

Propriedades intelectuais

DOCTRINA

- Da incompetência dos tribunais arbitrais portugueses para apreciarem a questão da validade das patentes e dos certificados complementares de proteção para medicamentos
Manuel Ochoa Mendes
- A impressão 3D e os direitos de propriedade intelectual – 2.ª Parte
Caroline Le Coffic
Aude Viois-Alberini

CRÓNICAS DE JURISPRUDÊNCIA

- Direito da propriedade industrial
Filipe Mendes
João Paulo Meloado
António Anabela
- Direito de autor
António H. Caspar e Victor Castro Rosa
Manuel Lopes Rocha e Ana Tereza
Soufina
Juliana Marcondes

CARTAS DA LUSOFONIA

- Carta de Macau
Nuno Sardinha da Mata

ATUALIDADE

- Novas Leis de Direito de Autor
Obras órfãs
Manuel Ochoa Mendes
- Novas Leis de Direito de Autor
Introdução geral e lei das entidades de gestão coletiva
Miguel Lourenço Correia

- Novas Leis de Direito de Autor
A alteração à lei da cópia privada: uma (mã) ideia cujo tempo não chegou
Tito Rendas

- Memorando de Entendimento entre a APIRITEL e as Entidades de Gestão Coletiva de Direitos de Autor e Direitos Conexos, sobre a proteção de direitos de propriedade intelectual na Internet
Victor Castro Rosa

- Portugal ratifica o Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes
António Anabela

- In Memoriam António Milú
Victor Carneiro Drummond



A impressão 3D e os direitos de propriedade intelectual (2.^a Parte)

CAROLINE LE GOFFIC

MAÎTRE DE CONFÉRENCES, CODIRETORA DO MESTRADO 2 «DROIT DES ACTIVITÉS NUMÉRIQUES»
UNIVERSIDADE PARIS DESCARTES

AUDE VIVÈS-ALBERTINI

ADVOGADA, DOCENTE NO MESTRADO 2 «DROIT DES ACTIVITÉS NUMÉRIQUES», UNIVERSIDADE PARIS DESCARTES
Fonte: *Propriétés Intellectuelles*, n.º 50, Janvier 2014, pp. 24-50

I. A impressão 3D e os direitos de propriedade industrial

A utilização das impressoras 3D levanta dificuldades de uma importância desigual em relação ao direito dos desenhos e modelos (A), das patentes (B) e das marcas (C).

A. A impressão 3D e o direito dos desenhos e modelos

A aplicação do direito dos desenhos e modelos à impressão 3D levanta muito poucas dificuldades específicas. Vamos por isso limitar-nos a indicar aqui as principais particularidades em relação ao direito de autor e ao direito das patentes no que toca ao objeto da proteção (1), ao conteúdo da proteção (2) e às exceções aos direitos de exclusivo (3).

1. Objeto da proteção

O objeto da proteção está próximo do direito de autor, sem no entanto se confundir com o mesmo. Os desenhos e modelos protegem, efetivamente, a forma ou aparência de um produto ou de uma parte de um produto, desde que estejam preenchidos os requisitos da novidade e do caráter singular. Por conseguinte, é claro que o direito dos desenhos e modelos terá vocação para ser aplicado – sozinho ou conjugado com o direito de autor – aos vários casos que implicam a reprodução, pela via de impressora 3D, de objetos industriais ou artesanais protegidos.

Uma questão central tem a ver com a proteção das peças de montagem. Em que medida essas peças podem ser protegidas, sabendo que tal proteção teria por efeito tornar contrafação a impressão 3D de peças sobresselentes ou de reposição de um produto complexo (o que poderia ser de uma utilidade inegável, por exemplo, no caso de peças de substituição esgotadas ou indisponíveis)?

O artigo L. 511-8.º do CPI opõe-se, por um lado, à proteção da forma ou aparência cujas características sejam exclusivamente impostas pela função técnica do produto, e, por outro lado, à proteção da aparência de um produto «cuja forma e dimensão exatas devem ser obrigatoriamente reproduzidas para que o mesmo possa ser associado mecanicamente a outro produto, por contacto, ligação, introdução no interior ou no exterior em condições que permitem a cada um desses produtos cumprir a sua função» (por exemplo, os elementos de ligação de um tubo de escape¹), com exceção no entanto das peças de interconexão «intercambiáveis no seio de um conjunto composto de forma modular» (por exemplo, jogos de construção ou elementos de mobiliário ou de arrumação encaixáveis). É preciso, pois, concluir que as peças sobresselentes ou de reposição podem ser protegidas caso tenham características que não dependem de um resultado técnico, e não constituam elementos de ligação mecânica. É o caso por exemplo de uma pega de aspirador ou de carrinho de bebé² – pelo menos relativamente aos elementos que não preenchem uma função de interconexão. Por conseguinte, o fabrico por impressoras 3D pode constituir um ato de contrafação, exceto se entrarmos no campo de uma exceção aos direitos de exclusivo.



1. Para uma aplicação desta exclusão a retrovisores: Cass. Crim, 26.11.2013: RLDI 2014/100, n.º 3312, obs. L. Costes.

2. V., para as instruções de utilização de impressão 3D de uma peça de substituição de carrinho de bebé publicado por um utilizador: < <http://www.instructables.com/id/How-to-repair-a-Bugaboo-Pram-with-3D-Printing/> >

2. O conteúdo da proteção

No que toca à proteção em si, que se adquire pela formalidade do registo, sabemos que são proibidos pelo artigo L. 513-4 do CPI o fabrico, oferta, colocação no mercado, importação, exportação, utilização, ou detenção para esses fins, de um produto que integra o desenho ou modelo. É assim evidente que a impressão 3D não autorizada de produtos ou peças protegidas, verdadeiro ato de fabrico, é contrafação – a menos que beneficie de uma exceção aos direitos de exclusivo. Não importa neste caso que o objeto seja reproduzido de forma idêntica ou com diferenças mínimas, desde que o resultado da impressão não produza para o observador atento uma impressão visual conjunta diferente (art. L. 513-5.º). Podemos, por outro lado, interrogar-nos se a difusão não autorizada de ficheiros CAO/CAC representando objetos protegidos está compreendida no direito de exclusivo. Com efeito, não se trata de um ato de fabrico, de colocação no mercado, nem de utilização de um «produto integrando um desenho ou modelo». Poderíamos, no entanto, qualificar tal difusão como oferta de um produto que integra um desenho ou modelo? Nada é menos certo, na medida em que as pessoas que põem esses ficheiros CAO/CAC à disposição do público não oferecem realmente produtos na medida em que não propõem realizar elas próprias as impressões 3D (contrariamente aos prestadores de impressões 3D a pedido, que, esses, oferecem e fabricam os produtos). Não podemos também considerar o ficheiro CAO/CAC em si como «um produto que integra um desenho ou modelo», dado essa interpretação ser contrária à própria etimologia da palavra «integrar» ou «incorporar», que faz referência obviamente a um objeto «corpóreo»³. Contrariamente ao direito de autor, a difusão não autorizada de ficheiros CAO/CAC não é provavelmente um ato de contrafação em si. O mesmo vale logicamente para os ficheiros CAO/CAC que reproduzem os objetos protegidos por desenhos ou modelos, assim como para o *download* descendente de ficheiros CAO/CAC, que tão-pouco consubstanciam atos proibidos, na medida em que não dão lugar a nenhum fabrico de objeto.

As responsabilidades dos vários atores indiretos de impressão 3D estudados em matéria de direito de autor podem ser para o essencial transpostas para direito dos desenhos e modelos. Devemos no entanto sublinhar duas diferenças em relação às exceções aos direitos de exclusivo.

3. Exceções

Por um lado, a pessoa que imprimisse (a uma escala comercial) um objeto protegido por um desenho ou modelo seria contrafatora mesmo se ela própria tivesse concebido o objeto em questão sem saber da existência de um modelo protegido. Efetivamente, a exceção de «coincidência fortuita» não existe para o direito dos desenhos e modelos.

Por outro lado, em matéria de desenhos e modelos, o artigo L. 515-3 do CPI prevê uma exceção a favor dos atos realizados a título privado e não comercial. Esta exceção difere da exceção da cópia privada na medida em que não está submetida ao requisito de uma fonte lícita. Pelo que um internauta que tivesse feito o *download* de um ficheiro CAO/CAC, divulgado sem autorização do titular dos direitos

(supondo que essa difusão é ilícita, o que esta longe de ser certo), para imprimir o objeto em 3D não seria contrafator no plano dos desenhos e modelos, mas já o seria em face do direito de autor. Acrescente-se por fim que o Código deixa também de fora do direito de exclusivo dos desenhos e modelos os atos realizados para fins experimentais, assim como os atos de reprodução para fins ilustrativos ou de ensino, caso esses atos indiquem o registo e o nome do titular dos direitos, sejam conformes às práticas comerciais leais e não prejudiquem a exploração normal do desenho ou modelo – sem que estes últimos sejam compensados por uma remuneração, contrariamente ao direito de autor. Esta última exceção irá permitir por exemplo aos professores imprimir e mandar imprimir aos seus alunos objetos protegidos, no âmbito de aulas de impressão 3D.

