

LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: UMA VISITA À LEGISLAÇÃO LUSITANA¹

COMPULSORY LICENSING IN INDUSTRIAL PROPERTY: A VISIT TO LUSITAN LEGISLATION

Alexandre Russi²

Resumo: O licenciamento compulsório dos bens regulados pela propriedade industrial, tais como as invenções e modelos de utilidades, dentre outros, encontra regulamentação no novo Código de Propriedade Industrial de Portugal com as delimitações das hipóteses pelas quais o direito ao exclusivo se excepcione em favor da exploração econômica do bem. Ao interesse do titular do direito da propriedade industrial se sobrepõe o social e econômico, razão pela qual, a legislação destaca quando e como incidirá o licenciamento obrigatório para a exploração do bem. No presente artigo se analisará as regras contidas no Código de Propriedade Industrial de Portugal para que o detentor do direito ao exclusivo seja compelido a permitir a exploração comercial do seu bem patenteado.

Palavras-chave: Licenciamento Compulsório. Código de Propriedade Industrial de Portugal. Patentes de Invenção e Modelos de Utilidade Licenciados.

Abstract: *The compulsory licensing of assets regulated by industrial property, such as inventions and utility models, among others, is regulated in the new Portuguese Industrial Property Code. The exception is when the right to asset exploration is transferred to a third party. The social and economic rights overlap the right of the holder of the industrial property which is why the legislation indicates when and how the mandatory licensing for the exploitation of the property will apply. This article will analyze the rules contained in the Portuguese Industrial Property Code so that the holder of the exclusive right is compelled to allow the commercial exploitation of his patented asset.*

Keywords: *Compulsory Licensing. Portuguese Industrial Property Code. Invention and Licensed Utility Models Patents.*

1- Lisboa, janeiro de 2020.

2- Professor da Universidade do Sul de Santa Catarina; Mestrando junto a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) no curso de Mestrado em Direito e Ciência Jurídica, na área de Direito Intelectual; Pós-Graduando em Direito Intelectual pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. E-mail: advrussi@gmail.com.

1 INTRODUÇÃO

O instituto do licenciamento obrigatório no âmbito do Direito da Propriedade Industrial (DPI) encontra regramento no novel Código de Propriedade Industrial de Portugal (CPI), instituído pelo Decreto-Lei n. 110/2018, de 10 de dezembro. Desta forma, o presente artigo busca – de forma sucinta e direta – demonstrar as principais características distintivas do direito industrial; seus regimes jurídicos protegidos, assim como a possibilidade de transferência de titularidade do bem albergado por esse ramo legal, com a identificação das hipóteses normativas que autorizam a transmissão, o licenciamento voluntário ou contratual e o obrigatório, sendo que neste, projeta-se a análise dos principais artigos do atual CPI Português que regram a modalidade em investigação.

2 CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL: ASPECTOS DESTACADOS

O DPI deriva de uma secção mais ampla do ramo jurídico que normatiza os *Direitos Intelectuais*, categoria esta que abrange, também, os Direitos de Autor e Direitos Conexos.

Esse ramo do direito regulamenta, assim, uma parcela derivada das normas consideradas como de cunhagem intelectual, remetendo para outro viés legal àquelas que se destinam à proteção do Direito do Autor e Direitos Conexos. É bem verdade que ambas (Industrial, Autor e Direitos Conexos) pertencem a uma categoria específica e bem delimitada, mas que possuem regras e características próprias, merecendo análise individualizada de *per si*.

Neste sentido, Pedro Souza e Silva destaca que o DPI engloba dois grandes domínios³ que albergam a proteção da inovação no que tange a técnica ou estética e os sinais distintivos utilizados na atividade comercial, conferindo uma exclusividade de exploração aos titulares desses direitos imateriais por determinado lapso temporal.

Alcança, assim, o domínio das normas de direito imaterial (incorpóreo), que não se traduz numa delimitação física do bem objeto de proteção, mas sim, na criação intelectual que, em sua forma final, poderá socorrer-se de invólucro físico, tátil e, portanto, material.⁴

Também, Luís Couto Gonçalves ressalva que a proteção desferida pelo DPI tem por principal foco a defesa da atividade empresarial concreta⁵ respaldada por dois principais normativos, quais sejam: atribuir direitos privativos para a proteção da Propriedade Industrial em si e, impedir que a exploração desses bens protegidos possa imprimir uma desleal concorrência.

