

2.º CICLO DE ESTUDOS
CIÊNCIAS JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS

O Procedimento Administrativo de Concessão de Direitos de Propriedade Industrial Relativos à Matéria Vegetal

Laura Carvalho Verde Fernandes Teixeira

M

2023

Dissertação apresentada para
obtenção do grau de Mestre em Ciências
Jurídico-Administrativas, sob orientação
do Professor Doutor João Pacheco de
Amorim e com coorientação
do Professor Doutor João
Paulo Remédio Marques



“It is impossible to grasp the nature of law if we limit our attention to the single isolated rule.”

-Hans Kelsen

À minha família (em especial, à minha afilhada, Clara) e ao Tiago

RESUMO

A diversidade vegetal presente em Portugal estimula a atividade inventiva empreendida no âmbito da biotecnologia, sendo que as inovações neste domínio são capazes de contribuir para a proteção do ambiente, para a eficiência tecnológica e para o progresso económico dos Estados. A presente investigação faz uma abordagem à proteção do material vegetal em Portugal, bem como à atividade de I&D associada a este material. O estudo versa, essencialmente, sobre a legislação aplicável no âmbito da outorga de direitos de propriedade industrial associados à matéria vegetal, abrangendo tanto o regime aplicável às conhecidas patentes como os encadeados normativos que preveem a concessão de direitos de propriedade industrial de natureza *sui generis*. Enfatiza-se, primordialmente, a tramitação administrativa prevista para os procedimentos dirigidos pelas autoridades portuguesas competentes para a atribuição destes direitos, na medida em que estas entidades se encontram subordinadas ao respeito pelos princípios e regras fundamentais do direito administrativo.

Palavras-chave: propriedade intelectual; propriedade industrial; procedimento administrativo; biotecnologia; patenteabilidade; invenção; direito industrial *sui generis*

ABSTRACT

The plant diversity found in Portugal stimulates the inventive activity undertaken in biotechnology, since innovations in this field are able to contribute to environmental protection, technological efficiency and the economic progress of States. This research makes an approach to the protection of plant material in Portugal, as well as the R&D activity associated with this material. The study focuses, essentially, on the applicable legislation in the context of granting industrial property rights associated with plant matter, covering both the regime applicable to the known patents and the normative chains that provide for the granting of industrial property rights of *sui generis* nature. Emphasis is placed, primarily, on the administrative proceedings laid down for the procedures conducted by the portuguese authorities competent for the grant of these rights, insofar as these entities are subordinated to the respect for the fundamental principles and rules of administrative law.

Keywords: intellectual property; industrial property; administrative procedure; administrative law; biotechnology; patentability; invention; *sui generis* industrial law

ÍNDICE

ABREVIATURAS	6
INTRODUÇÃO	8
CAPÍTULO I: O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM PORTUGAL ...	10
§ 1.1. Diplomas e organizações relevantes	10
§ 1.2. Os direitos de propriedade industrial enquanto direitos de propriedade intelectual: a sua natureza, princípios aplicáveis e os impactos na liberdade de concorrência	13
§ 1.3. A Relação entre o Direito Administrativo e o Direito de Propriedade Industrial e a dualidade de jurisdições	24
CAPÍTULO II: A PROPRIEDADE INTELECTUAL ASSOCIADA À MATÉRIA VEGETAL E À BIOTECNOLOGIA	33
§ 2.1. A importância da biotecnologia	33
§ 2.2. A matéria biológica patenteável – o CPI, a Diretiva 98/44/CE do Parlamento e do Conselho, de 6 de julho de 1998 e o art. 52.º/2/a) da CPE	36
§ 2.3. O direito industrial <i>sui generis</i> – o direito de obtentor de variedades vegetais e a suscetibilidade de a PI proteger recursos genéticos vegetais e conhecimentos tradicionais das comunidades locais a eles associados	46
§ 2.4. Outros direitos de propriedade industrial que conferem proteção a matérias vegetais	53
CAPÍTULO III: A ATRIBUIÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL ASSOCIADOS À MATÉRIA VEGETAL	57
§ 3.1. O procedimento de atribuição de patentes biotecnológicas	58
3.1.1. Concessão da patente biotecnológica nacional	58
3.1.2. Concessão da patente biotecnológica internacional, europeia e a novidade da <i>patente europeia com efeito unitário</i>	63
§ 3.2. O procedimento de atribuição dos direitos de obtentor de variedades vegetais	67
§ 3.3. A proteção dos recursos genéticos vegetais e conhecimentos tradicionais associados	75
§ 3.4. A atuação das autoridades administrativas no âmbito dos procedimentos de outorga dos direitos de propriedade industrial	76
CONCLUSÃO	80
BIBLIOGRAFIA	83
JURISPRUDÊNCIA	86

ABREVIATURAS

- ☐ **Ac.** - Acórdão
- ☐ **AOPI** - Agente Oficial da Propriedade Industrial
- ☐ **AP** - Administração Pública
- ☐ **BPI** - Boletim da Propriedade Industrial
- ☐ **CDADC** - Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos
- ☐ **CPI** - Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro)
- ☐ **CPA** - Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro)
- ☐ **CPE** - Convenção sobre a Patente Europeia
- ☐ **CPVO** - Community Plant Varieties Office
- ☐ **CRP** - Constituição da República Portuguesa
- ☐ **CUP** - Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial/Convenção da União de Paris
- ☐ **DGAV** - Direção Geral de Alimentação e Veterinária
- ☐ **DVS** - Divisão de Variedades de Sementes
- ☐ **ETAF** - Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro)
- ☐ **EUIPO** - European Union Intellectual Property Office (Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia)
- ☐ **ICVV** - Instituto Comunitário de Variedades Vegetais (Community Plant Varieties Office)
- ☐ **INPI** - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.
- ☐ **IEP** - Instituto Europeu de Patentes
- ☐ **OCDE** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
- ☐ **OPE** - Organização da Patente Europeia
- ☐ **OMC** - Organização Mundial do Comércio
- ☐ **OMS** - Organização Mundial da Saúde
- ☐ **PCT** - Patent Cooperation Treaty (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes)

- **PI** - Propriedade Industrial
- **STJ** - Supremo Tribunal de Justiça
- **TJUE** - Tribunal de Justiça da União Europeia
- **TPI** - Tribunal da Propriedade Intelectual
- **TRIPS** - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)
- **TRL** - Tribunal da Relação de Lisboa
- **TUP** - Tribunal Unificado de Patentes
- **UE** - União Europeia
- **UPOV** - União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais

INTRODUÇÃO

O presente estudo académico incide sobre os procedimentos de natureza administrativa através dos quais são outorgados os direitos de propriedade industrial relacionados com a matéria vegetal.

De acordo com o disposto na Diretiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 1998, relativa à proteção jurídica das invenções biotecnológicas (e cuja transposição para o ordenamento jurídico português foi assegurada com a introdução do Código da Propriedade Industrial de 2003, correspondente ao Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março, mantendo-se tal transposição no atual Código da Propriedade Industrial [Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro]), é imperativa a adoção de regimes que tenham como objetivo a proteção e harmonização, no âmbito comunitário, das invenções resultantes da biotecnologia e da engenharia genética, que cada vez mais desempenham um papel fulcral no contexto do progresso industrial dos Estados Membros das comunidades europeias. Destarte, esta Diretiva veio reconhecer a patenteabilidade, dentro de certos condicionalismos, de invenções e processos que incidem sobre a matéria biológica, que por sua vez abrange o material vegetal e o material genético de animais e seres humanos. Sendo esta uma conceção presente no direito comunitário que gerou (e gera) bastante controvérsia e coloca em confronto perspetivas diferentes quanto à conceptualização de “invenção” e de “patenteabilidade”, proponho-me a abordar os aspetos mais problemáticos desta previsão no regime europeu e nacional, com foco nos produtos e processos relativos à matéria vegetal, fazendo referência ao seu possível impacto no procedimento administrativo por intermédio do qual é constituído e concedido o direito de patente que tem como objeto uma invenção que incide sobre a matéria vegetal.

Ainda se inclui nesta investigação uma análise sobre os regimes que regulam os designados direitos de propriedade industrial de natureza *sui generis*, que correspondem, nomeadamente, aos direitos de obtentor de variedades vegetais. Fazemos, igualmente, uma breve referência ao registo de recursos genéticos vegetais e aos conhecimentos tradicionais das comunidades locais associados a estes últimos, na medida em que são suscetíveis de serem protegidos por via da propriedade intelectual, de formas diversas, podendo também, inclusive, ser considerados uma forma *sui generis* de proteção da propriedade industrial.

Apesar de mencionarmos os principais aspetos concernentes à natureza destes direitos, o foco reside nos encadeados normativos de natureza administrativa, que têm como objetivo

estabelecer o regime relativo à constituição e concessão destas formas de proteção da propriedade intelectual. Apesar de ser conferido maior ênfase aos procedimentos administrativos de âmbito nacional, aqueles têm lugar na União Europeia e noutros Estados também são mencionados por motivos de cotejo ao nível do direito comparado.

A forma de atuação das autoridades administrativas portuguesas no contexto da outorga dos direitos de propriedade industrial é também escrutinada neste estudo, falando-se, designadamente, do *Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.* (doravante, INPI) e da *Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV)*.

No que tange ao enquadramento e sistematização deste projeto académico, o mesmo encontra-se dividido em três capítulos, que por sua vez se subdividem em subcapítulos. Após a Introdução, começamos por fazer uma abordagem ao panorama geral do Direito da Propriedade Intelectual e do Direito da Propriedade Industrial em específico, com menção à sua relação com o Direito Administrativo. Seguidamente, procedemos a uma breve análise à área científica da biotecnologia, à qual se segue a dissecação das questões principais deste trabalho, terminando com uma breve Conclusão, que sintetiza o conteúdo apresentado nos capítulos e que inclui as minhas convicções pessoais acerca das problemáticas em causa.

A referência a texto legal, sem indicação do diploma em que se integra, não sendo decorrente do capítulo em estudo, deve entender-se como relativa ao Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, com a sua última alteração introduzida pelo Decreto-lei n.º 9/2021, de 29 de Janeiro).

O seguinte trabalho encontra-se escrito de acordo com as regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, salvo no respeitante a menções a diplomas legais ao tempo dos quais vigorava a ortografia anterior ao mesmo.

CAPÍTULO I

O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM PORTUGAL

§ 1.1. Diplomas e organizações relevantes

A *Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial*, de 20 de março de 1883, também designada de *Convenção da União de Paris* (CUP), constituiu a *União para a Proteção da Propriedade Industrial*, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 1.º desse diploma. Portugal foi um dos onze Estados fundadores da União, tendo sido a referida Convenção por ele ratificada na Carta de Lei de 17 de Abril de 1884.¹

Não obstante, já existiam em Portugal, à data, diplomas sobre a propriedade industrial, tendo sido o primeiro deles o Decreto de 16 de Janeiro de 1837, sobre a propriedade de novos inventos e de sua introdução, que, por sua vez, se baseou nos princípios constantes da Carta Constitucional de 1826.² Àquele Decreto de 1837 seguiu-se outro, de 31 de dezembro de 1852, publicado no Diário do Governo n.º 2 de 3-1-1853, concernente à propriedade dos inventos e descobertas, e às patentes de introdução de novas indústrias.³ Assumiu igualmente importância a Carta de Lei de 4 de Junho de 1883, que incidia sobre as marcas de fábrica e de comércio (regulamentada pelo Decreto de 23 de outubro de 1883). Contudo, a propriedade industrial, no seu conjunto, apenas veio a ser tutelada pelo Decreto ditatorial de 15 de dezembro de 1894, regulamentado pelo Decreto de 28 de março de 1895.⁴

Já o serviço de registo da propriedade industrial veio a ser criado em finais de 1984 (por Decreto de 15 de dezembro desse ano), sendo regulamentado em 1985. “De então para cá, os marcos

¹ Atente-se que foi em consequência do progresso que se verificou no domínio dos produtos agrícolas, principalmente do vinho, que Portugal participou, a partir de 1880, nos trabalhos preparatórios para a instituição da CUP.

² Destaca-se o princípio do reconhecimento da propriedade das descobertas dos inventores, presente no art. 145.º § 24.º da Carta Constitucional, também previsto no art. 23.º §4.º da Constituição de 1838. Na primeira, encontra-se a seguinte redação: “os Inventores terão a propriedade de suas descobertas, ou das suas produções. A Lei assegurará um Privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização.” Já na Lei Fundamental de 1838, estipulava-se: “garante-se aos inventores a propriedade de suas descobertas, e aos escritores a de seus escritos, pelo tempo e na forma que a Lei determinar.”

³ De atentar que, antes do surgimento de tais diplomas, que estabeleciam os regimes aplicáveis à propriedade industrial em Portugal, já existiam privilégios comerciais e industriais, “mas sem uma forma de processo normal”, como refere Carlos Olavo (“*Propriedade Industrial*”, Vol. I, ob. cit., 2005, p. 9).

⁴ Não obstante, alguns autores consideram que a Carta de Lei de 21 de maio de 1896 constituiu o primeiro Código Português da Propriedade Industrial, na medida em que reuniu, pela primeira vez, as matérias sobre as patentes, marcas, desenhos e modelos industriais.

mais significativos do nosso Direito Industrial foram a aprovação do Código da Propriedade Industrial de 1940, que subsistiu até à entrada em vigor do CPI de 1995, entretanto revogado pelo (...) Decreto-Lei n.º 36/2003 (...)” (Silva, 2011, p. 17), ao qual se fez seguir o Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, que corresponde ao CPI atual (com as alterações entretanto efetuadas⁵). No que diz respeito ao *Instituto Nacional de Propriedade Industrial* (INPI), a sua criação data apenas de 1976, através do Decreto-Lei n.º 632/76, em substituição da *Repartição da Propriedade Industrial*, que, nos termos daquele diploma, “deixou de possuir os meios humanos e materiais mínimos suscetíveis de assegurar o seu regular funcionamento.”

No que concerne aos diplomas *comunitários*, é vasto o elenco de *diretivas* e *regulamentos* da União Europeia que procuram harmonizar as legislações internas dos Estados em matéria de propriedade industrial e de propriedade intelectual em geral. Assume destaque a este nível o *Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia* (em inglês, *European Union Intellectual Property Office*, doravante EUIPO), criado em 1994, que possui competência para gerir os direitos relativos às marcas e aos desenhos e modelos da UE, sendo igualmente responsável pelo *Observatório Europeu das Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual*. De atentar que o EUIPO não deve ser confundido com a *Organização Europeia de Patentes* (*European Patent Office*, doravante EPO ou OEP), que não integra a União Europeia,⁶ e da qual faz parte o *Instituto Europeu de Patentes* (*European Patent Institute* - IEP)⁷. A OEP possui, competência para atribuir patentes de âmbito europeu. Tal como menciona o Relatório sobre o Livro Verde sobre a Patente Comunitária e o Sistema de Patentes na Europa,⁸ “o sistema de patente europeia foi criado pela *Convenção de Munique* de 1973 (em inglês, conhecida por EPC e, em português, por CPE). Há que salientar o seu carácter extracomunitário, visto que se trata de uma convenção intragovernamental. Este texto, por si só, constitui um avanço substancial dado que simplifica, num único procedimento, a obtenção da proteção para a patente em mais de um Estado, devendo a gestão do sistema ser feita pelo Instituto Europeu de Patentes.”

De assinalar que (e como iremos conferir mais adiante neste estudo) surgiu, recentemente, a nova figura da *patente europeia com efeito unitário*, título este que permite que os interessados obtenham uma proteção uniforme das suas patentes no espaço da União Europeia, por

⁵ Alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10/12 e pelo Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29/01.

⁶ Apesar de não fazer parte da União Europeia, a OEP, atualmente, inclui todos os 27 Estados Membros da UE, assim como a Albânia, Islândia, Liechtenstein, Mónaco, Montenegro, Macedónia do Norte, Noruega, San Marino, Sérvia, Suíça, Turquia e Reino Unido.

⁷ O IEP faz parte da OEP, criada em 1977 pela *Convenção Europeia de Patentes*, assinada em 1973, em Munique. A Organização Europeia de Patentes abrange igualmente o Conselho de Administração.

⁸⁸ Cfr. Hiperligação: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-4-1998-0384_PT.html?redirect.

intermédio da submissão de um único pedido ao IEP.

Ao nível *internacional*, a já mencionada CUP foi entretanto revista por diversas vezes, tendo sido posteriormente modificada a 2 de outubro de 1979. Pioneira no estabelecimento de um sistema internacional da Propriedade Industrial, esta prevê 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” (n.º 2 do artigo 1.º da Convenção). Do exposto nesta norma podemos concluir que a proteção da propriedade industrial passa pela regulação dos novos resultados obtidos no domínio tecnológico, de forma a proteger os interesses dos particulares e o interesse público em geral, mas também envolve a previsão de dispositivos normativos contra a concorrência desleal. *Id est*, a repressão da concorrência desleal faz parte do direito da propriedade industrial ⁹, sendo que o próprio Código da Propriedade Industrial estipula, no seu artigo 1.º, que “a propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência.” No subcapítulo 1.2., iremos abordar mais aprofundadamente esta necessidade de proteção da concorrência e a sua inserção no âmbito do direito da propriedade intelectual.

Já no séc. XX, o *Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (Patent Cooperation Treaty)*, de 1970, procurou homogeneizar os procedimentos de patenteabilidade. Tal Tratado, aberto aos Estados partes da *Convenção da União de Paris*, veio prever a proteção das invenções por via de uma patente *internacional*, válida para um grande número de países em simultâneo. A este diploma seguiu-se o Acordo TRIPS (em inglês, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* e, em português, *Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio*), de 1994, que criou a *Organização Mundial do Comércio (OMC)*. Nas palavras de Alberto Francisco Ribeiro Almeida, o TRIPS acabou por ser um acordo “cujo âmbito de aplicação (*id est*, direitos privativos abrangidos), conteúdo normativo (regime jurídico) e eficácia (aplicação efetiva) ultrapassam as convenções anteriormente celebradas” (2004, p. 33).

⁹ Carlos Olavo, na *ob. cit.* (2005, pp. 299-310) dedica um capítulo (87) ao tema da repressão da concorrência desleal enquanto parte da propriedade industrial. Nesses parágrafos, o autor aborda a disciplina dos direitos privativos e a repressão da concorrência desleal como institutos autónomos, procurando deslindar se essa autonomia conduz a que sejam ramos de direito autónomos, apesar da visão unitária da lei em relação a essas duas figuras, justificada pela “função comum à disciplina dos direitos privativos e à repressão da concorrência desleal” (p. 300).

A *Organização Mundial da Propriedade Intelectual* (doravante, OMPI), criada em 1967¹⁰, com sede em Genebra, tem assumido um papel deveras importante no que toca à prossecução de uma uniformização quanto aos aspetos substantivos do direito de patente. Esta organização assume a prossecução de dois objetivos distintos: o de “promover a proteção da propriedade intelectual em todo o mundo, pela cooperação dos Estados, em colaboração, se for caso disso, com qualquer outra organização internacional” e o de “assegurar a cooperação administrativa entre as Uniões”.¹¹ Portugal é membro da OMPI desde 1975.

Ainda na esfera internacional, o INPI procura fazer parte de uma rede de organizações que atuam no domínio da propriedade industrial ao nível global, como reforço do Sistema de Propriedade Industrial.¹² Um exemplo é o *Programa Ibero-Americano de Propriedade Industrial* (IBEPI), uma organização da qual fazem parte os Estados da Península Ibérica e da América Latina, cujo objetivo é a promoção do uso estratégico da propriedade industrial como ferramenta de competitividade e desenvolvimento ao nível industrial, comercial e investigativo na Ibero América.¹³

§ 1.2. Os direitos de propriedade industrial enquanto direitos de propriedade intelectual: a sua natureza, princípios aplicáveis e os impactos na liberdade de concorrência

Os direitos de propriedade industrial são, antes de mais, direitos de propriedade intelectual, de forma que é conveniente principiar por uma definição formal destes últimos.

João Paulo Remédio Marques (2003, p. 294) faz notar que os direitos de propriedade intelectual “constituem direitos subjetivos patrimoniais privados, constitucionalmente tutelados (arts. 42º e 62º da Constituição), que protegem as diversas formas de criação intelectual ou de prestação empresarial.” De conteúdo *negativo*, os direitos de propriedade intelectual impedem que terceiros façam uso do bem em causa, ou de dada atividade. Concedidos pelo poder público a

¹⁰ A OMPI passou a integrar o sistema das Nações Unidas em 1974.

¹¹ Estes fins da organização constam do art. 3.º i) e ii) da *Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual* (assinada em Estocolmo a 14 de Julho de 1967). Não se deve olvidar, no entanto, que o seu prosseguimento não deve colocar em causa a soberania dos Estados, nem deve afetar o tratamento paritário dos mesmos, ressalvas estas que tomam parte dos diplomas internacionais da OMPI. As mencionadas “Uniões” compreendem “a União de Paris, as Uniões particulares e os Acordos particulares estabelecidos em relação com esta União, a União de Berna, assim como qualquer outro acordo internacional destinado a promover a proteção da propriedade intelectual cuja administração seja assegurada pela Organização, nos termos do artigo 4.º, iii) ” (art. 2.º, viii) da Convenção).

¹² Cfr. Hiperligação: <https://inpi.justica.gov.pt/sobre-o-inpi/projetos-internacionais>.

¹³ Cfr. Hiperligação: <http://www.ibepi.org/seccion/21/quienes-somos>.

um sujeito, estes acabam por resultar em monopólios de exploração ou de uso, podendo falar-se na existência de um *princípio da exclusividade*. Estes exclusivos são oponíveis com eficácia *erga omnes*, ou seja, em relação a qualquer sujeito, daí que se prevejam mecanismos de proteção contra aqueles que violem essa exclusividade do titular.

O direito da propriedade industrial integra, a par do direito de autor e direitos conexos, o universo do direito da propriedade intelectual. Como refere Remédio Marques, “a propriedade industrial engloba o conjunto de princípios e normas que atribuem proteção exclusiva (...) aos novos resultados da atividade criativa no domínio *tecnológico* (...), conquanto *estético utilitário*. Referimo-nos em particular aos regimes plasmados no *direito de patente* e no direito sobre o *modelo de utilidade*, dirigidos à proteção das invenções industriais; e ainda ao regime dos *desenhos ou modelos* destinados a tutelar a *criação estético-utilitária* aplicada a *artigos industriais*. O *direito de autor* tutela uma *criação espiritual* captável através do espírito, que (...) é resultado ou expressão de uma «forma mental imaginativa» dirigida ao aproveitamento *meramente intelectual* da criação reveladora de uma atividade mental de um autor (de uma personalidade humana)” (2003, p. 301). No caso das invenções, por exemplo, que podem ser tuteladas pelo direito de patente ou de modelo de utilidade, “o interesse dos terceiros vai dirigido aos atos de utilização da ideia inventiva, o que se precipita sobre a *forma externa*, o *corpus mechanicum*” (Marques, 2003, p. 302); tem-se em vista a satisfação de necessidades da coletividade através do emprego de um novo instrumento técnico. Tal já não se verifica no âmbito dos direitos de autor, em que as obras em causa não têm em vista este objetivo de solucionar um problema técnico ou de encontrar um recurso inovador.¹⁴

Surge a questão de saber se a propriedade intelectual é, de facto, *propriedade*. A verdade é que se pode falar na existência de uma apropriação que abrange “ (...) os meios diferentes que um agente económico pode usar para beneficiar das suas invenções ou inovações ao desfrutar

¹⁴ No âmbito do Ac. do Tribunal da Relação de Lisboa de 30 de junho de 2005 (R. 3378/2005, constante da *Coletânea de Jurisprudência*, 2005, III, p. 120), refere-se que “a propriedade intelectual protege o valor da inovação e da capacidade distintiva, reconduzindo-se ao direito de autor se está em causa essencialmente o aspeto criativo e à propriedade industrial se está em causa a sua utilização empresarial.” Não obstante, cabe não ignorar a existência de criações que podem ser protegidas tanto pelo direito de autor como pelo direito de propriedade industrial. Pode-se pensar, por exemplo, nos *programas de computador*, sendo que é possível estes serem protegidos pelo regime de direito de autor, assim como pelo regime do direito de patente, desde que exista um contributo técnico.

Diga-se que Pedro Sousa e Silva fala na existência de dois domínios abrangidos pelo Direito Industrial: *a tutela da inovação*, que incluirá o regime das patentes de invenção, dos modelos de utilidade, das topografias dos produtos semicondutores, dos direitos de obtenção vegetal e dos desenhos ou modelos; e a tutela dos *sinais distintivos do comércio*, entre os quais as marcas, os logótipos, as denominações de origem e indicações geográficas, assim como, “em certo sentido”, a firma e as recompensas (“*Direito Industrial...*”, *ob. cit.*, 2011, p. 11).

temporariamente de algum género de poder monopolístico sobre o conhecimento que cria” (López, 2009, pp. 2 e 3). Não deixam de existir os poderes absolutos sobre a coisa (no caso dos direitos de propriedade intelectual, sobre o conhecimento, um bem incorpóreo¹⁵), que impedem que terceiros se apropriem ou façam uso da mesma. Apesar de ser uma apropriação com limitações (sendo uma das principais o facto de ser temporária), não deixa de constituir um *título de proteção*.¹⁶

Diz-se que “a propriedade abrange um amplo leque de recursos, desde objetos sólidos como a terra e os carros até aos recursos fugidiços, como a água, e aos intangíveis, como as dívidas. Mas, como recurso, a informação é diferente de todos estes. Do ponto de vista do consumidor, a informação é não rivalizável e não excludente: o gozo, por parte de uma pessoa, relativamente ao enredo de *Hamlet* não diminui o gozo de outra pessoa (aliás, pelo contrário), e prevenir as pessoas de usar informação é difícil” (Smith, 2007, p. 1744).¹⁷

Hodiernamente, existe bastante reticência por parte da doutrina no que toca a considerar a propriedade intelectual como uma forma de propriedade propriamente dita. Pedro Sousa e Silva argumenta que “as designações «Propriedade Intelectual», «Propriedade Industrial» ou «Propriedade Artística e Literária» surgiram na sequência da Revolução Francesa, quando se pretendeu reconhecer aos autores um direito de exclusividade sobre a exploração económica das suas obras [e que] esse direito, apesar de relativo a realidades incorpóreas, mostrava-se análogo ao direito de propriedade sobre coisas corpóreas, na medida em que deveria ter carácter absoluto (oponibilidade *erga omnes*) e dimensão patrimonial. Pelo que, naturalmente, surgiu a conceção da «propriedade» intelectual (...)” (2011, p. 13, nota 6). No entanto, este autor também faz notar que, durante o reinado da rainha Maria I de Inglaterra, foi concedida uma Carta Régia, em meados do séc. XVI, no sentido de atribuir à *Stationers' Company*, uma empresa com *status* corporativo, um monopólio absoluto e exclusivo sobre a produção de obras

¹⁵ Fala-se na natureza incorpórea das formas de propriedade intelectual. Os direitos de propriedade intelectual incidem sobre um objeto tangível da pessoa que o criou, mas a propriedade intelectual, *per se*, acaba por corresponder a uma abstração, intangível, e “por isso mais difícil de proteger em relação a outras formas mais nebulosas de propriedade” (cfr. Richard J. Gallafent, Nigel Eastway & Victor Dauppe, “*Intellectual...*”, *ob. cit.*, 1992, p. 3).

¹⁶ Numa perspetiva económica, López faz reparar que, no entanto, quem invista na inovação pode utilizar outro género de mecanismos de proteção que não os direitos de propriedade intelectual, como são exemplo “o aproveitamento do *lead time*, a rápida descida da curva de aprendizagem, a utilização de capacidades de fabrico complementares e o sigilo” (“*Innovation...*”, *ob. cit.*, 2009, p. 3).

¹⁷ Note-se que tal dificuldade também dependerá do tipo de conhecimento em causa: “ (...) enquanto o conhecimento codificado é mais facilmente replicável, o conhecimento tácito é mais difícil de articular e transferir, na medida em que é implícito e idiossincrático e frequentemente incorporado nas rotinas e capacidades das empresas” (Andrés López, “*Innovation...*”, *ob. cit.*, 2009, p. 3).

impresas e que, apesar das aparentes motivações políticas,¹⁸ tal decisão, que perdurou durante o reinado da sua meia-irmã, Isabel I de Inglaterra, permitiu que os estacionários usufríssem de "privilégios e práticas comuns entre outras guildas: direitos de propriedade, de autorregulação, de manutenção de aprendizes e de engajamento em buscas para proteger o comércio de 'estrangeiros' (não membros) e de mão-de-obra pobre"¹⁹). Ora, segundo Pedro Sousa e Silva, na origem deste *copyright*, “está um direito do *editor* e não *do autor* (...) [e] essa regulamentação pioneira, com propósitos mais censórios que remuneratórios, não concedia quaisquer direitos aos autores, enquanto tais, consistindo a remuneração destes, unicamente, no preço que conseguissem negociar com os tipógrafos/editores” (2011, p. 13, nota 6). Deste modo, segundo o mesmo autor, estes direitos “não têm a mesma natureza do direito de propriedade, nem constituem propriamente direitos reais, apesar de terem algumas das suas características típicas: conteúdo patrimonial e carácter absoluto” (2011, p. 13).²⁰

Alguns autores divergem da posição de Pedro Sousa e Silva, considerando que os direitos de propriedade intelectual assumem uma natureza de direitos reais²¹ (enquanto direitos sobre *res incorporales*), de propriedade, na medida em que pressupõem uma ideia de património. No entanto, algumas críticas são tecidas em relação a tal perspectiva. Segundo Pedro Sousa e Silva, “este entendimento parece ignorar que a obra ou a invenção pode ser fruída mesmo na ausência de qualquer direito privativo (que aliás só se mostra útil caso um terceiro a queira fruir também,

¹⁸ Entende-se que a atribuição do controlo sobre toda a imprensa de Inglaterra a esta empresa corporativa partiu do propósito de a monarquia escrutinar e censurar a imprensa. Nas palavras de Ronan Deazley (*School of Law, University of Birmingham*, Reino Unido) no seu *Comentário à Carta Régia de 1557* (“*Commentary on the Stationers' Royal Charter 1557*”, *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, 2008, eds L. Bently & M. Kretschmer, disponível na hiperligação https://www.copyrighthistory.org/cam/commentary/uk_1557/uk_1557_com_972007121517.html), “a censura da imprensa ao longo do período Tudor permaneceu um fenómeno essencialmente *ad hoc* e reativo, [sendo que] que tanto Maria quanto Isabel confiaram, não primariamente na *Company of Stationers*, mas no uso de instrumentos estatutários e proclamações reais para censurar textos heréticos e traidores” (tradução livre).

¹⁹ Cfr. C.S., Clegg, “*Press Censorship in Elizabethan England*”, *Cambridge University Press*, Cambridge, 1997. Tradução livre.

²⁰ A lógica no âmbito desta perspectiva é a de que estes direitos “não têm propriamente um objeto sobre o qual o seu titular possa exercer quaisquer poderes de fruição (ao contrário do que sucede com os demais direitos reais), conferindo antes ao seu titular um *exclusivo* de exercício de certa atividade, ou de uso de determinado sinal” (Pedro Sousa e Silva, “*Direito...*”, *ob. cit.*, 2011, p. 14).

²¹ Parece que Orlando de Carvalho adotava tal entendimento, sendo que, segundo o autor, apenas aparentemente é que existia um privilégio ou monopólio, destinando-se a tutela dos direitos de propriedade intelectual “não a impedir uma atividade idêntica ou a fruição económica de bens semelhantes àquele, mas a impedir a turbação da disponibilidade da coisa que a ideia constitui como ente economicamente fruível” (“*Direito das Coisas*”, 1977, p. 194 (nota 2)).

