 51 e ss e MARIANO PEGO, *A posição dominante relativa no direito da concorrência*, Almedina, Coimbra, 2001, pp. 9 e ss. Para este autor “o direito de defesa da concorrência tem como função precípua a preservação das estruturas concorrenciais do mercado contra o comportamento dos agentes económicos em presença nesse mesmo mercado” (p. 11).

<sup>27</sup> Para citar ROBLES MARTIN-LABORDA, *Libre competencia y competencia desleal*, 2001, p. 130. Para mais desenvolvimentos sobre os objetivos e interesses da defesa de competência cf. AA.VV. *La Modernización del Derecho de la Competencia en España y en la Unión Europea* (Martinez Lage/Petitbò Juan, Diretores), 2005 (as primeiras 124 páginas).

<sup>28</sup> GÓMEZ SEGADÉ, *Prólogo* a HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, *Precios predatorios y derecho antitrust. Estudio comparado de los ordenamientos estadounidense, comunitario y español*, 1997, p. 10. Todavia, para GÓMEZ SEGADÉ “o direito de concorrência deve entender-se como um todo harmónico que tem por objeto a defesa quantitativa e qualitativa da concorrência” (*idem*).

<sup>29</sup> Para uma proposta de programa da disciplina de direito de concorrência, na qual não se inclui o estudo da concorrência desleal, cf. MARIA MANUELA LEITÃO MARQUES, *Um curso de direito da concorrência*, 2002. Para uma visão do tratamento histórico da complexa questão entre liberdade de concorrência e a sua relação com a propriedade industrial nos EUA cf. RUDOLPH PERITZ,

A nível do direito da concorrência da UE podemos afirmar igualmente que o direito de defesa da concorrência reveste uma autonomia legislativa e substancial, por força das regras estabelecidas nos artigos 101<sup>o</sup> e 102<sup>o</sup> do TFUE. A concorrência desleal não vinha merecendo a mesma importância legislativa, salvo, assystematicamente, no seio de algumas diretivas<sup>30</sup>, embora tenha suscitado decisões do TJ relacionadas com o escrutínio das leis nacionais aos princípios económicos do projeto europeu. A situação modificou-se, “cum grano salis” (já que não se trata diretamente de matéria de concorrência desleal), com a aprovação da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção de *know-how* e informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais<sup>31</sup>.

Entretanto, embora numa perspetiva diversa, centrada mais na relação direta concorrente-consumidor e na defesa dos interesses dos consumidores, é de sublinhar a inflexão provocada pela publicação do “Livro verde sobre a defesa do consumidor na União Europeia”<sup>32</sup> na sequência do qual foi aprovada a Diretiva sobre práticas comerciais desleais das empresas nas relações com os consumidores (Diretiva 2005/29/CE de 11/5/2005)<sup>33</sup>, transposta para o direito português pelo Decreto-Lei n<sup>o</sup> 57/2008 de 26 de março<sup>34</sup>.

*Competition policy in America: history, rhetoric, law*, 2001 e *The Roberts Court after two years: antitrust, intellectual property rights and competition policy*, in <http://ssrn.com/abstract=1105063>.

<sup>30</sup> V.g. sobre publicidade enganosa e comparativa, sobre o comércio eletrónico e proteção do consumidor.

<sup>31</sup> Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016. Embora esta Diretiva não pretenda reformar nem harmonizar a legislação sobre a concorrência desleal em geral, recomenda-se que a Comissão analise cuidadosamente a necessidade de a União agir nesse domínio (considerando n<sup>o</sup> 17). Portugal contempla a transposição da Diretiva no atual CPI (cf., entre outros, artigos 313<sup>o</sup>-315<sup>o</sup>, 331<sup>o</sup>, 351<sup>o</sup> e ss). Para mais desenvolvimentos cf. Parte V, § *infra*.

<sup>32</sup> Para uma visão mais alargada do impacto e perspetivas da concorrência desleal na União Europeia, na sequência da publicação do “livro verde”, cf. AA.VV. *The forthcoming EC Directive on Unfair Commercial Practices – Contract, Consumer and Competition Law Implications* (“edited by HUGH COLLINS”), 2004 e GARCIA PÉREZ, *Libre circulación de mercancías y competencia desleal en la Comunidad Europea*, 2005, pp. 137 e ss.

<sup>33</sup> JO-n<sup>o</sup> L 149 de 11/6/2005, pp. 22 e ss. Para um comentário a esta diretiva cf. JOSÉ MASSAGUER, *El nuevo derecho contra la competencia desleal – La Directiva 2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales*, 2006 e TATO PLAZA, “Prácticas comerciales engañosas con los consumidores”, ADI, XXIX, pp. 529 e ss; AA.VV., *Le pratiche commerciali sleali* (a cura di Enrico Minervini e Liliana Rossi Carleo), 2007.

<sup>34</sup> Este diploma (cf. artigo 16<sup>o</sup>) confere aos concorrentes direito de ação para se oporem a práticas comerciais desleais que, supostamente, visariam a tutela apenas dos consumidores! Por outro lado, o DL n<sup>o</sup> 205/2015, de 23/09, alargou o âmbito do diploma às práticas comerciais enganosas nas relações entre empresas.