C. LE GOFFIC

B. A impressão 3D e o direito das patentes

Como para os outros direitos de propriedade intelectual é necessário definir primeiro o objeto da proteção pelo direito de patentes (1), antes de abordar os atentados aos direitos do titular da patente que a impressão 3D pode provocar (2), assim como as exceções aos direitos de exclusivo que se podem aplicar na matéria (3).

1. O objeto da proteção

Sabemos que a proteção pelo direito das patentes, contrariamente à proteção pelo direito de autor, não resulta da invenção em si, mas necessita que a invenção seja registada. Tratando-se de invenções patenteadas na área da impressão 3D, duas perguntas essenciais se colocam. Respeitam, por um lado, à patenteabilidade dos processos de impressão (a), e, por outro lado, à extensão da proteção conferida pelas patentes relativas a produtos (b).

a) Os processos de impressão 3D

A impressão 3D foi, desde a sua origem, apanhada pelo direito das patentes. Funciona de facto graças a várias patentes⁴, a primeira das quais foi requerida em 1977⁵. Progressiva e logicamente, essas patentes caíram no domínio público, ao fim de 20 anos. Assim, as patentes relativas à técnica de



3. Para uma evocação recente da distinção entre o desenho ou modelo e o produto que o integra, v. TUE, 25 out. 2013, caso T-231/10, Merlin e.a. c OHMI.

4. Segundo B. J. Vogel, «IP: 3 Printing and potential patent infringement», Inside Counsel, 29.10. 2013, mais de 6800 pedidos de patentes foram realizados durante a última década perante o Serviço americano de patentes (USPTO).

5. US 4,041,476 (inventor: W. K. Swainson): *Method, medium and apparatus for producing three-dimensional figure product.*

impressão por estereolitografia⁶ caducaram em 2009⁷, o que permitiu a sua utilização e desenvolvimento por vários projetos *open source*, como por exemplo *RepRap* (Replicating Rapid-prototyper)⁸, a primeira impressora 3D «autorreplante», *i.e.*, capaz de imprimir as suas próprias peças. Os títulos que protegem a técnica mais eficiente de sinterização por *laser*⁹ expiram, por seu lado, em 2014¹⁰, suscitando o entusiasmo de vários programadores e grupos interessados, ao ponto de estar mesmo anunciada a «explosão da impressão 3D»¹¹. No entanto, esta caducidade próxima suscita também o medo de ver esses recursos, doravante públicos, reapropriados através de outros registos de patentes oportunistas, porque o entusiasmo à volta da impressão 3D e os interesses económicos e tecnológicos incentivam os atores do mundo eletrónico e informático a investir nesse novo Eldorado potencial, pedindo o registo de múltiplas patentes¹², de modo a evitar a todo o custo a síndrome Kodak¹³. Se alguns dos pedidos são justificados por uma melhoria das técnicas existentes ou pela combinação nova de meios conhecidos, outros tentam simplesmente estender ou aspirar a um monopólio de exploração indevido através de anterioridades dirimentes. Para impedir esses registos oportunistas, e até abusivos, a associação americana *Electronic Frontier Foundation* lançou um apelo ao público¹⁴, incentivando os internautas a usar a possibilidade aberta pelo direito das patentes que permite, a qualquer terceiro, assinalar a uma entidade, no caso presente à USPTO, a quem foi pedida uma patente, a existência dessas anterioridades impeditivas da concessão de patentes. Essa faculdade, muitas vezes desconhecida, existe também perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)¹⁵, e também perante o Instituto Europeu de Patentes¹⁶, embora a sua aplicação não seja facilitada como o faz o sistema americano por via da plataforma Ask Patents¹⁷, verdadeira vigília cidadã, que tenta manter o equilíbrio entre monopólio imaterial e domínio público.

A impressão 3D é sem dúvida um desafio de desenvolvimento económico, no qual a propriedade industrial, e o direito das patentes em particular, têm uma importância crucial. A batalha é técnica, seguramente comercial, mas também judicial. Assim, a companhia *3D Systems*, verdadeiro líder da impressão 3D¹⁸, atacou na justiça, por contrafação de patentes, vários dos seus rivais: a sociedade *Envision Têc.*¹⁹, a sociedade *Formlabs*²⁰, mas também *Kickstarter*, uma plataforma americana de financiamento colaborativo. O seu concorrente, *Stratasys*, não ficou atrás, na medida em que acaba de levar a tribunal um ator em ascensão no que toca à impressora 3D pessoal, a empresa *Microboards Technology*²¹, por contrafação de quatro das suas patentes. Tal como os gigantes *Google*, *Apple*, *Samsung* e outros em matéria de smartphones, a *3D Systems* está a tentar por via desses processos judiciais pressionar os seus concorrentes, obrigando-os a concluir licenças, ou a recuperar quotas de mercado no campo da impressão 3D obtendo uma proibição de comercialização. Os riscos de desvio do direito das patentes sobre os métodos de impressão tridimensional são reais. A constituição de *pools* de patentes, mas também as práticas de *patent trolls* ou *Non-Practicing Entities* (NPE), assim como certos comportamentos desviantes de titulares de patentes cada vez mais técnicas, podem constituir um travão a esta fabulosa inovação, além de constituírem um fosso financeiro muitas vezes denunciado²². Assim, esperamos que os atores

6.V. *supra*, Introdução.

7. US 4,575,330 (inventor: C. Hull): *Apparatus for Production of Three-Dimensional object by stereolithography*.

8. < <http://reprap.org/wiki/RepRap> >.

9.V. *supra*, Introdução.

10. US 5,597,589 Deckard; Carl R.: *Apparatus for producing parts by selective sintering* expira a 28 de janeiro de 2014; US 5,639,070 Deckard; Carl R.: *Apparatus for producing parts by selective sintering* expira a 17 de junho de 2014. Estas duas patentes estavam licenciadas à DTM Corporation e 3D Systems, dois líderes da impressão 3D.

11. Segundo Duann Scott, “design evangelist” da empresa Shapeways; V. a sua entrevista na revista digital *Quartz* de 21 jul. 2013.

12. A Microsoft publicou assim no dia 29 de agosto de 2013 um pedido de extensão ao internacional WO 2013/126223 baseado numa patente US 13/401,227 de 21 fevr. 2012 para uma técnica de impressão 3D intitulada sobriamente «Three Dimensional printing», capaz de montagem dos componentes elétricos que seriam os materiais utilizados pela impressora; A Panasonic Corporation publicou um pedido de patente US 13/503,217 para «um processo de fabrico de objeto moldado de maneira tridimensional e um dispositivo para produzir o mesmo»; A empresa Stratasys Inc. publicou um pedido de patente US 13/432,424 para «um sistema de fabrico aditivo e um método para imprimir confeitaria com chocolate à medida» assim como uma outra US 13/530,191 para um «filamento em fita e a sua montagem para uma utilização em sistemas de fabrico digital à base de extrusão».

13. Depois de ter sido líder da fotografia, a firma americana perdeu literalmente a «curva» digital, que atingiu tarde de mais antes de declarar falência no dia 19 de janeiro de 2012. V. P.Y. Dugua, La lente descente aux enfers de Kodak: *Le Figaro* 4 jan. 2012.

14. < <https://www.eff.org/deeplinks/2013/03/effs-fight-open-3d-printing-continues-askpatentscom> >.

15. CPI, art. 612-13 al. 3.

16. O art. 115 da Convenção sobre a patente europeia permite a observação de terceiros «Em qualquer procedimento perante o Instituto Europeu de Patentes, qualquer terceiro pode, em conformidade com o regulamento de execução, apresentar depois da publicação do pedido de patente europeia observações sobre a patenteabilidade da invenção objeto do pedido ou da patente. O terceiro não adquire a qualidade de parte no processo».

17. < <http://patents.stackexchange.com/> >.

18. A empresa 3D Systems é dirigida por Chuck Hull, igualmente fundador da Stratasys Inc. que acaba de comprar a empresa Makerbot, o maior ator comercial da impressão 3D, nomeadamente a pessoal.