A essência, pois, resulta em normatizar os direitos privativos industriais⁶ respaldado nas concepções legais explicitadas pelas regras internacionais, em especial a Convenção da União de Paris (CUP) de 20 de março de 1883 e Acordo TRIPS/ADPIC⁷ de 1994, que objetivam conferir amplitude transfronteiriça aos direitos da propriedade industrial (pelo maior tráfego das informações, bens e serviços entre vários países), o que permite – em desalento a juridicidade – observar posições de contrafação cada vez mais rotineiras.

3- SILVA, Pedro Souza. *Direito Industrial. Noções Fundamentais*. Coimbra, 2019, p.15. Nesse sentido, o Autor se refere que o Direito Industrial ao tutelar a inovação técnica e estéticas e os sinais distintivos, vem conferir direitos exclusivos de utilização de determinados bens imateriais, relativos à inovação ou à diferenciação empresarial, proibindo todas as demais de utilizar esses mesmos bens.

4- Podemos citar a Patente de uma Invenção que se materializa através do produto industrializável.

5- GONÇALVES, Luís Couto. *Manual de Direito Industrial: propriedade Industrial e Concorrência Desleal*. 8.ed. Coimbra: Almedina, 2019, p.24.

6- *Ibidem.*, p.25.

7- Acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio., Cf. ASCENÇÃO, José de Oliveira; VICENTE, Dário Moura. *Direito da Propriedade Industrial: Coletânea de textos legislativos e regulamentos*. 3. ed. Lisboa: AAFDL, 2019, p.265.

Assim, a nova ordem social impôs a adequação do DPI, ampliando sua concepção para uma proteção equilibrada dos interesses públicos e privados, assegurando a guarida das invenções, criações estéticas e dos sinais utilizados para distinguir as atividades empresariais junto aos mercados⁸, alcançando, desta forma, os regimes jurídicos das patentes de invenção, modelo de utilidade, topografia de produtos semicondutores, desenhos ou modelos industriais, marcas, recompensas, logótipos e denominação de origem.

Destarte, grande parte dos regimes jurídicos protegidos pelo DPI estão inseridos no território português, através do Decreto-Lei 110/2018, de 10 de dezembro, que instituiu o Código de Propriedade Industrial (CPI), cuja legislação define as regras – setorizadas – inclusive no que tange a *vacatio legis*⁹.

2.1 DO DIREITO AO EXCLUSIVO E A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE

De relevante importância para o tema, é denotar que o DPI confere ao criador intelectual, que busca abrigo em suas normas, um direito ao exclusivo (exploração, fruição e disposição do produto, bem como impedir que terceiros dele se utilizem indevidamente), mas de forma temporal (a depender do regime protegido), pois em jogo se encontra o equilíbrio entre os interesses particulares (do titular do direito) e os públicos (de uma forma ampla, o desenvolvimento social).

No contexto do direito ao exclusivo se insere, também, aquele decorrente da transferência de titularidade para um terceiro de forma voluntária, através da alienação total do exclusivo (pela “transmissão”, artigo 30º do CPI) ou por licenciamento contratual (previsto no artigo 31º CPI). Nessas hipóteses legais de “terceirização” do direito ao monopólio, por vontade do seu titular, constata-se que a opção pela transmissão (ou cessão) configura aspectos jurídicos distintos da do licenciamento contratual. Isto porque, naquele previsto no artigo 30º do CPI há, além da transferência de titularidade – como explicitado alhures – de forma onerosa ou gratuita, também uma abrangência territorial preconizada pelo n.1 do artigo 30, levando em consideração que o texto legal explicita que aos “direitos emergentes de patentes, de modelos de utilidade e de registros de topografias de produtos semicondutores” somente será operada a transferência de forma total, cabendo aos demais regimes a opção da transmissão parcial, de acordo com a vontade do cessionário e do cedente.