Todavia, concedemos, tendo em conta a evolução da legislação sobre a concorrência desleal em alguns países, como a Espanha e, mais impressivamente, a Alemanha, que se regista uma tendência para uma aproximação funcional do objeto de proteção com a legislação de livre concorrência. A concorrência desleal passa a adotar o chamado “modelo social” pelo qual são punidos não apenas conflitos entre concorrentes como também os atos que ponham em causa os interesses dos consumidores ou o interesse público. Na medida em que o principal objeto de proteção passa dos concorrentes (num plano corporativo) para a concorrência (e a salvaguarda de todos os interesses envolvidos) há mais razões para se poder falar no direito *antitrust* e no direito da concorrência desleal como “dois pilares do direito da concorrência” (um o da liberdade, outro o da lealdade)<sup>35/36</sup>. A referida “Diretiva sobre práticas comerciais desleais” não vai nesta direção, de visão integrada da concorrência desleal, porquanto se preocupa, essencialmente, ou parece preocupar-se, com o *eixo concorrente-consumidor*.

## 2. Razão de Ordem

De acordo com a posição adotada no número anterior, o direito industrial abrange a propriedade industrial e a concorrência desleal. Não é possível abordar, com a mesma profundidade, todos estas matérias.

Neste sentido, pareceu-nos mais avisado, atenta a natureza também pedagógica desta obra, privilegiar três direitos que sobressaem, de um modo indiscutível: a *patente de invenção (afirmação técnica)*, regulada nos artigos 50º a 118º, o *desenho ou modelo (afirmação estética)*, regulado nos artigos 173º a 207º e a *marca (afirmação distintiva)*, regulada nos artigos 208º a 269º. A importância destes direitos é bem refletida, igualmente, no plano técnico-legislativo. Os respetivos regimes jurídicos são os mais bem elaborados e desenvolvidos e, nessa medida, muitas das suas normas são aplicáveis, por remissão, aos demais direitos. Isto significa que muito do que se explanar possa aproveitar, igualmente, em uns casos mais do que em outros, para o estudo dos demais direitos de propriedade industrial.

<sup>35</sup> Para citarmos FEZER, *UWG*, 2005, vol. I p. 27. No mesmo sentido, BAUMBACH/HEFERMEHL, *Wettbewerbsrecht*, 23ª ed., 2004, p. 93. Com interesse, ainda, GALÁN/SERRANO, *Competência desleal y antitrust – sistema de ilícitos*, 2005, pp. 9 a 65, apreciando criticamente a posição doutrinária maioritária segundo a qual há uma conexão funcional e operativa entre as duas disciplinas concorrenciais (concorrência desleal e *antitrust*).

<sup>36</sup> Sobre o modelo social de concorrência desleal *vide*, ainda, as considerações feitas na Parte V, I, *infra*.

Faremos, ainda, uma incursão ao regime jurídico do *modelo de utilidade* (artigos 119º a 152º), do *logótipo* (artigos 281º a 298º) e da *denominação de origem e indicação geográfica* (artigos 299º a 309º)<sup>37</sup>.

Deixamos a última parte deste manual para uma abordagem ao direito substancial da *concorrência desleal* (artigos 311º e 330º) e ainda para uma breve incursão ao regime jurídico autónomo dos *segredos comerciais* (artigos 313º a 315º, 331º e 337º e ss).

### 3. Natureza Jurídica do Direito Privativo Industrial

#### 3.1. As posições em confronto

A proteção legal, de um modo consistente e generalizado, de um conjunto de novos bens jurídicos produtos do pensamento humano, como as obras de engenho, criações industriais e sinais distintivos, colocou à doutrina a tarefa dogmática de caracterização dessa nova realidade<sup>38</sup>. Tarefa que se veio a demonstrar espinhosa e controversa.

A doutrina convergia, apenas, em aspetos, diremos, menos importantes, por mais evidentes, tais como os do reconhecimento da existência do fenómeno e o do carácter absoluto do direito sobre esses bens. A divergência começava quando se apreciava a natureza jurídica deste direito.

Em relação ao objeto a esmagadora maioria dos autores defende tratar-se de um bem incorpóreo em sentido próprio, isto é, com o significado que lhe foi atribuído, originariamente, por KOHLER<sup>39</sup> e aperfeiçoado pelos seus seguidores. O traço comum das propostas de definição de bem incorpóreo é o entendimento de que o objeto desses direitos não consiste, nem na ideia em si (*corpus mysticum*), nem nas coisas corpóreas em que a ideia concretamente se materializa (*corpus mechanicum*), mas antes no arquétipo ideal revelado, mas não esgotado, nos meios exteriores que o sensibilizam<sup>40</sup>.

<sup>37</sup> Parte IV, *infra*.

<sup>38</sup> As circunstâncias históricas de atribuição de direitos individuais sobre estes bens resultaram, em grande medida, como já referimos, do triunfo dos valores subjacentes à revolução francesa e das alterações impostas pela revolução industrial.

<sup>39</sup> Inicialmente em *Deutsches Patentrecht*, 1878, pp. 9 e ss e, posteriormente, em *Handbuch des Deutschen Patentrechtes in Rechtsvergleichenden Darstellung*, 1900, *apud* GÓMEZ SEGADÉ, *El secreto industrial (know how), Concepto y protección*, 1974, p. 72 nota 30.