Outro argumento que se pode adotar para defender a posição segundo a qual o direito de propriedade intelectual constitui uma verdadeira propriedade baseia-se no facto de, nas legislações dos vários Estados, ao se prever o instituto da licença compulsória, se equiparar o mesmo à expropriação ou à requisição no âmbito da propriedade real. O facto de se prever um mecanismo que depende do preenchimento de rígidos requisitos para dispor dos direitos de propriedade intelectual pode indiciar que se considera que a propriedade intelectual é real propriedade.

o que nem sempre acontecerá). Ora o direito privativo não há de servir para dar ao autor ou inventor aquilo que ele já tem. (...) O que este tipo de direitos lhe acrescenta é apenas o *jus prohibendi* que lhe assegura a fruição *exclusiva*. Em rigor, quando obtém um direito exclusivo, o autor ou inventor não fica mais rico: o resto do mundo é que fica mais pobre” (2011, p. 15).

Para além do conteúdo negativo, o direito de propriedade intelectual tem também um carácter *não excludente*, na medida em que o uso por um sujeito não limita o uso por parte de outro sujeito, ao inverso do que acontece na propriedade “real.” Efetivamente, a *não excluibilidade*, “a característica de, uma vez criada a propriedade intelectual, ser extremamente custoso excluir o acesso de terceiros à mesma”²² (Silva, 2011, p. 15) e a *não rivalidade*, “a característica da propriedade intelectual ou do conhecimento de o seu consumo por um consumidor não ter impacto no uso ou consumo simultâneo por outro”²³ (Krishnakumar, 2018, p. 179) configuram “diferenças irreconciliáveis entre produtos do intelecto e as suas contrapartes físicas”²⁴ (*idem*).

Pedro Sousa e Silva ainda argumenta que “nem nos devemos impressionar excessivamente pela remissão feita no art. 1303.º do Código Civil, (...) [sendo que] os casos omissos na disciplina da propriedade industrial são relativamente raros, pois esta tem há longos anos uma regulamentação própria e detalhada (...) [e] atenta a demonstrada diversidade de natureza, a transposição as regras e princípios dos direitos reais raramente se harmonizará «com a natureza daqueles direitos» ”.

Porém, aqueles que entendem que a propriedade intelectual não deixa de ser propriedade utilizam argumentos fundados em teorias clássicas para justificar a sua posição. Um exemplo é a *Teoria da Propriedade-Trabalho*, de John Locke, que assenta na ideia de que o trabalho do Homem e tudo que resulta do seu esforço é propriedade sua.²⁵ Relativamente ao esforço mental do Homem, esta teoria faz concluir que, “como o indivíduo que trabalha com conhecimentos ou informações comuns produz um produto intelectual, este deve igualmente ter o direito de

²² Tradução livre.

²³ Tradução livre.

²⁴ Tradução livre.

²⁵ A propósito da Teoria da Propriedade-Trabalho, deve observar-se que, nas palavras de Adriano Vanzetti e de Vincenzo Di Cataldo, “*una prima giustificazione storica del diritto di esclusiva dell'inventore fu rintracciata nel diritto di proprietà. Nella prospettiva giusnaturalistica si disse, infatti, che il riconoscimento della proprietà privata come diritto naturale di una forma specialissima di proprietà, che è quella che ha per oggetto l'invenzione; anzi, alla proprietà dell'invenzione si atagliava particolarmente bene l'idea di fondo del giusnaturalismo, per la quale la proprietà privata si giustifica in quanto frutto del lavoro. In questa prospettiva, l'inventore avrebbe quindi la facoltà di uso esclusivo dell'invenzione, per la stessa ragione per cui chiunque ha la facoltà di uso esclusivo di ogni bene di cui sia proprietario. Questa idea ha perso progressivamente terreno, insieme con le que promesse teoriche. Oggi si tende a giustificare la presenza del brevetto, e del monopolio che esso crea, in ragione della sua funzione di favore per il progresso técnico*” (“*Manuale...*”, *ob. cit.*, 2009, p. 371).

procurar a sua proteção”²⁶ (Krishnakumar, 2018, p. 182). Outras teorias servem de base a esta conceção da propriedade intelectual, como a *Teoria da Justificação Económico-Utilitária* ou a *Teoria da “Personalidade”*.²⁷

Outra facção da doutrina refere-se aos direitos de propriedade intelectual como uma categoria *diversa* de direitos. José Mota Maia afirma, por exemplo, que os direitos de propriedade industrial “constituem, a par dos direitos pessoais e reais, uma terceira categoria de direitos” (Maia, 2003, p. 18). Este autor associa este género de direitos aos *direitos de clientela*, segundo a conceção de Roubier.²⁸

Já o autor Jean Dabin assume uma posição interessante, desafiando a tese de Roubier.²⁹ Dabin acaba apenas por reconhecer uma analogia entre os dois direitos, não admitindo que o direito de propriedade intelectual tenha, verdadeiramente, uma natureza de direito de propriedade: “ (...) é melhor reservar o nome de propriedade à posse de coisas dotadas de um mínimo de solidez e fundamento, que se prestem à ocupação física”³⁰ (1939, p. 445). Assim, o autor conclui dizendo que o direito que tem por objeto coisas intangíveis nunca será direito de propriedade, reconhecendo-lhe um carácter muito próprio, apesar da possibilidade de aplicação analógica do regime da propriedade, de forma subsidiária.

No entanto, podemos fazer uma questão: se a propriedade intelectual não se assume como uma “verdadeira” forma de propriedade, por que é que o legislador decidiu aplicar-lhe, no Código

²⁶ Tradução livre.

²⁷ Para uma densificação dos argumentos relacionados com estas teorias, conferir a obra de Tarun Krishnakumar, “*All Your Intellectual...*”, *ob. cit.*, 2018, pp. 182-187.

²⁸ Segundo Roubier, os direitos de clientela incluem todos os direitos que tendem a conquistar clientes, seja para um bem imaterial (invenção, obra de arte), seja com a ajuda de um bem imaterial (marca, nome, sinal), tendo em comum a finalidade de garantir uma exploração exclusiva perante a clientela. Cfr. Paul Roubier, “*Droits intellectuels ou droits de clientèle*”, *Revue Trimestrielle de Droit Civil*, 1935, pp. 251 e 291.

²⁹ Na perspetiva de Jean Dabin, pode-se objetar, “de maneira mais técnica, que é incorreto falar de propriedade onde falta um dos elementos constitutivos essenciais do direito de propriedade: *usus, fructus e abusus*” (J. Dabin, “*Les Droits...*”, *ob. cit.*, 1939, p. 441). Porém, o mesmo autor também sustenta que tal não significa mais do que o facto de que “o modo de uso das coisas, intelectual ou corporal, varia de acordo com a natureza particular e função específica dessas coisas (...) [sendo que] nós não usamos ou desfrutamos de uma marca como uma peça de roupa, ou de uma pintura ou peça como uma casa ou alimentos (...). Apesar de a obra ser normalmente destinada ao público, é excessivo concluir que o autor dela não faz uso pessoal, especialmente porque, mesmo no que diz respeito às coisas corpóreas, o *usus* e o *fructus* nem sempre existem juntos: este é o caso, por exemplo, das casas de investimento, cujo proprietário não usa, e que produzem apenas frutos, tornando-os disponíveis para usuários-locatários” (*idem*, pp. 441 e 442). Ainda segundo Dabin, “é justamente [o direito] de *abusus* do dono da obra ou invenção, esse direito de vida e de morte - mais sagrado e mais completo que o do dono da coisa tangível - que justifica a analogia com o direito de propriedade. (...) É certo que o autor pode, até certo ponto (...) despojar-se desse controlo, designadamente através do contrato de edição ou de qualquer outra forma de cessão. Mas o mesmo se aplica à propriedade comum, que está sempre sujeita a desmembramento ou restrição por ato de vontade (direito de disposição legal)” (*idem*, p. 443). Tradução livre.

³⁰ Tradução livre.

Civil, o regime dos direitos reais em relação a tudo que não fosse regulado na própria lei da propriedade intelectual?

A resposta está na *proximidade* que os autores tanto invocam. O direito de propriedade intelectual não será, pelas razões que já vimos, um verdadeiro direito de propriedade, mas pode-se dizer que é um direito “irmão” deste, com um regime próprio, mas que pode ver as suas lacunas preenchidas pelo encadeado normativo aplicável aos direitos reais. Nas palavras de António Menezes Cordeiro, “ (...) os direitos sobre bens imateriais traduzem uma síntese frutuosa entre as dimensões «moral» e «patrimonial». (...) Aparentemente, estamos num mundo diverso do dos Direitos Reais, embora já se antevejam numerosas pontes. Com efeito, as normas reais não são excepcionais. Isso significa que podem ter aplicação no domínio dos bens imateriais, sempre que necessário e a analogia das situações o permita (...) ” (2022, p. 403). Esta é uma posição que vai ao encontro da defendida pelo autor francês Jean Dabin, e com a qual concordamos. Reconhece-se alguma essência de propriedade aos intangíveis, mas também se traça uma linha entre os dois direitos, categorizando-se o direito de propriedade intelectual como um direito próprio (de carácter *moral* e *patrimonial*), com natureza, objeto, funções e regulamentação particulares.

No âmbito dos sistemas de propriedade intelectual, cabe sempre não olvidar a importância do *princípio da territorialidade*, sendo que, nos primórdios da história dos exclusivos comerciais e industriais³¹, já se circunscreviam os mesmos ao território dos respetivos Estados. Quer isto dizer que, *tradicionalmente*, falamos de direitos territorialmente limitados, que somente produzem os seus efeitos no território onde forem concedidos. Tal traduz-se, ainda hoje, num ato de *afirmação de soberania* dos Estados, que atribuem, de forma soberana, “um direito individual e privado, com carácter de exclusividade, sobre um determinado bem imaterial (...) sendo aquele direito oponível a qualquer um, num dado território” (Castro e Burgos, 2019, p. 218). A outorga ou reconhecimento de direitos de propriedade intelectual é efetuada por cada Estado “de acordo com aqueles requisitos que prevê previamente e consoante os procedimentos e práticas da exclusiva competência das autoridades nacionais” (Castro e Burgos, 2019, p. 219). No entanto, este é o paradigma *tradicional*. A verdade é que, tendo em vista o funcionamento mais integrado do mercado interno da União Europeia e os benefícios económicos que resultam

³¹ Foi em finais da Idade Média que começaram a surgir os privilégios comerciais e industriais, impulsionados pelas prerrogativas dos soberanos dos Estados, tendo-se descoberto, na época, “uma forma de introduzir novas tecnologias, de atrair recursos laborais e de controlar a liberdade de expressão” (cfr. João Paulo Remédio Marques, “Propriedade...”, *ob. cit.*, 2008, p. 251).

do investimento estrangeiro, tornou-se bastante premente para os agentes económicos ultrapassar a aplicação de regimes de tutela meramente nacional dos direitos de propriedade industrial.³² A novidade da *patente europeia com efeito unitário* (figura que iremos abordar mais a fundo adiante) demonstra esta preocupação com o surgimento de um regime unitário supranacional, tanto numa vertente de direito substantivo, como de direito processual.³³ De notar, contudo, que a concessão de direitos de propriedade intelectual por entidades de carácter supranacional depende do consentimento do Estado.

Torna-se igualmente importante observar que o universo dos direitos de propriedade intelectual apresenta uma *mui* alargada diversidade de regimes, sendo que, “ (...) embora tratados como um grupo, os [direitos de propriedade intelectual] são fundamentalmente diferentes e referem-se a diferentes tipos de recursos de conhecimento. Consequentemente, é impossível tratar os [direitos de propriedade intelectual] como um fator homogéneo” (Pugatch, p. 259, 2006).³⁴

Também é relevante assinalar que, “*per se*, o direito de exclusivo não tem *valor*” (Marques, 2003, p. 296), mas a sua existência³⁵ facilita a proteção, no âmbito do mercado concorrencial, do objeto (ou processo³⁶) que o materializa. Obviamente, o direito de propriedade intelectual

³² Segundo Paul Roubier, “ao contrário da lei da propriedade real, por exemplo, os direitos de propriedade industrial que não têm uma forma sólida ou substância material não se podem confinar dentro de limites territoriais estreitos; eles estão conectados aos esforços dinâmicos da humanidade na sua vida económica” (“*The Law of the Union...*”, *ob. cit.*, 1951, p. 677). Roubier considerava que, durante os anos 50, os sistemas protecionistas dos Estados em matéria de concessão de direitos de propriedade industrial estariam “fora de moda” e que “a ideia de que cada nação deve vigiar os interesses da sua indústria e do seu comércio certamente não se [encontrava] completamente esquecida” (*ob. cit.*, 1951, p. 677). O autor destacava o facto de que o direito internacional privado não chegaria para promover uma internacionalização do sistema de propriedade intelectual: “o chamado sistema internacional, tem sido construído por cada nação numa base nacional e dentro dos limites da sua própria soberania (...) [tendo-se], “durante muito tempo, paralisado qualquer desenvolvimento internacional da lei” (*idem*, pp. 679 e 681). Entretanto, reconheceu-se um progresso com o surgimento de Convenções e Tratados Internacionais, que vieram ocupar o lugar de acordos bilaterais, nascendo um direito internacional caracterizado por ser “maioritariamente um direito orgânico e estatutário (...) [que] nem é inteiramente internacional na medida em que se tornou em muitos aspetos o direito interno do país aplicável aos nacionais, assim como aos estrangeiros” (*idem*, p. 681). Todas as citações de Roubier expostas nesta nota resultam de tradução livre.

³³ Cfr. João Paulo F. Remédio Marques, “*Direito Processual...*” *ob. cit.*, 2022, pp. 27 e 28.

³⁴ Nas palavras de Henry. E. Smith, “de acordo com várias teorias, diz-se que os direitos de patente dão incentivos a inventar, desenvolver, ou comercializar invenções como a lâmpada incandescente. Outros regimes de propriedade intelectual, como o direito de autor, focam-se mais na criação, e outros, como as marcas, estão mais preocupados com a comercialização do que com a criação. No entanto, todos estes regimes refletem uma preocupação relativa ao facto de, na sua ausência, as pessoas terem pouco incentivo para investir em certas atividades respeitantes à informação, seja descobrindo-a, comercializando-a, ou utilizando-a para reduzir os custos de pesquisa do consumidor” (“*Intellectual...*”, *ob. cit.*, 2007, p. 1744).

³⁵ Existência esta que advém “da criação (no caso do direito de autor e dos direitos conexos), da divulgação (no caso dos desenhos ou modelos comunitários não registáveis – artigos 11.º e 19.º n.º2 do Regulamento (CE) n.º 6/2002, do Conselho, 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários) ou do registo (p. ex., no caso do direito de patente e modelo de utilidade), como refere J. P. Remédio Marques, “*Propriedade...*”, *ob. cit.*, 2003, p. 296.

³⁶ Tal como menciona a OMPI, a invenção pode consistir num produto ou num processo (cfr. definição de *patente* constante da hiperligação <https://www.wipo.int/patents/en/>).

preocupa-se em proteger o esforço criativo, mas “é o comércio, mais do que o intelecto, que é o principal fator de desenvolvimento nesta área do direito” (Gallafent, Eastway e Dauppe, 1992, p. 5). Na medida em que os direitos de propriedade intelectual assumem uma grande importância no comércio³⁷, não espanta que os mesmos se submetam também às normas gerais do direito comercial, principalmente ao direito da concorrência.

Outro princípio que também se torna aplicável no âmbito da propriedade intelectual é o *princípio da tipicidade*.³⁸ Tendo em conta a limitação à liberdade de concorrência, apenas se devem considerar os direitos de propriedade intelectual previstos na lei, cabendo somente a esta estipular o regime que regula estes exclusivos, na medida em que estes constituem uma “exceção à regra.” Afinal, “a liberdade é a regra e a proibição a exceção” (Silva, 2011, p. 23). Deste modo, a proteção legal conferida por estes direitos não deve ser alargada por analogia, encontrando-se os titulares impedidos de reclamar uma tutela que não enquadre no respetivo direito exclusivo. Ainda assim, as *exigências da concorrência* levam a que se estabeleçam limites aos direitos de propriedade intelectual, daí que se diga que “a propriedade intelectual não tutela apenas os interesses dos seus titulares, já que estabelece limites aos direitos que confere” (Pereira, 2009, p. 237). De facto, a existência dos direitos de exclusivo permite que o esforço criativo e o investimento sejam valorizados e recompensados, mas (e parece que cada vez mais), as perspetivas governamentais, em geral, têm seguido a ideologia de que a concorrência deve ser estimulada, de modo que tem caído “um maior peso sobre os sistemas de propriedade intelectual, que procuram um equilíbrio justo entre a prevenção da cópia e a sua permissão para benefício coletivo” (Gallafent, Eastway e Dauppe, 1992, p. 5)³⁹. Por vezes, estas perspetivas governamentais acabam por ter, inclusive, um impacto na redação da legislação neste domínio.⁴⁰

³⁷ Stephen P. Ladas afirma, inclusive, que “patentes e marcas registadas são instrumentos de planeamento para o comércio externo” (*Trade-Marks and Patents in Foreign Commerce*, 37 *Trademark Rep.* 195, 1947, p. 206. Tradução livre).

³⁸ A nosso ver, o princípio da tipicidade que é aplicável aos direitos de propriedade intelectual, acaba mesmo por ter origem nos artigos 1303.º (n.º2) e 1306.º do Código Civil, assim como defende Carlos Olavo. Cfr. a sua obra, “*Propriedade...*”, *ob. cit.*, 2005, p.39.

³⁹ Tradução livre.

⁴⁰ Parece que Gallafent, Eastway e Dauppe (“*Intellectual...*”, *ob. cit.*, 1992, p. 5) concebem esta situação como um fenómeno que existe com o propósito de promover o desenvolvimento económico dos Estados, em detrimento dos interesses que a propriedade industrial procura tutelar, interesses estes que também são públicos. Tal como menciona Alexandre Libório Dias Pereira (“*Inovação...*”, *ob. cit.*, 2009, p. 238), “é significativa a jurisprudência comunitária que sujeita o exercício de direitos de propriedade intelectual às exigências do direito comunitário primário da concorrência, ao ponto de desconsiderar o poder de exclusão conferido por aqueles direitos em situação de conflito insanável com as exigências da concorrência.” Efetivamente, caso consideremos os casos em que as empresas recusam conceder licenças dos seus direitos de propriedade intelectual a outras entidades, facilmente observamos que a jurisprudência comunitária tende a considerar tal recusa como um abuso de posição dominante

Não há dúvidas quanto ao facto de que a propriedade intelectual restringe a concorrência.⁴¹ Com efeito, a titularidade de exclusivos de exploração económica permite que se excluam concorrentes no mercado. Cabe, não obstante, sublinhar que, *per se*, o direito de exclusivo não gera “o monopólio (ou oligopólio) *fáctico*” (Marques, 2003, p. 308). É sempre necessário encontrar-se associada à detenção de saberes do domínio intelectual a capacidade de produzir bens ou prestar serviços que suscitem a procura por parte dos consumidores (em francês, o *savoir-faire* e, em inglês, o *know-how*)⁴². “Não se confunda a exclusividade com monopólio” (Pimentel, 2007, p. 32). Acresce que, o facto de serem os direitos de propriedade intelectual a restringir a concorrência (com os limites a eles subjacentes), ao invés de existir uma mera aplicação de um regime legal contra o parasitismo concorrencial, se afigura como mais adequado, pois promove a segurança jurídica. Por outras palavras, se apenas se protegesse a concorrência por via de dispositivos normativos repressores da concorrência desleal, gerar-se-ia incerteza jurídica causada pelo uso de “cláusulas gerais e conceitos normativos indeterminados” (Pereira, 2009, p. 242).⁴³

Além do mais, convém não ignorar que existem mecanismos presentes na lei da propriedade intelectual que funcionam como “válvulas de escape” no que concerne à limitação da liberdade concorrencial. Falamos da possibilidade de se estabelecerem licenças contratuais ou

(cfr. caso do Acórdão *Microsoft*, do TJUE, Proc. T-201/04, *Microsoft c. Comissão*, Col. 2007, 11-03601). Embora sendo verdade que a configuração dos regimes legais da propriedade intelectual deve conformar-se com as exigências da concorrência (por ex., tal verifica-se quando a lei não permite que certos bens ou processos sejam objeto destes direitos, ou quando impede que estes durem por um período indefinido de tempo, pelo resultado anticoncorrencial que se geraria), não parece ser adequado e profícuo modelar a legislação da propriedade intelectual de modo que o único propósito seguido seja o de beneficiar a concorrência e a liberdade nos mercados. O Direito da Propriedade Intelectual deve tomar em conta os imperativos da concorrência, mas não se pode olvidar que os direitos em causa almejam, igualmente, acautelar os interesses dos autores e inventores, titulares de tais exclusivos, que esperam vir a ser remunerados pelo esforço criativo e investimentos realizados.

⁴¹ Concordamos com Alexandre Libório Dias Pereira quando diz que “no fundo, a propriedade intelectual é uma restrição à concorrência que se considera necessária e adequada para estimular a própria concorrência e assim melhor alcançar os fins da política de inovação e conhecimento, em prol da satisfação do consumidor através de novos e melhores produtos” (“*Inovação...*”, *ob. cit.*, 2009, p. 240).

⁴² Andrés López realça que “o conceito de ativos complementares é muito relevante, uma vez que realça o facto de que a comercialização bem-sucedida de uma inovação requer capacidades de fabrico, marketing e pós-venda, entre outros fatores. Isto significa que a apropriação não pode depender inteiramente das características mais ou menos bem-sucedidas da tecnologia a ser protegida, mas baseia-se fortemente nas outras capacidades das empresas” (“*Innovation ...*”, *ob. cit.*, 2009, p. 3. Tradução livre).

⁴³ Os direitos de propriedade intelectual, enquanto direitos privativos que procuram também salvaguardar o interesse público, para além de restringirem a concorrência, asseguram que tal restrição não ultrapasse certos limites. O mesmo já não se poderia garantir se a salvaguarda da concorrência apenas dependesse de um regime de proibição da concorrência parasitária. Sobre esta matéria, Alexandre Libório Dias Pereira, “*Inovação...*”, *ob. cit.*, 2009, pp. 241-242, bem como Graham Dutfield & Uma Suthersanen, “*Global Intellectual Property Law*”, Cheltenham, 2008, pp. 50-51.

compulsórias⁴⁴ (previstas no artigo 31.º e artigos 108.º, 112.º, 150.º e 169.º do CPI, respetivamente, e nos artigos 40.º al. a) e 52.º do CDADC, também nessa ordem), da caducidade (artigos 36.º, 100.º, 142.º, 162.º, 195.º, 247.º, 291.º e 304.º do CPI e artigos 31.º, 32.º, 33.º, 37.º 43.º/4, 65.º/1 e 2 e art. 183.º/1, 2 e 3 do CDADC), bem como, no estrito domínio da propriedade industrial, da liberdade de praticar atos relativos a invenções patenteadas que sejam realizados em exclusivo para fins de ensaio ou experimentais (art. 103, n.º 1, al. c) do CPI) e da limitação dos direitos conferidos pelo registo de desenhos ou modelos (art. 198.º do CPI), sendo que ainda não se deve esquecer os vários modos de utilização livre de obras protegidas pelo Direito de Autor (art. 75.º do CDADC), entre outros mecanismos benéficos à concorrência.

Como já foi mencionado neste capítulo, o CPI estipula, no seu artigo 1.º, que “a propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência.” O CPI contém ainda uma previsão normativa que define que tipo de atos correspondem a *concorrência desleal*.⁴⁵ Falamos do art. 311.º do diploma. O seu n.º 1 estipula que “constitui concorrência desleal todo o ato de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica”, seguindo-se uma enumeração exemplificativa desses atos.⁴⁶ Convém igualmente não olvidar que “o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção, constitui fundamento de recusa de direito privativo” (Olavo, 2005, p. 299).⁴⁷ Com isto se demonstra a igual importância dos

⁴⁴ Falamos de “licenças compulsórias” ao invés de “licenças obrigatórias” na medida em que concordamos com a posição de Vítor Palmela Fidalgo, segundo a qual esta designação será a mais correta, embora a lei portuguesa utilize o termo “licença compulsória” (cfr. art. 108.º e ss. do CPI) (Cfr. “*As Licenças...*”, *ob. cit.*, 2016, pp. 20-22).

⁴⁵ O Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de Março) também faz referência à concorrência desleal, sendo que o seu art. 228.º menciona que “a tutela instituída neste Código não prejudica a conferida por regras de diversa natureza relativas (...) à concorrência desleal (...)”.

⁴⁶ Podemos concluir que este art. 311.º não visa apenas salvaguardar a concorrência, acabando também por proteger os titulares dos direitos de propriedade industrial, prevendo infrações relacionadas com os direitos de exclusivo, como as marcas (alínea f) do referido preceito legal). O n.º 2 deste artigo 311.º prevê a possibilidade de, com as devidas adaptações, se aplicarem as medidas previstas no art. 345.º, relativo às providências cautelares, que se destinam a “inibir qualquer violação iminente” (al. a) do n.º 1 da norma, traduzindo-se numa finalidade preventiva) ou a “proibir a continuação da violação” (al. b) do mesmo número, referente a uma finalidade repressiva). Já o art. 330.º, com a epígrafe “Concorrência Desleal”, estipula que a prática de qualquer dos atos de concorrência desleal definidos no artigo 311.º “constitui contraordenação económica muito grave, punível nos termos do RJCE [*Regime Jurídico das Contraordenações Económicas* – Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de Janeiro]”. O montante da coima a pagar, de acordo com esse Regime, no caso de contraordenação económica muito grave, varia conforme se trate de pessoa singular, microempresa, pequena empresa, média empresa ou grande empresa, de acordo com o previsto na respetiva al. c) do art. 18.º

⁴⁷ Atente-se ao disposto no art. 75.º n.º 3, no que respeita às patentes, no art. 137.º n.º 3, relativamente ao modelo de utilidade, no art. 161.º n.º 3, relativo à topografia de produto semiconductor, no art. 192.º n.º 5, no que concerne ao desenho ou modelo, no art. 232.º, n.º 1, al. h), no que toca às marcas, no art. 289.º, n.º 1, al. h), no respeitante aos logótipos, e no art. 302.º, n.º 1, al. g), relativamente às denominações de origem ou indicações geográficas.

direitos privativos e da livre concorrência para o bem-estar económico.⁴⁸

Nesta dissertação, o nosso objeto de análise consistirá unicamente nos direitos de propriedade industrial, mais precisamente, naqueles que incidem sobre a matéria vegetal. No entanto, serão feitas referências ao direito da propriedade intelectual em geral, sempre que tal se revele como profícuo e adequado.

O Código da Propriedade Industrial prevê um regime que versa sobre patentes, modelos de utilidade, topografias de produtos semicondutores, desenhos ou modelos, marcas, logótipos, denominações de origem e indicações geográficas. Para além disso, regula a proteção dos segredos comerciais e estipula um regime sancionatório para as infrações aos direitos de propriedade industrial. No entanto, e como veremos adiante, existem direitos que podem ser categorizados como direitos de propriedade industrial que não têm o seu regime previsto no CPI, constando o mesmo de legislação específica.

§ 1.3. A Relação entre o Direito Administrativo e o Direito de Propriedade Industrial e a dualidade de jurisdições

O Direito Administrativo, como se sabe, constitui um ramo de *direito público*. A atividade administrativa e as normas que a regulam têm em vista a prossecução do *interesse coletivo*. No entanto, existe uma *intersecção* entre o Direito Administrativo e o Direito da Propriedade Intelectual.

⁴⁸ Como consta das *Orientações relativas à aplicação do artigo 81.º do Tratado CE aos acordos de transferência de tecnologia* (Comunicação da Comissão Europeia, JO 2004/C 101/02, 27.02.2004, p. 2, par. 7), “estes dois corpos legislativos têm o mesmo objetivo fundamental, que consiste em promover o bem-estar dos consumidores, bem como uma afetação eficaz dos recursos (...). Os direitos de propriedade intelectual favorecem uma concorrência dinâmica, incentivando as empresas a investirem no desenvolvimento de produtos e de processos novos ou melhorados. O mesmo faz a concorrência, na medida em que pressiona as empresas a inovar. Por esta razão, tanto os direitos de propriedade intelectual como a concorrência são necessários para promover a inovação e garantir que esta é explorada em condições competitivas.”

Apesar da sua relação com o Direito Civil, os direitos de propriedade intelectual apenas são regulados pelo Código Civil (Decreto-Lei n.º 47344/66, de 25 de Novembro) de modo subsidiário⁴⁹, sendo-lhes aplicável legislação especial.⁵⁰

Falamos de direitos de natureza privada, mas a sua constituição e concessão depende, na maior parte dos casos⁵¹, da decisão de *autoridades públicas*, que fazem parte da Administração Pública (como é exemplo o INPI, que concede grande parte dos direitos de propriedade industrial em Portugal). Ocorre uma concessão constitutiva de um direito de natureza privada por intermédio da prática de um *ato administrativo*.⁵² Assim, “o conhecimento dos princípios básicos do direito administrativo é necessário para compreender e compreender plenamente como a propriedade intelectual é regulada a nível nacional e internacional” (Manderieux, 2021, p. 109). O processo de concessão de direitos de propriedade industrial assume uma natureza administrativa, e é dirigido por autoridades administrativas, daí que deva ser tida em conta a lei administrativa do país⁵³ ou da organização supranacional em questão para perceber a que

⁴⁹ Cfr. art. 1303.º/ 2 do Código Civil. Apenas se aplicam as disposições normativas deste Código aos direitos de propriedade intelectual quando as mesmas se harmonizem com a natureza dos direitos e não contrariem o regime para eles especialmente estabelecido. “Não é possível dar uma indicação completa dos preceitos do Código Civil, relativos ao direito de propriedade, que podem ser aplicados subsidiariamente aos direitos de autor e à propriedade industrial. As bases fixadas no n.º 2 do artigo 1303.º são estas: harmonizarem-se com a natureza destes direitos e não contrariarem o regime para eles especialmente estabelecido. Só, portanto, pela análise de cada preceito se poderá saber se ele é ou não aplicável, podendo variar a solução em relação aos dois direitos referidos” (António Pires de Lima & João Antunes Varela, “*Código Civil Anotado*”, Vol. III, 2.ª edição revista e atualizada, Coimbra Editora, 1987, pp. 88 e 89).

⁵⁰ No n.º 1 do art. 1303º do Código Civil, estipula-se que “os direitos de autor e a propriedade industrial estão sujeitos a legislação especial.” Assim, os direitos de autor são regulados pelo Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de Março) e os direitos de propriedade industrial têm o seu regime geral consagrado no Código da Propriedade Industrial. De notar que os direitos industriais *sui generis* se encontram regulados por outras legislações especiais, como a Portaria n.º 940/90, de 4 de outubro, no caso do direito de obtentor de variedades vegetais.

⁵¹ Alguns destes direitos subjetivos constituem-se mediante o preenchimento de factos e condições previstos na lei. É o caso do direito de autor, que, em geral, “é reconhecido independentemente de registo, depósito ou qualquer outra formalidade”, como prevê o art. 12.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. O registo desta tipologia de direitos apresenta-se, por via de regra, como facultativo. A sua constituição não depende de qualquer procedimento administrativo, como no caso dos direitos de propriedade industrial. No entanto, apesar desta regra geral, o registo constitutivo pode ser exigido em certos casos. A lei prevê em que situações se impõe o registo, sendo exemplo o art. 214.º do CDADC, que faz depender a proteção do “título da obra não publicada nos termos do n.º 3 do artigo 4.º” e “dos títulos dos jornais e outras publicações periódicas” do registo. Do art. 215.º n.º 1 consta uma lista de direitos que se encontram igualmente sujeitos a registo.