No entanto, ao negociar a exploração dos bens, por intermédio do licenciamento contratual, os critérios e requisitos dessa modalidade detêm aspectos distintos daqueles da transmissão. Para tanto, o artigo 31º do CPI estatui que a negociação é exercida de forma voluntária, não se caracterizando em transferência de titularidade do direito para o licenciado, pois o titular mantém seu *ius moral* – inclusive no tocante a ser identificado como o inventor, consoante se observa da dicção do artigo 60º, n.º 1, do CPI.

Ainda, a norma em comento (31º CPI) permite, que a abrangência territorial do negócio seja decidida no corpo da contratação, conforme melhor convenha às partes envolvidas, considerando, ainda, seu alcance total ou parcial e sem reservas. De igual modo, essa forma de “terceirizar” a exploração do direito pode projetar-se pelo tempo total do exclusivo (tempo de proteção previsto na *Lex*) ou por período inferior, sendo que, em qualquer hipótese, a transferência poderá ser realizada de forma gratuita ou onerosa (artigo 31º, n.1 CPI).

8- Para citarmos CAMPINOS, António et al. Código da Propriedade Industrial Anotado. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2015., p.77

9- Artigo 16 do Código de Propriedade Industrial (aprovado pelo DL 110/2018, de 10 de Dezembro), Artigo 16º

Entrada em vigor

1 - O artigo 4.º do presente decreto-lei, entra em vigor 30 dias após a publicação do presente decreto-lei.

2 - As disposições do Código da Propriedade Industrial em matéria de proteção dos segredos comerciais entram em vigor no dia 1 de janeiro de 2019.

3 - As restantes disposições do Código da Propriedade Industrial aprovado em anexo ao presente decreto-lei, bem como a alteração à Lei da Organização do Sistema Judiciário, aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, na sua redação atual, entram em vigor no dia 1 de julho de 2019.

Em proteção maior à criação industrial imaterial, o legislador optou, ainda, por ressalvar o direito do titular na exploração econômica de seu bem, mesmo que firmado o negócio licenciente – salvo estipulação contratual em contrário - (artigo 31º/5 e 7 do CPI). Assim, no silêncio do contrato, o titular do direito poderá licenciar para outrem, ou até mesmo realizar a exploração do bem de forma autônoma.

2.2 LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A legislação que regula o DPI também se ocupou de prever a terceirização coercitiva da exploração do bem, criando a figura das Licenças Obrigatórias. Tal regramento impõe critérios restritivos de direitos, o que impende a uma excepcionalidade ao direito do exclusivo delimitado pelo DPI.

O instituto do licenciamento compulsório decorre da necessidade de se traduzir em equação econômica aquele bem protegido pela ideia de inventividade, novidade e aplicação industrial. Ao se verificar que o titular do direito ao exclusivo, detentor do monopólio conferido pelo Estado (de forma temporal), deixa de responder às expectativas da sociedade, não colocando (ou inviabilizando) a exploração do bem protegido em favor do desenvolvimento social e econômico ou abusar do direito de exclusivo, estará sujeito à compulsoriedade do licenciamento em favor de outrem (tanto pessoa física ou jurídica, como ente público).

Assim, as licenças compulsórias têm por objetivos – contrariamente às voluntárias – impedir os abusos no exercício do direito ao exclusivo, incentivando a inventividade industrial com resultado econômico em favor do titular e da própria sociedade, equacionando o necessário equilíbrio entre o interesse público com aquele do monopólio deferido ao titular do DPI.¹⁰

Partindo-se da premissa legal de que o titular do direito ao exclusivo não oferece qualquer equação econômica/social ao bem tutelado, o CPI regulamenta as hipóteses para que seja imposto – pelo Estado – o licenciamento obrigatório do bem até então albergado pelo direito a exploração exclusiva.

Assim, o artigo 108º, nº1 do CPI estatui quais hipóteses autorizam o licenciamento obrigatório: a) Falta ou insuficiência de exploração da invenção patenteada; b) Dependência entre patentes; c) Existência de motivos de interesse público. A exegese do artigo 108, nº1, letra a, do CPI, exige conexão com o contido no artigo 107º¹¹ do citado diploma legal, que fixa os limites temporais para que a invenção possa ser explorada e resultar em benefício ao mercado *nacional* (incluindo nesse conceito de “mercado nacional” a União Europeia e os membros da Organização Mundial do Comércio - OMC).¹²

Ainda, no citado artigo 108º, nº2, há características específicas dessa forma de exploração coercitiva do DPI, firmando que seu alcance não será determinado pela exclusividade, ficando o titular do direito (objeto do licenciamento obrigatório) com a “possibilidade” de dar intento a exploração de forma concomitante ao licenciado. Ainda, para o alcance desse instituto, o “interessado” no licenciamento compulsório deverá comprovar que buscou obter uma licença contratual em condições comerciais aceitáveis e num razoável prazo sem, contudo, obter êxito (artigo 108º nº3).