<sup>40</sup> Cf. a definição de ORLANDO DE CARVALHO a que nos referimos *supra* (1.1.). Por sua vez, na proposta de GÓMEZ SEGADÉ, *El secreto industrial (know how)* cit., pp. 73 e 74, coisas incorpóreas são “criações da mente humana que, mediante os meios adequados, se tornam perceptíveis e utilizáveis nas relações sociais e que pela sua especial importância económica são objeto de uma tutela jurídica especial”.

Há, no entanto, minoritariamente, quem rejeite a categoria de bens incorpóreos ou imateriais por inadmissível, como FRANCESCHELLI<sup>41</sup> e CASANOVA<sup>42</sup>, ou por desnecessária, como ROUBIER<sup>43</sup>. Os dois primeiros autores valorizam mais o *ius prohibendi erga omnes*, o último sublinha mais a finalidade desses direitos.

Em relação ao segundo aspeto referido, o da qualificação, as divergências são mais profundas. Vamos, em seguida, resumidamente, expor as principais teorias<sup>44</sup>.

#### a) *Direito de Propriedade*

A primeira reação da doutrina foi enquadrar a nova realidade dentro de uma das categorias de direitos subjetivos absolutos existentes: a do direito das coisas na sua expressão máxima, o direito de propriedade<sup>45</sup>. Operava-se, assim, uma alteração significativa no princípio romanista *res unita corporalis*, até aí intocável. A propriedade abrangia para além das coisas corpóreas as coisas incorpóreas. Esta visão inicial, traduzida na expressão propriedade intelectual e propriedade industrial, que fazem tradição até aos nossos dias, a ponto de serem usadas na linguagem corrente muitas vezes sem qualquer conotação técnico-jurídica, inspiraram os primeiros passos do “direito unionista” como se depreende das Convenções de Paris sobre Propriedade Industrial de 1883 (CUP) e de Berna sobre Obras Literárias e Artísticas de 1886.

Mas as dificuldades não se fizeram esperar e surgiram, de um modo especial, a dois níveis: por um lado, pelas dificuldades de adaptação do direito de propriedade-comum a situações tão diversas e, por outro, pela cada vez mais sentida necessidade de valorização dos aspetos pessoais envolvidos particular-

<sup>41</sup> “Beni immateriali – saggio di una critica del concetto”, RDI, 1956, I, pp. 381 e ss e *Trattato cit.*, vol. II, pp. 575 e ss.

<sup>42</sup> *Le imprese commerciali*, 1955, pp. 648 e ss.

<sup>43</sup> *Le droit cit.*, pp. 102 e ss.

<sup>44</sup> Para uma visão mais alargada destas teorias *vide* BAYLOS CORROZA, *Tratado cit.*, 2<sup>a</sup> ed., 1993, pp. 373 e ss.

<sup>45</sup> O direito de propriedade contou também com o forte impulso dado pela revolução francesa por se revelar o meio mais eficaz de fazer face aos privilégios do antigo regime e o mais capaz de proteger a liberdade criadora de cada um.

O direito de propriedade é a posição acolhida, entre nós, por CUNHA GONÇALVES, *Da propriedade e da posse*, 1952, pp. 78 e 79 e *Tratado de Direito Civil*, vol. XIV, pp. 596 e ss e ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das coisas cit.*, pp. 190 e ss nota 2. Na doutrina estrangeira, são-lhe favoráveis, por ex., ARE, “Beni Immateriali-Diritto Privato”, *Enciclopedia del Diritto*, V, 1959, p. 262; ASCARELLI, *Teoria de la concurrencia cit.*, pp. 265 e ss; CHAVANNE/BURST, *Droit de la propriété industrielle cit.* p. 2; DIAS VELASCO “Las creaciones intelectuales como objeto de la propiedad industrial”, in *I Cursillo sobre Propiedad Industrial*, 1966, pp. 108 e ss, em relação às obras de engenho e criações industriais; GRECO, *I diritti cit.*

mente no caso dos direitos de autor e das criações industriais. O primeiro nível relacionado com as limitações impostas pela própria imaterialidade dos objetos em causa<sup>46</sup> em domínios como os da posse, usucapião, meios e duração da proteção e diferentes modos de aquisição e defesa do direito. O segundo nível relacionado com o problema de tutela da personalidade que foi assumindo cada vez maior importância.

Essas dificuldades estiveram na origem do surgimento de novas teorias.

*b) Propriedade Especial ou Sui Generis*

Para procurar fazer face ao primeiro nível de dificuldades surgiu a proposta, compreendida ainda nos parâmetros do direito de propriedade, de um direito de propriedade especial para as coisas incorpóreas dotado das características suficientes para ser considerado ainda um direito de propriedade, mas com particularidades justificativas de um regime jurídico específico<sup>47</sup>.

*c) Direito de Personalidade*

Esta teoria<sup>48</sup>, que reflete as preocupações do segundo nível de dificuldades, ao pretender abranger os sinais distintivos e a tratar unitariamente (perspetiva monista) os aspetos pessoais e patrimoniais envolvidos, estes últimos incompatíveis com os princípios da intransmissibilidade, irrenunciabilidade e imprescritibilidade próprios dos direitos de personalidade está hoje, em virtude do seu manifesto exagero, praticamente abandonada.