⁵² Tal corresponde a uma exceção à regra, na medida em que, tal como Vieira de Andrade ensina, as concessões constitutivas costumam ter lugar através de contrato administrativo, e não mediante ato administrativo (“*Lições...*”, *ob. cit.*, 2017, p. 177). De assinalar que o ato de concessão de um direito de propriedade industrial também possui eficácia declarativa (na medida em que é reconhecido o nascimento daquele direito na esfera jurídica do requerente).

⁵³ Saliente-se que todos os Estados contratantes do Acordo TRIPS e da OMC atribuem direitos de propriedade industrial mediante um *procedimento administrativo de natureza concessória*. Não obstante, existem países subdesenvolvidos que reconhecem, *ipso iure*, direitos de propriedade industrial no âmbito do respetivo procedimento administrativo nacional, desde que as criações industriais em causa já tenham sido reconhecidas e que sobre elas tenham sido constituídos direitos de propriedade industrial similares em países terceiros, pelas

princípios fundamentais estará submetido esse mesmo procedimento.⁵⁴

Para completar, os direitos de propriedade intelectual também visam a satisfação de *interesses públicos*. A verdade é que existe um interesse público na concessão de direitos exclusivos na medida em que, se não fossem exclusivos, estando sujeitos às regras ordinárias da concorrência, não haveria um retorno económico que justificasse o investimento dos particulares, o que resultaria num desincentivo à investigação e à inventividade, com consequências bastante prejudiciais para a sociedade. O reconhecimento do esforço intelectual dos sujeitos através da proteção oferecida pelos direitos de propriedade intelectual, de *natureza temporariamente exclusiva*, garante que exista, para além da premiação do inventor ou autor por esse esforço, uma motivação para a inovação e para o desenvolvimento técnico e intelectual da coletividade.⁵⁵

Como explicamos, os direitos de propriedade intelectual, na sua generalidade (direitos de autor e direitos de propriedade industrial) possuem características próprias que os aproximam do direito público. Contudo, como a concessão dos direitos de propriedade industrial envolve a atuação de entidades públicas (algo que não acontece, por via de regra⁵⁶, no âmbito do direito de autor e direitos conexos), é o direito industrial que acaba por revelar mais uma intersecção com o direito público. Dos fatores referidos nos parágrafos anteriores resulta que se diga que “a Propriedade Industrial é mais *pública e administrativa* do que as áreas clássicas do direito privado” (Marques, 2022, p. 30). Na verdade, até se pode reconhecer uma dupla natureza, pública e privada, a este ramo do direito. Se, por um lado, existe uma *apropriação privada* de um bem, por outro, esse mesmo bem passará a ser conhecido no *espaço público* a partir do momento em que cesse o período de proteção.⁵⁷

Cabe não olvidar que, nos termos do art. 38.º do CPI, as decisões do INPI “que concedam ou

respetivas Administrações Públicas competentes. Para além desses casos, já se sabe que os desenhos e modelos comunitários não registáveis são direitos reconhecidos e protegidos através da mera divulgação.

⁵⁴ De assinalar que, porém, no que concerne aos direitos de autor, o direito administrativo não assume o mesmo papel proeminente. Isto porque existe “a falta, no contexto do direito de autor, de uma ação material por parte das autoridades administrativas públicas” (Manderieux, “*The Relationship...*”, *ob. cit.*, 2021, p. 112), tendo em conta que, por via de regra, os direitos de autor não se encontram sujeitos a registo.

⁵⁵ Segundo Paul Roubier, “no mundo de hoje, em que a concorrência económica é tão acentuada, é uma ideia sábia recompensar os esforços daqueles que conseguiram alcançar resultados vantajosos para todos, devido, frequentemente, a uma longa pesquisa ou a métodos superiores” (“*The Law of the Union...*”, *ob. cit.*, 1951, p. 677).

⁵⁶ Cfr. art. 213.º e ss. do CDADC.

⁵⁷ Os direitos de propriedade intelectual são de duração limitada (à exceção da denominação de origem e da indicação geográfica, que têm duração ilimitada - art. 304.º do CPI), caindo no domínio público após o decurso do respetivo prazo de proteção (art. 36.º do CPI, art. 27.º da Portaria n.º 940/90, de 4 de outubro e art. 31.º do CDADC). Podem ainda ser expropriados, por motivos de utilidade pública, ou sujeitos a licença compulsória (por falta de exploração, dependência entre direitos ou por motivos de interesse público).

recusem direitos de propriedade industrial” (al. a) e as “relativas a transmissões, licenças, declarações de caducidade, declarações de nulidade e anulações ou a quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial” (al. b) são suscetíveis de ser objeto de recurso para o *Tribunal da Propriedade Intelectual* (TPI), que é o tribunal competente nestas matérias (n.º 1 do art. 39.º do CPI).⁵⁸ Da mesma forma, compete a este tribunal julgar os litígios em matéria de infração e validade dos desenhos ou modelos comunitários (art. 80.º a 92.º do Regulamento (CE) n.º 6/2002, do Conselho, de 12 de dezembro de 2001), bem como os litígios em matéria de infração e de validade das marcas da UE (art. 123.º a 133.º do Regulamento (UE) n.º 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017), tendo em conta o disposto na norma do n.º 2 do art. 39.º do CPI.⁵⁹

O TPI, criado pela Lei n.º 46/2011, de 24 de junho, e instalado pela Portaria n.º 84/2012, de 29 de março, nasceu em função do propósito de estabelecer um tribunal de competência especializada em matéria de propriedade intelectual.⁶⁰ Caso as decisões do INPI não satisfaçam os interessados (quanto a atos que atribuam ou recusem atribuir direitos de propriedade industrial ou ainda atos que afetem, extingam ou modifiquem esses direitos), estes podem recorrer das decisões para o TPI, com competência territorialmente alargada. (arts. 38º e 39º do CPI)⁶¹. Acaba por surgir um litígio associado a uma *situação jurídica de direito privado*, que é

⁵⁸ Também é possível reagir à decisão final do procedimento através da solicitação, ao superior hierárquico do autor do despacho, da modificação da decisão, nos termos previstos no art. 22.º do CPI. Sendo proferido despacho ao abrigo deste artigo, o prazo de recurso começa apenas a contar-se a partir da data da decisão final de manutenção ou revogação (portanto, a partir do momento da sua notificação aos interessados), como estipula o art. 41.º do CPI.

⁵⁹ Cabe notar que o TPI tem igualmente competência no que concerne aos recursos das decisões do INPI que estejam relacionadas com as licenças compulsórias (incluindo quanto às impugnação destas), apesar de estar em causa um ato administrativo.

⁶⁰ Nos termos do art. 89.º-A, n.º1, da Lei n.º 3/99, de 13 de janeiro (que resultou de um aditamento estabelecido pela Lei n.º 46/2011, de 24 de junho), “compete ao tribunal da propriedade intelectual conhecer das questões relativas a: a) ações em que a causa de pedir verse sobre direito de autor e direitos conexos; b) ações em que a causa de pedir verse sobre propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas na lei; c) ações de nulidade e de anulação previstas no Código da Propriedade Industrial; d) recursos de decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedam ou recusem qualquer direito de propriedade industrial ou sejam relativas a transmissões, licenças, declarações de caducidade ou a quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial; e) recurso e revisão das decisões ou de quaisquer outras medidas legalmente suscetíveis de impugnação tomadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em processo de contraordenação; f) ações de declaração em que a causa de pedir verse sobre nomes de domínio na Internet; g) recursos das decisões da Fundação para a Computação Científica Nacional, enquanto entidade competente para o registo de nomes de domínio de.PT, que registem, recusem o registo ou removam um nome de domínio de.PT; h) ações em que a causa de pedir verse sobre firmas ou denominações sociais; i) recursos das decisões do Instituto dos Registos e do Notariado relativas à admissibilidade de firmas e denominações no âmbito do regime jurídico do Registo Nacional de Pessoas Coletivas; j) ações em que a causa de pedir verse sobre a prática de atos de concorrência desleal em matéria de propriedade industrial; l) medidas de obtenção e preservação de prova e de prestação de informações quando requeridas no âmbito da proteção de direitos de propriedade intelectual e de direitos de autor.”

⁶¹ Neste âmbito, dos direitos de propriedade intelectual que são constituídos mediante um ato administrativo concessório, ao qual se segue o registo (e que permite que esse direito também se torne oponível face a terceiros),

conduzido ao *processo civil da propriedade industrial*.⁶²

De notar que a al. b) do n.º 1 do artigo 89.º-A, da Lei n.º 3/99, de 13 de janeiro, refere que o TPI tem competência quanto a “ações em que a causa de pedir verse sobre propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas na lei.” Quer isto dizer que, qualquer que seja a estirpe de direito de propriedade industrial em causa, desde que o mesmo se encontre previsto na lei, deve ter os potenciais litígios a ele relacionados dirimidos pelo Tribunal da Propriedade Intelectual. Esta é uma estipulação deveras relevante, na medida em que significa que, ocorrendo eventuais litígios no âmbito da concessão de direitos *sui generis* de propriedade industrial (procedimento este que será dissecado nos capítulos seguintes), ou mesmo durante a vigência dos mesmos, o tribunal competente será o TPI, responsável pela resolução de situações que não estão apenas relacionadas com os direitos de propriedade industrial regulados no CPI (como o direito de patente, por exemplo).

Das decisões deste TPI cabe recurso de apelação para o *Tribunal da Relação de Lisboa* (atendendo ao art. 45.º, n.º1 do CPI).⁶³ “Este sistema de impugnação jurisdicional (dirigido aos tribunais judiciais e não aos *tribunais administrativos de círculo*) de atos administrativos já remonta ao CPI de 1940, provavelmente por causa da já então timidamente assumida falta de independência e imparcialidade dos tribunais administrativos e da justiça administrativa na 2.ª República (*Estado Novo*)” (Marques, 2022, p. 55).

Pode-se dizer que está em causa o “*exercício da função jurisdicional na defesa dos direitos subjetivos privados adrede constituídos por meio da prolação daqueles atos administrativos*” (Marques, 2022, p. 34). São chamados à colação litígios entre o titular do direito de propriedade intelectual (ou licenciado desse mesmo direito) e terceiros, ou ainda entre o requerente do direito e a própria Administração Pública, que pode ser nacional ou supranacional. São processos *inter partes*, em que existe mais do que uma parte, já que, no âmbito dos processos ajuizados em órgãos jurisdicionais, estão em causa conflitos intersubjetivos, sendo a parte ativa aquela que formula o pedido de tutela judicial (“*rem in iudicium deducens*”) e a parte passiva

falamos, como menciona João Paulo F. Remédio Marques, numa “*Administração Pública de direitos privados*” (*ob. cit.*, 2022, p. 33).

⁶² Tal como prevê o Ac. do Tribunal da Relação de Guimarães, de 12 de março de 2009 (P. 1181/08.0TBFLG.G1), “os tribunais administrativos não detêm a reserva material absoluta de competência para o julgamento de todos os litígios emergentes de relações jurídicas administrativas.”

⁶³ Não é admissível, neste tipo de processos, recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, a não ser nos casos em que este é sempre admissível (art. 45.º, n.º 3, do CPI). Ainda cabe observar que, quanto a recursos interpostos das decisões do INPI em matéria de concessão ou recusa de *registos*, é competente o *Tribunal de Comércio de Lisboa*, nos termos do Ac. do Tribunal da Relação de Lisboa, de 18 de dezembro de 2001 (P. 00114738).

aquela contra quem esse mesmo pedido é deduzido (“is, contra quem res in iudicium deducitur”).⁶⁴ Em contraposição, e como veremos mais à frente, o procedimento administrativo de atribuição de direitos de propriedade industrial caracteriza-se por ser um processo *ex parte*.

Deve, porém, observar-se que o n.º 5 do art. 43.º do CPI estipula que “O INPI, I. P., não é considerado, em caso algum, parte contrária.” Ou seja, a impugnação jurisdicional do ato administrativo praticado pelo INPI não é dirigida contra o INPI. Este instituto apenas deverá, após receber cópia da petição, com os respetivos documentos, proceder à remessa do processo sobre o qual o despacho impugnado recaiu, não lhe cabendo contestar, mas tão-só responder ao que se tiver por conveniente (em conformidade com o disposto no n.º1 do art. 42.º do CPI).

Este recurso judicial é “*de plena jurisdição*”, como menciona o art. 38.º do CPI. “Isto é, ao contrário do que sucede com outros atos administrativos sujeitos á jurisdição dos tribunais administrativos, aqui o tribunal não tem apenas poderes para invalidar ou confirmar os atos recorridos. Pode revogá-los e *substituí-los* por outros de sinal contrário, que considere devidos à luz dos factos provados e da lei aplicável” (Silva, 2011, p. 446).⁶⁵ Não obstante, qualquer órgão que seja jurisdicional tem competência para apreciar o mérito das questões relacionadas com estas matérias. Falamos, por exemplo, dos *tribunais arbitrais*, que são competentes “para o julgamento de todas as questões suscetíveis de recurso judicial” (art. 47.º/1, *in fine*), com exceção das ações que envolvam matéria criminal e de invalidade, como o pedido de anulação ou declaração de nulidade de direitos.⁶⁶ A este respeito, deve notar-se que existem centros de arbitragem especializados em propriedade industrial que possuem competência para resolver

⁶⁴ Conceptualização da autoria de Friedrich Oetker, que é considerado, ordinariamente, o primeiro autor a fixar a noção de parte em sentido formal, em fins do século XIX.

⁶⁵ Pedro Sousa e Silva confere um exemplo: “num recurso dum despacho recusando a concessão de uma patente, o tribunal pode concedê-la, para todas ou algumas das reivindicações formuladas. Se se tratasse de um simples recurso contencioso de anulação, o tribunal poderia anular o despacho que recusara a patente, mas não substituir-se ao INPI e concedê-la ao recorrente, por simples efeito da sentença.”

⁶⁶ Nos termos do n.º 1 do art. 34.º do CPI, “a declaração de nulidade ou a anulação de patentes, de certificados complementares de proteção, de modelos de utilidade e de topografia de produtos semicondutores só podem resultar de decisão judicial.” Tais pedidos, que devem ser apresentados perante o tribunal, não devem ser confundidos com os pedidos de declaração de nulidade ou de anulação de *despacho* do INPI, sendo que estes últimos devem ser apresentados perante o INPI (via online ou em papel), no prazo de dois meses a contar da publicação do despacho que se pretende ver anulado ou declarado nulo no Boletim da Propriedade Industrial, podendo apenas ser apresentados por terceiros, que não sejam os titulares do direito em causa, e que sintam os seus direitos lesados com a decisão tomada pelo INPI (cfr. informação constante do *website* oficial do INPI: <https://inpi.justica.gov.pt/Saber-PI/Perguntas-frequentes>). Realça-se ainda que não é possível apresentar um pedido de modificação de decisão do INPI (art. 22.º do CPI) tida num pedido de declaração de nulidade ou de anulação de um direito, mas é possível apresentar um pedido de declaração de nulidade ou de anulação de um despacho de modificação de decisão.

litígios na área de propriedade industrial.⁶⁷ Mas podemos falar também nas Divisões de Recurso do Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia, das Câmaras de Recurso do Instituto Europeu de Patentes, bem como das Divisões Locais e Regionais do novo Tribunal Unificado de Patentes (TUP). Igualmente a nível comunitário, cabe dizer que, no que concerne com o direito de obtentor de variedade vegetal, das decisões proferidas pela Câmara de Recurso do Instituto Comunitário das Variedades Vegetais, cabe recurso para o Tribunal Geral.

Relativamente à matéria do foro estritamente *administrativo*, relacionada com questões do procedimento dirigido pelo INPI, é competente a jurisdição administrativa. Há que considerar o n.º 1 do art. 4.º do ETAF, sendo que, em virtude da aplicação das alíneas a) e b), é atribuída competência à jurisdição administrativa quando esteja em causa a “tutela de direitos fundamentais e outros direitos e interesses legalmente protegidos, no âmbito de relações jurídicas administrativas e fiscais”⁶⁸ e a “fiscalização da legalidade das normas e demais atos jurídicos emanados por órgãos da Administração Pública, ao abrigo de disposições de direito administrativo ou fiscal.” Desta forma, todo o âmbito de atuação do INPI⁶⁹, associado ao exercício da atividade administrativa, é suscetível de constituir matéria de competência da jurisdição administrativa.

Para além do mais, compete à jurisdição administrativa conhecer dos recursos dos atos dos órgãos do INPI que declarem a caducidade dos direitos de propriedade industrial, já que tal competência não pertence aos tribunais comuns.

Cabe invocar o princípio geral segundo o qual, “no respeito pelo princípio da separação e interdependência dos poderes, os tribunais administrativos julgam do cumprimento pela Administração das normas e princípios jurídicos que a vinculam e não da conveniência ou

⁶⁷ São, inclusive, competentes para dirimir litígios relativos aos direitos de obtentor de variedades vegetais, enquanto direitos de propriedade industrial de natureza *sui generis*.

⁶⁸ Por exemplo, consideremos o caso em que o INPI leva a cabo práticas que possam ser consideradas discriminatórias no âmbito de um (ou vários) procedimento(s) de concessão de direitos de propriedade industrial. Nessa situação, será competente a jurisdição administrativa, para apreciar a conduta do instituto público, à luz das normas e princípios da lei administrativa, nomeadamente os que têm como objetivo a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos.

⁶⁹ Note-se que falamos do INPI como autoridade administrativa de referência na concessão de direitos de propriedade industrial. No entanto, pode falar-se noutras autoridades nacionais, como a DGAV (a respeito da concessão do direito de obtentor de variedade vegetal e da inscrição de variedades no Catálogo Nacional de Variedades). Também assume relevância o Diretor-Geral de Proteção das Culturas (que, de acordo com o n.º 5 do art. 4.º do Decreto-Lei n.º 118/2002 de 20 de Abril, é o responsável pela concessão do registo do material vegetal que se encontra no âmbito da aplicação desse diploma, que passará a constar da *Lista Nacional de Registos de Recursos Genéticos Vegetais*) ou ainda as entidades do art. 9.º do mesmo Decreto-Lei n.º 118/2002, de 20 de Abril, que têm competência, nos termos do n.º 5 do art. 3.º desse diploma, para proceder ao registo dos conhecimentos tradicionais.

oportunidade da sua atuação” (art. 3.º, n.º1 do Código de Processo nos Tribunais Administrativos). “Quando uma decisão ou ação administrativa é contestada perante um tribunal, entra em jogo o *princípio geral da autonomia da administração pública*. Este princípio pode ser definido como “a margem de manobra concedida a alguma organização do setor público” (Maggetti, Verhoest, 2014⁷⁰). Ou seja, no âmbito jurisdicional, deve ser respeitada a discricionariedade administrativa que tenha tido lugar, sendo que esta apenas deve ser considerada no plano dos pedidos de impugnação administrativa dirigidos ao superior hierárquico do autor do ato. A este respeito, não pode ser olvidado o facto de que a Administração Pública toma decisões (como a de concessão de direitos de propriedade industrial) tendo em vista a satisfação do *interesse público*, sendo que, no caso concreto dos direitos de propriedade industrial, lhe cabe fazer um exercício de concordância prática que lhe permita aferir se prevalece a liberdade concorrencial ou a concessão de um direito exclusivo, dependendo do preenchimento ou não preenchimento de requisitos constantes na lei (para concessão do direito privado) por parte do requerente desse exclusivo. No entanto, nas palavras de João Paulo F. Remédio Marques, “a discricionariedade administrativa, nos vários graus que comporta, não tem lugar nestes procedimentos administrativos de concessão de direitos de propriedade industrial”⁷¹ (Marques, 2022, p. 32). Deve existir uma observância ao que é exigido pela lei no âmbito do procedimento administrativo, tendo de haver sempre a possibilidade de as decisões da Administração Pública, neste contexto, serem objeto de revisão pelos órgãos jurisdicionais. Ou seja, ainda que as decisões tomadas pelas autoridades administrativas competentes para a outorga de direitos de propriedade intelectual dependam daquele exercício de concordância prática para aferir do equilíbrio de interesses (o interesse concorrencial e o interesse do requerente do exclusivo), no âmbito da concessão dos direitos exclusivos, a mera

⁷⁰ Maggetti & Koen Verhoest, “*Unexplored Aspects of Bureaucratic Autonomy: A State of the Field and Ways Forward*”, *International Review Of Administrative Sciences*, Vol. 80, Issue 2, 2014. Pp. 239 – 256.

⁷¹ A discricionariedade administrativa pode ser definida como uma “ponderação comparativa dos interesses públicos ou privados, secundários e relevantes para a decisão, de modo a privilegiar um de entre eles, com vista à satisfação de um interesse primário” (António Francisco de Sousa, “*Manual...*”, *ob. cit.*, 2019, p. 460). Nos termos do Ac. do STJ de 21 de junho de 2011 (Proc. 011/11), “A Administração pode atuar no exercício de poderes vinculados e no exercício de poderes discricionários. O poder é vinculado quando a lei não remete para o critério do respetivo titular a escolha da solução concreta mais adequada; é discricionário quando o seu exercício fica entregue ao critério do respetivo titular, que pode e deve escolher o procedimento a adotar em cada caso como o mais ajustado à realização do interesse público protegido pela norma que o confere. Ou seja, só faz sentido falar em interesse público (ou no princípio da prossecução do interesse público), como parâmetro de atuação da Administração, quando esta atua no exercício de poderes discricionários; quando esta atua no exercício de poderes vinculados, o interesse público, como parâmetro de atuação da Administração, não adquire qualquer autonomia, uma vez que aquele se confunde com o cumprimento rigoroso dos pressupostos de facto e de direito da norma a aplicar.”

observância à lei, o cumprimento do seu encadeado normativo – que prevê os requisitos a preencher para a concessão do direito exclusivo e outras regras sobre a forma de atuação da Administração Pública nestes procedimentos – é suficiente, nunca devendo a Administração Pública julgar da oportunidade (*ius imperii*) desta concessão. Qualquer tipo de atuação que vá para além deste mero acatamento dos princípios constantes da lei já não será adequada e, portanto, pode ser objeto de recurso jurisdicional.⁷² “O controlo judicial da ação administrativa significa, em substância, que os tribunais verificam se os poderes discricionários das autoridades administrativas foram utilizados dentro dos limites e em conformidade com a lei” (Manderieux, 2021, p. 114⁷³).

Outros autores adotam a mesma visão. Por exemplo, o autor Arnoldo Wald⁷⁴ refere que é pacífico na jurisprudência e doutrina brasileiras que, no âmbito de um requerimento de concessão de um direito de propriedade industrial, “uma vez atendidos os requisitos legais pela parte interessada, a decisão deve ser proferida no sentido de reconhecer o direito do requerente. A autoridade, no caso, aplica um critério legal rígido, sem qualquer elasticidade, não lhe cabendo invocar argumentos vinculados à conveniência ou oportunidade.”

Em suma, no que respeita à competência dos tribunais no contexto dos procedimentos administrativos de concessão de direitos de propriedade industrial, acaba por existir uma dualidade de jurisdições (jurisdição cível e jurisdição administrativa), que constitui uma exceção à constatação de que existe uma sobreposição entre o direito administrativo e o direito de propriedade intelectual.

⁷² Porém, tal entendimento não é seguido nos EUA, pelo menos no que concerne à atuação do seu *Patent Office*, que, ao longo do tempo, foi sendo investido de um poder cada vez mais maior (incluindo poder discricionário), transferido pelo poder judiciário: “*the traditional justification for greater administrative power in the patent system is to introduce more expertise into the decision-making process. (...) scholars recognize that administrative agencies are more expert than courts in evaluating economic questions and industry conditions because they are able to employ economists and policy-oriented thinkers, whereas courts are limited to the severely flawed expertise of litigation-selected expert witnesses*”, falando-se em benefícios relacionados com este poder atribuído ao *Patent Office*: “*(...) benefits that administrative power can bring to the patent system: expertise, reasoned deliberation and policymaking, flexibility, and accountability.*” (Greg Reilly, “*Patent Office Power & Discretionary Denials*”, 55 *Connecticut Law Review*, 2022, pp. 51, 52 e 64, respetivamente).

⁷³ *Apud* David Stott & Alexandra Felix, “*Principles of Administrative Law 4*”, 1997.

⁷⁴ Arnoldo Wald é um influente jurista de nacionalidade brasileira, conhecido, principalmente, pelo seu importante papel na implementação da arbitragem no Brasil.

CAPÍTULO II

A PROPRIEDADE INTELECTUAL ASSOCIADA À MATÉRIA VEGETAL E À BIOTECNOLOGIA

§ 2.1. A importância da biotecnologia

Como já salientamos, a propriedade intelectual revela-se como um setor de bens de grande valor no mundo empresarial, sendo que, cada vez mais, os interesses comerciais se têm voltado, neste domínio, para as novas áreas da tecnologia. Surgem, neste contexto, as invenções relacionadas com programas de computador, as invenções ou obras criadas por *softwares* de Inteligência Artificial, bem como as invenções *biotecnológicas*.

A *biotecnologia*, nas palavras da *Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico* (OCDE), define-se como “a aplicação da ciência e da tecnologia aos organismos vivos, bem como às suas partes, produtos e modelos, para alterar materiais vivos ou não vivos para a produção de conhecimento, bens e serviços” (2001⁷⁵). Já de acordo com a *Convenção sobre Diversidade Biológica*, da Organização das Nações Unidas, a biotecnologia “significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para a criação ou modificação de produtos ou processos para utilização específica” (art. 2.º).⁷⁶

Fala-se, portanto, de *matéria biológica*. A este respeito, o n.º 4 do artigo 53.º do nosso CPI prevê uma definição. Faz, assim, corresponder a matéria biológica a “qualquer matéria que contenha informações genéticas e seja autorreplicável ou replicável num sistema biológico.” Esta noção de matéria biológica é retirada do direito comunitário, na medida em que este n.º 4 replica o que consta da al. b) do n.º 1 da Diretiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 1998.⁷⁷

Destarte, a matéria biológica abrange a matéria vegetal, que é a que iremos ter em maior

⁷⁵ *Second OECD Ad Hoc Meeting on Biotechnology Statistics*, OCDE, maio de 2001.

⁷⁶ Em 2005, no âmbito do Congresso Europeu de Biotecnologia, propôs-se uma classificação da biotecnologia em quatro vertentes, segundo o respetivo setor de aplicação: vermelha, referente à saúde; verde, relativa à agricultura, pecuária e à área florestal; branca, concernente à indústria e ao ambiente; e azul, respeitante ao meio aquático. Apesar de não consistir numa categorização globalmente reconhecida, acaba por afirmar-se como simples e útil.

⁷⁷ João Paulo F. Remédio Marques faz salientar que esta noção de matéria biológica se encontra algo ultrapassada, na medida em que já é possível, nos dias de hoje, replicar matérias biológicas em sistemas não biológicos, o que a Diretiva ainda não considera (“*Patentes...*”, *ob. cit.*, 2003, pp. 107-148. P. 110).

consideração para efeitos de análise neste estudo.

A Diretiva a que acabamos de aludir estabelece ainda, no n.º 2 do seu art. 2.º, que “os processos de obtenção de vegetais ou de animais considerar-se-ão essencialmente biológicos se consistirem integralmente em fenómenos naturais como o cruzamento ou a seleção.” Logo, a categorização dos processos como “biológicos” apenas terá lugar (pelo menos para efeitos da lei comunitária) quando esses tais processos consistam, na sua totalidade, em *fenómenos naturais*.

Há milhares de anos que os processos biológicos são utilizados para melhorar a qualidade de vida das populações. Os processos biológicos dos microrganismos começaram a ser utilizados para a feitura de alimentos como o pão, o queijo, bem como para a produção de bebidas alcoólicas. A este respeito, fala-se na *biotecnologia tradicional* ou *clássica*. Mas tais processos não correspondem ao que hoje se entende por *biotecnologia moderna*, que apenas veio a surgir nos anos 60 e 70, associada às tecnologias moleculares e celulares.⁷⁸

No seio da biotecnologia, assume especial relevo a tecnologia do ADN recombinante, ou engenharia genética. A engenharia genética corresponde ao conjunto de técnicas de manipulação de genes. Está em causa a alteração do potencial genético dos organismos vivos, sendo que este tipo de processos pode ser utilizado para adicionar, remover ou alterar ADN nos genomas desses organismos.⁷⁹ É com o acesso a estas técnicas que, por exemplo, no setor

⁷⁸ Atente-se que “o início do *boom* da Biotecnologia ocorreu em Portugal através do mundo académico. Entre os “fundadores” da Biotecnologia Portuguesa inclui-se um vasto grupo de jovens bio investigadores que na década de 80 contribuíram para a alteração em muito do paradigma do conhecimento e do ensino no País, que ainda sofria do rescaldo dos períodos pré e pós revolucionários. Um conjunto de jovens investigadores que tinham feito os seus doutoramentos e desenvolvido as suas carreiras em universidades internacionais de topo, optou por regressar e ingressar no mundo académico nacional, havendo exemplos de sucesso em todas as Universidades do País, em todas as áreas de conhecimento relacionadas com as ciências da vida e áreas tecnológicas adjacentes. Este grupo de jovens académicos contribuiu para a introdução de novos desafios e de novas formas de olhar a investigação e a ciência, as suas aplicações e o próprio mundo. Foi graças a este novo espírito que a academia nacional abriu, essencialmente a partir dos anos 80, as portas a um novo Mundo em que a ciência nacional deixou de estar fechada sobre a própria academia e passou a ser também direcionada para o mundo empresarial e para a sociedade em geral. Os estudos pós graduados (Mestrados e Doutoramentos), até aí vistos a mais das vezes como um processo de evolução na carreira universitária, transformaram-se em oportunidades a serem usadas no exterior. Neste processo a Biotecnologia teve um papel de particular destaque, pela oportunidade que soube aproveitar e pela visibilidade que trouxe a esta relação entre o mundo dentro e fora das universidades” (José Luís Moreira, “30 Anos de Biotecnologia em Portugal”, *Boletim de Biotecnologia*, n.º 2, Série 2, de julho de 2012. Sociedade Portuguesa de Biotecnologia (SPBT). P. 10).

⁷⁹ Cabe notar que “a genómica é distinta da genética. Enquanto a genética é o estudo da hereditariedade, a genómica é definida como o estudo dos genes e das suas funções, e técnicas relacionadas. A principal diferença entre genómica e genética é que a genética examina o funcionamento e composição do único gene, enquanto a genómica aborda todos os genes e as suas inter-relações, a fim de identificar a sua influência combinada no crescimento e desenvolvimento do organismo” (OMS, 2020. Hiperligação: <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/genomics>).

agrário, se inativam genes essenciais às pragas ou aos patógenos. Torna-se possível cultivar plantas transgênicas, resistentes a pragas, herbicidas ou com melhores características nutricionais. Na verdade, o melhoramento genético dos alimentos sempre existiu, por intermédio de métodos clássicos de seleção e cruzamento. Desde o surgimento da agricultura que os homens começaram a distinguir as plantas que continham as melhores características, separando-as daquelas que possuíam características indesejadas. Tal metodologia permitiu a produção de organismos geneticamente modificados, sendo que essa técnica foi identificada, no século XIX, como um método genético quando Gregor Mendel procedeu à separação das linhagens de ervilhas de acordo com as suas características, descobrindo a possibilidade de produzir futuras linhagens híbridas e melhoradas. Não obstante, com o desenvolvimento científico e tecnológico, as práticas de melhoramento genético permitem uma seleção de características através do isolamento da parte do ADN de cada uma dessas linhagens e inclusão da mesma no ADN de uma planta que ainda não se desenvolveu, de modo que a mesma cresça com as qualidades pré-estabelecidas (melhor fenótipo⁸⁰). Tal método revela-se como menos moroso, na medida em que deixa de ser necessário aguardar que a planta ou a fruta se desenvolva para tomar conhecimento de quais características foram ou não herdadas.