19. United States District Court of Michigan, *Eastern District 3D Systems, Inc. v. Envisiontec, Inc.*, Case n.º 08-11734. 575 F. Supp. 2d 799 (E.D. Mich. 2008) 12 agosto 2008; mas também Case n.º 05-74891 694 F. Supp.2d 674 (E. D. Mich. 2010). O tribunal considerou a final que o sistema da empresa Envisiontec contrafazia as patentes US 5,630,981 e 5,651,934 da empresa 3D Systems. O processo acabou por se resolver por acordo.

20. A empresa 3D systems interpôs no dia 20 de novembro de 2012, perante o Tribunal Federal da Carolina do Sul, Division Rock Hill (Case n.º 0:12-cv-03323-TLW), uma ação contra as empresas Formlab e Kickstarter por contrafação da sua patente US 5,597,520 abrangendo um método de estereolitografia para moldar um objeto em 3D. Após suspensão do processo pelo juiz Terry Whooten, as partes tinham até ao dia 3 de setembro de 2013 para chegarem a um acordo, prazo que foi prorrogado até 2 de outubro do mesmo ano, e ainda depois até 3 de novembro de 2013. Nenhum acordo conhecido foi possível até à data; pelo contrário até, a 3D systems demandou a Formlab com o mesmo fundamento, perante o Tribunal Federal de Nova Iorque do Sul no dia 8 de novembro de 2013 (Case n.º 1:13-cv-07973).

21. Stratasys Inc. v. Microboards Technology, LLC. U.S. District Court for the District of Minnesota, Case n.º 0:13-cv-03228.

22. The Direct Costs from NPE Dispute, J. E. Bessen, M. J. Meurer, June 28, 2012, *Cornell Law Review*, vol. 99, 2014, Boston Univ. School of Law, Law and Economics Research Paper, n.ºs 12-34. Este estudo revela que os processos provocados por estas estruturas custavam nada menos do que 29 mil milhões de dólares por ano à economia americana, dos quais 60% eram devidos aos *patent trolls*.

do mercado saibam «ganhar juízo», mesmo não sendo re-preendidos pelas instâncias judiciais²³, administrativas²⁴ ou associativas²⁵, para se evitar esta perspectiva funesta.

b) O âmbito da proteção das patentes

A utilização de *scanners* e impressoras 3D levanta questões relativas à própria essência e ao âmbito da proteção do direito de patentes. Seria, de facto, possível que estas técnicas gerassem invenções consideradas como «patenteáveis» no sentido do CPI? O artigo L. 611-10 do CPI define-as como «invenções novas implicando uma atividade inventiva e suscetível de aplicação industrial».

Este mesmo artigo exclui, por outro lado, expressamente «as criações estéticas» mas também «os planos»²⁶ quando «a patente não é relativa a um dos elementos em si mesmos considerados». Assim, o ficheiro CAO criado *ex nihilo* ou *ex machina* não pode, enquanto tal, reivindicar a qualificação como invenção.

O âmbito da proteção terá de ser determinado, em conformidade com os artigos L. 612-6 e L. 613-2 do CPI, por reivindicações que podem ser acompanhadas por uma descrição e por desenhos, eventualmente em 3D; estes últimos, sempre segundo o texto, servem para a sua interpretação. Como o explicitou a jurisprudência, a descrição constitui um suporte necessário das reivindicações e uma peça essencial da patente²⁷; os desenhos facultativos²⁸, por seu lado, têm um papel complementar no esclarecimento das reivindicações e da descrição, mas sem as substituir²⁹. A proteção da patente não abrange por conseguinte as formas da invenção, mas sim o processo descrito nas reivindicações que devem ser entendidas em si mesmas, sem qualquer outra remissão «exceto em caso de necessidade absoluta», nos termos do artigo R. 612-16³⁰. Neste contexto, não parece possível que a proteção pela patente abranja os desenhos que a integram ou as representações que poderiam ser realizadas a partir das reivindicações. Os desenhos em si são apenas uma ilustração da patente e das suas reivindicações, e a sua utilização não prejudica os direitos do titular da patente, tal como não os prejudicam os modelos em escala reduzida, como o tinha considerado *Pouillet*³¹, no seu tempo. Quando muito, poderia haver, eventualmente, contrafação dos direitos de autor sobre os desenhos da patente, desde que se demonstre a sua originalidade.

Como o declarou uma jurisprudência antiga, o produto ou o processo patenteado e as suas vantagens técnicas, desde que suscetíveis de aplicação industrial, é que podem ser objeto de contrafação³².

Estando, assim, também delimitado o âmbito da proteção da patente, temos agora de determinar quais são as infrações que a impressão 3D pode causar a esses direitos de exclusivo.

A. VIVÈS-ALBERTINI

2. As infrações resultantes da impressão 3D

É evidente que a existência de uma infração supõe que o objeto impresso em 3D esteja protegido por uma patente válida, ou resulte da utilização de um processo patenteado. Não pode, naturalmente, ser proibida a impressão em 3D

das invenções cobertas por patentes caducadas, anuladas ou cujos direitos foram perdidos pelo seu titular por falta de pagamento das taxas devidas, uma vez que essas invenções caíram no domínio público. É assim que, com a assistência dos dispositivos de *scanner* e de impressão 3D, é perfeitamente possível e lícito verem a luz do dia engenhosas invenções dos séculos passados que os seus inventores não teriam tido oportunidade de fabricar³³. Essas invenções podem também ser livremente melhoradas pela impressão 3D.

Fora desses casos, a impressão 3D de objetos pode, a vários títulos, conduzir a infrações ao direito das patentes³⁴. Essas infrações podem ser de dois tipos. Resultar de atos de contrafação direta (a) ou de atos de contrafação por fornecimento de meios (b).



23. United States District Court for the District of Columbia, 10 maio 2013, *CLS Bank Internation v. Alice Corporation PTY. LTD.*, 2013-1301, Case n.º 07-CV-0974. O Tribunal Federal anulou recentemente uma patente sobre um *software*, considerando que o mesmo não era patenteável, porque implementava uma ideia abstrata. O Tribunal podia transpor esta justificação para recusar a proteção a métodos de proteção ou de impressão.

24. A FTC (Federal Trade Commission) abriu, no dia 20 de junho de 2013, um inquérito sobre os *patent trolls*, propondo fazer um inquérito a 15 NPE e suas implicações na concorrência e na inovação.

25. V. Electronic Frontier Foundation, préc.

26. CA Paris 4e ch., 13.12.1990: *PIBD* 1991, 495, III, 126 a propósito de um plano de fábrica. O tribunal anulou a decisão do diretor do INPI (*PIBD* 1991, 497, III, 195), que indeferiu o pedido de patente com o motivo da falta de resultado industrial, considerando que o requerente «pedia a proteção para a estrutura particular de um produto industrial constituído para uma fábrica, nomeadamente de produção de veículos e não para fazer trabalho urbanístico ou de arquitetura».

27. Em relação ao conteúdo da descrição e das reivindicações, v. Cass. com., 26 out. 1993: *Ann. propr. ind.* 1993, p. 102; Cass. com., 4 jan. 1994: *PIBD* 1994, III, p. 171.

28. CPI, art. R. 612-3.

29. Exceto em casos excecionais em que os desenhos podem substituir-se à descrição: CA Paris, 26.06.2002: *PIBD* 2003, n.º 761, III, 175; Com. 26.05.1964: *Ann. propr. ind.* 1964, 103 e também, CA Paris, 15.05.1985: *PIBD* 1985, III, p. 259.

30. O artigo R. 612-16 do CPI dispõe que uma reivindicação «não pode exceto em caso de absoluta necessidade, basear-se, para exprimir as características técnicas da invenção, em simples referência à descrição ou aos desenhos».

31. *Traité théorique et pratique des brevets d'invention et contrefaçon*, Marchal e Billard, 1899, n.º 664. Segundo Pouillet, não substancia uma contrafação por reprodução de uma invenção patenteada o «modelo reduzido destinado a dar a ideia do objeto patenteado, do seu mecanismo, da sua construção, sem que nas suas dimensões possa ser aplicado à indústria e produzir um trabalho útil. Trata-se então apenas de um desenho em relevo de um objeto patenteado, e não nos parece possível atacá-lo por contrafação, assim como não seria possível fazê-lo se se tratasse de uma reprodução por desenho, gravura ou fotografia».

32. T. civ. Le Havre, 27.02.1869: *Monit. des inv.*, junho 1869, citado por Pouillet no seu *Traité*, préc. n.º 665: a construção de um modelo reduzido de uma fábrica incluindo uma reprodução das máquinas sem qualquer aplicação possível à indústria não pode substanciar uma contrafação.