*d) Direitos Patrimoniais Não Reais*

Com esta designação pretendemos abranger um conjunto de teorias que têm em comum o facto de criarem uma nova categoria de direitos ao lado das três categorias tradicionais: direitos pessoais, direitos obrigacionais e direitos reais. Delas salientamos:

*d) 1. Direitos sobre Bens Imateriais (Immaterialgüterrechte)*

Esta teoria foi formulada inicialmente por KOHLER<sup>49</sup> que a restringiu às obras de engenho e criações industriais excluindo os sinais distintivos que considerava

<sup>46</sup> Para não falar em limitações legais como, por exemplo, na Alemanha com a redução, no código civil, do conceito de coisa a coisa corpórea.

<sup>47</sup> Parece ter sido esta a solução adotada pelo nosso direito – cf. art. 1303º do C.C. e é essa a posição defendida por ANTUNES VARELA/PIRES LIMA/HENRIQUE MESQUITA, *Código Civil*, vol. III, 1987, 2ª ed., pp. 86 e ss.

<sup>48</sup> Cujo principal responsável foi OTTO VON GIERKE (apud BAYLOS CORROZA, *Tratado cit.* pp. 463 e ss).

<sup>49</sup> Sobre esta teoria, para além de BAYLOS CORROZA, *vide* TROLLER, *Immaterialgüterrecht cit.*, pp. 49 e ss e VANZETTI, “Funzione e Natura Giuridica del Marchio”, RDC, 1961, I, pp. 58 e ss.

manifestações do direito de personalidade do empresário (*Individualrecht*). No entanto, a tendência dos seus seguidores foi a de integrar os sinais distintivos no âmbito do direito sobre bens imateriais<sup>50</sup>. Este direito é qualificado como um direito *sui generis*, uma nova categoria que, pretendendo ser uma alternativa ao direito de propriedade, conserva deste a ideia de um poder jurídico sobre um bem (embora imaterial) autónomo e independente do sujeito<sup>51</sup>.

#### d) 2. *Direitos Intelectuais*

É uma corrente da autoria do belga PICARD, a que aderiu também BRAUN<sup>52</sup>, que considera o objeto o elemento determinante da relação jurídica em ordem à classificação do direito subjetivo. No caso das criações intelectuais e industriais (incluindo os sinais distintivos) o objeto, por ser tão diferente, justificaria a criação de uma categoria nova: a dos direitos intelectuais.

#### d) 3. *Direitos de Clientela*

É uma proposta de ROUBIER, à qual subjaz uma perspetiva funcionalista de qualificação. Para o autor os direitos de clientela «são direitos que tendem à conquista de clientela, seja por um bem imaterial (invenções e obras de engenho) seja com a ajuda de um bem imaterial (sinais distintivos)». «Os direitos de clientela não têm um objeto estabelecido nem definido, mas sim uma produção contínua e indefinida. São direitos em movimento, pertencentes a um novo regime patrimonial: o regime dos valores. Enquanto os direitos clássicos (reais e de crédito) constituem elementos fixos e estáveis dentro de um património, os valores são submetidos a todas as flutuações da situação económica. Os valores na vida económica definem-se pela soma de clientela que representam»<sup>53</sup>.

<sup>50</sup> O primeiro autor a aplicar a doutrina à marca foi A. KATZ num estudo publicado na revista GRUR, 1901, pp. 102 e ss (*apud* FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas* 2ª ed., 2004, p. 35).

<sup>51</sup> É uma doutrina com muitos adeptos nos outros países. Na Alemanha foi inclusive sufragada pelo Tribunal Constitucional (BVerfGE-51, 193, GRUR, 1979, p. 773 – *Weinbergssrolle*). Esta decisão encontra-se traduzida para espanhol em ADI-7, pp. 293 e ss com comentário de GÓMEZ SEGADÉ, “Protección constitucional de la marca y de las denominaciones de origen”, ADI-VII, pp. 307 e ss. Este autor também acolhe a mesma perspetiva, *El secreto industrial* cit. pp. 70 e ss. Entre nós, parece receber a adesão de OEHEN MENDES, *Direito Industrial* cit., pp. 174 e 175, que trata este tema com muito desenvolvimento. O autor acentua o facto de serem direitos que “assumem uma certa componente de direitos de personalidade cujo reconhecimento se torna indispensável para que seja plenamente eficaz a protecção que com eles se pretende conceder”.

<sup>52</sup> *Précis des marques*, 3ª ed., 1995, pp. 56 e ss.

<sup>53</sup> ROUBIER, *Le droit* cit., vol. I, pp. 104 e ss.

#### d) 4. *Direitos de Monopólio*

É uma corrente de inspiração italiana<sup>54</sup> que desvaloriza intencionalmente o objeto dos direitos acentuando mais a atividade com eles relacionada. Para esta doutrina o mais específico nesses direitos, que não encontra eco no direito de propriedade, é o facto de serem direitos cujo objeto específico se traduz não numa simples coisa cujo conteúdo fosse o mero poder de exclusão *erga omnes* (como no caso do direito de propriedade), mas antes num particular *non facere* que se traduz na proibição de que outros possam explorar coisa sua (v.g. livro comprado, objeto em que se materializa a invenção) em virtude dessa atividade só ao titular desses direitos estar reservada<sup>55</sup>.