Desta forma, os processos biológicos deixaram de ser os únicos a ser utilizados, surgindo os processos técnicos, capazes, igualmente (e de forma menos demorada) de obter variedades vegetais ou animais.

O conceito de *variedade vegetal* encontra-se definido no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 2100/94, relativo ao regime comunitário de proteção das variedades vegetais,⁸¹ nos termos do qual “entende-se por «variedade» um conjunto vegetal pertencente a um mesmo táxon botânico da ordem mais baixa conhecida, conjunto esse que, independentemente de se encontrarem totalmente preenchidas as condições para a concessão do direito de proteção comunitária das variedades vegetais, pode ser: (...) definido pela expressão das características resultantes de um determinado genótipo ou combinação de genótipos, (...) distinguido de qualquer outro conjunto vegetal pela expressão de pelo menos uma das referidas características e considerado como uma entidade, tendo em conta a sua aptidão para ser reproduzido tal e qual.” O n.º 3 do mesmo artigo acrescenta que “a expressão das características mencionadas (...)

⁸⁰ O *fenótipo* corresponde à expressão de uma característica observável num organismo vivo, que é suscetível de variação, na medida que sofre influência tanto do genótipo (constituição genética total de um organismo, ou seja, é a sequência de nucleótidos do ADN) como do meio ambiente. O fenótipo de uma planta pode respeitar à sua cor, ao número de folhas, à altura, entre outras qualidades.

⁸¹ Este regime teve como modelo a Convenção UPOV, após a sua revisão de 1991.

[como resultantes de um determinado genótipo ou combinação de genótipos] pode ser variável ou invariável entre constituintes varietais da mesma espécie, desde que o nível de variação resulte também do genótipo ou combinação de genótipos.”

Nos termos do n.º 3 do art. 1.º da CUP, “a Propriedade industrial estende-se na mais larga aceção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos fabricados ou naturais, por exemplo: vinhos, grãos tabaco em folha, frutos, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores e farinhas.” Sendo a *biopirataria*⁸² uma realidade, os sujeitos que atuem na área agroalimentar e as empresas que operem em centros de pesquisa ou em gabinetes de biotecnologia vegetal devem garantir a proteção das inovações biotecnológicas. Desse modo, a propriedade industrial assume um papel deveras essencial.

§ 2.2. A matéria biológica patenteável – o CPI, a Diretiva 98/44/CE do Parlamento e do Conselho, de 6 de julho de 1998 e o art. 52.º/2/a) da CPE

A temática da patenteabilidade da matéria biológica constitui um assunto que envolve complexas e elaboradas reflexões, de modo que iremos abordar apenas os aspetos mais fulcrais relacionados com estas matérias, que nos permitirão compreender em que moldes poderá o direito de patente ter como objeto a matéria biológica, centrando-nos, logicamente, na matéria vegetal (mas não evitando referências mais abrangentes).

A Diretiva 98/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 1998 (relativa à proteção jurídica das invenções biotecnológicas no espaço da União Europeia)⁸³ prevê, no seu

⁸² O termo "biopirataria" surgiu em 1993 e foi mencionado pelo atual *Euro Techno Com Group*, a respeito do facto de os conhecimentos tradicionais e os recursos biológicos se encontrarem em risco pela sua apropriação por instituições científicas e por empresas de dimensão multinacional. Tais comunidades, que geraram estes conhecimentos ao fazer uso de tais conhecimentos e recursos ao longo dos tempos, acabam lesadas por serem excluídas dos lucros produzidos pelas multinacionais.

⁸³ Observe-se que “o objetivo da Diretiva é a *proteção jurídica harmonizada* das invenções biotecnológicas no conjunto dos Estados Membros mediante o Direito das patentes, e a sua finalidade consiste em manter e impulsionar a inversão no âmbito da biotecnologia, já que as disparidades entre as legislações dos Estados Membros na matéria, com a conseqüente heterogeneidade nas suas interpretações, podem ocasionar obstáculos aos intercâmbios e entorpecer o bom funcionamento do mercado interno; ameaça que pode agravar-se se se incrementarem as legislações nacionais e, portanto, as divergências no seu âmbito de proteção” (David Guillem-Tatay Perez, “*It Is Not Patentable Biotechnological Invention Involving the Destruction of Human Embryos. Meaning and Scope of the Sentence CJEU in Case C-34/10*”, *Revista de Bioética & Derecho*, 26, 2012, p. 50), sendo que tal consta dos Considerandos (5), (6), (7) e (8) da Diretiva. No entanto, a verdade é que este diploma comunitário causou e tem vindo ainda a causar bastante controvérsia, sendo que alguns dos Estados Membros da União Europeia (designadamente, a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a França, a Itália, o Luxemburgo, os Países

considerando (15), que “nem o direito nacional nem o direito europeu de patentes (Convenção de Munique) estabelecem, por princípio, uma proibição ou uma exclusão da patenteabilidade da matéria biológica.” Ao nível do direito nacional, de facto, no n.º 1 do art. 50.º do CPI, pode ler-se que “podem ser objeto de patente as invenções novas, implicando atividade inventiva, se forem suscetíveis de aplicação industrial, mesmo quando incidam sobre um produto composto de matéria biológica, ou que contenha matéria biológica, ou sobre um processo que permita produzir, tratar ou utilizar matéria biológica.” Esta previsão reproduz, *ipsis verbis*, o que consta do n.º 1 do art. 3.º da Diretiva 98/44/CE. Neste enunciado destacam-se duas questões centrais: em primeiro lugar, são estabelecidos os requisitos para a concessão do direito de patente, sendo estes quatro: a *invenção*, a *novidade*, a *atividade inventiva* e a *aplicação industrial*; em segundo lugar, ressalva-se que o objeto do direito de patente pode constituir um produto composto por matéria biológica, ou que a contenha, ou um processo que produza, trate ou utilize matéria biológica.⁸⁴ No entanto, como veremos em seguida, nem todas as invenções biotecnológicas são patenteáveis, e nem tudo que se relacione com matéria biológica pode ser suscetível de ser considerado invenção.

Vale observar, antes de mais, que, em Portugal, as variedades vegetais não podem ser objeto de direito de patente. É esta a *regra geral*, que consta da al. b) do n.º 3 do art. 52.º do CPI. A mesma alínea estipula ainda que também não são patenteáveis os processos *essencialmente biológicos* de obtenção de vegetais e os vegetais obtidos *exclusivamente* através desses processos. Estas previsões obedecem ao preceituado nos artigos 3.º e 4.º da Diretiva 98/44/CE e no art. 53.º b) da CPE.⁸⁵ No entanto, nem toda a matéria vegetal se encontra excluída da concessão do direito de patente na União Europeia.

Quanto à patenteabilidade destas matérias, cabe atentar, antes de mais, aos quatro pressupostos

baixos e a Suécia) chegaram, inclusive, a ser chamados ao Tribunal de Justiça da União Europeia, por não transporem a Diretiva para o seu direito interno até julho de 2002.

⁸⁴ O n.º 2 do art. 50.º do CPI determina que podem ser objeto de patente tanto os *produtos* como os *processos*.

⁸⁵ De notar, porém, que a *Convenção Internacional para a Proteção das Variedades Vegetais* (também conhecida por Convenção UPOV) reconhece a possibilidade de serem concedidas patentes, a par das variedades vegetais (para os Estados que integram a UPOV). Originalmente, este diploma vedava a dual proteção, através de variedade vegetal e de patente, para variedades vegetais em específico. O art. 2.º, n.º1, estipulava que “cada Estado da União [podia] reconhecer o direito do obtentor previsto pela presente Convenção, mediante a outorga de um título especial de proteção ou de uma patente. No entanto, um Estado da União cuja legislação nacional [admitisse] a proteção em ambas as formas [deveria] aplicar apenas uma delas a um mesmo género ou a uma mesma espécie botânica”, mas não a ambos. No entanto, esta proibição acabou por cair em 1991, corrigindo-se a Convenção, que passou a permitir a dupla proteção (variedade e patente) para as variedades, “fortalecendo-se a proteção das variedades de forma a tornar-se mais atrativa para os obtentores” (Remédio Marques, “*Patentes de Genes...*”, *ob. cit.*, 2003, p. 202).

de concessão do direito de patente (e do modelo de utilidade, considerando o n.º 4 do art. 50.º e os n.ºs 1 e 3 do art. 119.º), previstos no CPI e que, como vimos, são exigidos no âmbito da Diretiva 98/44/CE, sendo igualmente mencionados na CPE (art. 52.º n.º1) e no Acordo TRIPS (art. 27.º n.º1).

No que concerne ao requisito da *invenção*, convém assinalar que a legislação nacional, europeia e internacional não prevê uma definição concreta de invenção. No entanto, existe uma conceptualização pela negativa, sendo que o nosso CPI estabelece, no seu art. 51.º n.º1, um elenco (não exaustivo) de tudo aquilo que não pode constituir uma invenção. No âmbito deste elenco excludente, interessa-nos as *descobertas* (al. a) e os *materiais já existentes na natureza* (al. b).⁸⁶ Estas realidades também se encontram previstas como não inventivas no âmbito da CPE (art. 52.º n.º2), sendo que a Diretiva 98/44/CE exclui, igualmente, no seu considerando (16), a patenteabilidade das simples descobertas (no entanto, como veremos, esta exclusão revela-se como contraditória tendo em conta outras estipulações presentes na mesma Diretiva).

A OMPI veio esclarecer que a invenção deve ser concebida como “a solução de um problema técnico específico no domínio da tecnologia” (2004, p. 17⁸⁷). Nas palavras de Remédio Marques, “é mais ou menos pacífico que as descobertas consistem no *reconhecimento ou desvelamento* de relações causais, fenómenos ou propriedades até aí ignorados, apesar de na Natureza, revestindo, dessa maneira, uma *natureza teórica e abstrata*. Já as *ideias inventivas industriais (invenções)* são *soluções (técnicas)*, que utilizam meios técnicos, para resolver *problemas técnicos* e, por isso, também *práticos*, tendo em vista a satisfação, direta ou indireta, de *necessidades humanas*.” Tendo isto em conta, não é difícil perceber o porquê de as meras descobertas (que abrangerão matérias já existentes na Natureza) não serem consideradas como suscetíveis de serem *inventadas*.⁸⁸ Pressupondo a invenção uma intervenção humana, um

⁸⁶ Salvaguardando-se o facto de que, quanto a estas realidades, “só [se] exclui a patenteabilidade quando o objeto para que é solicitada a patente se limite aos elementos nele mencionados” (n.º 2 do art. 51.º do CPI, que se assemelha à previsão do n.º 4 do art. 52.º da CPE). Quer isto dizer que, “porém, [se] houver um contributo *adicional* num domínio da *técnica* e da *tecnologia*, tal como estes conceitos são tradicionalmente aceites no direito de patente, então pode ser patenteável uma invenção cuja solução (técnica) se situe num domínio não patenteável. Neste último caso poderá haver *invenções*. Serão estas patenteáveis? Tudo dependerá, no final, da circunstância de tais *efeitos técnicos* e *interações funcionais* entre os métodos matemáticos, os programas e as máquinas (e demais *interfaces*) ou sistemas de rede, etc., serem, ou não, *evidentes para os peritos na especialidade*” (João Paulo Remédio Marques, “*Código da Propriedade Industrial...*”, 2021, pp. 185 e 186).

⁸⁷Cfr. *Intellectual Property Handbook*, 2.ª ed., WIPO Publication N.º 489, disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf.

⁸⁸ Já em 1927, Paul Roubier escrevia que “ (...) *La découverte de principes ou de méthodes, quelle qu'en puisse être l'importance, quel qu'effort qu'elle ait pu coûter, ne peut devenir l'objet d'un brevet, à moins que le breveté n'ait indiqué une application industrielle, auquel cas son brevet sera valable exclusivement pour l'application indiquée. Le brevet n'est donné qu'à celui qui accroît les richesses matérielles de la société, en lui apportant un résultat palpable ; les découvertes de systèmes ou de conceptions théoriques ne sont pas du domaine de la pratique*

esforço técnico, acaba por ser impossível qualificar matérias que já existem na natureza como invenções (com exceções, como veremos).⁸⁹

Não se deve confundir “o conceito de novidade com o de invenção, sob pena de se supor existir uma invenção onde, afinal, só existe uma descoberta” (Marques, 2002, p. 181). A *novidade* exige que ao tempo do pedido de concessão do direito de patente, o produto ou processo em causa já não seja conhecido (não sendo compreendido no *estado da técnica*⁹⁰). Ainda que a descoberta preencha este requisito da novidade (na medida em que se passa a conhecer o que dantes era desconhecido), não deixa de haver um levantar do véu⁹¹ em relação a algo que já existia na natureza.

Quanto aos requisitos da *atividade inventiva* e da *aplicação industrial*, o n.º 2 do art. 54.º do CPI determina que “ (...) uma invenção implica atividade inventiva se, para um perito na especialidade, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica.” Já o n.º 4 do mesmo artigo estabelece que “ (...) uma invenção é suscetível de aplicação industrial se o seu objeto puder ser fabricado ou utilizado em qualquer género de indústria ou na agricultura.” Pode-se dizer que são requisitos suscetíveis de serem preenchidos no âmbito das invenções biotecnológicas, sendo que um determinado resultado biológico poderá resultar de recursos e tecnologias diferentes das conhecidas até então. Da mesma forma, a aplicação industrial desse

*industrielle, ç'est-ý dire du domaine de la brevetabilité. En d'apôtres termes, on ne fait pas breveter une idée immatérielle et insaisissable ; on fait breveter l'invention d'un produit ou d'un procédé nouveau, qui constitue un résultat tangible pour l'industrie. (...) Comment pourrait-il revendiquer l'application exclusive de sa méthode et se protéger contre la contrefaçon ? Mais, alors même que ce serait possible, la brevetabilité est refusée à des découvertes de cette sorte, parce que, comme on l'a fort bien dit, elles sont du domaine de l'intelligence et non de l'industrie. Il faut insister davantage : on pourrait dire, en effet, qu'une méthode de publicité, une méthode de contrôle ou de comptabilité sont susceptibles de conduire à des résultats pratiques importants dans l'industrie où elles seraient pratiquées, et notamment peuvent y être la source d'une augmentation de bénéfices. Mais ce n'est pas ce que la loi a eu en vue, en parlant d'une invention industrielle ; qu'une méthode de ce genre puisse avoir un intérêt pour un industriel, cela n'empêche pas qu'elle ne puisse également donner des résultats dans d'autres branches de l'activité humaine, et en dehors de l'exercice de toute industrie. Il ne suffit pas qu'une invention soit mise en usage dans une industrie pour être une invention industrielle ; le résultat industriel envisagé se relie plus étroitement aux buts particuliers de l'industrie (...) le résultat industriel est donc un résultat matériel se rattachant à un effort de fabrication” (“Des Inventions...”, *ob. cit.* 1927, p. 228).*

⁸⁹ No entanto, assinala-se que o art. 2.º (viii) da *Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual* reconhece a existência de direitos de propriedade intelectual relativos às meras descobertas científicas, podendo aquela figura, assim, ser protegida por via da propriedade intelectual.

⁹⁰ Cfr. n.º 1 do art. 54.º do CPI. Quanto à noção de “estado da técnica”, o CPI torna-a clara: “o estado da técnica é constituído por tudo o que, dentro ou fora do País, foi tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente, por descrição, utilização ou qualquer outro meio (art. 55.º, n.º1), sendo que “é igualmente considerado como compreendido no estado da técnica o conteúdo dos pedidos de patentes e de modelos de utilidade requeridos em data anterior à do pedido de patente, para produzir efeitos em Portugal e ainda não publicados, desde que venham a ser publicados na mesma data ou em data posterior à data do pedido de patente” (n.º2).

⁹¹ Expressão utilizada, neste contexto, por João Paulo Remédio Marques (“*Patentes Biotecnológicas...*”, *ob. cit.*, 2002, p.187).

resultado pode ocorrer no âmbito da agricultura,⁹² no domínio da natureza, daí que sejam dois requisitos que as invenções biotecnológicas novas podem reunir.

Considerando estes pressupostos, já se torna possível analisar de uma forma mais profícua aquela que constitui uma magna controvérsia no âmbito das matérias relacionadas com a patenteabilidade da matéria biológica. É que, embora a Diretiva 98/44/CE exija o preenchimento destes pressupostos para a existência de patenteabilidade (art. 3.º/1), e exclua as descobertas do elenco de realidades patenteáveis, a verdade é que também vem prever que a matéria biológica, desde que *isolada* do seu estado natural, ou desde que *produzida com base num processo de natureza técnica* (e, bem assim, não sendo essencialmente biológico, enquanto definido no n.º 2 do art. 2.º do mesmo diploma), pode ser considerada objeto de invenção, *mesmo que preexista no seu estado natural* (n.º 2 do art. 3.º da Diretiva). Esta disposição acabou por ser transposta para o nosso direito interno, estando presente na al. e) do n.º 1 do art. 53.º do CPI. No entanto, surge uma questão que é bastante debatida: o *mero isolamento* de uma matéria biológica, ou a sua *produção através de um processo técnico*, torna-a suscetível de ser considerada sequer uma invenção? Não se entrará no domínio das *descobertas*, às quais não deve ser reconhecida a patenteabilidade?

Não há dúvidas de que *o processo* que permita esse isolamento ou produção, preenchendo os pressupostos já vistos, poderá, perfeitamente, ser patenteável, ainda que abrangendo matéria biológica.⁹³ Mas, no que toca aos produtos que constituem o objeto desse género de processos, pode-se citar Remédio Marques, segundo o qual “não nos parece, porém, que a mera *identificação e isolamento* destas substâncias – através de processos técnicos que não poderiam ser executados senão através da intervenção humana – transforme, como que num *passé de mágica*, a *atividade de isolamento* numa *ideia inventiva industrial*, cujo *quid* se materializa no *mesmo produto* outrora pré-existente na Natureza, com a mesma estrutura, embora aí estivesse misturado noutros *sistemas biológicos continentais* mais complexos” (2003, p. 125). Segundo o mesmo autor, “é preciso mais; faz-se mister que, para além do mero isolamento, [se] proceda à alteração dessa mesma matéria biológica” (2003, p. 124). E que tipo de alteração? Segundo Remédio Marques, terá de estar em causa uma “atividade humana, de natureza técnica, dirigida não só ao *isolamento, caracterização e reprodução*, mas também à *modificação, fusão* ou

⁹² De sublinhar que, “ (...) historicamente, a agricultura é um dos primeiros setores económicos onde as formas de vida encontraram direitos de propriedade intelectual (...) ” (Enrica Senini, “*Farm Saved Seeds...*”, *ob. cit.*, 2018. P. 116).

⁹³ O n.º 3 do art. 50.º do CPI prevê, aliás, que “podem igualmente ser objeto de patente os *processos novos* de obtenção de produtos, substâncias ou composições *já conhecidos*.”

rearranjo das sequências genéticas” (2002, p. 187).⁹⁴

A respeito desta questão, vale considerar um caso interessante que teve lugar na década de 80, nos EUA,⁹⁵ e que envolveu um microbiologista, cientista e pesquisador: Ananda Mohan Chakrabarty. Este reputado especialista conseguiu desenvolver um organismo *geneticamente modificado*, que posteriormente pretendeu patentear. Até aí, substâncias como o ADN encontravam-se fora do âmbito de concessão de patentes. No entanto, Ananda requereu a patente para o organismo novo, que conseguia consumir óleo (“*the oil-eating bacteria*”, a *Pseudomonas putida*). “O U.S. Patent and Trademark Office rejeitou o requerimento de Chakrabarty com base no facto de a bactéria ser um produto da natureza, logo, não patenteável. Chakrabarty desafiou esta decisão, argumentando que, ao alterar o organismo, fora o seu engenho que tornara a bactéria valiosa. O caso acabou perante o Supremo Tribunal, que decidiu a favor do requerente, declarando que o facto de os microrganismos estarem vivos não possuía significado legal para efeitos do direito de patentes. A criação de Chakrabarty é reconhecida como sendo a primeira forma de vida a receber uma patente”⁹⁶ (Senini, 2018, p. 117). Esta decisão ficou conhecida como um ponto de viragem para a indústria biotecnológica. A patente em questão, relacionada com um produto obtido a partir de um processo microbiológico, abriu portas para a admissão da patenteabilidade de organismos biológicos e microbiológicos. O Tribunal de Justiça da União Europeia, inclusive, teceu um comentário mencionando este caso no âmbito do processo *The Netherlands v. European Parliament*.⁹⁷

Porém, concordamos com Luigi Palombi quando diz que, “no entanto, neste caso, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ('US') estabeleceu uma distinção muito importante no contexto da *bactéria humana modificada* que era o objeto daquele caso, e as *condições* do artigo 101 da Lei de Patentes 35 USC (1952). O Tribunal considerou que, a menos que a intervenção humana em

⁹⁴ O mesmo autor ainda refere que “o que releva para determinar se existe invenção ou descoberta é, apesar de tudo, a natureza e intensidade da intervenção humana de natureza técnica no processo de isolamento, extração, síntese, cruzamento, seleção, caracterização e obtenção do material biológico animal ou vegetal” (“*Patentes Biotecnológicas...*”, *ob. cit.*, 2002, p. 185).

⁹⁵ Caso *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980), disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/447/303/>.

⁹⁶ Tradução livre.

⁹⁷ *The Netherlands v. European Parliament* (2002), *II ER (EC)* [97]. O TJUE comentou que: “*The biotechnological industry began to develop seriously after a decision by the US Supreme Court in 1980 that 'a live, human-made micro-organism is patentable subject matter' (Diamond v Chakrabarty 447 US 303 (1980)). That case concerned an invention of a human-made, genetically engineered bacterium capable of breaking down crude oil. The Supreme Court held (by a 5:4 majority) that the micro-organism constituted a 'manufacture' or 'composition of matter' within the meaning of the Patent Act 1952. (The wording derived unchanged from the first Patent Act 1793, authored by Thomas Jefferson.) The court noted that the committee reports accompanying the 1952 Act indicated that Congress intended statutory subject matter to 'include anything under the sun that is made by man'.*”

relação a um fenómeno natural, como uma bactéria, resulte em algo com 'caraterísticas *marcadamente diferentes* de qualquer outra encontrada na natureza', a invenção ou descoberta *não era* uma 'composição nova e útil de matéria' dentro do significado do 101 e, portanto, *não era assunto patenteável*⁹⁸ (2003, p. 784). Esta importante distinção foi, no entanto, olvidada no âmbito da UE, sendo que, em 2002, a Comissão Europeia estatuiu que “o artigo 5 (2) da Diretiva estabelece que um elemento isolado do corpo humano ou de outra forma produzido por meios do progresso tecnológico, incluindo a sequência ou sequência parcial de um gene, pode constituir uma invenção patenteável, ainda que a estrutura desse elemento seja idêntica à de um elemento natural... A bem conhecida distinção no direito das patentes entre uma descoberta e uma invenção aplica-se, assim, completamente no campo da biotecnologia.”⁹⁹ Ora, seguimos o entendimento de Luigi Palombi quando refere que “embora 'essas técnicas não possam ser encontradas na natureza', os 'elementos isolados do corpo humano' são exatamente como encontrados na natureza ou praticamente. A justificação da Comissão de que a aplicação de metodologias laboratoriais normalizadas pode transformar um gene humano isolado de um produto da natureza ou 'descoberta', num produto do homem ou 'invenção' dentro de *Diamond v. Chakrabarty*, ignora a *ratio decidendi* desse caso. Em todo o caso, a invenção não é constituída pelas técnicas que 'não podem ser encontradas na natureza’” (2003, p. 785).

Numa perspetiva mais histórica, Paul Roubier chamou a atenção para o facto de a lei francesa sobre as patentes de invenção de 1844 (*Loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention*) nem sequer distinguir *descoberta* de *invenção*, ao contrário daquilo que ditavam, por exemplo, as correntes jurídicas alemãs.¹⁰⁰ O autor frisou que as descobertas *puramente científicas* (aquelas

⁹⁸ Tradução livre e itálico nosso.

⁹⁹ Comissão Europeia, “*Development and Implications of Patent Law in the Field of Biotechnology and Genetic Engineering*”, Relatório Final (2002), p. 545. A Comissão Europeia ainda menciona que, “conforme exposto no considerando 21 [da Diretiva], o raciocínio é que, para ser patenteável, um elemento do corpo humano, incluindo uma sequência ou sequência parcial de um gene, deve, por exemplo, ser o resultado de processos técnicos que a identificaram, purificaram, caraterizaram e multiplicaram fora do corpo humano. Tais técnicas não podem ser encontradas na natureza. Retirados do seu contexto natural, os elementos isolados do corpo humano não podem ser explorados industrialmente. Eles mostrariam apenas propriedades naturais que o homem sozinho, por meio de engenharia genética, é capaz de explorar e de inserir num processo técnico” (*idem*).

¹⁰⁰ Nos termos do art. 1.º dessa lei francesa, “*toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d'industries confère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d'exploiter à son profit ladite découverte ou invention. Ce droit est constaté par des titres délivrés par le gouvernement, sous le nom de brevets d'invention.*” Já o seu art. 2.º fixava que “*seront considérés comme inventions ou découvertes nouvelles: l'invention de nouveaux produits industriels; l'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel.*” Tal conceção diferenciava-se da que vigorava, à época, em países como a Alemanha, em que se entendia que “descoberta (*Entdeckung*) é o reconhecimento de um objeto, um fenómeno, uma propriedade de um corpo, que até então ninguém conhecia, mas que já existia; (...) Pelo contrário, a invenção (*Erfindung*) consiste em produzir novos efeitos técnicos combinando e usando as forças da natureza; a invenção exige que o homem participe na sua

a que o homem chega pela observação de factos naturais) não seriam patenteáveis, na medida em que “a lei é feita no interesse da indústria, e não no interesse da ciência” (1927, p. 231). No entanto, as descobertas que fossem indicadas para *uso ou aplicação industrial* já poderiam ser objeto de patente, sendo que a lei admitia a validade de patentes que incidissem sobre descobertas que levavam a um resultado industrial. Pode-se dizer que este antigo entendimento da lei francesa¹⁰¹ não segue sequer o princípio segundo o qual apenas se podem patentear *invenções*, dando apenas importância à aplicação industrial, que é apenas um dos quatro pressupostos (invenção, novidade, atividade industrial e aplicação industrial) exigidos pela maioria das legislações atualmente.

Observe-se que, no nosso direito europeu e nacional, se admite a patenteabilidade de “invenções que tenham por objeto um processo microbiológico ou outros processos técnicos, ou produtos obtidos mediante esses processos” (art. 4.º, n.º 3 da Diretiva 98/44/CE e art. 53.º, n.º 1, al. f) do CPI). Isto porque estes processos incluem “uma intervenção sobre uma matéria microbiológica ou que [produz] uma matéria microbiológica” (art. 53.º, n.º3 do CPI). Existe uma *intervenção*. No entanto, terá de haver também uma *alteração* significativa, seguindo-se a perspetiva de Remédio Marques, sobre a matéria biológica já existente na natureza.

Considerando tudo isto, parece que, no que se prende com o previsto no art. 3º, n.º 2 da Diretiva mencionada e no art. 53.º, n.º 1, al. e) do CPI, “a matéria biológica assim obtida (conquanto sirva para resolver um *problema técnico*) desemboca, ainda assim, a montante, numa *descoberta*, por conseguinte, não patenteável; ou, noutra enfoque e a jusante, pode não satisfazer o requisito da *novidade*” (Marques, 2002, p. 187). É que não se deve olvidar que o n.º 2 desse artigo 3.º apenas permite categorizar as matérias isoladas ou produzidas com base em meios técnicos como invenções, sendo ainda necessário preencher os restantes requisitos de patenteabilidade: atividade inventiva, aplicação industrial e novidade.

É neste domínio que a CPE diverge da Diretiva e do CPI. No entanto, parece que o IEP tem vindo a reconhecer patenteabilidade às descobertas dentro de certas circunstâncias. De acordo com as mais recentes Diretrizes do Instituto Europeu de Patentes (à data de março de 2023),

fabricação ou realização: não se pode inventar o que nunca existiu. Somente na invenção, a atividade do homem é produtiva; na descoberta, ela é apenas, diz-se, recetora. (...)” (Paul Roubier, “*Des Inventions...*”, *ob. cit.*, 1927, p. 232).

¹⁰¹ Hodiernamente, a lei francesa já não considera que as descobertas sejam patenteáveis, nem que possuam aplicação industrial. Nos termos do n.º 2 do artigo L611-10 do atual *Code de la Propriété Intellectuelle*, “*ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment: a) les découvertes (...)*”

“se uma nova propriedade de um material ou artigo conhecido for encontrada, será mera descoberta e não patenteável porque a descoberta como tal não tem efeito técnico e, portanto, não é uma invenção na acepção do art. 52 (1). Se, no entanto, essa propriedade for colocada em **uso prático**, isso constitui uma invenção que **pode ser patenteável**. Por exemplo, a descoberta de que um determinado material conhecido é capaz de resistir a choques mecânicos não seria patenteável, mas uma travessa ferroviária feita desse material poderia muito bem ser patenteável. Encontrar uma substância anteriormente não reconhecida a ocorrer na natureza também é mera descoberta e, portanto, não patenteável. No entanto, se for possível demonstrar que uma substância encontrada na natureza produz um **efeito técnico**, ela **pode ser patenteável**. Um exemplo de tal caso é o de uma substância que ocorre na natureza e que possui um efeito antibiótico. Além disso, se for descoberto que um microrganismo existe na natureza e produz um antibiótico, o próprio microrganismo também pode ser patenteável como um **aspecto da invenção**. Da mesma forma, um gene que se descobriu existir na natureza pode ser patenteável se um efeito técnico for revelado, por ex. o seu uso na produção de um determinado polipeptídeo ou em terapia genética.”

Reconhece-se, assim, a patenteabilidade (e, assim, o caráter inventivo) de descobertas que permitam uma *utilização prática* ou um *efeito técnico*, pelo menos até certo ponto (categorização da descoberta como “aspecto da invenção”). Tal faz-nos recordar a antiga lei francesa, de que falamos, segundo a qual o resultado industrial é que interessava para poder haver patenteabilidade, o que contraria a perspectiva de que o material que constitui uma descoberta, sem ter sido alterado de forma significativa (por modificação, fusão ou rearranjo das sequências genéticas, por ex.) não é suscetível de preencher os requisitos de patenteabilidade (dado que, para além de não existir uma invenção, o requisito da novidade poderá não se preencher,¹⁰² ainda que possa haver atividade inventiva ou aplicação industrial).