Desta forma, e seguindo os critérios definidores da licença obrigatória, a revogação do licenciamento poderá ocorrer quando cessarem as circunstâncias que lhe deram origem, ou inexistindo razões para supor que possam se repetir¹³, sendo certo também, que o titular da patente deverá ser remunerado de forma adequada pelo licenciado, mediante análise individualizada de cada caso concreto¹⁴.

10- Cf. elucida FIDALGO, Vitor Palmela. As licenças compulsórias de direitos de propriedade Industrial. Almedina, 2016, v.1, p.52.

11- Artigo 107 do CPI que impõe a obrigatoriedade de exploração da invenção patenteada, pelo titular ou terceiros (através das licenças contratuais voluntárias ou transmissão/cessão) no prazo de quatro anos a contar do pedido ou 3 anos da concessão, aplicando-se o que se apresentar maior.

12- A ideia de mercado nacional abrange todo território compreendido na União Europeia ou da OMC, que a contrário senso, estaria violando a norma fixada no artigo 34º do TFUE. Cf. SILVA, Pedro Souza. Direito Industrial, cit., p.85.

13- Cf. art 108º, nº 4.

14- Cf. art. 108, nº 6.

2.2.1 Licença obrigatória por falta ou insuficiência de exploração

Nas variáveis legais autorizadoras do licenciamento compulsório, o CPI ao identificar o permissivo ao licenciamento coercitivo por falta de exploração, traduz no artigo 109º, que vencendo os prazos descritos no artigo 107º, nº 2 (decorso de quatro anos do pedido ou três anos da concessão, aplicando-se o prazo maior), e desde que inexista demonstração da ocorrência de *justo motivo*¹⁵ para o não uso/exploração da invenção, poderá ser imposta a obrigatoriedade no licenciamento da direito, cabendo ao licenciado que formulou e teve deferido em seu favor o direito de exploração, ocorrer às necessidades nacionais (artigo 107º, nº 5), sob pena de cancelamento do ato.

2.2.2 Licenciamento obrigatório por dependência de patente anterior

Outra hipótese de licenciamento obrigatório resulta na ordenação da “patente dependente”, que encontra abrigo no artigo 110º do CPI. O propósito desse tipo de licenciamento impositivo é impedir que alguma invenção deixe de ser usufruída/explorada em benefício da sociedade, por *depende* de uma *primeira invenção* anteriormente concedida a outrem. Para esse tipo de regime, é necessário que se demonstre a ocorrência de tentativas de ajuste contratual voluntário com o primeiro inventor, sem que fosse alcançado êxito¹⁶.

2.2.3 Licenciamento obrigatório por interesse público

Dando sequência ao regramento das licenças compulsórias, o artigo 111º do CPI firma a possibilidade de licenciar a invenção – de forma impositiva – quando presentes o *interesse público*. Para tanto, pre-dispõe que o requerimento deva vir acompanhado de fundamentação tal, capaz de comprovar as hipóteses determinantes de tal excepcionalidade. Neste sentido, o legislador obrou em dispor no próprio texto legal a ratio que considere justificadora do interesse público. Denota-se no artigo 111º, nº 2 do CPI que a saúde pública ou a defesa nacional estão criteriosamente posicionadas acima do interesse privado do exclusivo, razão pela qual, em sendo a invenção de primordial importância para a saúde ou defesa nacional, poderá o licenciamento ser deferido a terceiros de forma obrigatória.