Ao contrário do direito real, o direito de monopólio não recairia diretamente sobre um bem enquanto objeto de direitos, mas consistiria num conjunto de faculdades que permitiria o exercício exclusivo de uma determinada atividade aferida por referência a esse bem. O bem não seria o ponto de chegada do direito, mas simplesmente o seu ponto de partida. Apesar dessas diferenças o direito de monopólio seria, como o direito real, um direito patrimonial e absoluto.

As teorias referidas procuraram ser uma resposta globalizante à qualificação jurídica dos direitos de um conjunto de bens imateriais. Para tanto a construção doutrinal foi elevada a critérios suficientemente amplos de modo a sublimar as diferenças estruturais e funcionais entre os bens em questão, nomeadamente reduzindo a análise ao aspeto patrimonial desses direitos (perspetiva dualista) com a exceção da teoria do direito de personalidade.

### 3.2. Posição adotada

Não se pode dizer que o legislador não tivesse querido contribuir para a solução da natureza jurídica dos direitos sobre as obras autorais, criações industriais e sinais distintivos. Na verdade o art. 1303<sup>o</sup> do C.C.<sup>56</sup> indicia, quer pela sua inserção sistemática no capítulo da propriedade em geral, quer pelo seu

<sup>54</sup> Por ex.: CASANOVA, *Le imprese commerciali* cit., pp. 654 e ss e *Beni immateriali e teoria dell'azienda*, RDC, 1945, pp. 76 e ss; CORRADO, *I Marchi dei Prodotti e dei Servizi*, 1972, pp. 290 e ss e FRANCESCHELLI, *Trattato* cit., vol. II, pp. 536 e ss e *Contenuto e limiti* cit., pp. 7 e ss e “I Diritti di marchio come diritti di monopólio”, RDI, 1970, pp. 277 e ss. Esta posição foi também abraçada em Portugal por OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direitos reais*, 1993, p. 39, *Direito industrial* cit., pp. 404 e ss e PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, 2019, pp. 17 e ss.

<sup>55</sup> FRANCESCHELLI, obs cits na nota anterior.

<sup>56</sup> Cujo texto sob a epígrafe “Propriedade Intelectual” é o seguinte:

“1 – Os direitos de autor e a propriedade industrial estão sujeitos a legislação especial.  
2 – São, todavia, subsidiariamente aplicáveis aos direitos de autor e à propriedade industrial as disposições deste código, quando se harmonizem com a natureza daqueles direitos e não contrariem o regime para eles especialmente estabelecido”.

conteúdo, a preocupação do legislador orientar a solução do problema num determinado sentido.

Sabemos quão polémica é a intervenção do legislador a nível da dogmática jurídica. Se a sua incursão nesse campo não se torna normalmente vinculativa para o intérprete também não poderá ser tomada com indiferença especialmente num domínio, como este, onde já se conheciam todas as correntes doutrinárias em confronto. O legislador “rasgou”, pois, a possibilidade de se configurar um direito de propriedade especial para o que designa de propriedade intelectual, abrangendo o direito de autor e a propriedade industrial, reservando o direito de propriedade comum para as coisas corpóreas (cf. art. 1302º C.C.).

Ao tempo do C.C. de 1966 já vigorava o CPI de 1940 que, quer na sua letra<sup>57</sup>, quer no seu espírito<sup>58</sup>, pendia, também, decisivamente, a favor da tese do direito de propriedade. O atual CPI não quebrou essa tradição<sup>59</sup>.

A primeira conclusão que, seguramente, se pode extrair do C.C. e do CPI é que não há entraves legais à admissibilidade da aplicação do direito de propriedade pelo menos a bens da propriedade industrial. Em relação aos bens da propriedade industrial há, todavia, que não ignorar as diferenças entre as criações industriais e os sinais distintivos. Enquanto os primeiros “são valores em si consagrando uma personalidade criadora” os últimos “são valores não tanto em si quanto em ordem à entidade ou ao produto e serviço que contradistinguem com pouca ligação com uma personalidade criadora”<sup>60</sup>.

Os sinais distintivos são, na verdade, valores acessórios no sentido de que, ainda que protegidos autonomamente, revestindo a qualidade de verdadeiros objetos incorpóreos de direito, ou ainda que transmissíveis independentemente de um estabelecimento (como acontece com a marca – art. 256º) carecem,

<sup>57</sup> V.g. os arts. 1º, 7º, 14º-1, 47º, 127º, 135º, 146º, 157º 158º, 165º e, em relação especificamente à marca, os arts. 74º, 118º, 121º e 124º-1.

<sup>58</sup> Cf. Proposta de Lei sobre Propriedade Industrial in “Diário das Sessões” nº 147 da Câmara Corporativa de 27/11/37, p. 38 onde se lê: “o regime jurídico de propriedade tem-se mostrado capaz de proteger suficientemente todas as modalidades de propriedade industrial e é, sem dúvida, por isso que, por toda a parte, a esse regime se sujeita, e é esse ainda o critério das Convenções Internacionais. Neste diploma mantém-se a doutrina tradicional e assim se considera subsidiário o direito de propriedade mobiliário”.