Repare-se ainda que o Acordo TRIPS prevê, no n.º 3 do seu art. 27.º, que “os Membros [da OMC] podem considerar como não patenteáveis: (...) b) plantas e animais, exceto

¹⁰² O requisito da novidade pode ser preenchido quanto a descobertas que constituam substâncias meramente isoladas ou caracterizadas: “ (...) embora a consideração da circunstância de a estrutura dessas substâncias ser idêntica à que exista na natureza, do simples facto do seu *isolamento* e *caraterização* (através de parâmetros estruturais ou funcionais) – desse *quid* até aí desconhecido – deriva a sua *novidade*, ainda quando o perito na especialidade pudesse implícita e teoricamente conhecer a sua existência (ou esta lhe não fosse incognoscível). Faz-se, porém, mister que esse perito não pudesse, em concreto, conhecer ou reconhecer a sua existência” (João Paulo Remédio Marques, “*Patentes...*”, *ob. cit.*, 2003, p. 129. O autor baseou-se nas *Guidelines for Examination in the European Patent Office (1999)*, Cap. C-IV, 2.3. e ainda na decisão do caso *Alpha Interferons/BIODON*, T 301/87). Conclui-se, assim, que as meras descobertas podem ser *novas*, embora não preencham os restantes requisitos de patenteabilidade.

microrganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos.” Contudo, tal enunciado normativo veio a ser contestado por parte de vários Estados, que gostariam de ver esta disposição modificada. “Embora alguns países em desenvolvimento, como a Índia, se tenham manifestado fortemente (e ainda se manifestem) contra esta previsão, esta nunca foi revista, como era suposto ser em 1999”¹⁰³ (Senini, 2018, p. 117). Coloca-se em dúvida a suscetibilidade de serem consideradas patenteáveis as invenções cujo objeto são matérias biológicas preexistentes na natureza, percetíveis como meras descobertas.

Não deve ser olvidado o facto de que a Diretiva 98/44/CE estipula que “as invenções que tenham por objeto vegetais ou animais são patenteáveis se a exequibilidade técnica da invenção não se limitar a uma determinada variedade vegetal ou raça animal” (n.º 2 do art. 4.º, também mencionado no considerando (29)). O mesmo se prevê na al. d) do n.º 1 do art. 53.º do CPI. Ou seja, exclui-se a patenteabilidade das invenções que tenham por objeto *uma só* variedade vegetal, ou raça animal, desde que tais plantas e animais não sejam exclusivamente obtidos por intermédio de processos *essencialmente biológicos*.¹⁰⁴ A este respeito, interessa, pois, ter em conta o Ac. do TJUE de 9 de outubro de 2001 (Proc. C-377/98), segundo o qual “[§44] esta distinção é explicitada nos considerandos 29 a 32, dos quais resulta que as variedades vegetais enquanto tais estão abrangidas pela legislação em matéria de proteção de obtenções vegetais, mas que a proteção das obtenções só se aplica às variedades que são caracterizadas pela totalidade do seu genoma. Para um conjunto vegetal de uma classe taxinómica superior à da variedade, caracterizada por um gene determinado e não pela totalidade do seu genoma, não há risco de conflito entre a legislação sobre as obtenções e a legislação sobre as patentes. [§45] Assim, invenções que incorporam um só gene e que dizem respeito a um conjunto mais amplo que uma só variedade vegetal podem ser patenteadas. Do exposto resulta que uma modificação genética de uma variedade vegetal determinada não é patenteável, mas que uma modificação com um alcance mais amplo, que abranja, por exemplo, uma espécie, pode ser.”

¹⁰³ Tradução livre.

¹⁰⁴ “Por exemplo, a *mutação de um gene* inserido no genoma (do material de multiplicação) de tomates, a fim de os tornar aptos a suportar solos com um menor teor de água ou humidade permite patentear as plantas obtidas por multiplicação se essa mutação genética funcionar ou for exequível em *mais do que uma variedade de tomates*. Outro exemplo: o facto de duas variedades vegetais preexistentes, uma de *tabaco* e outra de *couves*, terem sido geneticamente manipuladas, de jeito a exprimir resistência a uma certa espécie de agentes patogénicos ou a certo tipo de herbicidas, não significa que tais plantas passem a formar uma *nova variedade vegetal* de plantas transgénicas insuscetível de ser objeto possível de direito de patente” (João Paulo Remédio Marques, “*Código da Propriedade Industrial...*”, *ob. cit.*, 2021, p. 270).

Desta forma, as variedades vegetais acabam por ser protegidas por um direito *sui generis*, o direito de obtentor de variedade vegetal. Ressalva-se que “ (...) a não satisfação das condições de proteção para a tutela jurídica «mais fraca» (*direito de obtentor*) não prejudicará a proteção pela via da tutela jurídica «mais forte» (*direito de patente*), uma vez que são substancialmente diferentes as situações materiais, de cuja verificação depende a concessão destes direitos de propriedade industrial” (Gonçalves; outros autores, 2021, p. 271).

In conclusione, parece mais do que adequada a previsão de um regime específico para a proteção das variedades vegetais, a par da proteção através do direito de patente.

§ 2.3. O direito industrial *sui generis* – o direito de obtentor de variedades vegetais e a suscetibilidade de a PI proteger recursos genéticos vegetais e conhecimentos tradicionais das comunidades locais a eles associados

Como vimos, nem toda a matéria vegetal é patenteável. As obtenções vegetais (que, nos termos da al. e) do art. 3.º, correspondem a qualquer “variedade [cultivar], clone, linha, estirpe ou híbrido que como tal seja reconhecida técnica ou comercialmente”) e os recursos genéticos vegetais (de entre os quais se destacam “as variedades locais e restante material autóctone espontâneo de espécies vegetais com interesse atual ou potencial para a atividade agrária, agroflorestal e paisagística”, mencionados no n.º 1 do art. 2.º do Decreto-Lei n.º 118/2002 de 20 de Abril), constituem *formas de proteção do material vegetal em Portugal*. Não existe margem para grandes dúvidas no que concerne à classificação dos direitos de obtentor de variedades vegetais como direitos *sui generis* de propriedade industrial. Verifica-se a atribuição de um exclusivo (exclusividade de produção e comercialização das plantas da variedade ou respetivo material de reprodução ou de multiplicação), embora os procedimentos conducentes à outorga de tais títulos de proteção sejam da responsabilidade de uma entidade distinta (a DGAV), seguindo-se regras diversas em comparação com os direitos de propriedade industrial regulados pelo CPI.

Relativamente às variedades vegetais, o próprio Acordo TRIPS refere, na al. b) do n.º 3 do seu art. 27.º, que “os Membros [da OMC] concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema *sui generis* eficaz, seja por uma combinação de

ambos.”¹⁰⁵ Assim, é reconhecida a hipótese de os Estados que integram a OMC optarem por um sistema de proteção de natureza *sui generis* no que tange às variedades vegetais. Tal sistema encontra-se presente em Portugal.

O *direito de obtentor de variedade vegetal* (ou, simplesmente, o direito de obtentor ou o direito do obtentor) traduz-se na modalidade da propriedade intelectual associada à proteção de variedades vegetais, que poderão ser quaisquer umas que pertençam ao Reino Vegetal: “a atual prática internacional vai no sentido da não existência de qualquer limitação às espécies vegetais a proteger sobre cujas variedades podem incidir direitos do obtentor”, nos termos do texto que introduz a Portaria n.º 1418/2004, de 20 de Novembro. Este diploma teve como objetivo alargar o âmbito de incidência dos direitos do obtentor (propósito este que a Portaria n.º 493/2001, de 11 de Maio, também procurou alcançar, embora com limitações), tendo em vista a prossecução do interesse público, e das atuais pretensões dos agentes económicos.¹⁰⁶ Nesse sentido, a Portaria n.º 1418/2004, de 20 de Novembro veio alterar certas disposições normativas constantes da Portaria n.º 940/90, de 4 de outubro (que estabelece o regime jurídico dos direitos de obtentor), entre as quais a do art. 7.º, sendo que, se antes existia uma especificação de quais as espécies botânicas sobre cujas variedades poderiam incidir os direitos de obtentor, atualmente, “os direitos do obtentor podem incidir sobre todas as variedades de espécies vegetais.”

¹⁰⁵ De notar que, no âmbito dos trabalhos preparatórios da CPE, já se previa a possibilidade de proteção das variedades vegetais através de outra estirpe de propriedade industrial, não tendo sido algo introduzido primariamente pelo TRIPS.

¹⁰⁶ Da referida Portaria consta que “a atual prática internacional vai no sentido da não existência de qualquer limitação às espécies vegetais a proteger sobre cujas variedades podem incidir direitos do obtentor”. Em conformidade, a *Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais* prevê, no n.º 2 do seu artigo 4.º, que “os Estados da União comprometem-se a tomar todas as medidas necessárias para aplicar progressivamente as disposições da presente Convenção ao maior número possível de géneros e espécies botânicos.” Apesar disso, a mesma Convenção estabelece que “cada Estado da União pode limitar a aplicação da presente Convenção, dentro de um género ou de uma espécie, às variedades de um sistema particular de reprodução ou de multiplicação ou uma certa utilização final” (n.º2 do art. 2.º). É dada esta possibilidade, mas, de modo a executar o previsto no n.º 2 do art. 4.º do diploma, o art. 3.º exige que os Estados da União, no momento da entrada em vigor da Convenção no seu território, apliquem as disposições da Convenção pelo menos a cinco géneros ou espécies vegetais. Já al. b) impõe prazos, que se contam a partir da entrada em vigor da Convenção no território dos Estados signatários, para que estes últimos apliquem o encadeado normativo da União a um número crescente de géneros e espécies (subalíneas i), ii) e iii)). A al. c) do artigo em questão vem, por fim, determinar que “se um Estado da União limitar a aplicação da presente Convenção dentro de um género ou de uma espécie, em conformidade com as disposições do artigo 2.º, n.º 2, esse género ou essa espécie será todavia considerado como um género ou uma espécie para os efeitos das alíneas a) e b).” Além do mais, o n.º 4 prevê que, excepcionalmente, em função das condições económicas ou ecológicas específicas de um dado Estado, O Conselho poderá “reduzir os números previstos no n.º3, prolongar os prazos previstos no dito número, ou ambas as coisas”, desde que esse Estado apresente pedido nesse sentido. O prolongamento dos prazos também poderá ser concedido mediante pedido de um Estado tendo em conta “as dificuldades particulares desse Estado em cumprir as obrigações previstas no n.º3, alínea b)”, de acordo com o n.º 5.

Os direitos de obtentor de variedades vegetais são concedidos no âmbito nacional, mas também supranacional. No âmbito europeu, possui competência o ICVV – *Instituto Comunitário de Variedades Vegetais* (ou CPVO).¹⁰⁷ Quando concedidos, os pedidos de registo solicitados ao ICVV aplicam-se a todos os Estados Membros da UE, enquanto os solicitados à DGAV terão validade exclusivamente no território nacional. Neste último caso, aplicam-se as regras de Estado Membro da *União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (International Union for the Protection of New Varieties of Plants – UPOV)*¹⁰⁸, à semelhança dos desenhos ou modelos, marcas e patentes. Nesse âmbito, deve considerar-se a *Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais*, de 2 de dezembro de 1961, ratificada por Portugal a 21 de junho de 1995.

Porém, para além do direito de obtentor, descortinam-se outras formas de proteção do material vegetal, a que já fizemos referência: os *recursos genéticos vegetais* e os *conhecimentos tradicionais* àqueles associados. A questão que se coloca (e que gera posições bastante ecléticas por parte da doutrina nos vários Estados) é a seguinte: poderão estas duas figuras ser consideradas como atribuidoras de direitos *sui generis* de propriedade industrial, à semelhança dos direitos de obtentor?

Não há dúvidas de que, da *Convenção sobre a Diversidade Biológica* (subscrita por Portugal), decorre um dever de os Estados se responsabilizarem pela conservação da diversidade biológica e pela utilização sustentável dos seus recursos biológicos, devendo igualmente reconhecer que os conhecimentos das comunidades locais e populações indígenas relativos aos recursos biológicos devem ser justamente compensados. No entanto, e como refere João Paulo Remédio Marques, “*de iure conditio*, inexistem *mecanismos jusinternacionais* que, constituindo normas vinculantes e revestindo a natureza de *direitos de propriedade intelectual*, propiciam a proteção dos recursos biológicos (*maxime*, genéticos) e a remuneração justa e equitativa dos grupos e das populações em cujo *habitat* social-cultural eles são utilizados, à face da comercialização das substâncias e produtos obtidos a partir daqueles outros mediante processos biotecnológicos” (2007, p. 320).

Assim, a categorização que deve ser afeta a estes dois complexos de valores não é clara. A sua

¹⁰⁷ No que concerne aos pedidos de registo apresentados perante o ICVV, os mesmos encontram-se regulados pela respetiva legislação comunitária. É importante assinalar que a proteção comunitária e a proteção portuguesa não podem vigorar em simultâneo.

¹⁰⁸ Portugal tornou-se um Estado Membro desta União a 14 de outubro de 1995, submetendo-se, assim, aos seus princípios e disposições normativas no âmbito dos pedidos nacionais de registo de variedades vegetais.

inserção, pura e simples, no âmbito do sistema da propriedade intelectual não é facilmente concebida. Sabido é que, pelo menos em Portugal, no que concerne aos recursos biológicos (ao registo de material vegetal), surge um direito à partilha dos benefícios derivados da utilização do material vegetal e que, no que respeita aos conhecimentos tradicionais, nasce uma proteção contra a reprodução e/ou utilização comercial ou industrial desses conhecimentos. Tal concretiza o exigido em Convenções Internacionais como a *Convenção sobre a Diversidade Biológica*. No entanto, não existem grandes certezas quanto à tipologia jurídica destes valores. A OMPI deixa bastante claro que os recursos genéticos, tal como são encontrados na natureza, não constituem propriedade intelectual: “ não são criações da mente humana e, por conseguinte, não podem ser diretamente protegidos por PI.”¹⁰⁹ Não obstante, tal não significa que a matéria vegetal em causa não possa constituir, indiretamente, objeto de um direito de propriedade intelectual: “ (...) as invenções baseadas em [recursos genéticos] ou desenvolvidas a partir do uso destes (e dos respetivos [conhecimentos tradicionais]) são elegíveis para proteção, através do sistema de PI, tanto através de patente, como no caso de atividades de pesquisa e de melhoria vegetal suscetíveis de ensejar a criação de novas variedades vegetais, por meio de um sistema *sui generis* que regule os direitos dos [obtentores] vegetais.” Fala-se, portanto, no *direito de patente* e no *direito de obtentor de variedades vegetais*.¹¹⁰ Segundo esta argumentação,

¹⁰⁹ OMPI, “*Propriedade Intelectual e Recursos Genéticos*”, *Nota Informativa n.º 10, 2019*, disponível na hiperligação: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_tk_10.pdf.

De notar também que Wend Wendland, diretor da Divisão de Conhecimentos Tradicionais da OMPI e secretário da Comissão Intergovernamental da OMPI (CIG), refere que os recursos genéticos em estado natural não podem ser diretamente protegidos como PI, sendo que apenas “as invenções desenvolvidas usando esses recursos preenchem os requisitos para a obtenção de proteção, geralmente por meio de patente” (“*Um acordo internacional sobre PI, recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados ao património genético pode enfim ser vislumbrado?*”, in *Revista da OMPI*, fev. de 2023, disponível na hiperligação https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/pt/2023/article_0003.html). No que tange aos conhecimentos tradicionais, associados a recursos genéticos, Wendland salienta que “às vezes esses conhecimentos tradicionais são usados em pesquisas científicas e podem, portanto, contribuir para o desenvolvimento de invenções protegidas” (*idem*).

¹¹⁰ Porém, João Paulo Remédio Marques alerta para a inadequação da proteção dos recursos biológicos vegetais e dos interesses das comunidades locais e indígenas por intermédio do *direito de obtentor tal como é concebido no âmbito do sistema UPOV*, invocando vários motivos, como seja: a imposição de requisitos rígidos para a outorga do direito de obtentor, que se afasta de uma utilização livre do material vegetal; o acesso condicionado ao material vegetal que se impõe no âmbito das obtenções vegetais, e que não beneficia (pelo contrário) as populações, que devem poder utilizar os recursos numa base de *livre troca*; a dificuldade na avaliação económica dos direitos em causa; e, a mais, a inadequação do regime UPOV em virtude das diferenças encontradas nos interesses a prosseguir pelos obtentores e pelos agricultores e cultivadores tradicionais, na medida em que estes últimos não têm como finalidade “a comercialização de variedades economicamente rendíveis”, mas tão só a utilização das “variedades *socialmente úteis* para a conservação da biodiversidade” (“*Biotecnologia(s)...*”, *Vol. II, ob. cit.*, 2007, p. 409). Da mesma forma, Remédio Marques invoca bastantes dificuldades no que concerne à proteção dos conhecimentos tradicionais e recursos biológicos através do *direito de patente*: “dada a dificuldade em diferenciar, no caso, as *descobertas* das *invenções* e das *apresentações de informações*, dificilmente, contudo, os *conhecimentos* e *saberes tradicionais* das populações *indígenas, nativas* ou *camponesas* acerca da localização e utilização dos recursos biológicos animais e vegetais constituem, *por si só, invenções*, ou seja dificilmente *criações* industriais, quais

aqueles dois tipos de direitos de propriedade industrial são suscetíveis de conferir proteção aos recursos genéticos vegetais e aos conhecimentos tradicionais, desde que estes últimos estejam envolvidos na criação de novas invenções ou de novas estirpes de material vegetal não encontrado diretamente na natureza. Também se considera que o *direito de autor* possa proteger os conhecimentos tradicionais. No entanto, existem vários aspetos que obstam à adequação da aplicação do regime da tutela autoral nesse domínio, para os quais João Paulo Remédio Marques chama a atenção.¹¹¹

Não será desadequado considerar que a proteção dos conhecimentos tradicionais, por via do Decreto-Lei n.º 118/2002, de 20 de Abril, se insere no âmbito de um direito de propriedade intelectual *sui generis*, na medida em que estão em causa conhecimentos tradicionais relativos à utilização de *variedades locais*. No entanto, “ (...) a maioria dos restantes conhecimentos e saberes tradicionais (e *expressões* desses conhecimentos) subordina-se a um regime de acesso e utilização *livres*” (Marques, 2007, p. 448) e, portanto, carente de um regime legal específico de proteção que preveja a sua exclusividade.

O Decreto-Lei n.º 118/2002, de 20 de abril, a que já fizemos referência, estipula o regime jurídico que estabelece a proteção e salvaguarda dos recursos genéticos vegetais, bem como dos conhecimentos tradicionais a eles associados. Assumem particular destaque “as variedades locais e o restante material autóctone espontâneo de espécies vegetais com interesse atual ou potencial para a atividade agrária, agroflorestal e paisagística, independentemente da sua composição genotípica, com exclusão das variedades que se encontrem protegidas por direitos de propriedade intelectual ou sobre as quais exista um processo em curso para a atribuição dessa proteção” (n.º 1 do art. 2.º do mencionado Decreto-Lei). A última parte deste n.º 1 torna claro que estão excluídas do âmbito de proteção deste regime as variedades que se encontrem protegidas por direitos de propriedade intelectual (ou sobre as quais exista um processo em curso para a atribuição dessa proteção). Tal reforça a conceção segundo a qual os recursos

soluções técnicas suscetíveis de resolverem *problemas técnicos* – pois, não raras vezes, serão reconduzíveis a meras “apresentações de informações” ou a meras “descobertas” enquanto tal” (*idem*, p. 449).

¹¹¹ Cfr. Pp. 436-448 da sua obra, “*Biotecnologia(s)...*”, *ob. cit.*, 2007, donde consta uma análise a essas barreiras. Christine Haight Farley (*apud* Remédio Marques) analisa, igualmente, os obstáculos à tutela dos conhecimentos tradicionais pelo direito de autor: “(...) *the question arises as to whether copyright law is capable of accommodating this art form and satisfactorily meeting the needs of the community. The copyright doctrine, however, presents a myriad of barriers to the full protection of indigenous art and folklore. These barriers include the duration of the protection, the originality requirement, the fixation requirement, the individual nature of the rights, the fair use exception, and the economic focus of the remedies*” (cfr. “*Protecting Folklore of Indigenous Peoples: Is Intellectual Property the Answer,*” *Connecticut Law Review* 30, n.º 1, 1997, pp. 1-58).

genéticos vegetais, dos quais fazem parte as variedades locais e restante material vegetal autóctone espontâneo, poderão constituir direitos de propriedade intelectual, mas de natureza *sui generis*.

Os parágrafos que introduzem o encadeado normativo existente no diploma legal de que falamos estabelecem que este regime, que caracteriza o material de interesse para o património genético nacional, “constitui ainda um reforço de base para a formulação dos processos de proteção das denominações de origem e das indicações geográficas e uma forma de prevenção contra a eventual apropriação abusiva deste material.” Fala-se, assim, em direitos de propriedade industrial, referentes às *denominações de origem e indicações geográficas*, reguladas nos artigos 299.º e seguintes do CPI.

No que concerne aos *conhecimentos tradicionais*, os mesmos encontram-se definidos no n.º 1 do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 118/2002 de 20 de Abril, correspondendo aos “elementos intangíveis associados à utilização comercial ou industrial das variedades locais e restante material autóctone desenvolvido pelas populações locais (...)”¹¹². São, por outras palavras, conhecimentos de natureza dinâmica desenvolvidos por *comunidades* e que são transmitidos de geração em geração, muitas vezes constituindo uma parte integrante da sua *identidade*.¹¹³ Assim, não correspondem a uma figura que se adegue facilmente ao atual sistema de propriedade intelectual, que tipicamente concede uma *proteção temporária a invenções e obras artísticas*. A proteção dos conhecimentos tradicionais por intermédio da propriedade intelectual permite, no entanto, que as comunidades controlem a sua exploração comercial e dela beneficiem de forma coletiva. A este respeito, o texto introdutório do Decreto-Lei n.º 118/2002, de 20 de abril prevê um “contributo positivo para a promoção do intercâmbio em segurança dos recursos genéticos vegetais, assegurando-se ainda a proteção e a preservação da diversidade cultural das populações locais associada aos recursos genéticos vegetais dessas comunidades, as quais não têm tido acesso aos mecanismos finais da propriedade intelectual e por isso têm

¹¹² Ainda se refere, na mesma norma, que os conhecimentos tradicionais correspondem àqueles que são desenvolvidos pelas populações locais “em coletividade ou individualmente, de maneira não sistemática e que se insiram nas tradições culturais e espirituais dessas populações, compreendendo, mas não se limitando a conhecimentos relativos a métodos, processos, produtos e denominações com aplicação na agricultura, alimentação e atividades industriais em geral, incluindo o artesanato, o comércio e os serviços, informalmente associados à utilização e preservação das variedades locais e restante material autóctone espontâneo abrangidos pelo disposto no (...) diploma.”

¹¹³ Os conhecimentos tradicionais encontram-se intrinsecamente relacionados com o direito consuetudinário, na medida em que estão em causa padrões de vida, usos e costumes das comunidades locais e indígenas. Para mais sobre este assunto, cfr. “*Customary Law, Traditional Knowledge and Intellectual Property: An Outline of the Issues*”, da OMPI, disponível no seu *website* oficial, na hiperligação https://www.wipo.int/tk/en/indigenous/customary_law/index.html.

visto cair em domínio público ou serem apropriadas por terceiros inúmeras contribuições técnicas se com isso auferirem quaisquer benefícios.”

Vale notar que a exigência de proteção dos recursos biológicos e dos conhecimentos tradicionais decorre da própria CRP, na medida em que este diploma fundamental estabelece que constitui uma tarefa fundamental do Estado “proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correto ordenamento do território” (al. e) do art. 9.º da CRP).¹¹⁴ Também o art. 78.º prevê a valorização do património cultural enquanto direito fundamental dos cidadãos (n.º1), cabendo ao Estado incentivar e assegurar o acesso de todos os cidadãos aos meios e instrumentos de ação cultural, bem como corrigir as assimetrias existentes no país em tal domínio, apoiar as iniciativas que estimulem a criação individual e coletiva, nas suas múltiplas formas e expressões, e uma maior circulação das obras e dos bens culturais de qualidade, promover a salvaguarda e a valorização do património cultural, tornando-o elemento vivificador da identidade cultural comum, desenvolver as relações culturais com todos os povos, especialmente os de língua portuguesa, e assegurar a defesa e a promoção da cultura portuguesa no estrangeiro e articular a política cultural e as demais políticas sectoriais (n.º2). Para além de outras referências, frequentes, à necessidade de preservação da cultura, a CRP ainda inclui no princípio do Estado de Direito Democrático (art. 2.º) a concretização da democracia cultural, assumindo a forma de princípio fundamental para a República Portuguesa. No que concerne aos próprios recursos naturais, a al. d) do n.º1 do art. 93.º da CRP faz menção ao facto de ser objetivo da política agrícola a gestão racional dos recursos naturais, bem como a sua capacidade de regeneração.

Note-se que os Estados Membros da OMPI participam em negociações no âmbito da *Comissão Intergovernamental sobre a Propriedade Intelectual e os Recursos Genéticos, os Conhecimentos Tradicionais e o Folclore* (IGC), um fórum em que são discutidas questões de

¹¹⁴ Também o art. 78.º da CRP prevê a valorização do património cultural enquanto direito fundamental dos cidadãos (n.º1), cabendo ao Estado incentivar e assegurar o acesso de todos os cidadãos aos meios e instrumentos de ação cultural, bem como corrigir as assimetrias existentes no país em tal domínio, apoiar as iniciativas que estimulem a criação individual e coletiva, nas suas múltiplas formas e expressões, e uma maior circulação das obras e dos bens culturais de qualidade, promover a salvaguarda e a valorização do património cultural, tornando-o elemento vivificador da identidade cultural comum, desenvolver as relações culturais com todos os povos, especialmente os de língua portuguesa, e assegurar a defesa e a promoção da cultura portuguesa no estrangeiro e articular a política cultural e as demais políticas sectoriais (n.º2). Para além de outras referências, frequentes, à necessidade de preservação da cultura, a CRP ainda inclui no princípio do Estado de Direito Democrático (art. 2.º) a concretização da democracia cultural, assumindo a forma de princípio fundamental para a República Portuguesa. No que concerne aos recursos naturais, a al. d) do n.º1 do art. 93.º da CRP faz menção ao facto de ser objetivo da política agrícola a gestão racional dos recursos naturais, bem como a sua capacidade de regeneração.

propriedade intelectual relacionadas com o acesso aos recursos genéticos e à partilha dos benefícios, assim como com a proteção dos conhecimentos tradicionais e das expressões culturais tradicionais, visando-se o desenvolvimento de um acordo sobre um ou mais instrumentos jurídicos de dimensão internacional que possa(m) conferir proteção àquelas figuras.¹¹⁵ Na sessão de 2022 da Assembleia Geral (AG) anual da OMPI, em julho de 2022, os Estados Membros decidiram acelerar tais negociações, através da convocação de uma Conferência Diplomática, de modo a que seja celebrado um acordo internacional sobre esses temas até 2024.

§ 2.4. Outros direitos de propriedade industrial que conferem proteção a matérias vegetais

Apesar de as espécies vegetativas, às quais temos vindo a fazer referência, poderem ser protegidas através do direito de patente ou por intermédio dos direitos *sui generis* de propriedade industrial (sendo observados os respetivos pressupostos de proteção), estas podem ainda configurar produtos que, no âmbito dos mercados de bens e serviços, se encontram associados a *marcas* ou *denominações de origem e indicações geográficas*. Não deixam de estar em causa matérias vegetais, porém, como fora realçado no âmbito do Acórdão do STJ de 20 de novembro de 2003 (P.03B2993), “pode haver, a elas alocadas, as designações distintivas e identificativas suscetíveis de proteção, para efeitos de marca e, como tal registáveis, verificados os demais pressupostos de registo da marca (nacional, comunitária ou internacional). Mas não são as espécies, propriamente ditas, que estão em causa!”

Torna-se importante, deste modo, não confundir o tipo de direitos em questão. Como fora discutido no Acórdão citado, quando se fala nas marcas dos produtos, “não se trata de espécies botânicas, mas de menções de fantasia de carácter identificativo, no mercado dos consumidores a que se destinam.”¹¹⁶ As denominações de origem e indicações geográficas constituem, de

¹¹⁵ Entende-se que esse instrumento poderá traduzir-se numa recomendação aos membros da OMPI ou num tratado formal, vinculativo para os países que o ratifiquem.

¹¹⁶ De observar que a “denominação da variedade vegetal”, prevista na Portaria que estabelece o *Regulamento sobre a Proteção das Obtenções Vegetais* (Portaria n.º 940/90, de 4 de outubro) apresenta, assim como a marca, uma função distintiva, sendo que “a denominação da obtenção vegetal protegida deve ser sempre usada na sua comercialização, ou na do seu material de multiplicação, mesmo depois de terminado o período de proteção” (n.º 5 do art. 13.º da mesma Portaria). É importante notar também que o n.º 2 do art. 12.º da Portaria estipula que “a denominação dada a uma variedade protegida não pode ser usada como marca ou denominação comercial de qualquer obtenção vegetal da mesma espécie ou espécie afim.” Esta norma terá como objetivo evitar a confusão

igual forma, direitos que têm funções relacionadas com a distinção dos produtos: enquanto a marca distingue os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (art. 208.º do CPI), no caso das denominações de origem e indicações geográficas, pretende-se assinalar a origem ou proveniência de um produto com determinadas características e qualidades específicas (art. 299.º/1 do CPI).¹¹⁷ Quanto às denominações de origem, “a relação com a região de origem é mais estreita: as suas qualidades e características devem-se, não apenas aos fatores humanos, mas também, às condições naturais. É, portanto, neste meio que deve ocorrer a produção, transformação e elaboração do produto”, como refere o INPI (2021¹¹⁸). Já no caso das indicações geográficas, “a relação com o local de origem é mais ténue: basta que a reputação ou uma das várias qualidades ou uma das várias características possam ser atribuídas à origem geográfica, sem influência dos fatores naturais e humanos. Nestes casos, basta que a produção, transformação ou a elaboração do produto aconteça na região de origem” (INPI, 2021).¹¹⁹ Os produtos abrangidos por estes direitos correspondem a espécies vegetais que exprimem as características resultantes de um determinado genótipo ou combinação de genótipos, sendo consideradas entidades, na medida em que possuem a aptidão para serem reproduzidas, sem alteração dos seus caracteres de identidade. São produtos suscetíveis de serem considerados como variedades vegetais, no entanto, e como se refere no âmbito do Ac. do STJ de 20 de novembro de 2003 (Proc. N.º 03B2993), para efeitos do direito de marca e da denominação de origem e indicação geográfica, “não identificam qualquer espécie vegetal, mas sim o resultado de desenvolvimento científico de determinada espécie vegetal.” No caso específico das marcas, tratam-se de “nomes de reputação”, cumprindo uma função distintiva e sinalizadora de certa planta (...)” e não propriamente sinalizando cientificamente uma espécie ou variedade vegetal de planta (...)” (*idem*).

que pode surgir nos consumidores com a existência de duas denominações (com função distintiva), relativas a obtenções vegetais diferentes.

¹¹⁷ Pode dar-se o exemplo de um produto que constitui matéria vegetal e que é protegido pela denominação de origem e indicação geográfica: o alho da Graciosa. Tal produto hortícola tem como área geográfica de produção o Distrito da Graciosa, sendo que “ [se trata] de um produto com características qualitativas intrínsecas ligadas às condições locais de solo, de clima, do modo de produção e da sua base genética, que lhe dão propriedades olfativas e gustativas muito agradáveis e intensas. (...) O alho da Graciosa resulta do «saber de muitos anos, adquirido por via de muita experiência de vida», como é possível ler no *Portal eletrónico dos Produtos Tradicionais Portugueses*. Podemos igualmente falar da cebola de Penafiel, do melão casca de carvalho do Vale do Sousa, da anona da Madeira, da cereja de Alfândega da Fé, da couve penca de Chaves ou das plantas aromáticas lúcia-lima ou limonete, de Lisboa e Vale do Tejo.