33. V., para um exemplo de invenção objeto de uma patente caducada, transformada em ficheiro CAO/CAC e imprimida: < <http://www.thingiverse.com/thing:22196> >.

34. Obrigado à C. Bayona Philippine pelas suas observações sobre o tema.

a) Contrafação direta

O monopólio de exploração do objeto patenteado é, nomeadamente, delimitado pelo artigo L. 613-3 do CPI.

Convém definir exatamente esses atos de contrafação (i) antes de nos interrogarmos sobre os autores de tais atos (ii).

(i) Definição dos atos de contrafação

O artigo L. 613-3 a) do CPI define os atos de contrafação das patentes de produto e das patentes de processo.

Fabrico

Segundo o artigo L. 613-3 a) do CPI, é nomeadamente proibido, na ausência de consentimento do titular da patente, o fabrico do produto objeto da patente. Da mesma forma, no que concerne às patentes de processo, o artigo L. 613-3 b) do Código proíbe a utilização de um processo patenteado. Resulta destes artigos que o fabrico por via de uma impressora 3D de um objeto patenteado é um ato de contrafação (exceto, claro, se for aplicável uma exceção aos direitos de exclusivo). Pouco importa que o contrafator não tenha tido conhecimento da patente, na medida em que, contrariamente ao direito de autor, o direito das patentes não conhece a exceção da coincidência fortuita de resultados. Pouco importa também que o processo de impressão seja diferente do processo original de fabrico, na medida em que aqui é o produto em si que está protegido.

Por conseguinte, a impressão 3D da invenção patenteada infringe os direitos do titular da patente, quer ela seja realizada a partir de um ficheiro CAO/CAC, obtido por um *software* de conceção, quer pelo utilizador de um *scanner* 3D. A mesma coisa acontece se a invenção for impressa a partir de um ficheiro CAO/CAC descarregado na Internet, incluindo no caso em que esse ficheiro tenha sido posto em linha legalmente. De facto, contrariamente ao direito de autor, a lei relativa às patentes não distingue consoante o fabrico seja efetuado a partir de uma fonte lícita ou ilícita.

Verifica-se, assim, a contrafação a partir do momento em que um utilizador da impressora 3D fabrica uma cópia de um objeto patenteado. Isto afeta, não só, as cópias servis, mas também as cópias que apresentem semelhanças com as invenções protegidas, desde que os elementos essenciais das reivindicações sejam reproduzidos. Pouco importa assim que o objeto seja impresso numa matéria ou numa cor diferente do objeto patenteado: «a simples mudança de matéria, de forma, de disposição, de dimensões ou a ausência de um elemento facultativo da invenção sem qualquer resultado industrial novo não consubstanciam variantes de execuções suscetíveis de evitar a contrafação».³⁵ A impressão 3D de um equivalente do produto patenteado infringe também os direitos do titular da patente. Efetivamente, em aplicação da teoria dos equivalentes, considera-se que há contrafação quando os meios preenchem de forma diferente a mesma função que os da patente para produzir um resultado técnico idêntico³⁶. Um objeto impresso diferente do produto patenteado será assim «contrafeito» se o mesmo cumprir a mesma função técnica e produzir o mesmo resultado industrial³⁷. Essa teoria, aplicada muito frequentemente pelos

juízes³⁸, pode facilmente aplicar-se à impressão 3D e ao fabrico de meios equivalentes que ela permite.

Aperfeiçoamento

O aperfeiçoamento de um produto patenteado por via de uma impressora 3D constituiu também contrafação. Na verdade, sabe-se que «aperfeiçoar é contrafazer»³⁹, desde que as características essenciais de uma invenção sejam reproduzidas⁴⁰.

Impressão de peças sobresselentes

Enfim, como no que respeita ao direito dos desenhos e modelos, coloca-se a questão da impressão 3D de peças sobresselentes. Sabemos que a impressão 3D apresenta um grande interesse nessa matéria, ao permitir a impressão de peças indisponíveis ou que só dificilmente se encontram, capazes de servir para reparar um objeto. A dificuldade será de determinar se a impressão de uma peça de substituição consubstancia uma infração aos direitos do titular da patente. Podemos aqui fazer aplicação da jurisprudência antiga que só permite os atos de reparação de produtos patenteados na condição de que esses atos não conduzam à reconstrução do objeto patenteado⁴¹. Convém então determinar se a impressão de uma peça consubstancia uma simples reparação ou uma reconstrução. Podemos considerar que o fabrico por impressão 3D de uma peça sobresselente consubstancia mais uma reconstrução (parcial, se for caso disso) do que uma reparação, noção que tem mais a ver com a manutenção de um produto destinado a conservá-lo em bom estado⁴² (por exemplo, limpeza, destarização, afiamento⁴³, desmontagem e remontagem). Para apoiar essa posição, podemos

35. J. Azéma e J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 7e éd., 2012, n.º 718. V. TGI Paris, 19.11.2004: *PIBD* 2005, n.º 804, III, 168 («a reivindicação 1 abrange não uma argola exclusivamente de mola mas um anel de aperto “cilíndrico”, que pode ser em metal ou em qualquer outra matéria»).

36. Cass. com., 16.01.1996: *PIBD* 1996, n.º 608, III, 175; CA Paris, 24.10.2001: *PIBD* 2002, n.º 375, III, 45.

37. Por ex., CA Paris, 22.05.2013: *PIBD* 2013, n.º 988, III, 1313: «A contrafação por equivalência da reivindicação 1 da patente foi provada. Não obstante as diferenças de estruturas, de chapéus de garrafas de gás em questão preenchem a mesma função de suporte por sistema de engate que os meios patenteados com vista a obter o mesmo resultado e contêm as características desta reivindicação.»

38. Cass. com., 16.04.2013: *PIBD* 2013, n.º 986, III, 1243; TGI Paris, 17.05.2006: *PIBD* 2006, III, 570; Cass. com., 24.09.2002: *PIBD* 2002, III, 33; Cass. com., 4.12.1990: *PIBD* 1990, n.º 304, IV, p. 211.

39. Cass. com., 4.10.1990: *Dossiers brevets* 1991, IV, 7.

40. Nesse sentido, CA Paris, 12.10.2001: *PIBD* 2002, n.º 733, III, 1.

41. Cass. req., 9.07.1908: S. 1909.5.184; TGI Paris, 9.11.2004: *PIBD* 2005, n.º 803, III, 138 («constitui um ato de reconstrução constitutivo de contrafação a transformação, nos aparelhos, de elementos essenciais de características patenteadas, à saber, no caso concreto, a substituição de tubos de cátodo frio»).

42. Nesse sentido, P. Mathély, *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, coll. CEIPI, 1991, p. 427.

43. T. corr. da Seine, 16.07.1863: *Ann. propr. ind.* 1864, p. 186.

citar um julgamento⁴⁴ que condenou por contrafação uma sociedade que tinha efetuado uma «remodelação total» de peças sujeitas a desgaste patenteadas para recipientes, em vez de se limitar a «intervir de forma pontual» sobre essas peças. Em suma, é lícito remendar ou fazer um «patch» sobre uma peça protegida, mas não refazê-la. Justifica-se uma alusão às regras aplicáveis à contrafação parcial. Resulta destas regras que, em primeiro lugar, a impressão de uma peça será evidentemente contrafatora se essa peça constituir ela mesma o objeto da patente, ou se, no âmbito de uma patente relativa a um processo, ela é reivindicada como tal. Em segundo lugar, se a reivindicação é relativa a uma combinação de meios, a reprodução de um desses meios não é contrafatora⁴⁵. Em terceiro lugar, se a impressão 3D consistir em fabricar o objeto que consubstancia o elemento essencial de uma reivindicação complexa, ela atinge também os direitos do titular da patente. Enfim, tudo vai depender, assim, do âmbito da patente e por conseguinte das reivindicações.

Outros atos proibidos

Em relação aos outros atos proibidos pelo artigo L. 613-3 a) do CPI, ou seja «a oferta, a comercialização, a utilização ou a importação ou a detenção para os fins supracitados do produto objeto da patente», a proibição aplicar-se-á a qualquer ato relativo a uma impressora 3D patenteada, assim como a qualquer oferta de venda de objetos contrafeitos realizados por via de uma impressora 3D. É necessário nesse caso ter em consideração o artigo L. 615-1, alínea 3, do CPI, segundo o qual «a oferta, comercialização, utilização, detenção com vista a utilização ou comercialização de um produto contrafeito, quando esses factos são cometidos por outra pessoa que não o fabricante do produto contrafeito, só geram responsabilidade para os seus autores se os factos foram cometidos com conhecimento de causa». Em virtude desta disposição, a pessoa que terá imprimido em 3D um objeto contrafeito será responsável civilmente, independentemente da sua eventual boa-fé, enquanto os contrafatores «secundários», tais como os internautas ou sociedades que ofereçam para venda objetos resultantes de impressão 3D realizada por terceiros, só serão responsabilizados se o titular da patente demonstrar que eles tinham conhecimento do caráter contrafeito desses objetos⁴⁶.