<sup>59</sup> V.g., arts. 1º, 2º, 7º, 210º, 272º, 299º, nº 4, 310º, 337º, 345º e 347º

<sup>60</sup> Estamos a citar ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das coisas* cit., p. 194 nota. Também FERNÁNDEZ NÓVOA não esconde o diferente fundamento de proteção das criações industriais, por um lado, e dos sinais distintivos, por outro, considerando que o daquelas se situa na “órbita da técnica e da arte industrial ou aplicada” e o destes no âmbito de “um adequado desenvolvimento da concorrência económica” (*La inclusión de los derechos de propiedad industrial dentro de la transferencia de tecnología*, Separata do “Seminário sobre adquisición de tecnología extranjera”, 1975, pp. 141 e ss.).

por natureza, quando no desempenho da sua função típica, de estar funcionalmente ligados aos objetos que distinguem.

No entanto, a despeito das diferenças funcionais entre os bens de propriedade industrial defendemos, *de iure constituto*, que sobre eles recai um direito de propriedade especial confinado à vertente patrimonial dos mesmos (sendo certo que o aspeto pessoal só ganha algum relevo em relação às criações industriais), ou seja, à parte em que são suscetíveis de proporcionar uma fruição económica exclusiva. Esta solução não se funda apenas no facto de o texto do CPI a cada passo utilizar essa qualificação, mas, especialmente, por se tratar de direitos patrimoniais e absolutos cujo figurino corresponde, por aproximação, às características do direito de propriedade e por se tratar de bens que apresentam a “suficiente individualidade e economicidade” para ser objeto de um direito autónomo do mesmo tipo do direito de propriedade. O que possa ser aplicado do regime geral de propriedade à propriedade industrial é tarefa para ser solucionada casuisticamente<sup>61</sup>.

A teoria do direito de propriedade industrial é defendida, entre nós, tradicionalmente, pela *Escola de Coimbra*, representada por ANTUNES VARELA-PIRES DE LIMA<sup>62</sup> e ORLANDO DE CARVALHO<sup>63</sup>, que também a adotam para as obras de engenho, e FERRER CORREIA<sup>64</sup>, que a defende *ex professo* para a marca e nome e insígnia<sup>65</sup>. Era, igualmente, a posição defendida no Parecer da Câmara Corporativa acerca da Proposta de Lei sobre Propriedade Industrial<sup>66</sup>.

Um opositor a essa solução é OLIVEIRA ASCENSÃO que defende a teoria do direito do monopólio ou do direito exclusivo, quer para os direitos industriais, quer para os direitos autorais<sup>67</sup>.

<sup>61</sup> Assim pensam, também, A. VARELA/P. LIMA/HENRIQUE MESQUITA, *Código civil* cit., vol. III, p. 88. ORLANDO DE CARVALHO vai ao ponto de aceitar, em tese, a aplicação aos direitos de autor e à propriedade industrial dos institutos da posse e usucapião não considerando o velho brocardo *duorum in solidum (...)* um obstáculo a essa solução, desde que se considere o objeto desse domínio “a ideação enquanto bem economicamente fruível e não a ideação desligada de qualquer sentido útil, pois se assim fosse, nem sequer seria um bem” – cf. *Direito das coisas* cit., pp. 202 e ss nota 4. Contra esta possibilidade manifestam-se os autores referidos anteriormente – *ibidem*, pp. 2 e ss.

<sup>62</sup> Ob. ult. cit., vol. III, p. 76.

<sup>63</sup> Ob. ult. cit., pp. 190 e ss.

<sup>64</sup> *Lições* cit., p. 359.

<sup>65</sup> A alteração produzida pelo DL 143/2008 de 25/7 procedeu à “fusão” de três modalidades de direitos da propriedade industrial (nomes, insígnias de estabelecimento e logótipos) numa só (logótipo). Sobre esta alteração ver *infra*, Parte IV, 2.

<sup>66</sup> *Diário das Sessões da Câmara Corporativa* nº 147, de 27/11/1937, p. 56.

<sup>67</sup> *Direitos Reais* cit., p. 39 e *Direito Industrial* cit., pp. 404 e ss. A mesma posição é adotada por PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, 2019, pp. 20-21 e DÁRIO MOURA VIVENTE, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, 2019, p. 17.

A teoria do monopólio (ou exclusivo) não é, a nosso ver, a mais correta.

Por um lado, “essa forma de tutela só na aparência tem que ver com um privilégio ou monopólio, pois se destina, não a impedir uma atividade idêntica ou a fruição económica de bens semelhantes (...) mas a impedir a turbação da disponibilidade da coisa que a ideia constitui como ente economicamente fruível”<sup>68</sup>.

Por outro lado, “não é possível configurar um direito subjetivo que se construa só com exclusão, com elementos negativos que é no que consiste o direito de monopólio. Se no conteúdo figurarem unicamente faculdades de exclusão, direitos proibitivos para terceiros então está a definir-se uma limitação legal, mas não um direito subjetivo que recaia sobre um bem sobre o qual se manifesta um poder do sujeito o que exige uma construção positiva de domínio, disposição, apropriação ou pertença desse bem determinado”<sup>69</sup>.