¹¹⁸ Informação retirada do sítio eletrónico oficial do Instituto, acessível através da seguinte hiperligação: <https://inpi.justica.gov.pt/Documentos/Dossiers-Tematicos/Denominacoes-de-Origem-e-Indicacoes-Geograficas>. Consultado a 1 de fevereiro de 2023.

¹¹⁹ *Idem*.

É possível ainda questionar-se a aptidão do *modelo de utilidade* e dos *desenhos e modelos* para conferir proteção jurídica às matérias vegetais.¹²⁰

No que diz respeito ao *modelo de utilidade* (instituto que sofreu bastantes alterações com a introdução do CPI de 2003¹²¹), cabe atentar que, com a entrada em vigor do CPI de 2003, se passou a prever que “não podem ser objeto de modelo de utilidade (...) as invenções que incidam sobre matéria biológica” (al. b) do n.º 1 do art. 121.º do atual CPI e al. b) do art. 119.º do CPI de 2003). Ainda se aplica aos modelos de utilidade o disposto no art. 52.º do CPI (por via do n.º 2 do art. 119.º), que exclui especificamente “as variedades vegetais ou as raças animais, assim como os processos essencialmente biológicos de obtenção de vegetais ou animais e os vegetais ou animais obtidos exclusivamente através desses processos” (al. b) do n.º 3 deste artigo). Na verdade, o INPI refere mesmo que enquanto “as patentes cobrem todos os domínios da tecnologia [,] os modelos de utilidade não cobrem invenções sobre matéria biológica, substâncias ou processos químicos e farmacêuticos, produtos alimentares ou processos para a preparação, obtenção ou confeção desses produtos.”¹²² No entanto, existe um aspeto que deve ser observado: o art. 121.º n.º 1 apenas proíbe que seja objeto de modelo de utilidade as invenções que incidam sobre matéria biológica, não existindo nenhuma referência aos *processos* através dos quais se produzem matérias biológicas. Será, por isso, de se admitir a possibilidade de estas invenções de processo serem tuteláveis pelo modelo de utilidade? Afinal, os modelos de utilidade podem ter como objeto um processo, ao contrário do que se previa no CPI de 1995, cujo art. 123.º excluía as invenções de processo. Face a esta falta de previsão, parece que se está perante uma lacuna na lei, ou, pelo menos, uma redação defetiva. No entanto, há quem considere na doutrina que o legislador pretendeu incluir os ditos processos no âmbito dos *processos químicos*, mencionados na al. c). Não obstante, “caso seja possível produzir ou manipular matérias biológicas através de processos que não sejam qualificáveis como processos químicos, cremos que a proibição não pode atuar” (Marques, 2007, p. 1223).

Já no que respeita aos *desenhos e modelos* (instituto que também veio a ser alvo de modificações

¹²⁰ A este respeito, cfr. pp. 220-229 da ob. cit. de João Paulo F. Remédio Marques, “*Patentes Biotecnológicas...*”, ob. cit., 2002.

¹²¹ Desde a entrada em vigor do Código da Propriedade Industrial de 2003 (Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março) que os modelos de utilidade são considerados pela lei como títulos de proteção concedidos a “invenções novas, [que implicam] atividade inventiva, se forem suscetíveis de aplicação industrial (n.º 1 do art. 119.º do atual CPI), através de “um procedimento administrativo mais simplificado e acelerado do que o das patentes” (n.º 2 do mesmo artigo).

¹²² Informação constante do sítio oficial do INPI, acessível na seguinte hiperligação: <https://inpi.justica.gov.pt/Saber-PI/Guia-de-pedido-online-de-Patente-e-de-Modelo-de-Utilidade>.

com a entrada em vigor do CPI de 2003¹²³), note-se que, na medida em que os mesmos conferem proteção aos elementos relacionados com a *estética industrial*, e não ao *produto* em si, torna-se difícil que matérias biológicas sejam tuteladas ao abrigo desta figura. Como refere Remédio Marques, quanto “ [a]os microrganismos existentes numa planta, posto que devem ser considerados *componentes* de um produto complexo, não são suscetíveis de proteção. É que, nestas eventualidades, prevê-se que o produto continue *visível* mesmo depois de se achar *incorporado* no produto *complexo* (v.g., na planta), durante a *utilização normal* deste último [art. 175.º/4, alínea a) do atual CPI], o que só parece admitir o sentido de o produto se apresentar visível *aos olhos* do utilizador informado, sem necessidade de recurso a máquinas (v.g., microscópios), salvo se este utilizador informado posicionar a sua atividade económica em setores industriais onde a utilização de produtos incorporáveis ou incorporados noutros produtos não dispense a utilização de máquinas suscetíveis de os tornarem visíveis ao olhar humano” (2002, p. 227). Para além disso, mesmo que a matéria biológica seja visível ao olho humano, os caracteres da mesma vão-se expressar “no plano *técnico* ou *funcional*” (Marques, 2002, p. 227), e não no plano meramente *estético*. Contudo, “ (...) já será registável como desenho ou modelo a cor ou a forma de certas pétalas ou folhas de plantas (transgénicas) cuja função seja puramente *estética* ou *ornamental*, ainda que hajam sido obtidas tendo em vista a sua colocação no mercado” (Marques, 2002, p. 228).

¹²³ Previamente à alteração do seu regime, os desenhos e modelos constituíam figuras autónomas, sendo que o *modelo industrial* podia proteger, designadamente, “os moldes, formas, padrões, relevos, matrizes e demais objetos que [servissem] de tipo na fabricação de um produto industrial, definindo-lhe a forma, as dimensões, a estrutura ou a ornamentação” (n.º 1 do art. 139.º do Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de janeiro), abrangendo apenas “a forma sob o ponto de vista geométrico ou ornamental” (n.º 2 do mesmo artigo). Já os *desenhos industriais*, mencionados no art. 140.º do mesmo diploma, protegiam elementos como “figuras, pinturas, fotografias (...)” (al. a)), “ (...) símbolos, monogramas, emblemas, tarjas e filetes” (al. b)). Deste modo, “enquanto o “modelo” [representava] as características tridimensionais da aparência do objeto, o “desenho” [expressava] as características bidimensionais desse objeto” (João Paulo Remédio Marques, “*Introdução...*”, *ob. cit.*, 2001, p. 226). Atualmente, fala-se na figura unitária dos desenhos ou modelos. De acordo com o art. 173.º do CPI, “o desenho ou modelo designa a aparência da totalidade, ou de parte, de um produto resultante das características de, nomeadamente, linhas, contornos, cores, formas, textura ou materiais do próprio produto e da sua ornamentação”, sendo que “gozam de proteção legal os desenhos ou modelos novos que tenham carácter singular” (n.º 1 do art. 175.º). Os desenhos ou modelos protegem, assim, “a aparência dos produtos, resultante das suas características visíveis” (Pedro Sousa e Silva, “*Direito...*”, *ob. cit.*, 2011, p. 98). Logo, as propriedades que o produto externaliza é que são tuteláveis no âmbito desta figura.

CAPÍTULO III

A ATRIBUIÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL ASSOCIADOS À MATÉRIA VEGETAL

No que concerne aos procedimentos administrativos relativos à constituição de direitos industriais, já sabemos que esta tipologia de procedimentos tem lugar junto de órgãos administrativos competentes. São procedimentos com a natureza de processos *ex parte*, em oposição aos processos *inter partes*, que caracterizam a tramitação judicial, como já foi visto no capítulo I. Os processos *ex parte* envolvem apenas uma parte, que será, no caso do procedimento administrativo tendente à constituição de direitos de propriedade industrial, o requerente, embora se preveja a possibilidade de terceiros se oporem aos pedidos de proteção.

Nas palavras de Remédio Marques, “o procedimento administrativo desencadeado nos institutos de propriedade industrial ou nas referidas instâncias internacionais será um processo (*lato sensu*) ou uma sequência de atos, através da qual o *poder administrativo* é concretizado numa série de atos e factos sucessivos. Neste sentido, estudam-se aí os processos de formação dos atos administrativos de concessão ou recusa de direitos de propriedade industrial enquanto *factos jurídicos* e *fenómenos de uma sequência*.” Este procedimento, vigente em Portugal e na União Europeia, teve como modelo o procedimento de concessão da patente europeia do IEP, que concede as patentes aos Estados signatários da CPE. “Ocorreu, portanto, uma espécie de assimilação ou apropriação do regime jurídico previsto nesta CPE relativamente aos vários procedimentos de concessão, a nível da União Europeia e a nível nacional” (Marques, 2022, p. 57).

O facto de se outorgarem direitos de propriedade industrial por via de um procedimento administrativo implica que os requerentes desses direitos interajam com as autoridades administrativas. Esse é um aspeto muito importante, pois permite-se que “ (...) um requerente troque ideias com as autoridades e, em certos casos, modifique as suas afirmações. De um modo similar, partes terceiras podem intervir no processo através de mecanismos específicos como a oposição de terceiros à concessão de direitos de propriedade intelectual”¹²⁴ (Manderieux, 2021, p. 113)

¹²⁴ Tradução livre.

§ 3.1. O procedimento de atribuição de patentes biotecnológicas

Como se sabe, as patentes podem abranger tanto invenções muito simples como altamente complexas. No caso da biotecnologia, existe uma especial complexidade associada às invenções, que exige uma regulação cabal e consistente ao nível do processo de concessão de patentes. Em seguida, abordaremos, de forma breve mas explícita, estes processos no âmbito nacional, comunitário e internacional.

3.1.1. Concessão da patente biotecnológica nacional

O processo de concessão de patente por via nacional encontra-se regulado, no CPI, pelos artigos 61.º a 76.º Nos termos do art. 100.º do mesmo Código, a duração da patente é de 20 anos, contados desde a data do pedido de concessão da patente.

Não obstante, o CPI contém uma norma dedicada exclusivamente às invenções biotecnológicas: o artigo 65.º Esta norma, cuja interpretação exige, igualmente, uma leitura da Diretiva 98/44/CE, sobre a proteção legal de invenções biotecnológicas, de 6 de julho de 1998, bem como do Regulamento de Execução da CPE, de 5 de outubro de 1973, permite conceber o quão intrincada pode ser a *descrição* de uma invenção biotecnológica. Isto porque se prevê que, caso a invenção biotecnológica, cuja matéria biológica não seja acessível ao público, “não possa ser descrita no pedido de patente por forma a permitir a sua realização por um perito na especialidade, ou implicar a utilização de uma matéria desse tipo”, deverá existir um depósito da matéria biológica em causa *numa instituição de depósito reconhecida* (al. a)). Surge, inevitavelmente, uma questão: o que se deve entender por “instituição de depósito reconhecida”? A alínea a) faz menção às instituições de depósito internacionais que tenham adquirido esse estatuto em conformidade com o *Tratado de Budapeste, de 28 de abril de 1977, sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Microrganismos para efeitos de Procedimento em Matéria de Patentes*.¹²⁵ No entanto, a mesma alínea apenas faz referência a

¹²⁵ Segundo o n.º 1 do art. 6.º do *Tratado de Budapeste*, têm direito ao estatuto de autoridade internacional de depósito as instituições de depósito que se situem no território de um Estado Contratante e que beneficiem de garantias asseguradas por esse Estado segundo as quais essas instituições preencham e continuem a preencher as condições constantes do n.º 2 do mesmo artigo. Ainda se refere que essas garantias podem ser asseguradas, igualmente, por uma organização intergovernamental de propriedade industrial, sendo que, nesse caso, a instituição de depósito deve situar-se no território de um Estado membro dessa organização. Nos termos da al. a) do n.º 1 do art. 7.º do mesmo Tratado, “uma instituição de depósito adquire o estatuto de autoridade de depósito

tais instituições a título de exemplo, não tendo, necessariamente, de se tratar de uma delas.¹²⁶

As seguintes alíneas do mesmo número preveem outras exigências: a de “o pedido incluir as informações pertinentes de que o requerente dispõe relativamente às características da matéria biológica depositada” (al. b)) e a de “o pedido de patente mencionar a instituição de depósito e o número de depósito” (al. c)). O preenchimento destas três alíneas é cumulativo, para efeitos do n.º 1. Apenas mediante o cumprimento dessas três alíneas é que a descrição será considerada *suficiente* naqueles casos.¹²⁷

No que concerne ao acesso à matéria biológica depositada, este “deve ser assegurado mediante entrega de uma amostra” às pessoas mencionadas nas alíneas a), b) e c) do n.º 2 do art. 65.º, devendo efetuar-se nos termos do disposto no n.º 3 do art. 65.º, na medida em que se procura salvaguardar o não acesso, por terceiros, à matéria biológica em causa, assim como a não utilização da mesma pela pessoa que solicita a amostra, na medida em que esse material poderá vir a ser objeto de um direito exclusivo. Apenas se admite a sua utilização, pela pessoa que solicita a amostra, *para fins experimentais*, desde que o requerente ou titular da patente não renuncie expressamente a essa possibilidade.

Deve atender-se ao facto de que, à apresentação do pedido de patente, se sucede, no prazo de dois meses, exame quanto à forma e quanto às limitações relativas ao objeto ou à patente, verificando-se o preenchimento de vários requisitos constantes do CPI, incluindo os do art. 65.º. O não preenchimento de tais requisitos (e a não regularização, pelo requerente, nos termos estabelecidos nos números 2 e 3 do art. 67.º) culmina na recusa do pedido.

internacional em virtude de uma comunicação escrita e dirigida ao Diretor-Geral pelo Estado Contratante no território do qual se situa a instituição de depósito e que inclua uma declaração contendo garantias segundo as quais a referida instituição cumpre e continuará a cumprir as condições enumeradas no artigo 6.º, 2. O referido estatuto pode também ser adquirido em virtude de uma comunicação escrita endereçada ao Diretor-Geral por uma organização intergovernamental de propriedade industrial e que inclua a referida declaração.” De notar que “o Tratado de Budapeste, para além de ter aplicação em células e microrganismos, pode ser usado também em invenções que compreendam material genético como ácidos nucleicos ou proteínas” (n.º 5 da Regra 10 da Parte V do *Manual de Aplicação do CPI*: <https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Versao-atualizada-do-Manual-de-Aplicacao-do-CPI>).

¹²⁶ Sugere-se a clarificação deste e de outros aspetos relativos ao regime do depósito em Portugal, através de ato normativo interno, como é proposto na obra “Código da Propriedade Industrial Anotado” (*ob. cit.*, 2021, p. 462). Quanto à *patente europeia*, o Regulamento de Execução da CPE estabelece, na atual Regra n.º 28 (9), que o Presidente do IEP publica, no Jornal Oficial do IEP, a lista das autoridades de depósito habilitadas.

¹²⁷ “Por suficiência descritiva entende-se a incorporação de uma descrição detalhada de todas as características técnicas da invenção e respetivos efeitos técnicos, etapas de um método e suas realizações preferenciais, aos casos aplicáveis, de tal modo claro e completo que permita a um perito na especialidade a sua execução”, nos termos do n.º 6 da Regra 10 da Parte V do *Manual de Aplicação do CPI* (disponível em <https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/Versao-atualizada-do-Manual-de-Aplicacao-do-CPI>), devendo ainda observar-se o disposto no art. 66.º do CPI.

O CPI estabelece ainda que “a proteção conferida por uma patente relativa a uma matéria biológica dotada, em virtude da invenção, de determinadas propriedades abrange qualquer matéria biológica obtida a partir da referida matéria biológica por reprodução ou multiplicação, sob forma idêntica ou diferenciada e dotada dessas mesmas propriedades” e que “a proteção conferida por uma patente relativa a um processo que permita produzir uma matéria biológica dotada, em virtude da invenção, de determinadas propriedades abrange a matéria biológica diretamente obtida por esse processo e qualquer outra matéria biológica obtida a partir da matéria biológica obtida diretamente, por reprodução ou multiplicação, sob forma idêntica ou diferenciada e dotada dessas mesmas propriedades” (n.ºs 3 e 4 do art. 98.º, respetivamente). Estas previsões decorrem do que se encontra estipulado no art. 8.º da Diretiva 98/44/CE, de 6 de julho de 1998, havendo uma total transcrição do conteúdo dos n.ºs 1 e 2 desse artigo. O que se estabelece no n.º 2, relativo às patentes de processo, representa uma viragem no que toca ao que sempre se considerou em relação aos processos que são objeto de patente. A patente do processo abrange somente os produtos obtidos de forma direta por esse processo. Mesmo a própria CPE prevê que apenas se reconhece a patenteabilidade, no caso dos processos microbiológicos, aos produtos obtidos por esses processos, não fazendo referência a quaisquer outras matérias microbiológicas obtidas a partir das matérias microbiológicas obtidas diretamente. É, de facto, uma questão que pode assumir-se como problemática, sendo que Adriano Vanzetti e Vincenzo Di Cataldo entendem que tal previsão normativa (que se encontra, igualmente, reproduzida na lei italiana) deve ser interpretada restritivamente (1996, p. 373).

O pedido de patente deve ser apresentado perante o INPI, através dos seus serviços *online* ou em suporte papel, presencialmente ou por via postal (art. 61.º do CPI e n.º 1 a) do Despacho n.º 6142/2019, de 4 de julho), devendo o requerimento ser acompanhado dos elementos mencionados no n.º 1 do art. 62.º do CPI: a) reivindicações do que é considerado novo e que caracteriza a invenção¹²⁸; b) descrição do objeto da invenção; c) desenhos necessários à perfeita

¹²⁸ Pode dizer-se que as reivindicações se assumem como uma peça fundamental do pedido: o âmbito de proteção da invenção “ (...) é determinado pelo conteúdo das reivindicações, servindo a descrição e os desenhos para as interpretar” (n.º 1 do art. 98.º do CPI). Nas palavras de Giuliana Borges Assumpção Gattass, “as reivindicações traçam o escopo jurídico da exclusividade, delimitando o âmbito de proteção da ideia inventiva industrial, a substância da invenção, frente ao comportamento de terceiros que venham a utilizar ou comercializar a invenção reivindicada. As reivindicações deduzidas no pedido de patente, estão para o âmbito de proteção de patentes assim com o pedido deduzido na petição inicial está para um processo judicial” (“*As reivindicações e o âmbito de proteção das patentes*”, in RIDB, Ano 2, nº 11, 2013, p. 12357). De acordo com J. P. Remédio Marques, as reivindicações consistem em “proposições linguísticas, as quais caracterizam, clara e sucintamente, os elementos de natureza técnica constitutivos da própria solução (técnica) em que se exprime o invento que o titular do direito à patente pretende proteger” (*apud* Giuliana Borges Assumpção Gattass, “*As reivindicações e o âmbito de proteção das patentes*”, RIDB, Ano 2, nº 11, 2013, p. 12357). Acrescenta-se ainda que, nos termos do art. 84.º da *Convenção*

compreensão da descrição e d) resumo da invenção.

Estes elementos devem respeitar os requisitos formais fixados por despacho do presidente do conselho diretivo do INPI, I. P. (n.º 2 do art. 62.º), sendo que se fala no Despacho n.º 6187/2023, de 4 de julho, que prevê a regulamentação dos requisitos formais dos requerimentos e dos documentos apresentados nos pedidos de registo e no decurso de um procedimento previsto no Código da Propriedade Industrial.¹²⁹

O referido Despacho representa uma espécie de *guia* para quem pretenda apresentar um pedido de concessão de um direito de propriedade industrial ao INPI. Para além de prever as formalidades a seguir nesta fase inicial do procedimento, ainda firma definições e noções essenciais acerca dos elementos fundamentais do requerimento (bem como dos documentos apresentados nos pedidos de registo e no decurso do procedimento). Considerando a complexidade do procedimento em causa e a necessidade de esclarecer os potenciais requerentes, realça-se o facto de este Despacho providenciar informação aos administrados de uma forma clara, precisa e transparente. A mesma transparência se verifica quando o INPI providencia, no seu *website* oficial, um modelo de pedido de patente que os potenciais requerentes poderão utilizar.¹³⁰

Como se sabe, o artigo 268.º da CRP prevê os direitos e garantias dos administrados. O seu n.º 1 preceitua que “os cidadãos têm o direito de ser informados pela Administração, sempre que o requeiram, sobre o andamento dos processos em que sejam diretamente interessados, bem

de Munique sobre a Patente Europeia, “As reivindicações definem o objeto da proteção pedida. Devem ser claras e concisas e apoiar-se na descrição.”

¹²⁹ Este Despacho iniciou recentemente a sua vigência (1 de junho de 2023), tendo substituído o Despacho n.º 6142/2019, de 4 de julho. É interessante notar que, enquanto o precedente previa a regulamentação “dos requisitos formais dos requerimentos e dos documentos de instrução dos pedidos de concessão de direitos de propriedade industrial”, o atual estabelece a regulamentação “dos requerimentos e dos documentos apresentados nos pedidos de registo e no decurso de um procedimento previsto no Código da Propriedade Industrial”, mostrando-se mais abrangente, na medida em que passa a incluir todos os documentos apresentados no âmbito do decurso do procedimento administrativo.

Para além de se ter verificado uma reconfiguração na organização do encadeado normativo, observam-se alterações e adições que se prendem, sobretudo, com aspetos de forma e de formato dos elementos que integram os requerimentos e os documentos que os acompanham. No entanto, também se destacam introduções mais importantes, relativas às *reivindicações*, às *descrições* e ao *título ou epígrafe*. Porém, a alteração mais relevante prende-se com a inclusão da regulamentação respeitante às *Traduções das Patentes Europeias cujo efeito Unitário foi Recusado* (n.º 2.7.), sendo que, no que respeita aos documentos que devem acompanhar as traduções das patentes europeias cujo efeito unitário foi recusado pelo Instituto Europeu de Patentes, para além dos documentos referidos no artigo 82.º do CPI, a tradução deverá ser acompanhada de cópia da decisão de recusa do pedido de efeito unitário e cópia da respetiva notificação emitida pelo Instituto Europeu de Patentes (alíneas a) e b) do n.º 2.7.1). O n.º 2.7.2. estabelece que, “para estes efeitos, o prazo previsto no n.º 1 do artigo 82.º do CPI conta-se da data de publicação, no Boletim Europeu de Patentes, do aviso de recusa do pedido de efeito unitário.”

¹³⁰ Cfr. Hiperligação <https://inpi.justica.gov.pt/Saber-PI/Guia-de-pedido-online-de-Patente-e-de-Modelo-de-Utilidade>.

como o de conhecer as resoluções definitivas que sobre eles forem tomadas.” O n.º 2 deste artigo também estipula que “os cidadãos têm também o direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, sem prejuízo do disposto na lei em matérias relativas à segurança interna e externa, à investigação criminal e à intimidade das pessoas.” Estes ditames da lei fundamental devem, assim, ser seguidos no âmbito do procedimento de concessão de direitos de propriedade industrial. Desse modo, aqueles que sejam diretamente interessados num procedimento têm legitimidade para requerer informações sobre o mesmo ao INPI durante o seu andamento.

Em relação às notificações, o CPI determina que as mesmas devem ser feitas, preferencialmente, por transmissão eletrónica de dados (art. 11.º, n.º1), algo que o INPI procura cumprir, fazendo o envio de notificações, em regra, por correio eletrónico, “utilizando para esse fim o endereço de *e-mail* que tiver sido indicado pelos utilizadores aquando da anterior prática de atos junto do INPI.”¹³¹ Apenas excecionalmente é que o INPI efetua notificações através do correio postal, “como por exemplo, as decisões relativas a pedidos de modificação de decisão, decisões em pedidos de restabelecimento de direitos e decisões sobre pedidos de declaração de nulidade ou de anulação.”¹³²

Também é relevante salientar que os próprios interessados ou titulares de direitos de propriedade industrial podem promover, diretamente, atos nos processos que correm termos no INPI (art. 9.º e 10.º, n.º1, do CPI). No entanto, exceciona-se a apresentação de pedidos de declaração de caducidade e de pedidos de declaração de anulação ou de nulidade (bem como todos os atos relativos a esses processos), que devem ser promovidos sob a responsabilidade de um agente oficial da propriedade industrial,¹³³ advogado ou solicitador (art. 10.º, n.º 2, do CPI). Observe-se que, se por algum motivo um interessado não cumprir um prazo e a consequência for a recusa ou extinção do seu direito, existe a possibilidade de se *repor a situação*, desde que se preencham certas condições. Caso o interessado tenha observado toda a vigilância que lhe era exigível e no caso de o incumprimento não lhe poder ser diretamente imputado – v.g.

¹³¹ Informação constante do sítio eletrónico oficial do INPI, na hiperligação: <https://inpi.justica.gov.pt/Saber-PI/Perguntas-frequentes>.

¹³² *Idem*.

¹³³ O *Agente Oficial da Propriedade Industrial* (AOPI) é um profissional especializado que facilita o contacto dos cidadãos e empresas com a área da propriedade industrial. Tem como funções aconselhar, apoiar e acompanhar os cidadãos, empresas e restantes organizações nos processos de pedido de registo e manutenção das suas marcas, patentes e *designs*. A atividade de AOPI está contemplada na lei, através do Decreto-Lei n.º 15/95, de 24 de janeiro. Cfr. *website* oficial do INPI, em: <https://inpi.justica.gov.pt/Contactos/AOPI-e-procuradores-autorizados>. O AOPI deve possuir um profundo conhecimento sobre o procedimento administrativo através do qual se concedem os direitos de PI, de modo a proteger, face a terceiros, os interesses dos seus clientes. Esta profissão encontra-se sob a tutela do Ministério da Justiça, assim como acontece com os advogados, notários e solicitadores. Cfr. ainda Portaria n.º 89/2012, de 30 de março.

doença, constrangimentos do sistema informático, causas naturais –, pode pedir ao INPI o restabelecimento dos seus direitos, no prazo de dois meses a contar da cessação do facto que o impediu de cumprir o prazo e desde que não tenha decorrido mais de um ano a contar do termo do prazo não observado (n.ºs 1 e 2 do art. 8.º do CPI).¹³⁴

Atente-se ao facto de que a maioria dos Estados europeus possui sistemas nacionais de outorga de patentes bastante harmonizados e semelhantes entre si, sendo que tal se deve aos esforços de *uniformização* levados a cabo pela UE.

3.1.2. Concessão da patente biotecnológica internacional, europeia e a novidade da *patente europeia com efeito unitário*

Como já foi mencionado no subcapítulo 1.1., a OMPI administra o sistema que concede patentes internacionais (ao abrigo do PCT), um sistema internacional que permite aos requerentes solicitar proteção para as suas invenções nos Estados signatários que pretenderem, através de um único requerimento.

O *Acordo de Estrasburgo*, relativo à classificação internacional de patentes, de 24 de março de 1971 (modificado em 28 de setembro de 1979) é um dos vários acordos geridos pela OMPI, sendo que a *Classificação Internacional de Patentes* (IPC – *International Patent Classification*¹³⁵), em vigor desde 1968,¹³⁶ é utilizada na maioria dos Estados ao redor do globo. Os códigos constantes dessa classificação permitem definir o que se entende por patente biotecnológica ao nível internacional, sendo que, ao longo dos últimos anos, a própria OCDE tem desenvolvido um trabalho experimental de modo a obter uma definição operacional de

¹³⁴ Acrescenta-se que “este pedido pode ser formulado através dos serviços *online*, ou por correio postal, em requerimento devidamente fundamentado, e mediante o cumprimento, em simultâneo, do ato omitido e do pagamento da taxa de restabelecimento de direitos [n.º 4 do art. 8.º do CPI]. Não é admissível o recurso ao regime do restabelecimento de direitos quando estejam em causa prazos para oposição, prazos de prorrogação, prazos de revalidação, prazos para apresentar o requerimento de restabelecimento de direitos nem se estiver pendente um processo de declaração de caducidade relativamente ao direito que se pretende restabelecer. Também não é admissível o recurso ao restabelecimento de direitos no período em que o interessado possa ainda efetuar a revalidação do seu direito [n.º 5 do art. 8.º do CPI]. A decisão final sobre a viabilidade da sua pretensão cabe ao Conselho Diretivo [do] Instituto.” Informação disponível no *website* oficial do INPI, na hiperligação <https://inpi.justica.gov.pt/Saber-PI/Perguntas-frequentes>.

¹³⁵ Disponível no *website* oficial da OMPI/WIPO, na seguinte hiperligação: <https://ipcpub.wipo.int/?notion=scheme&version=20190101&symbol=A61K0038000000&menulang=en&lang=en&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes¬es=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart>.

¹³⁶ A Classificação Internacional de Patentes tem origem na "Classificação Internacional" criada no âmbito da *Convenção Europeia sobre a Classificação Internacional de Patentes de Invenção*, de 1954.

patente biotecnológica, através de vários métodos.¹³⁷

A OMPI (assim como outras organizações de natureza supranacional), tem vindo a procurar adaptar-se a uma era em que as novas tecnologias passam a fazer parte da propriedade intelectual. Por exemplo, desde o estabelecimento da *Industry Advisory Commission* (IAC),¹³⁸ em 1998, que um extenso leque de tópicos relevantes têm sido revistos e trazidos à discussão no âmbito da comunidade internacional, entre os quais, a biotecnologia.

O depósito de um pedido de patente biotecnológica internacional rege-se (tal como para a generalidade dos pedidos de patentes internacionais) pelo já mencionado PCT, um tratado multilateral que estabelece que os pedidos de patentes internacionais podem ser depositados em qualquer um dos gabinetes nacionais de propriedade industrial dos Estados Membros, no IEP ou diretamente na OMPI. Todos os pedidos, onde quer que sejam apresentados, são processados pela Secretaria Internacional da OMPI. O pedido internacional produz os mesmos efeitos que os pedidos de patentes nacionais (ou seja, pedidos depositados nos escritórios nacionais ou na Organização Europeia de Patentes) para cada Estado previsto no pedido. Nos termos do PCT, a decisão sobre a recusa ou concessão de uma patente é tomada pelos institutos nacionais da propriedade industrial, com base no pedido internacional.¹³⁹ Muita informação sobre a outorga de patentes ao abrigo do sistema internacional pode ser consultada nas *Instruções Administrativas sob o Tratado de Cooperação de Patentes (Administrative Instructions under the Patent Cooperation Treaty)*, em vigor desde 1 de julho de 2022,¹⁴⁰ bem como no *Intellectual Property Handbook*, da OMPI.¹⁴¹

Já a *via europeia* de concessão de patentes caracteriza-se pela *simplicidade* (existência de um só pedido, numa só língua, com efeito em vários Estados), pela *economicidade* (menores custos) e por uma *segurança* mais eficaz. A *Organização Europeia de Patentes* recebe o requerimento para a atribuição da patente europeia, sendo que, a par do pedido, devem ser especificados os

¹³⁷ Cfr. Pp. 29 e ss. de “*A Framework for Biotechnology Statistics*”, da OCDE, 2005.

¹³⁸ O nascimento desta Comissão fundou-se na convicção do Diretor-Geral da OMPI de que uma organização como a OMPI, cuja missão é promover a proteção da propriedade intelectual em todo o mundo, deve estar a par dos desenvolvimentos no setor privado. Cfr. “*Intellectual Property Handbook*”, *WIPO Publication*, n.º 489, 2.ª ed., 2004. P. 332 e ss. Hiperligação: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf.

¹³⁹ O processo de atribuição de uma patente abrigo do PCT inclui duas fases. A primeira fase é designada por fase internacional, sendo composta por quatro períodos, após a entrada do pedido no INPI: primeiro, ocorre o depósito com a designação dos países com interesse para o depositante, ao qual se segue a pesquisa internacional, seguida da publicação internacional, terminando com o exame preliminar. A segunda fase é denominada por fase nacional. Se o depositante mantiver o interesse na patente via PCT, o mesmo definirá, entre os países anteriormente designados, aqueles que para si têm relevância.

¹⁴⁰ Disponível no *website* oficial da OMPI/WIPO em: https://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/ai_index.html

¹⁴¹ Cfr. hiperligação: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf. Pp. 376 e ss.