Tratando-se de patentes de processo, o artigo L. 613-3 b) do Código proíbe, além da utilização do processo objeto da patente, «quando o terceiro sabe ou quando as circunstâncias tornam evidente que a utilização do processo é proibida sem o consentimento do proprietário da patente, também a oferta da sua utilização no território francês», e o artigo L. 613 c) proíbe «a oferta, a comercialização ou a utilização ou ainda a importação ou a detenção para os fins supracitados do produto obtido diretamente pelo processo patentado». Estas normas irão aplicar-se a qualquer utilização de processos de impressão 3D patenteados, assim como a qualquer ato relativo a objetos obtidos através desses processos. Pouco importa, neste caso, em matéria civil, a eventual boa-fé do contrafator.

Pelo contrário, a oferta de utilização de um processo de impressão 3D patenteado só representará uma contrafação se o seu autor conhecia a ilegalidade do ato.

i) Os autores dos atos de contrafação

É claro que é contrafator direto aquele que procede à impressão, utiliza o produto ou o processo patentado, ou ainda põe à venda ou vende produtos contrafeitos. A dificuldade reside em identificar com precisão essa pessoa, de entre os vários atores mencionados *supra* que intervêm no processo de impressão 3D.

Se não há dúvida de que o utilizador de uma impressora 3D que fabrica uma cópia não autorizada de um produto patentado é contrafator, já se coloca a questão de saber se o serviço de impressão que executa uma encomenda deve ser considerado como fabricante. A leitura de duas decisões tomadas pelo TGI de Paris leva a responder positivamente a esta pergunta. Na primeira decisão⁴⁷, o tribunal condenou efetivamente o prestador que tinha fabricado um produto que lhe fora encomendado, na medida em que foi pela sua intervenção que um processo reivindicado numa patente tinha sido utilizado. Na segunda decisão⁴⁸, o juiz também condenou um subcontratante que tinha fabricado um modelo para esse efeito. Assim, mesmo se o prestador se limita a executar as diretrizes da encomenda, realiza o ato material de contrafação. A *Cour de Cassation* validou esta interpretação por acórdão de 13 de novembro de 2013, no qual afirma claramente que «a qualidade de subcontratante não exclui a de fabricante»⁴⁹. Esta jurisprudência faz com que os prestadores de serviços de impressão 3D tenham interesse em inserir cláusulas de garantia nos contratos de encomenda⁵⁰. Por seu lado, aquele que fez a encomenda poderá ser



44. TGI Paris, 9.05.1990: *PIBD* 1990, n.º 485, III, 538.

45. Cass. com., 7.02.1995: *PIBD* 1995, n.º 586, III 207.V., a propósito do fabrico de peças, Cass. req., 5.07.1862: *Ann. propr. ind.* 1862, p. 241, que valida o acórdão do tribunal de apelação (*cour d'appel*) segundo o qual «se o proprietário a quem [o titular da patente] vendeu a sua máquina não tem o direito de a refazer, é livre de a fazer reparar por quem quiser, desde que as peças que pretende renovar não estejam protegidas pela patente e estejam no domínio público». No mesmo sentido, Cass. crim., 22.08.1867: *Ann. propr. ind.* 1867, p. 301.

46. Sobre a responsabilidade do revendedor profissional: Cass. crim, 6.11.2012: *Propr. industr.* 2014, com.1, obs. P. Vigand.

47. TGI Paris, 24.04.1986: *PIBD* 1986, n.º 398, III, 33.

48. TGI Paris, 26.09.1986, *PIBD* 1987, n.º 404, III, 25.

49. Cass. com., 13.11.2013, n.º 12-14803 e 12-15449: «Mas considerando que a qualidade do subcontratante pode ser detida por quem não é o fabricante: que o acórdão refere que a empresa Paul Robert industrie, especializada no corte, na prensagem e na mecânica em geral, implementou meios técnicos sobre pedivelas fornecidas pela empresa PSA segundo os planos da empresa CF Gomma Barre Thomas, efetuando nestas operações de soldagem, de acréscimo de massa secundária e de dois reforços na parte central; que no estado destas constatações e apreciações soberanas, das quais o tribunal deduziu que a empresa Paul Robert industrie tinha participado no processo de fabrico de peças contrafeitas, o tribunal de segunda instância justificou legalmente a sua decisão.»

50. J. Passa, *Droit de la propriété industrielle*, t. 2, LGDJ, 2013, n.º 472.V., para uma aplicação, TGI Paris, 14.01.1987: *PIBD* 1987, n.º 413, III, 222: condenação do ordenante a garantir o fabricante do objeto, em 50% no caso concreto, na medida em que se tratava de fabricante profissional conhecedor da existência da patente e que «tinha o dever de recusar este fabrico».

condenado pela utilização de produtos fabricados ou por fornecimento de meios para contrafação (neste caso, os ficheiros CAO).

Pelo contrário, os prestadores cuja intervenção se limita a colocar impressoras 3D em livre-serviço à disposição de clientes não podem ser classificados como fabricantes e, por conseguinte, de contrafadores diretos. A jurisprudência relativa ao copista em direito de autor não lhes pode ser aplicada, por falta de ato material de contrafação de patente. No entanto, a colocação à disposição de máquinas pode consubstanciar fornecimento de meios.

Por fim, o internauta que põe em linha ficheiros CAO/CAC que permitem imprimir objetos patenteados não pode tão-pouco ser considerado como contrafador direto, na medida em que ele não fabrica ou não propõe nenhum produto, nem nenhum processo patentado. De facto, como em matéria de desenhos e modelos, a noção de «produto» refere-se a um objeto tangível⁵¹, o que exclui os ficheiros digitais. No entanto, esse ato poderá também ser qualificado como fornecimento de meios para contrafazer.

De facto, além da contrafação direta, alguns autores intervenientes na cadeia de operações do processo de impressão 3D participam, indiretamente, na contrafação através do fornecimento de meios.

b) Contrafação por fornecimento de meios

A contrafação de um produto ou de um processo patentado, por fornecimento de meios⁵², está prevista pelo artigo L. 613-4 do CPI, que proíbe «a entrega ou oferta de entrega, no território francês, a uma pessoa distinta da que se encontra habilitada a explorar a invenção patentada, dos meios de execução, nesse território, desta invenção relativa a um elemento essencial da mesma, quando o terceiro sabe ou quando as circunstâncias tornam evidente que estes meios são aptos e destinados a essa execução».

Consideremos a aplicação desta norma aos diferentes atores da impressão 3D potencialmente interessados: os criadores e emissores de ficheiros CAO (i), os fabricantes e vendedores de impressoras 3D (ii), as lojas que colocam *scanners* 3D à disposição dos clientes (iii) e os fornecedores de materiais necessários à impressão 3D (iv).

i) Os criadores e difusores de ficheiros CAO/CAC

Sabemos que a difusão do conteúdo das patentes é livre⁵³ e que a sua difusão não levanta muitas dificuldades, até porque uma das contrapartidas da concessão de uma patente é, exatamente, a divulgação detalhada da invenção tendo em vista melhorar o estado da técnica. É assim fácil de encontrar na Internet numerosas patentes cujo conteúdo (reivindicação, descrição e desenhos) pode ser utilizado como guia para a criação de ficheiros CAO.

Em contrapartida, podemos interrogar-nos se os atos não autorizados de conceção e difusão desses ficheiros podem infringir o direito de exclusivo do titular da patente, ao permitirem uma colocação à disposição dos meios de contrafação da patente.