O objeto não sendo, é certo, determinante na qualificação de um direito subjetivo absoluto não é um “a propósito de um direito”<sup>70</sup>, mas é o propósito de um direito. Por isso um direito que não tenha um objeto delimitado ou delimitável (aspeto, aliás, particularmente importante no caso de bens incorpóreos) não é um direito delimitado não podendo ser, portanto, exclusivo e absoluto<sup>71</sup>.

Em abono da nossa posição (natureza real dos direitos de propriedade industrial) cabe fazer uma referência final à posição inequívoca e uniforme da legislação da União Europeia<sup>72</sup> e da jurisprudência do TJUE e da nacional.

<sup>68</sup> ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das Coisas* cit., p. 194 em nota. Por outro lado, não se nos afigura correto considerar que a especificidade destes direitos consiste no poder de o titular impedir que outros utilizem “coisa sua”. É que esta “coisa” é uma simples coisa material que não se deve confundir com a natureza imaterial do objeto desses direitos. Para citarmos um autor italiano, a coisa material é uma simples “exteriorização da entidade imaterial nela incorporada”, sem que o titular da primeira tenha algum direito sobre esta última – cf. MASSA, *Funzione attrattiva e autonomia del marchio*, 1994, p. 167.

<sup>69</sup> BAYLOS CORROZA, *Tratado* cit., p. 453.

<sup>70</sup> Como opina OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Industrial* cit., p. 403.

<sup>71</sup> Para citarmos ORLANDO DE CARVALHO, *Direitos das Coisas* cit., p. 212, em nota “(...) a titularidade de um direito configura uma situação de vantagem em ordem a um bem – todo o interesse *intende* ou postula necessariamente um bem – (...)”.

<sup>72</sup> Nesse sentido, por exemplo, a secção IV do RMUE (artigos 19º e 22º, em especial) e a Secção V da DM-2015 (artigos 22º, 23º e 26º, em especial).

## ÍNDICE

	Pág.
ABREVIATURAS	5
MODO DE CITAR	11
NOTA À 9ª EDIÇÃO	13

### INTRODUÇÃO

1. Objeto do direito industrial	17
1.1. As diferentes propostas	17
1.2. Perspetiva adotada	21
2. Razão de ordem	26
3. Natureza jurídica do direito privativo industrial	27
3.1. As posições em confronto	27
3.2. Posição adotada	31

### PARTE I PATENTES DE INVENÇÃO

CAPÍTULO I. OBJETO DE PATENTE	37
1. Introdução	37
2. Objeto	42
2.1. Noção de invenção	42
2.2. Requisitos do objeto	43
2.3. Casos especiais de patenteabilidade	59
2.4. Invenções biotecnológicas (síntese)	64

	Pág.
3. Requisitos de patenteabilidade	66
3.1. Novidade	66
3.2. Atividade inventiva	69
3.3. Suscetibilidade de aplicação industrial	72
CAPÍTULO II. AS VIAS DE PROTEÇÃO DA INVENÇÃO	73
1. As vias nacional, europeia e internacional	73
1.1. A via nacional de proteção	73
1.2. A via europeia de proteção (sem efeito unitário e com efeito unitário)	82
1.3. A via internacional de proteção	87
CAPÍTULO III. O DIREITO DE PATENTE	91
1. Âmbito de proteção	91
2. Doutrina dos equivalentes	99
3. Direitos conferidos pela patente	111
3.1. Limites ao direito de patente	113
4. Condições de utilização	118
4.1. Obrigatoriedade de exploração	118
4.2. Licenças obrigatórias	118
5. Transmissão e licença de patente	122
5.1. Transmissão	122
5.2. Licença	125
6. Invalidade da patente	128
6.1. Nulidade	128
6.2. Anulabilidade	133
7. Certificado complementar de proteção para medicamentos e produtos fitofarmacêuticos	133

## PARTE II DESENHOS OU MODELOS

Introdução	143
1. Noção de desenho ou modelo	144
2. Noção de produto	146
3. Requisitos de proteção	147
3.1. Novidade	147
3.2. Carácter singular	148

	Pág.
4. Exclusões específicas de proteção	152
4.1. As formas técnicas	152
4.2. As interconexões	153
5. Direito ao desenho ou modelo	154
6. Direito de prioridade	155
7. Processo de registo nacional	156
8. Conteúdo do direito registado	159
9. Limitações ao direito	160
10. Esgotamento do direito	161
11. Extinção do direito registado	161
12. Desenho ou modelo e direito de autor	163
13. Desenho ou modelo e direito de marcas	168
14. Desenho ou modelo comunitário	170
15. Registo internacional de desenho ou modelo	173

### **PARTE III MARCAS**

<b>CAPÍTULO I. FUNÇÃO JURÍDICA DA MARCA</b>	177
1. Função jurídica da marca	177
1.1. Função distintiva	178
1.2. Função de qualidade	184
1.3. Função publicitária	185
<b>CAPÍTULO II. AQUISIÇÃO DO DIREITO DE MARCA</b>	191
Introdução	191
1. O Registo	195
1.1. Sistema de controlo	195
1.2. Natureza jurídica do ato final de registo e do recurso deste ato	197
<b>CAPÍTULO III. PROIBIÇÕES ABSOLUTAS AO REGISTO DA MARCA</b>	201
§. Justificação	201
1. Marca composta por sinal não possível	202
1.1. Marca constituída exclusivamente pela forma ou por outra característica imposta pela natureza do produto, necessária à obtenção de um seu resultado técnico ou que lhe confira valor substancial	205
2. Marca sem capacidade distintiva	214
2.1. Marca composta por sinal genérico, descritivo, usual e fraco	214
2.2. <i>Secondary meaning</i>	229