Estados (pertencentes ao sistema) nos quais se deseja ver reconhecida a patente. A fase de pesquisa e de exame compete ao examinador do OEP, sendo que, se este se convencer de que uma matéria patenteável se encontra presente, é garantida não uma só patente europeia, mas um conjunto de patentes em cada um dos Estados nacionais designados. A essas patentes é reconhecido o mesmo valor das patentes obtidas a nível nacional nesses Estados. No que tange às patentes biotecnológicas, a OPE examina os pedidos de patente não só atendendo à Convenção da Patente Europeia, mas também às regras da já referida Diretiva 98/44/CE, de 6 de julho de 1998, da UE. A OPE ainda coopera com o ICVV da UE. Quando esteja em causa um pedido de atribuição de patente que envolva um dado domínio da biotecnologia, este último é facilmente identificado através da *Classificação Cooperativa de Patentes (Cooperative Patent Classification)*, um sistema semelhante ao IPC.

A determinação da patenteabilidade de invenções biotecnológicas no âmbito do sistema europeu requer a consideração de regras especiais: “*there are some additional rules concerning how a biotechnological invention might be defined, as well as what might be excluded on grounds of ethics and morals.*”¹⁴² Destaca-se que a OPE não atribui patentes quando estejam em causa plantas produzidas através de processos de melhoramento baseados no cruzamento e na seleção.¹⁴³ Isto porque se fala em métodos de criação *tradicionais*, diferentes - por exemplo - dos métodos de engenharia genética. Esta exclusão da patenteabilidade também abrange partes de plantas produzidas biologicamente, como sementes, colheitas e outros materiais de propagação. Também não são concedidas patentes de variedades vegetais. A OPE comunica com o ICVV, de modo a que os examinadores de patentes possam verificar se as plantas com uma certa característica se encontram listadas no banco de dados de variedades vegetais protegidas do Instituto.

A CPE e a Diretiva sobre patentes biotecnológicas da UE permitem, expressamente, que sejam outorgadas patentes de plantas obtidas por processos técnicos, em oposição aos biológicos. Isso inclui plantas que foram geneticamente modificadas ou que tenham sido alvo de uma

¹⁴² Excerto retirado do *website* oficial do EPO, disponível em: <https://www.epo.org/news-events/in-focus/biotechnology-patents/what-is-patentable.html>. De realçar a importância das *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, já mencionadas no subcapítulo 2.2. (disponíveis na hiperligação https://new.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/g_ii_5.html), que contém uma secção dedicada especificamente ao exame das invenções biotecnológicas.

¹⁴³ O EPO não concede patentes sobre essas plantas, nem sobre o *processo* aplicado. Esta proibição foi introduzida a 1 de julho de 2017, aplicando-se desde essa data a novos pedidos de patentes europeias. Antes disso, essas plantas ainda eram consideradas patenteáveis, e vários casos sujeitos à lei anteriormente em vigor ainda estão pendentes no EPO.

modificação genética (ou mutação) criada por meios técnicos. De facto, a maioria dos pedidos de patentes europeias referentes a material vegetal dizem respeito a plantas transgênicas geneticamente modificadas. No entanto, como já vimos no subcapítulo 2.2., certas descobertas parecem ser consideradas como patenteáveis na ótica da OPE, sendo que a própria Diretiva 98/44/CE, de 6 de julho de 1998, reconhece a patenteabilidade do material que já exista na natureza (considerado patenteável desde que resulte de um processo técnico).¹⁴⁴

No que concerne à novidade da *patente europeia com efeito unitário*, após muitas reviravoltas, esta e o *Tribunal Unificado de Patentes* (TUP) finalmente parecem ter vindo para ficar, sendo que desde 1 de junho de 2023 que se encontra operacional o sistema de patente unitária.

O sistema da patente unitária, de criação comunitária, complementa e fortalece o atual sistema europeu centralizado de concessão de patentes. A patente unitária é obtida através do mesmo procedimento (centralizado) de concessão da patente europeia, porém, o requerente da patente pode optar pelo sistema atual de validação (que conduz à criação de direitos de patente nacionais) ou então solicitar efeito unitário nos territórios onde a patente unitária se encontra disponível. A patente unitária abrange todos os territórios dos Estados Membros que fazem parte do *Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes (UPC Agreement)* na data do registo do efeito unitário.¹⁴⁵

Em relação ao TUP, este é constituído por um Tribunal de Primeira Instância, por um Tribunal de Recurso e por uma Secretaria. O Tribunal de Primeira Instância integra uma divisão central (com sede em Paris) e uma secção em Munique, bem como divisões locais e regionais. Cabe observar que já se encontra em funcionamento (desde 1 de junho de 2023) a Divisão Local de Portugal do TUP (*Divisão Local de Lisboa do Tribunal Unificado de Patentes*), sita no Palácio da Justiça de Lisboa. As línguas de processo admitidas são o português e o inglês (na medida em que 64% dos pedidos de patente europeia apresentados junto do IEP se encontram redigidos em língua inglesa).

Entretanto, foram propostas, pela Comissão Europeia, novas regras harmonizadas em matéria de patentes na UE, com vista, igualmente, a auxiliar as empresas (em especial as pequenas e

¹⁴⁴ Remete-se para o subcapítulo 2.2.

¹⁴⁵ Em suma, os agentes económicos poderão utilizar o novo Sistema da Patente Unitária para proteger as suas invenções em 25 Estados Membros da UE e recorrer ao Sistema da Patente Europeia para os restantes Estados. Atente-se ao facto de que o próprio IEP possui uma “Divisão de Proteção Unitária de Patentes”, que funciona como um departamento especial para tratar das Patentes Unitárias, sendo responsável por todas as tarefas adicionais do IEP relativas às Patentes Unitárias, referidas no n.º 1 do Artigo 9º do Regulamento (UE) n.º 1257/2012.

médias empresas, PME) a tirar o máximo proveito das suas invenções, a fomentar novas tecnologias (incluindo a biotecnologia) e a contribuir para a competitividade no âmbito da UE.

O sistema da patente unitária baseia-se em normativos e princípios constantes do direito internacional e comunitário, visando-se tornar o sistema de patentes mais eficaz, através de uma maior fragmentação do mercado único, redução da burocracia e aumento de eficiência. Um quadro de patentes robusto permitirá que os operadores económicos e as autoridades competentes protejam, de forma mais eficaz, a inovação e assegurará um acesso equitativo, nomeadamente em situações de emergência.

A UE estabeleceu o sistema de patente unitária com a finalidade de melhorar o desenvolvimento tecnológico nos países europeus. No entanto, pode questionar-se se o novo sistema facilitará ou não a concessão de patentes biotecnológicas.¹⁴⁶ Um dos problemas, que gera bastante discussão, prende-se com o facto de que grande parte dos requerentes de patentes europeias relacionadas à tecnologia não se encontram baseados na UE, sendo que tais patentes entram no mercado europeu como monopólios de soluções tecnológicas com origem externa à UE. “Visto que o sistema de patente unitária aumenta o escopo do monopólio da patente europeia, o domínio das empresas sediadas fora da UE deverá aumentar substancialmente” (Xenos, 2020, p. 57).

§ 3.2. O procedimento de atribuição dos direitos de obtentor de variedades vegetais

No panorama comunitário, o Regulamento n.º 2100/94, do Conselho, de 27 de Julho de 1994, prevê o regime relativo à proteção das variedades vegetais, que vigora na União Europeia desde 1 de Setembro de 1994. O diploma interno regulador da matéria é o Decreto-lei n.º 213/90, de 28 de Junho, a par do Regulamento sobre a proteção das variedades vegetais, patente na Portaria n.º 940/90, de 4 de outubro. A respeito destes dois diplomas nacionais, vale frisar que os mesmos já se encontram bastante ultrapassados em relação à realidade que se verifica no âmbito da constituição e concessão dos direitos de obtentor de variedades vegetais, no que concerne a vários aspetos.¹⁴⁷ O principal prende-se com o facto de o CENARVE (Centro Nacional de Registo de Variedades Protegidas), criado pelo Decreto-Lei n.º 213/90, de 28 de Junho, já não

¹⁴⁶ Ignacio Belda, Gerardo Penas, Domingo Marquina e Antonio Santos abordam esta questão no artigo intitulado “*Analyzing the impact of the European unitary patent system on worldwide biotechnology*”, *Trends in Biotechnology*, Vol. 32, n.º 8, agosto de 2014, pp. 389-430.

¹⁴⁷ Esta desatualização dos diplomas nacionais é, inclusive, mencionada no âmbito do Ac. do STJ de 20 de novembro de 2003 (Proc. N.º 03B2993), sendo que o respetivo Juiz Relator descreve o Decreto-lei n.º 213/90, de 28 de Junho como “já muito ultrapassado.”

ser o responsável pela organização e instrução dos processos tendentes à atribuição de direitos de obtentor, nem pelas tarefas relacionadas com a execução de exames, inspeções e outros atos necessários à apreciação e decisão dos pedidos de outorga desses direitos. Atualmente, essas funções pertencem à DGAV (Direção Geral de Alimentação e Veterinária), que caracterizaremos melhor no subcapítulo 3.4. Também já não se pode falar no “Boletim do CENARVE”, na medida em que os pedidos de atribuição de direitos de obtentor aceites pela DGAV e a recusa e a atribuição de títulos de obtentor, bem como a sua alteração, revogação e caducidade constam do *Boletim do Registo de Variedades Protegidas*.

O direito de obtentor, em Portugal, é reconhecido através da concessão de um título de proteção para a variedade em questão. Tal como consta do n.º 1 do art. 4.º da mencionada Portaria n.º 940/90, de 4 de outubro, “o direito de obtentor de uma variedade vegetal confere ao seu titular a exclusividade de produção e comercialização das plantas dessa variedade ou correspondente material de reprodução ou de multiplicação.” Pode-se dizer que o que se procura, com a atribuição deste título de proteção, é garantir uma justa retribuição pelos conhecimentos e trabalhos desenvolvidos pelos obtentores, bem como motivar os esforços de trabalho no melhoramento vegetal, em prol da defesa e enriquecimento do património genético nacional. Porém, deve realçar-se que “o direito de obtentor não prejudica a possibilidade de se utilizar a variedade vegetal protegida como material originário ou base para a produção de outras variedades, exceto no caso em que seja necessário uma utilização repetida ou sistemática”, como se encontra estipulado no n.º 2 do mesmo artigo. Tal encontra-se em conformidade com o previsto no n.º 3 do art. 5.º da *Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais*, que dispensa a autorização do obtentor para a utilização da sua variedade, por terceiros, como fonte inicial de variação com a finalidade de criar outras variedades, bem como para a comercialização destas últimas. A respeito desta Convenção, deve salientar-se que a mesma estabelece regras que devem ser cumpridas por todos os Estados Membros da *União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (International Union for the Protection of New Varieties of Plants – UPOV)*. Portugal tornou-se um Estado Membro desta União a 14 de outubro de 1995, submetendo-se, assim, aos seus princípios e disposições normativas no âmbito dos pedidos nacionais de registo das variedades vegetais.

Já no que concerne aos pedidos de registo apresentados perante o *Instituto Comunitário de Variedades Vegetais (ICVV)*, os mesmos encontram-se regulados pela respetiva legislação comunitária. É importante assinalar que a proteção comunitária e a proteção portuguesa não podem vigorar em simultâneo.

No que diz respeito aos *pedidos de registo nacionais*, válidos apenas no âmbito do território nacional, de acordo com o n.º 1 do artigo 5.º da Portaria n.º 940/90, de 4 de outubro, deve observar-se que estes podem ser feitos por qualquer indivíduo ou pessoa coletiva. Se se tratar de pessoa coletiva, o pedido deve indicar o nome e endereço da pessoa devidamente habilitada a representar a entidade (dando-se o exemplo, no formulário disponibilizado *online* relativo ao pedido de atribuição,¹⁴⁸ do diretor ou um dos sócios da sociedade diretor ou um dos sócios da sociedade). Os indivíduos e empresas estrangeiras devem designar um representante legal com domicílio em Portugal. Os proponentes externos a Portugal devem, igualmente, ter um endereço no seio da UE.¹⁴⁹

Do requerimento deve também constar a *denominação da variedade vegetal*, sendo que, segundo o n.º 1 do art. 12.º da Portaria n.º 940/90, de 4 de outubro, “toda a variedade vegetal deve ser designada por uma única denominação que permita identificá-la e que seja diferente da usada para qualquer outra obtenção vegetal da mesma espécie ou de espécies afins já registadas no País ou em qualquer outro Estado membro da UPOV.”¹⁵⁰ Esta denominação, como já vimos anteriormente, tem uma função de identificação, distinguindo as várias obtenções vegetais umas das outras, quer sejam da mesma espécie ou não.

Os pedidos deverão ser enviados à *Divisão de Variedades de Sementes (DVS)*, a quem compete organizar e instruir os processos tendentes à atribuição de direitos de obtentor. Os requisitos que as obtenções devem preencher para que suceda a atribuição de um direito de obtentor de uma variedade vegetal, constantes do art. 5.º da Portaria a que aludimos,¹⁵¹ são quatro: a *distinção* (alínea a), sendo que, independentemente da forma como foi obtida, a obtenção deve distinguir-se de quaisquer outras variedades reconhecidas existentes, por um ou mais caracteres

¹⁴⁸ O sítio eletrónico da DGAV disponibiliza o acesso aos formulários que devem ser preenchidos de modo a ser feito o pedido: o formulário relativo ao Pedido de atribuição de um direito nacional de proteção dos direitos do obtentor de uma variedade vegetal, o formulário concernente ao Pedido de registo de Denominação de Variedade e, por fim, o formulário relacionado com o Questionário técnico da espécie.

¹⁴⁹ Se existir a intervenção de um representante legal, deve ser entregue uma autorização por escrito do proponente para confirmar a nomeação do agente. Deve também ser indicado o seu nome e endereço, para envio de correspondência, assim como apresentar a respetiva procuração assinada. Toda a correspondência e pedidos de pagamento de taxas são enviados para o representante legal, não tendo a DGAV qualquer contacto direto com o proponente Informação constante da documentação disponibilizada no sítio eletrónico da DGAV (para além dos formulários já mencionados, importa observar o documento intitulado “Direito de Obtentor – Linhas Orientadoras”, da DGAV – *Direção-Geral de Alimentação e Veterinária*. Disponível em <https://www.dgav.pt/plantas/conteudo/sementes-plantas-e-variedades/direito-de-obtentor/>.

¹⁵⁰ É relevante reparar que a atribuição do direito de obtentor depende, para além dos requisitos enumerados no n.º1 do art. 5.º da Portaria n.º 940/90, de 4 de outubro, “de a respetiva denominação ser conforme o prescrito no (...) Regulamento e do respeito dos outros requisitos nele estabelecidos.”

¹⁵¹ Os requisitos constantes desta Portaria correspondem àqueles que são exigidos no âmbito da Convenção UPOV (art. 5.º/1) e do Regulamento (CE) n.º 2100/94 (art. 1.º)

suscetíveis de serem identificados e descritos com precisão), a *homogeneidade* (alínea b), na medida em que, todas as plantas que constituem a nova obtenção devem ser semelhantes, tendo em conta as particularidades da sua reprodução sexuada ou da sua multiplicação vegetativa), a *estabilidade* (alínea c), revelando a obtenção, após multiplicações ou reproduções sucessivas, os mesmos caracteres essenciais, de acordo com a descrição apresentada pelo seu obtentor) e, por último, a *novidade* (alínea d), já que, à data do respetivo pedido de atribuição de direito de obtentor, não deve a obtenção ter sido posta à venda ou comercializada no país há mais de um ano, com o consentimento do seu obtentor, ou no estrangeiro há mais de seis ou quatro anos, consoante se trate de plantas lenhosas ou de plantas herbáceas, respetivamente).

Estes requisitos acabam por se aproximar consideravelmente do tipo de requisitos exigidos no âmbito da concessão dos direitos de propriedade industrial constantes do CPI (patente, modelo de utilidade, marca, etc.). Dois dos pressupostos são, inclusive, comuns, embora tenham um objeto distinto: a novidade¹⁵² (exigida no âmbito das patentes e modelos de utilidade: artigos 50.º n.º1 e 119.º n.º1 do CPI, respetivamente) e a distinção (imposta no caso das marcas: art. 209.º n.º1, al. a) do CPI). Esta coincidência ao nível dos requisitos não é aleatória: apesar de estarem em causa modalidades de direitos de propriedade industrial diferentes, estas têm algo em comum, que é a garantia de que os objetos dos direitos são únicos (não se confundindo com outros) e que dependeram do esforço intelectual do seu criador. Só assim se justifica o exclusivo atribuído aos seus titulares.

Observe-se: no prazo de cinco dias úteis após a data da entrada na DGAV do pedido de atribuição do direito de obtentor, o mesmo é objeto de análise a fim de se constatar se reúne os requisitos previstos na Portaria n.º 940/90, de 4 de outubro. Caso reúna todos os elementos necessários à sua apreciação, o pedido é aceite e registado com a data da sua apresentação (leitura atual dos n.ºs 1 e 2 do art. 14.º da Portaria n.º 940/90, de 4 de outubro).¹⁵³ No CPI, também se fixam prazos (a contar do recebimento dos pedidos de atribuição dos vários direitos aí previstos) para verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo diploma, para efeitos de atribuição de uma data ao pedido. Como exemplo, podemos observar a disposição

¹⁵² Pedro Sousa e Silva refere que, no âmbito das invenções, “em rigor, a novidade é algo que não pode ser provado. O que pode provar-se é apenas a falta de novidade de um invento, quando se demonstre que este foi antecedido por outro invento semelhante [...]” (“Direito...”, *ob. cit.*, 2011, p. 53). Pode-se dizer que o mesmo se aplica no contexto das obtenções vegetais, pois é impossível saber, com toda a certeza, se certa obtenção já não existirá. Apenas se pode provar que a mesma já existe à data do pedido.

¹⁵³ Embora a Portaria n.º 940/90, de 4 de outubro e o Decreto-Lei n.º 213/90, de 28 de junho não o refiram expressamente, torna-se evidente que no mesmo requerimento não pode ser pedida mais de uma obtenção de variedade vegetal, recaindo o pedido apenas sobre plantas de uma só variedade vegetal.

normativa relativa ao direito de patente, constante do art. 67.º, n.º1, que prevê que, “apresentado o pedido de patente no INPI, I. P., é feito, no prazo de dois meses, exame para verificar o preenchimento dos elementos mínimos a que se refere o n.º 3 do artigo 61.º, para efeitos de atribuição de uma data ao pedido, e exame quanto à forma e quanto às limitações relativas ao objeto ou à patente, para verificar se preenche os requisitos estabelecidos nos artigos 51.º, 52.º e 61.º a 65.º.” O certo é que estes prazos são mais longos, tendo em conta o diferente tipo de direitos de propriedade industrial em causa. Mas a forma de atuação é, em si, bastante semelhante. Também o é considerando que, quando faltem elementos ao pedido ou a DGAV considerar necessários esclarecimentos complementares, são os mesmos solicitados ao requerente e fixado um prazo, não inferior a 15 dias nem superior a 30 dias, para a sua entrega. Se os elementos solicitados não forem entregues no prazo fixado, é recusada a aceitação do pedido, sendo tal comunicado ao requerente, não havendo direito à devolução das taxas já pagas (leitura atual do n.º 3 e do n.º 4 do art. 14.º da Portaria n.º 940/90, de 4 de outubro). Assemelha-se isto ao que também se prevê no âmbito do CPI, sendo que, por exemplo, no caso das patentes, se, em resultado do exame, o INPI verifique a falta de algum dos elementos mínimos a que se refere o n.º 3 do art. 61.º, da existência de irregularidades de carácter formal ou de limitações quanto ao objeto ou à patente, o requerente será notificado para corrigi-las no prazo improrrogável de dois meses (n.º 2 do art. 67.º) e, se o pedido não contiver todos os elementos e requisitos a que se refere o n.º 1 e o requerente não o regularizar nos prazos estabelecidos, o pedido é recusado e publicado o respetivo despacho no Boletim da Propriedade Industrial, não havendo lugar, neste caso, à publicação prevista no artigo 69.º” (n.º 5 do art. 67.º). O n.º 3 deste art. 67.º do CPI (que concede ao requerente mais um mês para corrigir irregularidades de carácter formal, limitações quanto ao objeto ou à patente, bem como a apresentação dos elementos mínimos a que se refere o n.º 3 do artigo 61.º), porém, não possui correspondente no regime jurídico previsto na Portaria n.º 940/90, de 4 de outubro, presumivelmente pelo facto de, no procedimento regulado por este último diploma, não ser pedido ao requerente que corrija as irregularidades de carácter formal ou as limitações do objeto do direito, podendo ser-lhe apenas exigidos esclarecimentos adicionais ou a entrega de elementos que faltem no pedido, atos que envolverão uma maior simplicidade e celeridade, atendendo aos prazos mais curtos que são previstos para os mesmos, em consequência da própria natureza do direito de obtentor.

A Portaria n.º 940/90, de 4 de outubro prevê que, após aceitação do pedido, ocorre a sua publicação no *Boletim do Registo de Variedades Protegidas*, à semelhança da publicação dos pedidos de direitos de propriedade industrial no *Boletim da Propriedade Industrial* (v.g., quanto

ao direito de patente, o constante do art. 69.º do CPI). O n.º 2 do art. 15.º da Portaria mencionada estabelece que, “nos dois meses seguintes à data da publicação a que se refere o número anterior, qualquer interessado pode deduzir oposição à atribuição do direito de obtentor em causa”, sendo que “as oposições entregues (...) são comunicadas ao requerente, a fim de este as contestar no prazo de 30 dias” (n.º 4 do mesmo artigo). Neste âmbito das oposições, o CPI prevê um prazo igual para um terceiro apresentar reclamação (ou observação de terceiros, nos casos previstos no n.º 1 do artigo 226.º e no n.º 1 do 286.º), como se pode observar no n.º 1 do art. 17.º do diploma (“ (...) dois meses a contar da publicação do pedido no Boletim da Propriedade Industrial”). Já o prazo para o requerente responder à oposição é relativamente maior ao previsto para o procedimento de atribuição de direito de obtentor, sendo que o n.º 2 do art. 17.º do CPI estabelece um “prazo de dois meses a contar da respetiva notificação.” O porquê de o prazo ser apenas de trinta dias no regime jurídico que regula o processo de atribuição de direitos de obtentor, desconhece-se. Se o prazo que se prevê para apresentar oposição neste regime é de dois meses, por que é que o prazo para o requerente responder à mesma é de apenas trinta dias? Claro está, falamos de regimes jurídicos que regulam a concessão de direitos de natureza diferente, apesar de poderem ser todos incluídos no direito industrial. No entanto, não se percebe bem esta discrepância existente entre o prazo de trinta dias e de dois meses.

Os paralelismos também surgem na fase de *Exame*. Como já foi referido, as obtenções vegetais que são objeto de pedidos de atribuição de direito de obtentor “são objeto de exames destinados a comprovar a sua distinção, homogeneidade e estabilidade” (n.º 1 do art. 17.º da Portaria n.º 940/90, de 4 de outubro). Nesta fase, é pedida a mesma colaboração aos particulares que na fase de aceitação e recusa do pedido. Cumprindo os princípios diretores adotados pela DGAV, cabe ao requerente a entrega do material vegetal necessário para a execução dos ensaios. Claramente, terá de ser comunicado ao requerente “a quantidade de material de multiplicação que deve entregar, bem como o local e a data da entrega e, ainda, a entidade que vai efetuar os exames, o local onde os mesmos vão decorrer, a data do seu início e a duração esperada”, atentando ao n.º 3 do art. 17.º da Portaria n.º 940/90, de 4 de outubro. O n.º 4 do mesmo artigo ressalva que pode ser solicitado ao requerente “informações complementares ou a entrega de mais material de multiplicação, fixando o prazo em que tal deve ser cumprido.” A falta de colaboração do requerente com a Administração Pública tem consequências: o n.º 5 do art. 17.º postula que, “caso o requerente não entregue na data e local devidos o material de multiplicação referido no n.º 3 ou, injustificadamente, se recuse a prestar a colaboração a que se refere o

número anterior, é o pedido cancelado, sem devolução das taxas já pagas.” Pode-se dizer, portanto, que tais disposições normativas concretizam o *princípio da colaboração com os particulares*, constante do art. 11.º do Código do Procedimento Administrativo. A estreita colaboração com o requerente torna-se, nesta fase de Exame, vital para o bom andamento do procedimento, considerando que a sua falta origina uma impossibilidade de cumprimento da execução dos ensaios, o que dita a recusa do pedido apresentado pelo requerente. Já o *princípio da gratuidade*, também consagrado no CPA, no art. 15.º, encontra nestas normas uma exceção, sendo que, apesar de “o procedimento administrativo [ser] tendencialmente gratuito, [tal apenas se aplica] na medida em que leis especiais não imponham o pagamento de taxas por despesas, encargos ou outros custos suportados pela Administração” (n.º 1 do mencionado artigo). O diploma especial que fixa as taxas a aplicar no âmbito do procedimento de atribuição do direito de obtentor é a Portaria n.º 263/2017, de 1 de setembro, cujos valores das taxas são atualizados anualmente, a partir de 1 de março de cada ano.¹⁵⁴ O Anexo deste diploma inclui a tabela com os valores a cobrar, em euros, em relação a vários atos. Considerando a tabela do n.º 1 do art. 1.º deste Anexo (atualizada a 4 de julho de 2023), são cobradas taxas pelo pedido de atribuição do direito de obtentor, pela reivindicação do benefício da prioridade (caso exista), pela oposição à atribuição do direito de obtentor (caso exista, sendo que a taxa será posteriormente devolvida no caso de a oposição ser considerada procedente), bem como pelos exames de distinção, homogeneidade e estabilidade (DHE), por ano de ensaio. Naturalmente, estes exames envolvem custos relativamente avultados, o que justifica o valor igualmente elevado da taxa a cobrar. Convém não olvidar, no entanto, que o n.º 2 do artigo 15.º do CPA enuncia que, “em caso de insuficiência económica, a Administração isenta, total ou parcialmente, o interessado do pagamento das taxas ou das despesas”, devendo esta “insuficiência económica [ser] provada nos termos da lei sobre apoio judiciário, com as devidas adaptações”¹⁵⁵ (n.º 3). Assim, apesar de a primeira parte do n.º 1 do art. 133.º do CPA prever que “o procedimento extingue-se pela

¹⁵⁴ Nos termos do artigo 3.º da Portaria n.º 263/2017, de 1 de setembro, as mencionadas taxas, sendo objeto de atualização anual, a partir de 1 de março de cada ano, são calculadas com base no coeficiente resultante da totalidade da variação do índice médio de preços no consumidor, no continente, excluindo habitação, relativo ao ano anterior, procedendo -se ao arredondamento para a casa decimal, com exceção das taxas com valor inferior a 1,00 EUR que são arredondadas para casa centesimal, sendo que as taxas com valores inferiores a 0,300 EUR não são objeto de atualização anual. Em 2022, as taxas foram atualizadas pelo Despacho n.º 5370/2022, de 4 de maio. Atualmente, encontra-se em vigor o Despacho n.º 7109/2023, de 4 de julho, que atualiza novamente o Anexo à Portaria (atualização à taxa de 8,12 % registada em 2022).

¹⁵⁵ Fala-se na *Lei de Acesso ao Direito e aos Tribunais* (Lei n.º 34/2004, de 29 de julho), que determina em que situações se considera que exista insuficiência económica. Também assume relevância a Portaria n.º 1085-A/2004, de 31 de agosto, que prevê os critérios de prova e de apreciação da insuficiência económica, com vista à sua boa execução.

falta de pagamento, no prazo devolvido, de quaisquer taxas ou despesas de que a lei faça depender a realização dos atos procedimentais”¹⁵⁶, deve atentar-se à ressalva feita na parte final desse n.º 1: “ (...) salvo nos casos previstos no n.º 2 do artigo 15.º”, isto é, nos casos de insuficiência económica.

Acrescenta-se que os exames podem ser efetuados por outra entidade que não a DGAV (inclusive por uma entidade estrangeira, como prevê o n.º 2 do art. 17.º da Portaria n.º 940/90, de 4 de outubro). Tal entidade deve ser designada pela DGAV, sendo que, nesse caso, o solicitante pagará, mediante acordo prévio, a quantia que for estabelecida pela referida entidade, acrescida de uma taxa de 66,40 euros,¹⁵⁷ como é referido na Tabela do art. 1.º n.º 1 do Anexo da Portaria n.º 263/2017, de 1 de setembro.

De notar também que, ao contrário dos exames das invenções (art. 70.º do CPI), os exames a que estão sujeitas as obtenções vegetais têm lugar na data determinada pela DGAV, sendo que a lei não prevê nenhum prazo para o início dos mesmos. O que se diz no n.º 1 do art. 16.º da mencionada Portaria é que “decorrido o prazo fixado no n.º 2 do artigo anterior ou, caso tenha havido oposições, após a entrega de contestação ou decorrido o prazo para a mesma (...) [se] decide pela continuação ou cancelamento do processo.” Não é estipulado, assim, nenhum prazo para o início dos exames, mas tão-só para a decisão sobre a continuação do processo. Já no âmbito das invenções, o n.º 2 do art. 70.º do CPI estabelece que “findo o prazo para oposição, sem que tenha sido apresentada reclamação, é elaborado relatório do exame no prazo de um mês.” A falta de estipulação de prazo para o início da fase de exames (bem como para o período da duração dos mesmos) pela lei, no âmbito dos procedimentos de concessão do direito de obtentor, pode revelar-se como bastante desfavorável para o requerente, na medida em que a DGAV pode protelar o início da fase de exames, em prejuízo dos interesses do particular.

Terminados os exames, o relatório elaborado¹⁵⁸ pela entidade responsável pelos mesmos, bem como a sua apreciação final sobre a obtenção vegetal, devem ser enviados ao requerente para que este se pronuncie no prazo de um mês (art. 18.º n.º 2 da Portaria n.º 940/90, de 4 de outubro),

¹⁵⁶ Note-se que o n.º 2 do mesmo artigo acrescenta que “os interessados podem obstar à extinção do procedimento se realizarem o pagamento em dobro da quantia em falta nos 10 dias seguintes ao termo do prazo fixado para o seu pagamento.”

¹⁵⁷ Valor este que tem vindo a aumentar, diga-se. O valor a pagar ao abrigo desta taxa no ano de 2022 era apenas de 60 euros.

¹⁵⁸ Encontra-se prevista a possibilidade de se adquirir um Relatório Final de DHE (Distinção, Homogeneidade e Estabilidade) a outro Estado Membro, em relação a uma variedade que esteja protegida ou que tenha sido aprovada para inscrição num Catálogo Nacional de Variedades desse Estado Membro. É possível, igualmente, proceder à aquisição de relatórios de DHE a organismos de exame de qualquer país membro da *União Internacional para a Proteção de Variedades Vegetais* (UPOV).

sendo que, decorrido esse prazo, o processo deve ser submetido a parecer do conselho técnico da DGAV. Emitido o parecer, o processo fica sujeito a decisão do diretor da DGAV. Sendo atribuído o título, segue-se a sua publicação no Boletim do Registo de Variedades Protegidas, da qual devem constar os elementos referidos no n.º 2 do art. 20.º da Portaria em questão. Caso a decisão seja de recusa do pedido, esta deve igualmente ser publicada no Boletim, com a discriminação das razões que motivaram tal rejeição.¹⁵⁹ Deve atentar-se ao facto de que não se encontram previstos na lei os motivos de recusa do pedido, ao contrário do que se passa no âmbito das invenções.¹⁶⁰ A previsão dos motivos para a recusa de atribuição do direito de obtentor seria um fator que preveniria a insegurança jurídica e a incerteza para os requerentes, sendo que, embora devam de ser comunicadas as razões, e apesar de estarem estipulados os requisitos para a atribuição do direito de obtentor (no art. 5.º da mesma Portaria), deviam encontrar-se expressamente consagrados na lei os motivos de recusa, para uma melhor informação do particular.