Tratando-se da conceção propriamente dita dos ficheiros CAO/CAC, qualquer que seja a fonte (*scanner* 3D, elaboração a partir do conteúdo da patente, desenhos, etc.), podemos afirmar que ela não está abrangida pela proibição

do artigo L. 613-4 do CPI. Efetivamente, este texto não se refere àquele que fabricou o meio de execução da invenção. Assim, a mera criação de um ficheiro CAO/CAC não é em si um ato de fornecimento de meios para a contrafação. No entanto, tratando-se da difusão de ficheiros CAO/CAC, nomeadamente por via da sua disponibilização em linha, é provável que ela possa ser considerada como fornecimento de um meio de execução relativo a um elemento essencial da invenção (ou seja, que participa no seu resultado), na medida em que basta enviar um ficheiro à impressora 3D para reproduzir o objeto patentado. Nesse sentido, a difusão de um ficheiro CAO/CAC excede em larga medida a difusão de uma simples descrição ou até de um desenho da invenção. Podemos, a este respeito, transpor para a impressão 3D um acórdão no qual a *Cour de Cassation* condenou o fornecedor dos planos e do manual de instruções que permitiu instalar, num navio em construção, um sistema que executava um processo protegido por uma patente⁵⁴. Resulta daqui que aqueles que difundem ficheiros CAO/CAC sem o consentimento do titular da patente podem ser responsabilizados quando sabem ou que as circunstâncias fazem com que seja evidente que esses meios são aptos e destinados a essa execução. É sem dúvida o caso dos internautas que partilham ficheiros CAO/CAC e fornecem ao público manuais de utilização para a impressão 3D de objetos protegidos⁵⁵. Pouco importa que desconheçam eventualmente a existência de uma patente relativa à invenção, dado que o artigo L. 613-4 não exige o conhecimento de que o ato de fornecimento ou de fabrico ulterior constituem atos de contrafação⁵⁶. Em contrapartida, podemos qualificar como fornecedores de meios os responsáveis de *sites* de partilha de ficheiros? É muito menos certo que assim seja, por falta de conhecimento por estes intermediários do «caráter adaptado» dos ficheiros CAO partilhados. Não tendo os responsáveis das plataformas de partilha um papel ativo sobre os conteúdos que acolhem, é plausível que a qualidade de prestadores de serviços de armazenagem jogue a seu favor. Quanto aos editores de *software peer-to-peer*, por seu lado, parece difícil considerá-los como contrafadores



51. Como escrevia Pouillet, um produto é «um corpo certo, determinado, um objeto material que tem uma forma, características especiais que o distinguem de qualquer outro objeto» (E. Pouillet, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefaçon*, 5e éd., 1909, n.º 20).

52. V. X. Buffet Delmas e G. Cordier, La contrefaçon de brevet d'invention par fourniture de moyens: *Prop. industr.* 2002, chron. 13.

53. Desde jan. 2005, as patentes são acessíveis gratuitamente e para *download* no *site* do INPI e o acesso ao fascículo completo da patente é possível nos locais do Instituto ou nas bases de dados especializadas. V. art. L. 612-21 do CPI.

54. Cass. com., 12.02.2008: *PIBD* 2008, n.º 872, III, 237; v. também, condenando o fornecimento de planos que permitem a reprodução da invenção, TGI Paris, 18.10.1989: *PIBD* 1989, n.º 471, III, 70.

55. Para exemplos de contrafação através do fornecimento de manuais de utilização: CA Paris, 14.02.1989: *PIBD* 1989, n.º 456, III, 282; CA Paris, 13.12.1979: *PIBD* 1980, n.º 256, III, 83.

56. J. Passa, *op. cit.*, n.º 497; C. Le Stanc, Brefs propos sur l'élément intentionnel de la fourniture de moyens en droit des brevets: *Prop. industr.* 2010, repère 10.

indiretos, na medida em que os seus *softwares* não são relativos a um elemento essencial dos objetos patenteados que têm vocação para serem impressos em 3D após o *download* dos ficheiros CAO⁵⁷.

ii) Os fabricantes e vendedores de impressoras 3D

O fabrico e a venda de impressoras 3D (consideradas não como produtos patenteados, mas como meios que permitem contrafazer objetos patenteados) não podem ser considerados como atos de fornecimento de meios permitindo a contrafação, em virtude da alínea 2 do artigo L. 613-4, que exclui da proibição os atos de fornecimento de meios quando estes «são produtos que se encontram correntemente no comércio». Ora, é o caso destas máquinas, independentemente dos respetivos preços de venda. Contudo, nos termos da mesma norma, se o fabricante ou o vendedor das impressoras incitar o comprador a cometer um dos atos proibidos pelo artigo L. 613-3, infringe os direitos do titular da patente e pode então ser considerado como responsável por contrafação mediante fornecimento de meios.

iii) As lojas que colocam à disposição impressoras 3D

A colocação à disposição de impressoras 3D em livre-serviço permite de facto aos utilizadores fabricar o objeto da patente. No entanto, mesmo considerando que os prestadores em causa sabem ou que as circunstâncias fazem com que seja evidente que esses meios são aptos e destinados à execução das invenções patenteadas, dá-se ainda a circunstância de, como no caso da venda, a colocação à disposição de impressoras 3D ser relativa a produtos que se encontram correntemente no comércio. As lojas de impressão em livre-serviço não deverão, pois, ter problemas em virtude do fornecimento de meios, exceto se os empregados incentivarem os clientes a cometer atos de contrafação.

No entanto, cabe lembrar que se os prestadores do serviço de impressão intervierem eles próprios na impressão 3D, já podem ser qualificados como fabricantes e, por conseguinte, como contrafatores diretos.

iv) Os fornecedores de materiais necessários à impressão 3D

Parece evidente que a entrega e a oferta de entrega de materiais como o plástico, a cerâmica ou o metal, com vista à impressão 3D, não consubstanciam um ato de contrafação nos termos do artigo L. 613-4 do CPI, mesmo podendo os materiais permitir imprimir a invenção tal como se encontra descrita na patente. Efetivamente, os materiais não são em si um meio de execução da invenção relativo a um elemento essencial desta, na medida em que a escolha de uma matéria para a impressão 3D não participa, em si mesma, na obtenção do resultado⁵⁸. Pelo contrário, é possível imprimir em 3D um objeto patenteado numa outra matéria, diferente da matéria de origem. Por outro lado, tal como as impressoras, os materiais necessários à impressão 3D estão correntemente disponíveis no comércio⁵⁹, e condenar o fornecimento desses materiais levaria a acabar com a impressão 3D.

As infrações aos direitos de exclusivo existem desde que os elementos constitutivos estejam presentes. Contudo, o

CPI prevê um certo número de exceções, que podem respeitar à impressão 3D.

3. As exceções aos direitos de exclusivo

Todas as exceções referidas no artigo L. 613-5 do CPI têm potencialmente vocação para se aplicarem à impressão 3D. Contudo, no estado atual das tecnologias pelo menos, algumas parecem mais pertinentes do que outras.

Não vamos assim insistir nas normas especiais relativas aos medicamentos [art. L. 613-5 *c*), *d*) e *d*)] assim como na exceção relativa aos objetos destinados a serem lançados no espaço extra-atmosférico introduzidos no território francês [art. L. 613-5 *e*)]. As primeiras são de natureza a permitir nomeadamente uma hipotética impressão 3D extemporânea de medicamentos patenteados numa farmácia, mediante receita médica, ou a realização de ensaios em 3D com vista à obtenção de uma autorização de introdução no mercado de um medicamento. Em relação à segunda, a mesma poderia justificar a impressão 3D não autorizada de objetos destinados a serem lançados no espaço extra-atmosférico introduzidos no território francês.

Bem mais importantes na prática, no contexto da impressão 3D, são as duas exceções restantes. A primeira, enunciada no artigo L. 613-5 *a*) do Código, prevê que os direitos conferidos pela patente não se estendem aos atos realizados no âmbito privado e com fins não comerciais. Esta exceção é de natureza a provocar um grande prejuízo aos titulares das patentes na medida em que permite variadíssimas impressões 3D de objetos protegidos, por particulares, desde que as duas condições cumulativas estejam preenchidas. Pouco importa, relembramos, que a fonte da impressão seja ou não lícita – contrariamente à regra aplicável à cópia privada em direito de autor. Basta que o autor da impressão atue no âmbito privado e com fins não comerciais, o que significa que deve tratar-se de um particular atuando com fins não profissionais⁶⁰. O ato não pode tão-pouco ter uma vocação pública, como seria por exemplo a impressão em massa de produtos patenteados para os fins de distribuição aos mais desfavorecidos, independentemente de qualquer finalidade lucrativa.



57. Comp. TGI Paris, 29.10.2008: *PIBD* 2008, n.º 887, III, 723 (contrafação por fornecimento de um *software* único que permite calcular um parâmetro de execução de um processo patenteado).

58. Nesse sentido, CA Lyon, 19.09.2002: *PIBD* 2003, III, 281; *Prop. industr.* 2003, com. 47, nota J. Raynard; *RDPI* 2003, n.º 150, p. 9, obs. M. Cottin e I. Romet (em relação aos cartuchos desmineralizantes adaptáveis aos ferros de engomar).