	Pág.
3. Falta de legitimidade para registar	233
4. Marca composta por sinais distintivos do Estado, Municípios ou de outras Entidades Públicas ou Particulares, Nacionais ou Estrangeiras, por emblema e denominação da Cruz Vermelha ou de outros organismos semelhantes e por outros sinais abrangidos pelo artigo 6 <sup>o</sup> -ter da CUP	239
5. Marca composta por sinais de elevado valor simbólico	241
6. Marca composta por expressões ou figuras contrárias à lei, moral, ordem pública e bons costumes	241
7. Marca enganosa	243
8. Marca composta por sinais ou indicações que contrariem o disposto na legislação nacional, na legislação da União Europeia ou em acordos internacionais de que a UE ou o Estado Português seja parte, que conferem proteção a denominações de origem ou indicações geográficas	245
9. Marca composta por sinais ou indicações que contenham, em todos ou alguns dos seus elementos, menções tradicionais para o vinho que se encontrem protegidas pela legislação da União Europeia ou por acordos internacionais de que a UE seja parte	248
10. Marca composta por sinais ou indicações que contenham, em todos ou alguns dos seus elementos, especialidades tradicionais garantidas que se encontrem protegidas pela legislação da União Europeia ou por acordos internacionais de que a UE seja parte	250
11. Marca composta por sinais ou indicações que contenham, em todos ou alguns dos seus elementos, denominações de variedades vegetais que se encontrem protegidas pela legislação da União Europeia ou por acordos internacionais de que a UE seja parte	251
12. Marca cujo pedido de registo seja efetuado de má-fé	252
CAPÍTULO IV. PROIBIÇÕES RELATIVAS AO REGISTO DA MARCA	257
1. Marca que seja reprodução ou imitação de marca anteriormente registada	257
1.1. Requisitos de imitação	259
1.2. Perfil do consumidor	270
1.3. Outros aspetos	271
2. Marca confundível com logótipo de terceiro	273
3. Marca composta por sinais confundíveis com denominação de origem ou indicação geográfica protegida pela legislação nacional, da União Europeia ou de acordos internacionais de que a UE seja parte	275
4. Marca composta por sinais que constituam infração de outros direitos de propriedade industrial e de direitos de autor	276
5. Marca composta por nomes individuais ou retratos de outrem	277

	Pág.
6. Marca cujo registo seja suscetível de constituir um ato de concorrência desleal	280
7. Marca de agente sem autorização do titular	283
8. Marca que seja imitação de embalagens ou rótulos não registados	284
9. Marca que seja reprodução ou imitação de marca notória	284
10. Marca conflituante com marca de prestígio	290
CAPÍTULO V. LIMITAÇÕES AO DIREITO DE MARCA	299
1. Introdução	299
2. Esgotamento do direito de marca	300
2.1. Noção	300
2.2. Jurisprudência da União Europeia	303
3. Uso descritivo da marca	320
CAPÍTULO VI. TRANSMISSÃO, LICENÇA E <i>MERCHANDISING</i> DE MARCA	325
1. Transmissão de marca	325
2. Licença de marca	327
3. <i>Merchandising</i> de marca	331
CAPÍTULO VII. CANCELAMENTO DO REGISTO	341
1. Invalidade	341
1.1. Nulidade	342
1.2. Anulabilidade	343
1.3. Regime jurídico de invalidade	344
2. Caducidade	346
2.1. Falta de uso sério da marca	347
2.2. Conversão da marca na denominação usual do produto ou serviço	356
2.3. Uso enganoso da marca	358
CAPÍTULO VIII. MARCA DA UNIÃO EUROPEIA E REGISTO INTERNACIONAL DE MARCAS	363
1. Marca da União Europeia	363
1.1. Introdução	363
1.2. Regime jurídico	364
1.3. Marca da União Europeia <i>versus</i> marca nacional	367
1.4. Sistema de recursos e ações judiciais	368
2. Registo Internacional de Marcas	369
2.1. Acordo de Madrid de 1891	369
2.2. Protocolo Referente ao Acordo de Madrid de 1989	371

**PARTE IV**  
**OUTROS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

1. Modelos de utilidade	375
2. Logótipos	382
3. Denominações de origem e indicações geográficas	387

**PARTE V**  
**CONCORRÊNCIA DESLEAL**

1. A origem e evolução do instituto	397
2. O Direito português	405
3. Ato desleal de concorrência	405
3.1. Ato de concorrência	406
3.2. Contrário a normas e usos honestos	409
3.3. De qualquer ramo de atividade económica	410
4. Tipologia de atos desleais	411
4.1. Atos de confusão	412
4.2. Atos de descrédito	415
4.3. Atos de aproveitamento	417
4.4. Atos enganosos	417
5. Atos desleais atípicos	419
6. Natureza jurídica da concorrência desleal	420
§. Autonomização do ilícito da violação dos segredos comerciais	421
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>429</b>