§ 3.3. A proteção dos recursos genéticos vegetais e conhecimentos tradicionais associados

No que concerne à proteção e salvaguarda dos *recursos genéticos vegetais* (destacando-se as variedades locais e o restante material autóctone espontâneo de espécies vegetais com interesse para a atividade agrária, agroflorestal e paisagística, independentemente da sua composição genotípica), bem como dos *conhecimentos tradicionais* a eles associados, vale dizer que cabe considerar o Decreto-Lei n.º 118/2002, de 20 de Abril, que estabelece o regime jurídico do registo, conservação, salvaguarda legal e transferência do material vegetal autóctone com interesse para a atividade agrária, agroflorestal e paisagística.

O material vegetal abrangido pelo diploma tem o seu registo concedido pelo *Diretor-Geral de Proteção das Culturas*, ocorrendo a sua inscrição no *Registo de Recursos Genéticos Vegetais* (RRGV), a funcionar no *Centro Nacional de Registo de Variedades Protegidas* da DGPC (*Direção-Geral de Proteção de Culturas*), nos termos dos n.ºs 1 e 5 do art. 4.º do Decreto-Lei.

¹⁵⁹ Em observância do princípio segundo o qual as decisões da Administração Pública, de forma geral, devem ser fundamentadas (artigos 152.º e 153.º do CPA). “A fundamentação visa, antes de mais, o autocontrolo pela própria Administração, que assim se vê obrigada a ponderar cuidadosamente a decisão, dos pontos de vista material e jurídico [salvaguarda da legalidade e interesse público]. Porém, a fundamentação também tem em vista a proteção jurídica do cidadão (...). Por outro lado, a fundamentação destina-se a facilitar o controlo administrativo e contencioso da decisão (...)” (António Francisco de Sousa, “Lições...”, *ob. cit.*, 2019, pp. 673 e 674).

¹⁶⁰ Cfr. art. 75.º n.º1 do CPI, em que são previstos os motivos de recusa do direito de patente.

É importante salientar que este registo terá validade por um período de 10 anos, podendo ser renovado por períodos subsequentes de igual duração, desde que se mantenham as condições exigidas para a concessão do mesmo, sob pena de caducidade (art. 5.º do diploma). Também se deve atentar para o facto de que existe obrigatoriedade de registo no caso de os materiais vegetais abrangidos pelo diploma serem utilizados na obtenção de produtos com denominação de origem ou indicação geográfica protegidas, nos termos do art. 6.º do Decreto-Lei. Já os conhecimentos tradicionais, mencionados no art. 3.º do mesmo Decreto-Lei, podem ser registados por quaisquer entidades que constem do art. 9.º do mesmo diploma (ou seja, qualquer entidade pública ou privada, individual ou coletiva, que cumpra as seguintes condições: a) represente nos termos requeridos no n.º 2 os interesses da zona geográfica onde a variedade local se encontre mais difundida ou onde o material autóctone espontâneo apresente a maior variabilidade genética; b) cumpra o estipulado no n.º 3 do artigo 10.º).” De atentar que esses conhecimentos são protegidos “contra a sua reprodução e/ou utilização comercial ou industrial” (n.º 2 do mesmo artigo). Assim como o material vegetal, são registados no RRGV, aplicando-se ainda aos mesmos o regime disposto nos artigos 7.º, 9.º, 10.º, 12.º, 13.º e 14.º, com as necessárias adaptações. Tal permite-nos concluir que pode solicitar o registo de conhecimentos tradicionais “qualquer entidade pública ou privada, individual ou coletiva” que cumpra as condições estabelecidas no n.º 1 do art. 9.º do diploma.

§ 3.4. A atuação das autoridades administrativas no âmbito dos procedimentos de outorga dos direitos de propriedade industrial

Como já foi mencionado, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial encontra-se sujeito às normas e princípios gerais do direito administrativo, na medida em que é um instituto público (integrante da administração indireta do Estado, enquanto pessoa institucional de direito público), exercendo uma atividade de natureza administrativa. Note-se que as atribuições do INPI constam do Decreto Regulamentar n.º 16/77, de 2 de Março, enquanto os respetivos Estatutos se encontram na Portaria n.º 386/2012, de 29 de novembro, que prevê que a organização interna do instituto compreende três unidades orgânicas nucleares: a *Direção de Marcas e Patentes*, a *Direção de Relações Externas e Assuntos Jurídicos* e a *Direção de Organização e Gestão*.

Consciente da necessidade de ser disponibilizada mais e melhor informação sobre as questões

relacionadas com a PI, o INPI prontifica-se (a par da sua atividade de atribuição de direitos e sua gestão) a aumentar o conhecimento sobre esta temática em Portugal, através de estratégias de promoção da PI e da formação profissional. Simultaneamente, o INPI visa assegurar a atualização e extensão da documentação promocional e de apoio aos processos de patenteamento e de registo, de forma a facilitar o acesso, pelos cidadãos, às informações relevantes. A criação de novos conteúdos e a atualização constante do *website* oficial do INPI (*Portal do INPI*) também se afigura como essencial, na medida em que permite uma disseminação da informação de uma forma clara e inteligível pelos cidadãos: “Uma maior divulgação e informação sobre a PI e os serviços prestados pelo INPI permitirá aos agentes económicos aumentar a confiança que depositam no SPI, em especial os de menor dimensão e com menores recursos, levando a um uso mais adequado e intensivo da PI por parte destes.”¹⁶¹

A par desse propósito, “a cooperação institucional entre organismos nacionais, regionais e internacionais que atuam no âmbito da promoção, concessão e proteção dos DPI é fundamental para o desenvolvimento do *Sistema de Propriedade Industrial* (SPI), uma vez que o Sistema, pela sua natureza e modo de funcionamento, exige uma colaboração estreita entre os vários elementos da rede, para benefício dos agentes que recorrem a este tipo de organismos, nos quais o INPI se inclui.”¹⁶² Aliás, um dos pilares estratégicos do *Plano Estratégico do INPI 2020-2023* é precisamente “*reforçar a cooperação internacional e a harmonização*”, devendo existir um alinhamento “com as melhores práticas internacionais e com as diretrizes emanadas ao nível do direito comunitário e internacional, possibilitando assim uma resposta atual e integrada com maior segurança e eficácia aos desafios colocados pela globalização dos mercados.”¹⁶³ Já no âmbito da sua atividade de *enforcement*, o INPI mantém-se sempre em colaboração com entidades que integram o sistema de defesa dos direitos de PI, entre as quais: os tribunais, a GNR, a PSP e a ASAE.

Para além do INPI, existe outra entidade pública que, em Portugal, atribui direitos de propriedade industrial: a *Direção Geral de Alimentação e Veterinária* (DGAV), criada pelo Decreto-Lei n.º 7/2012, 17 de janeiro, que tem “por missão a definição, execução e avaliação das políticas de segurança alimentar, de proteção animal e de sanidade animal, proteção vegetal e fitossanidade, sendo investida nas funções de autoridade sanitária veterinária e fitossanitária

¹⁶¹ Cfr. p. 20 do “*Plano de Atividades de 2023*” do INPI, disponível no seu *website* oficial, em: <https://inpi.justica.gov.pt/Instrumentos-de-Gestao/Plano-de-Atividades>.

¹⁶² *Idem*.

¹⁶³ Cfr. p. 2 do “*Plano Estratégico INPI 2020-2023*”, disponível no *website* oficial do INPI, em: <https://inpi.justica.gov.pt/Documentos/Plano-Estrategico-INPI/Plano-Estrategico-INPI-2020-2023>.

nacional e de autoridade responsável pela gestão do sistema de segurança alimentar”, nos termos do n.º 1 do art. 13.º do mencionado Decreto-Lei. As suas atribuições constam do n.º 2 do mesmo artigo, sendo que, como já foi abordado anteriormente neste trabalho, a DGAV veio assumir funções que antes pertenciam ao CENARVE.

A DGAV constitui um serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa, como menciona o art. 1.º do Decreto Regulamentar n.º 31/2012, 13 de março, que define a missão, as atribuições e o tipo de organização interna desta entidade. Tutelada pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, “a DGAV dispõe de cinco unidades orgânicas desconcentradas, de âmbito regional, designadas por Direções de Serviços de Alimentação e Veterinária”, tal como estipula o n.º 1 do art. 7.º do referido Decreto Regulamentar. Para além de a DGAV dispor de receitas provenientes de verbas que lhe são atribuídas no Orçamento do Estado, esta entidade dispõe também de receitas próprias, enumeradas no n.º 2 do art. 8.º do Decreto-Lei já mencionado. Entre elas, está “o produto das taxas decorrentes da atribuição de autorizações de introdução no mercado de produtos fitofarmacêuticos e medicamentos veterinários” (alínea f)), bem como “o produto das taxas cobradas no âmbito da inspeção e certificação nas áreas da sua competência” (alínea g)). Nos termos do art. 11.º do mesmo encadeado normativo, a DGAV sucede nas atribuições da *Direção-Geral de Veterinária*, da *Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural*, no domínio da fitossanidade, e do *Gabinete de Planeamento e Políticas*, no domínio da normalização e segurança alimentar.

Entre as atribuições da DGAV, constantes do n.º 2 do art. 2.º do Decreto-Lei n.º 7/2012, 17 de janeiro, fala-se em “coordenar e regulamentar as atividades técnicas relativas ao controlo e certificação de materiais de multiplicação de plantas, incluindo o cultivo de variedades vegetais geneticamente modificadas” (alínea h)), e em “assegurar a proteção e a valorização dos recursos genéticos animais terrestres e vegetais, designadamente através da coordenação da execução e de ações que visem a defesa, a gestão, o melhoramento e a conservação do património genético nacional” (alínea n)), em articulação com o *Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária*, I.P (INIAV).¹⁶⁴

¹⁶⁴ Este Instituto Público “assume um papel central no domínio da promoção e da conservação dos recursos genéticos nacionais nas áreas animal e vegetal, através da criação e manutenção de coleções vivas e de bancos nacionais de Germoplasma, tendo à sua guarda [o] Banco Português de Germoplasma Animal (com a DGAV), localizado em Santarém, (...) [o] Banco Português de Germoplasma Vegetal (BPGV), localizado em Braga, [que] acolhe coleções representativas de germoplasma dos mais importantes recursos agrícolas de Portugal Continental

A DGAV recebe os pedidos de atribuição dos direitos de obtentor de variedades vegetais, analisando-os, de modo a verificar se reúnem os requisitos previstos na Portaria n.º 940/90, de 4 de outubro. Os exames, de distinção, homogeneidade e estabilidade (DHE) encontram-se em conformidade com os princípios diretores adotados pela DGAV e concordantes com os adotados pela *União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais* (UPOV)¹⁶⁵ e pelo *Instituto Comunitário de Variedades Vegetais* (ICVV), cabendo ao requerente a entrega de material vegetal necessário para a execução dos ensaios. No capítulo I, já foram abordados os requisitos que as obtenções devem preencher para ocorrer a atribuição do direito de obtentor de uma variedade vegetal.

O que é relevante saber é que a DGAV, assim como o INPI, possui o poder de atribuir direitos de propriedade industrial (*sui generis*, como já foi defendido no capítulo I), examinando as obtenções. Desta forma, desenrola-se um procedimento de natureza administrativa que assenta, em grande parte, nos mesmos pilares em que assenta o procedimento administrativo de concessão de direitos de propriedade industrial previstos no CPI.

Os beneficiários diretos dos serviços prestados pela DGAV são os organismos da administração pública local, central e regional, as associações de produtores, os produtores, as entidades privadas, as organizações não-governamentais, os particulares e outras entidades privadas sem fins lucrativos, quer nacionais, de Estados Membros da União Europeia ou de Países Terceiros.¹⁶⁶

e Ilhas [e as] Coleções nacionais de referência: videiras (*Coleção Ampelográfica Nacional - CAN*), oliveiras, fruteiras”, conforme consta do *website* oficial do INIAV: <https://www.iniaiv.pt/missao-e-atribuicoes>.

¹⁶⁵ Assinale-se que a UPOV coopera, de forma muito próxima, com a OMPI, especialmente ao nível administrativo. O Secretário-Geral da UPOV é o Diretor-Geral da OMPI e a sede da UPOV, localizada em Geneve, encontra-se no mesmo edifício da OMPI. A UPOV ainda recebe um leque de serviços de suporte por parte da OMPI. Cfr. “*Intellectual Property Handbook*”, *WIPO Publication*, no. 489, 2.ª ed., 2004. P. 332 e ss. Disponível em https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf.

¹⁶⁶ Esta e outras informações constantes do Plano de Atividades da DGAV de 2023, disponível no *website* oficial da DGAV, na hiperligação <https://www.dgav.pt/quemsomos/conteudo/instrumentos-de-gestao/plano-de-atividades/>.

CONCLUSÃO

No prefácio de um estudo desenvolvido pelo *Centro de Investigação sobre a Economia Portuguesa* (CISEP),¹⁶⁷ pode ler-se: “a Propriedade Industrial é, na generalidade, mal conhecida, mal utilizada e mal gerida em Portugal, sendo, por isso, muito desaproveitada enquanto fator estratégico decisivo. Dependendo o sucesso competitivo – das empresas e do país – de estratégias de valorização económica dos fatores de diferenciação, quase todas associadas às estratégias de Inovação, e, por isso, também à Propriedade Industrial – enquanto mecanismo de proteção dos resultados dos investimentos realizados para o efeito – maior atenção se deve prestar a esse alheamento geral da importância estratégica do uso da Propriedade Industrial, tudo se devendo fazer para o contrariar.”

Efetivamente, a aposta na propriedade industrial em Portugal ainda se encontra em processo de crescimento, sendo que, principalmente no domínio da biotecnologia, pouco se conhece e pouco se divulga em relação à proteção de invenções através de patentes biotecnológicas e de outros direitos *sui generis* de propriedade industrial. “Há muitas centenas de investigadores em Biotecnologia a trabalhar em Portugal, mas (...) também há muitos investigadores que se encontram a desenvolver a sua atividade profissional no estrangeiro, em diversos continentes (na América do Norte, Central e do Sul, em África, na Ásia e em muitos países europeus)”, como faz notar Manuel Mota.¹⁶⁸ De facto, apesar de Portugal ter vindo a progredir bastante no campo da biotecnologia, outros Estados têm avançado mais rapidamente. Segundo Nuno Arantes e Oliveira,¹⁶⁹ o principal problema reside na forma como as empresas de biotecnologia portuguesas se formam: “é preciso rever ou reforçar o financiamento de projetos de I&D "proto empresariais" antes de eles saírem do sistema académico, para que saíam dele mais fortes.”¹⁷⁰

O nosso estudo focou-se, em grande medida, na intersecção entre o Direito Administrativo e o Direito da Propriedade Intelectual. Nas palavras de Laurent Manderieux, “ter em conta o direito

¹⁶⁷ “*Utilização da Propriedade Industrial. Um Estudo sobre Inovação em Portugal*”, realizado pelo CISEP para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, in “*Coleção Leituras de Propriedade Industrial*”, Vol. I. 2003. Pp. 3-5. Estudo disponível para consulta no website oficial do INPI, em: <https://inpi.justica.gov.pt/Documents/Observatorio-da-PI/Estudos-sobre-propriedade-industrial>.

¹⁶⁸ “*O papel da SPBT no desenvolvimento da Biotecnologia em Portugal*”, in “*Boletim de Biotecnologia*”, n.º 2, Série 2, de julho de 2012. *Sociedade Portuguesa de Biotecnologia* (SPBT). P. 9.

¹⁶⁹ Sócio Fundador da *Clinical Research Ventures* e professor convidado da *Nova School of Business & Economics* (Nova SBE).

¹⁷⁰ Extrato de artigo publicado no *Diário de Notícias*, intitulado “*Biotecnologia em Portugal - 20 anos a aprender a empreender*” (de outubro de 2022), disponível em <https://www.dn.pt/dinheiro/biotecnologia-em-portugal--20-anos-a-aprender-a-empreender-15237911.html>.

administrativo ao estudar e pesquisar sobre a propriedade intelectual é fundamental. É necessário para compreender completamente como a propriedade intelectual é protegida e regulada ao nível doméstico, regional e internacional” (2021, p. 120). De facto, uma abordagem verdadeiramente profícua ao direito da propriedade intelectual deve englobar um estudo cabal no plano administrativo. Através da análise aos regimes que preveem a tramitação administrativa dos procedimentos de concessão de direitos de propriedade industrial associados à matéria vegetal, pudemos aferir da solidez e adequação dos normativos relativos à outorga de *patentes biotecnológicas*. O que se encontra previsto no CPI no âmbito desta matéria funda-se não só em normas comunitárias e internacionais, mas também nos entendimentos da doutrina e jurisprudência relevantes, tanto no âmbito do direito administrativo como do direito de propriedade intelectual. Contudo, esta investigação permitiu-nos concluir que existem sempre aspetos a melhorar, principalmente no que diz respeito à figura da patente, enquanto meio incontornável de tutela da propriedade industrial. Propõe-se, designadamente, uma previsão mais alargada no que respeita ao estrito domínio das patentes biotecnológicas, já que apenas uma norma do CPI (o art. 65.º) faz referência a essa modalidade de patente de uma forma específica, aplicando-se, de resto, apenas as disposições gerais aplicáveis às patentes em geral. No que concerne ao *direito de obtentor de variedades vegetais*, torna-se premente uma revisão da legislação que regula este instituto, especialmente no que respeita ao regime previsto no Decreto-Lei n.º 213/90, de 28 de Junho, que já se encontra bastante desatualizado.¹⁷¹ Sugere-se, igualmente, a criação de novos instrumentos regulamentares neste âmbito, na medida em que existe informação relevante que se encontra omissa nos diplomas que abrangem este direito *sui generis* (por exemplo, informação constante das Linhas Orientadoras do Direito de Obtentor¹⁷²), ultrapassando-se a mera remissão para os encadeados normativos comunitários e internacionais (da UPOV e do CPVO).

No que tange ao *registo de recursos genéticos vegetais e conhecimentos tradicionais* a eles associados, embora não sendo considerados propriamente como direitos de propriedade

¹⁷¹ Afigura-se como indispensável, em especial, uma atualização da Portaria n.º 940/90, de 4 de outubro, que incluía, em particular, a menção ao facto de os pedidos de atribuição do direito de obtentor deverem ser enviados à *Divisão de Variedades de Sementes* (DVS), devendo existir, igualmente, uma enunciação dos meios admissíveis para esse envio (a referida Portaria apenas admite apresentação pessoal do requerimento ou envio por carta registada com aviso de receção no n.º 1 do seu art. 9.º, não fazendo referência às vias eletrónicas, em cumprimento dos princípios aplicáveis à Administração Eletrónica (art. 14.º do CPA). Verifica-se, assim, uma necessidade de clarificação deste ponto, na medida em que o próprio *website* oficial da DGAV (<https://www.dgav.pt/>) não é muito preciso quanto a este aspeto.

¹⁷² “Direito de Obtentor, Linhas Orientadoras”, da DGAV. Disponível em <https://www.dgav.pt/plantas/conteudo/sementes-plantas-e-variedades/direito-de-obtentor/>.

industrial,¹⁷³ os mesmos representam um importante valor para a proteção da matéria vegetal em várias vertentes, nomeadamente, no que toca à conservação das práticas e costumes das populações locais no âmbito da vida vegetativa e ao acervo genético das designadas variedades tradicionais, essenciais para a preservação do meio rural e da agricultura nacional. Não obstante, a legislação concernente à proteção do material vegetal mediante estas vias ainda não se encontra aperfeiçoada, sendo que a participação de Portugal na Conferência Diplomática que pretende celebrar um acordo internacional sobre esses temas se afigura como vital. Uma definição mais aprimorada da tipologia destes direitos também se revelaria como adequada, de modo a poder proceder-se a uma classificação jurídica mais precisa destes títulos de proteção. Finalmente, no respeitante à atuação das *autoridades nacionais portuguesas* no domínio da proteção dos direitos de propriedade industrial relativos à matéria vegetal, pode dizer-se que tanto o INPI como a DGAV levam a cabo, de forma eficiente, as suas competências, na medida em que ambas as entidades procuram obedecer aos princípios fundamentais aplicáveis à atividade administrativa e garantir a transparência, para com os cidadãos, no âmbito dos respetivos procedimentos de outorga de direitos. Naturalmente, existem alguns aspetos a melhorar (que fomos invocando ao longo do estudo), mas seguramente que as falhas existentes não tardarão a ser retificadas.

A propriedade intelectual (PI) concede um impulso essencial ao crescimento económico, na medida em que auxilia os operadores económicos a obter lucros através dos seus ativos incorpóreos. Assim, o desenvolvimento deste setor em Portugal torna-se uma expectativa que deve concretizar-se, emergindo a necessidade de se aprimorar o direito de propriedade intelectual e o direito administrativo vigente na área. Esperamos que este estudo tenha contribuído (ainda que da forma mais humilde) para essa realidade.

¹⁷³ Com a exceção dos conhecimentos tradicionais previstos no Decreto-Lei n.º 118/2002, de 20 de Abril.

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de, “Os princípios estruturantes do acordo TRIP’s: um contributo para a liberalização do comércio mundial”, *in* Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Volume XLVII, 2004, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra. Consultado em *HeinOnline* (<https://heinonline.org/HOL/Welcome>), a 27 de janeiro de 2023;

ALMEIDA, Carlos Ferreira de; GONÇALVES, Luís Couto; TRABUCO, Cláudia (org.), “Contratos de direito de autor e de direito industrial”, 2011, Coimbra, Almedina, ISBN: 978-972-40-4678-5;

ANDRADE, José Carlos Vieira de, “Lições de Direito Administrativo”, 5.^a edição, 2017, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, ISBN: 978-98-9262-051-0;

CASTRO, João Fraga de; BURGOS, Enrique Ortega, “Fashion Law: Direito da Moda”, 2019, Cizur Menor, Aranzadi, ISBN: 978-84-1309-565-3;

CORDEIRO, António Menezes, “Tratado de Direito Civil XIII, Direitos Reais”, 1.^a parte, 1.^a edição, 2022, Coimbra, Almedina, ISBN: 978-989-40-0118-8;

DABIN, Jean, “Les Droits Intellectuels Comme Categorie Juridique”, *in* *Revue Critique de Legislation et de Jurisprudence*, 1939, 59, pp. 413-446. Consultado em *HeinOnline* (<https://heinonline.org/HOL/Welcome>), a 17 de abril de 2023;

FIDALGO, Vítor Palmela, “As Licenças Compulsórias de Direitos de Propriedade Industrial”, *in* Coleção de Estudos de Direito Intelectual, Tomo I, 2016, Coimbra, Almedina, ISBN: 978-972-40-6530-4;

GALLAFENT, Richard J.; EASTWAY, Nigel A.; DAUPPE, Victor A.F., “Intellectual property: law and taxation”, 4.^a ed., 1992, Londres, Longman, ISBN: 0-85121-811-3;

GONÇALVES, Luís Couto; outros autores, “Código da Propriedade Industrial Anotado”, 2021, Coimbra, Almedina, ISBN: 978-97-2408-625-5;

KRISHNAKUMAR, Tarun, “All Your Intellectual Property Are Belong to Us: How Copyright and Patent Trolls are Questioning the Jurisprudential Foundations of Treating Intellectual Property as Property”, *in* *Indian Journal of Intellectual Property Law*, 2018, 9, pp. 179-194. Consultado em *HeinOnline* (<https://heinonline.org/HOL/Welcome>), a 16 de abril de 2023;

LÓPEZ, Andrés Díaz, “Innovation and Appropriability, Empirical Evidence and Research

Agenda”, *in* The Economics of Intellectual Property: Suggestions for Further Research in Developing Countries and Countries with Economies in Transition, 2009, ISBN 978-92-805-1791-0, pp. 1-32. Consultado em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1012-intro1.pdf, a 5 de março de 2023;

MAIA, José Mota, “Propriedade Industrial”, Vol. I, 2003, Almedina, ISBN: 978-972-40-1976-5;

MANDERIEUX, Laurent, “The Relationship Between Intellectual Property and Administrative Law”, *in* Handbook of Intellectual Property Research: Lenses, Methods and Perspective, org. por IRENE CARBOLI & MARIA LILLÀ, 2021, Oxford, Oxford University Press, ISBN: 978-01-9882-674-3;

MARQUES, João Paulo F. Remédio, “Introdução ao problema das invenções biotecnológicas - Algumas considerações”, *in* Direito Industrial – Vol. I, Faculdade de Direito de Lisboa e Associação Portuguesa de Direito Intelectual - APDI, 2001, Coimbra, Almedina, ISBN: 978-97-2401-464-7;

-“Patentes Biotecnológicas e «Obtenções Vegetais» *in* Direito Industrial - Vol. II, Faculdade de Direito de Lisboa e Associação Portuguesa de Direito Intelectual - APDI, 2002, Coimbra, Almedina, ISBN: 978-97-2401-748-8;

-“Patentes de Genes Humanos?”, *in* Direito Industrial – Vol. III, Faculdade de Direito de Lisboa e Associação Portuguesa de Direito Intelectual – APDI, 2003, Coimbra, Almedina, ISBN: 978-97-2401-897-3;

-“Propriedade Intelectual e Interesse Público” *in* Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 79, 2003, pp. 293-354, Coimbra. Consultado em *HeinOnline* (<https://heinonline.org/HOL/Welcome>), a 10 de novembro de 2022;

-“Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual”, Volume I: Direito de autor, direito de patente, modelo de unidade, desenhos ou modelos, 2007, Coimbra, Almedina, ISBN: 978-972-40-3025-8;

-“Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual”, Volume II: Obtenções vegetais, conhecimentos tradicionais, sinais distintivos, bioinformática e bases de dados, direito da concorrência, 2007, Coimbra, Almedina, ISBN: 978-972-40-3038-8;

-“Propriedade Intelectual - Tendências Globais”, *in* Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 84, 2008, pp. 251-302, Coimbra. Consultado em *HeinOnline* (<https://heinonline.org/HOL/Welcome>), a 10 de novembro de 2022;

- “Direito Processual Civil da Propriedade Industrial.”, 1ª edição, 2022, Coimbra, Almedina, ISBN: 978-989-40-0899-6;

OLAVO, Carlos, “Propriedade Industrial”. Volume I: Sinais Distintivos do Comércio; Concorrência Desleal, 2.ª edição atualizada, revista e aumentada, 2005, Coimbra, Almedina, ISBN: 978-97-2402-322-9;

PALOMBI, Luigi, “Patentable Subject Matter, TRIPS and the European Biotechnology Directive: Australia and Patenting Human Genes,” *in* University of New South Wales Law Journal 26, n.º 3, Nov. 2003, pp. 782-792. Consultado em *HeinOnline* (<https://heinonline.org/HOL/Welcome>), a 8 de março de 2023;

PEREIRA, Alexandre Libório Dias, “Inovação Tecnológica, Propriedade Intelectual e Defesa da Concorrência no Mercado do Software, *in* Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 85, 2009, pp. 237-259, Coimbra. Consultado em *HeinOnline* (<https://heinonline.org/HOL/Welcome>), a 27 de novembro de 2022;

PILA, Justine; TORREMANS, Paul, “European Intellectual Property Law”, *Second Edition*, 2019, Oxford, Oxford University Press, ISBN: 978-0-19-883128-0;

PIMENTEL, Luiz Otávio, Welber Barral, “Direito de Propriedade Intelectual e Desenvolvimento”, *in* Propriedade Intelectual e Desenvolvimento, 2007, Boiteux, ISBN: 9780000000002;

PUGATCH, Meir Perez, “Political Economy of Intellectual Property Policy-Making – An Observation from a Realistic (and Slightly Cynical) Perspective, *in* Journal of World Investment & Trade 7, n.º 2, abril de 2006, pp. 257-274. Consultado em *HeinOnline* (<https://heinonline.org/HOL/Welcome>), a 14 de março de 2023;

ROUBIER, Paul, “Des Inventions Brevetables”, *in* Annales de Droit Commercial et Industriel Francais, Etranger et International, 36, 1927, pp. 227-248. Consultado em *HeinOnline* (<https://heinonline.org/HOL/Welcome>), a 7 de março de 2023;

-“The Law of the Union for the Protection of Industrial Property”, *in* Journal du Droit International, vol. 78, n.º 3, 1951, pp. 677-770. Consultado em *HeinOnline* (<https://heinonline.org/HOL/Welcome>), a 27 de fevereiro de 2023;

SENINI, Enrica, “Farm Saved Seeds: A Right to Use or a Right Abused?” *in* European Food and Feed Law Review (EFFL), 13, n.º 2, 2018, pp. 116-124. Consultado em *HeinOnline* (<https://heinonline.org/HOL/Welcome>), a 5 de março de 2023;

SILVA, Pedro Sousa e, “Direito Industrial, Noções Fundamentais”, 2011, Coimbra, Coimbra Editora, ISBN: 978-972-32-1997-5;

SMITH, Henry. E., “Intellectual Property as Property: Delineating Entitlements in Information”, *in* Yale Law Journal, vol. 116, n. ° 8, 2007, pp. 1742-1823. Consultado em *HeinOnline* (<https://heinonline.org/HOL/Welcome>), a 23 de fevereiro de 2023;

SOUSA, António Francisco de, “Manual de Direito Administrativo”, 2019, Porto, Vida Económica, ISBN: 978-989-768-588-0;

VANZETTI, Adriano; CATALDO, Vincenzo Di, “Manuale di Diritto Industriale”, 6.^a ed., 2009, Giuffrè Editore, ISBN: 978-881-414-537-7;

XENOS, Dimitris, “The impact of the European Patent System on SMEs and National States”, *in* Pluto Journal, Prometheus, Vol. 36, n.º 1, março de 2020, pp. 51-68. Consultado em *JSTOR* (<https://www.jstor.org/>), a 11 de julho de 2023.

JURISPRUDÊNCIA

Ac. do TJUE, de 9 de outubro de 2001, Proc. C-377/98, Países Baixos c. Parlamento e Conselho, acessível em: <https://curia.europa.eu>, consultado a 14 de março de 2023;

Ac. do TJUE, de 17 de setembro de 2007, Proc. T-201/04, Microsoft c. Comissão, Col. 2007, 11-03601:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:62004TJ0201>, consultado a 27 de novembro de 2022;

Ac. do Tribunal da Relação de Guimarães, de 12 de março de 2009, Proc. N.º 1181/08.0TBFLG.G1, consultado em <http://www.dgsi.pt/>, a 20 de junho de 2023;

Ac. do Tribunal da Relação de Lisboa, de 18 de dezembro de 2001 (Proc. N.º 00114738), consultado em <http://www.dgsi.pt/>, a 5 de julho de 2023;

Ac. do Tribunal da Relação de Lisboa, de 28 de Junho de 2018, Proc. N.º 108/16.OYHLSB.L1-2, consultado em <http://www.dgsi.pt/>, a 28 de novembro de 2022;

Ac. do STJ, de 20 de novembro de 2003, Proc. N.º 03B2993, consultado em <http://www.dgsi.pt/>, a 3 de fevereiro de 2023;

Ac. do STJ, de 21 de junho de 2011, Proc. 011/11, consultado em <http://www.dgsi.pt/>, a 26 de julho de 2023.

FACULDADE DE DIREITO