59. V., nesse sentido, TGI Paris, 24.04.1986, *PIBD* 1986, n.º 398, III, 331 (ausência de condenação do cliente que deu a um fornecedor um produto corrente no mercado, que serviu para a execução de um processo patenteado, na ausência de incitação à contrafação).

60. J. Passa, *op. cit.*, n.º 502.

A aplicação desta exceção à impressão 3D pode, apesar destes limites, conduzir a consequências económicas consideráveis para os titulares dos direitos, na medida em que é suscetível, no longo prazo, de induzir uma mudança radical nos modos de consumo: em vez de ir a uma loja comprar os produtos do dia a dia, os consumidores poderiam perfeitamente fazer o *download* dos ficheiros CAO e imprimir gratuitamente esses mesmos objetos, sem estarem expostos a uma ação por contrafação de patente. Este ponto irá requerer assim no futuro uma atenção particular tanto por parte das autoridades como dos titulares dos direitos.

A última exceção está prevista no artigo L. 613-5 b) do CPI. A mesma exclui do monopólio conferido pela patente os atos realizados a título experimental relativos ao objeto da invenção patenteada. Pouco importa que estes atos sejam de natureza privada ou profissional. Por conseguinte, os concorrentes de titulares de patentes poderão livremente imprimir os objetos patenteados desde que essas impressões sejam a título experimental. A impressão 3D irá permitir-lhes estudar mais facilmente os objetos patenteados com vista ao seu eventual melhoramento. Em relação aos objetos assim impressos, os mesmos poderão ser comercializados após a caducidade da patente ou, se trouxerem melhorias às invenções patenteadas, no âmbito de licenças (obrigatórias) para invenções dependentes.

Por conseguinte, devido à democratização dos *scanners* e impressoras 3D, os tribunais terão de encontrar, a curto prazo, um equilíbrio entre a exploração normal da patente, a proteção dos interesses legítimos dos terceiros e o desenvolvimento da inovação.

C. A impressão 3D e o direito das marcas

A impressão 3D é por fim suscetível, em certas condições, de atingir os direitos dos titulares de marcas. O que supõe a existência de uma marca protegida (1) e um ato de utilização ilícita desta marca (2).

1. A existência de uma marca protegida

O objeto da proteção pode ser uma marca verbal ou figurativa, ou ainda, sobretudo, uma marca tridimensional. No primeiro caso, haverá infração (se as condições da contrafação estiverem preenchidas) através da reprodução ou aposição da marca no objeto impresso – o que supõe que a marca verbal ou figurativa tenha sido inscrita no ficheiro CAO ao mesmo tempo que os contornos do objeto, ou então que tenha sido aposta sobre o objeto depois da sua impressão. No segundo caso, é verdadeiramente a impressão 3D do objeto que irá constituir uma reprodução ou uma imitação da marca tridimensional. Ainda é necessário, claro está, que a marca seja válida, isto é, que tenha caráter distintivo, e sobretudo que não seja, nos termos do artigo L. 711-2 c) do CPI, constituída «exclusivamente pela forma imposta pela natureza ou pela função do produto, ou conferindo a este o seu valor substancial» – problemática bem conhecida em direito das marcas⁶¹.

Caso essas condições de validade estejam preenchidas, a forma dos objetos suscetíveis de serem reproduzidos pela via de impressoras 3D pode assim constituir uma marca

tridimensional. A título de exemplo, podemos referir a forma das garrafas de água «Contrex»⁶² e da «Coca-Cola»⁶³.

Em que condições a impressão 3D de objetos assinalados por estas marcas constitui um ato de contrafação?

2. Os atos ilícitos

Sabemos que os artigos L. 713-2 e L. 713-3 do CPI proíbem a reprodução e imitação de uma marca para designar produtos idênticos ou similares. A qualificação de contrafação supõe, além disso, segundo o Acórdão *Arsenal*⁶⁴ do TJUE, que o uso tenha lugar na vida dos negócios, ou seja, «no contexto de uma atividade comercial com vista a uma vantagem económica, e não no domínio privado» (a), e a título de marca (b). Convém, além disso, ter em consideração o princípio de especialidade (c).

a) Uso na vida dos negócios

O requisito de uso na vida dos negócios assim definido não estará preenchido quando uma marca for reproduzida através de uma impressão 3D efetuada por uma pessoa no âmbito estritamente privado e não comercial. Aproximamo-nos aqui das exceções que permitem usos privados de direitos de autor, de desenhos e modelos e das patentes. Assim, um utilizador que imprima, para o seu uso estritamente pessoal, uma reprodução de uma mala cuja forma constitua uma marca não poderá ser acusado de praticar um ato de contrafação. No entanto, um profissional que pusesse à venda impressões 3D dessas malas estaria sem dúvida no âmbito da vida dos negócios.

Também está excluída deste primeiro requisito a impressão 3D de produtos marcados com vista à crítica ou à paródia, que escapam a acusação de contrafação. De facto, aquele que parodia uma marca faz dela um uso que está fora do âmbito da vida dos negócios, na medida em que não prossegue nenhuma vantagem económica⁶⁵. Todavia, se for



61. V. S. Benoliel-Claux et E. Le Bellour, Les limites de la protection des formes par le droit des marques: *Prop. industr.* 2013, étude 4.

62. TPICE, 3.12.2003, T-305/02, *Nestlé: Prop. intell.* 2004, n.º 11, p. 667, obs. I. de Medrano Caballero.

63. Marca francesa n.º 3356449.

64. TJUE, 12.11.2002, C-206/01, *Arsenal: Rec.*, I-10273; *Prop. intell.* 2003, n.º 7, p. 200, obs. G. Bonet; *D.* 2003, p. 755, note P. de Candé; *RTD com.* 2003, p. 415, obs. M. Luby; *RJDA* 2003/3, p. 195, chron. J. Passa; *Gaz. Pal.* 14.5.2003, n.º 135, p. 6, obs. C. Vilmart.

65. V. os processos *Esso*: TGI Paris, 30.01.2004: *PIBD* 2004, n.º 784, III, 229, confirmado por CA Paris, 16.11.2005: *PIBD* 2006, n.º 822, III, 53; *Prop. industr.* 2006, com. 4, P. Tréfigny; *Prop. intell.* 2006, n.º 18, p. 103, obs. V.-L. Benabou; *Areva*, TGI Paris, 9.07.2004: *PIBD* 2004, n.º 795, III, 591; *Prop. intell.* 2004, n.º 13, p. 961, obs. X. Buffet-Delmas, confirmado por CA Paris, 17.11.2006; *Prop. industr.* 2007, com. 6, P. Tréfigny; e *Danone*: CA Paris, 30.04.2003: *D.* 2003, p. 1760, obs. C. Manara; *Prop. intell.* 2003, n.º 8, p. 322, obs. V.-L. Benabou; Cass. 1re civ., 8.04.2008: *PIBD* 2008, n.º 876, III, 372; *Legipresse* 2008, n.º 253, p. 123, obs. J. Canlorbe; *Comm. com. électr.* 2008, com. 77, C. Caron; *RTD civ.* 2008, p. 487, obs. P. Jourdain; *D.* 2009, p. 1992, chron. P. Tréfigny.

demonstrado que o uso paródico tem, na realidade, em vista a venda de produtos ou serviços similares aos da marca, o titular desta poderá agir em contrafação. O uso paródico da marca não deve, igualmente, acarretar, para o público, um risco de confusão, nem deve ser motivado por uma intenção de prejudicar.

b) O uso a título de marca

Em relação ao requisito do uso a título de marca, o mesmo significa que o sinal deve ser utilizado para assinalar produtos ou serviços, em conformidade com a função distintiva da marca. Este requisito, que resulta da leitura do artigo 9.º do Regulamento 207/2009 e do artigo 5.º da Diretiva 2008/95, foi formulado pelo TJUE, no acórdão *Arsenal*, da seguinte forma: o titular de uma marca pode «proibir qualquer terceiro, na ausência do seu consentimento, de usar, na vida dos negócios, um sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca está registada» (em conformidade com o princípio da especialidade). No caso contrário, ou seja, se o sinal não for usado como marca, o titular da marca reproduzida ou imitada não se pode opor a este uso porque «o uso que contesta não infringe as prerrogativas que resultam do seu direito, determinadas por referência às funções da marca»⁶⁶.