No mesmo diapasão, o citado artigo (111º, nº3 do CPI) qualifica como sendo também de interesse público a exploração falha, diminuta ou desproporcional da invenção, capaz trazer grave prejuízo para o desenvolvimento econômico ou tecnológico do País¹⁷, cabendo, nessas hipóteses, ao Governo competente em razão da matéria¹⁸ a atribuição dessa modalidade de licença.¹⁹

15- Cf. art. 109º nº 3 – São considerados justos motivos as dificuldades objetivas de natureza técnica ou jurídica, independentes da vontade e da situação do titular da patente, que tornem impossível ou insuficiente a exploração da invenção, mas não as dificuldades econômicas ou financeiras.

16- Para maiores esclarecimentos sobre essa questão, CAMPINOS, Antônio et al. **Código da Propriedade Industrial Anotado.**, 2015, cit., p.275.

17- Cf. art. 111º, nº3 do CPI

18- O novo CPI alterou a redação do Código Revogado, em especial no artigo 111º, nº4, (antigo artigo 110º, nº4), fazendo incluir a redação atual na forma de especificar que: “4 – A licença por motivo de interesse público é conferida por despacho do membro do Governo competente em razão da matéria.”

19- Cf. ASCENÇÃO, José de Oliveira; VICENTE, Dário Moura. **Direito da Propriedade Industrial: Coletânea de textos legislativos e regulamentos.** 3.ed. Lisboa: AAFDL, 2019. p.55.

2.2.4 Licenciamento obrigatório dos demais regimes jurídicos

Além das invenções (submetidas a patente), outros regimes jurídicos protegidos pelo DPI também podem ser objeto de licenciamento compulsório, dentre eles: Modelos de Utilidade na forma precognizada pelo artigo 150º do CPI²⁰; Topografias de produtos semicondutores, consoante artigo 169º do CPI, que excepciona à esse regime somente o licenciamento para uso público e não comercial²¹e, por fim, o Certificado complementar de proteção para medicamentos e produtos fitofarmacêuticos cujo regramento referente ao licenciamento obrigatório não está inserido no CPI, mas sim, por força da equiparação às patentes, consoante se denota do artigo 5º, do Regulamento (CE) nº 469/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de maio de 2009²².

3 CONCLUSÃO

Da análise desse instituto jurídico, observa-se que o licenciamento obrigatório tem por escopo compor resultados econômicos em favor da sociedade para alguns regimes jurídicos protegidos pelo DPI, naquelas hipóteses em que o titular do exclusivo deixa de fazê-lo (por razões de cunho pessoal ou econômico). Assim, a legislação oferta – de forma equilibrada e restrita – a “terceirização” do direito à exploração do bem tutelado (em favor de outrem, pessoa natural ou jurídica, ou entidade governamental), mantendo o direito do titular incólume, pois lhe é assegurada a exploração concomitante do bem e seu retorno financeiro, dentro das características próprias de cada regime jurídico licenciado.

REFERÊNCIAS

ASCENÇÃO, José de Oliveira; VICENTE, Dário Moura. **Direito da propriedade industrial: coletânea de textos legislativos e regulamentos**. 3. ed. Lisboa: AAFDL, 2019.

CAMPINOS, António et al. **Código da propriedade industrial anotado**. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2015.

FIDALGO, Vitor Palmela. **As licenças compulsórias de direitos de propriedade industrial: coleção de estudos de direito intelectual**. Coimbra: Almedina, 2016. v.1.

GONÇALVES, Luis Couto. **Manual de direito industrial: propriedade industrial e concorrência desleal**. 8. ed. Coimbra: Almedina, 2019.

PORTUGAL. **Decreto-lei nº 110/2018, de 10 de dezembro**. Aprova o novo código de propriedade industrial, transpondo as diretivas (UE) 2015/2436 e (EU) 2016/943. Diário da República Eletrônico, 2018. Disponível em: <https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117279933/details/maximized?p_auth=yn5QLjpg>. Acesso em: 30 nov.2019.

SILVA, Pedro Souza e. **Direito industrial: noções fundamentais**. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2019.

20- Que se submete aos mesmos critérios identificadores do licenciamento obrigatório sobre as invenções.

21- Para maior detalhamento, cf. FIDALGO, Vitor Palmela. As licenças compulsórias de direitos de propriedade Industrial: Coleção de estudos de direito industrial, Tomo I, Almedina, 2016, p.212.

22- Ibid., p.216.