Se aplicarmos estes requisitos à impressão 3D, verifica-se que as reproduções de marcas efetuadas pelos *designers* de ficheiros CAO não consubstanciam contrafação, porque, mesmo que elas se situassem na vida dos negócios, não se referem a produtos similares. Efetivamente, não se trata de malas, de garrafas ou de outros objetos, mas unicamente de «planos» permitindo eventualmente reproduzir esses objetos. Podemos, de facto, transpor para este caso a solução adotada pela *Cour de Cassation* no seu acórdão de 25 de setembro de 2012⁶⁷ no qual a mesma concordou com a decisão de um tribunal de segunda instância⁶⁸ que rejeitou a ação em contrafação dirigida contra uma sociedade que comercializava na Internet fotografias representando embalagens de produtos que incluíam marcas, pelos motivos seguintes: «considerando que a contrafação por reprodução ou uso de uma marca implica que o sinal incriminado seja utilizado para assinalar produtos idênticos ou similares aos designados no registo da marca; que o acórdão refere que as marcas [reproduzidas] são registadas para assinalar produtos que têm uma ligação com a alimentação e a dietética e que as embalagens dos produtos incluindo essas marcas são reproduzidas sobre fotografias comercializadas pela [empresa Ré] que gere um serviço de venda ou de aluguer de fotografias; que o mesmo sublinha ainda, por motivos próprios e adotados, que as fotografias em questão não estavam referenciadas sob as marcas [do autor] e que era impossível aceder às mesmas através de num motor de pesquisa, fazendo entrar nele palavras-chaves correspondentes a estas marcas; que destas conclusões e apreciações o Tribunal de Segunda Instância pôde deduzir que os produtos oferecidos para venda pela [Ré] não eram nem idênticos, nem similares aos abrangidos pelos registos de marcas, não eram identificados por estas, assim nenhum ato de contrafação podia ser imputado à [Ré]». Esta solução pode naturalmente ser aplicada aos editores de *sites* e plataformas que comercializam ficheiros CAO que reproduzem marcas, e, por conseguinte, a todos os atores

que só «usam» marcas em relação com os ficheiros CAO (autores de *uploads* e de *downloads* de ficheiros CAO).

Assim, apenas, os atores que utilizarem realmente as marcas na vida dos negócios para designar produtos ou serviços idênticos ou similares poderão ser acusados de contrafação. Concretamente trata-se daqueles que irão proceder à impressão 3D, para eles próprios ou para terceiros, no âmbito de uma atividade comercial. O mesmo acontecerá se estes atores utilizarem as marcas protegidas para promover os seus produtos impressos, incluindo através da compra das palavras-chaves constituídas por estas marcas, nas condições fixadas pela jurisprudência do TJUE⁶⁹.

Uma exceção poderia no entanto aplicar-se aos fornecedores de peças sobresselentes impressas em 3D. Trata-se da exceção prevista no artigo L. 713-6 b) do CPI, segundo o qual «o registo de uma marca não pode obstar à utilização deste mesmo sinal ou de um sinal similar como referência necessária para indicar o destino de um produto ou de um serviço, nomeadamente como acessório ou peça sobresselente, na condição de que não haja confusão em relação à sua origem». O alcance desta norma é no entanto limitado no caso da impressão 3D: se ela permite a alusão às marcas de objetos originais para indicar o destino das peças impressas, não tem no entanto por efeito tornar lícita a reprodução nas próprias peças impressas de eventuais marcas verbais, figurativas ou tridimensionais.

c) Aplicação do princípio da especialidade à impressão 3D

Enfim, podemos levantar uma última questão, relativa à aplicação do princípio da especialidade. A aplicação deste princípio significa que a impressão de um produto protegido por uma marca não constitui uma contrafação quando essa marca seja «utilizada» para designar um produto diferente. Daqui resulta que a impressão 3D de um produto (marcado), depois transformado noutro produto, deverá escapar ao direito de exclusivo do titular da marca. Por

66. J. Passa, Les conditions générales d'une atteinte au droit sur une marque: *Prop. industr.* 2005, étude 2.

67. Cass. com., 25.07.2012: *PIBD* 2012, n.º 972, III, 745; *Prop. industr.* 2013, com. 2, P.Tréfigny.

68. CA Poitiers, 24.05.2011: *PIBD* 2011, n.º 949, III, 646.

69. TJUE, 23 de março de 2010, processos apensos C-236/08 à C-238/08, *Google Adwords: Gaz. Pal.* 23 abr. 2010, n.º 113-114, p. 45, nota V. Brunot; *RLDI* 2010/60, n.º 1980, nota L. Grynbaum; *RLDI* 2010/61, n.º 1999, nota C. Castets-Renard; *Comm. com. électr.* 2010, estudo 12, G. Bonet; *Comm. com. électr.* 2010, com. 70, C. Caron; *Legipresse* 2010, n.º 274, p. 158, obs. C. Maréchal; *Comm. com. électr.* 2010, com. 88, P. Stoffel-Munck; *Prop. industr.* 2010, com. 38, P.Tréfigny-Goy; *RTD eur.* 2010, p. 952, chron. E. Treppoz; *D.* 2010, p. 885, obs. C. Manara, p. 1971, obs. P.Tréfigny-Goy, e *D.* 2011, p. 911, obs. S. Durrande; *Prop. industr.* 2010, com. 38, A. Folliard-Monguiral; *JCP G* 2010, n.º 23, 642, obs. L. Marino; *Europe* 2010, com. 181, L. Idot. V. F. Pollaud-Dulian, L'emploi des marques d'autrui dans un système de référencement commercial sur internet: *Prop. intell.* 2010, n.º 36, p. 823.

exemplo, não implicará catrafação a impressão 3D – ainda que levada a cabo na vida dos negócios – de uma forma de garrafa protegida por uma marca quando estas garrafas impressas sejam transformadas em lâmpadas. A mudança da natureza do produto – exemplo já abordado no âmbito do direito de autor – torna assim lícito o uso da marca. Esta estrita aplicação do princípio de especialidade só poderia ser afastada no caso se tratar de uma marca de prestígio, se a sua reprodução ou a sua imitação por via de uma impressão 3D for de modo a prejudicar o proprietário da marca ou constituir uma exploração injustificada da mesma.

C. LE GOFFIC

Conclusão

Em definitivo, por muito revolucionária que seja a impressão 3D, a mesma não deverá, por sua vez, implicar uma revolução de fundo nos direitos de propriedade intelectual. A democratização da primeira levanta questões em relação a estes últimos, pondo-os de novo à prova, ao fazer aparecer novos riscos de contrafação já abrangidos pelas regras de direito em vigor, sem que profundas alterações sejam necessárias. No entanto, mantém-se pendente o tema delicado das exceções ao monopólio dos titulares de direitos, e particularmente o tema da cópia realizada no âmbito privado e não comercial.

Se, no domínio do direito de autor, a cópia privada poderia muito bem desaparecer, ou pelo menos ser seriamente amputada, a ela é totalmente livre para os particulares que desejam reproduzir com fins não comerciais um objeto abrangido por título de propriedade industrial. Abre-se assim uma brecha no monopólio dos titulares destes direitos na medida em que nenhuma compensação está prevista para a mesma. Donde decorre que a impressão 3D cria o risco de ver o sábio equilíbrio entre o direito de exclusivo e as suas exceções a favor dos utilizadores seriamente perturbado.

A propriedade literária e artística poderia talvez constituir, aqui, uma fonte de inspiração não negligenciável para a propriedade industrial: não poderíamos de facto ponderar uma extensão da remuneração para a cópia privada aos titulares de patentes, de marcas e de desenhos e modelos? O sistema provou a sua eficácia, constituindo até uma fonte de lucros financeiros significativa, até mesmo indispensável, para os autores e para a criação em geral. Associado a medidas técnicas, poderia permitir um acompanhamento e uma remuneração em função da utilização dos objetos copiados nas plataformas, nas lojas assim como nas impressoras 3D pessoais.

Os legisladores europeus e francês, a doutrina, os profissionais e a sociedade civil, por via das associações de consumidores, têm aqui um papel decisivo a desempenhar, ao lado dos titulares de direitos e dos atores do setor no seu conjunto, para que esta exceção fundamental (re)encontre o seu lugar no contexto da impressão 3D. Qualquer ligeireza, incúria, ou passividade neste domínio poderia ser nociva tanto para os titulares de direitos como para os utilizadores, à semelhança da controvérsia, ou até incompreensão, que a criação e a difusão de obras em formato MP3 suscitaram. Vale sempre mais, e sobretudo neste caso, prevenir que remediar, o que já parece ter sido percebido por um

certo número de titulares de direitos e sociedades gestoras de direitos, assim como por profissionais da impressão 3D, preocupados em não repetir os mesmos erros dos seus antecessores e homólogos da indústria musical e audiovisual. Esperamos que a sua vigilância seja recompensada por uma regulação pacífica dos direitos de propriedade intelectual no universo da impressão 3D.

A. VIVÈS-ALBERTINI