

NOVEMBRO 2019

Revista Semestral

nº 12

Propriedades intelectuais

ENTREVISTA

• Entrevista Juiz Desembargador
Eurico Reis
Miguel Cavaleiro

• O pensamento por detrás do caso
Cofemel: entrevista ao Dr. João
Miranda, advogado, membro do
Comité Editorial desta revista
Diogo Antunes

DOCTRINA

• Fair use como "uso transformador":
a sua evolução e o seu futuro nos EUA
Marshall Leaffer

• A caminho de uma lei europeia
sobre contratos de propriedade literária
e artística?
Vivien Vent

CRÓNICAS DE JURISPRUDÊNCIA

• Direito de Autor

• I. A. E., LP, contra P. E., S.A., R. E.,
Lda. e L. E., S.A. –
Proc. n.º 284/18.8YFJLSH – Acção
de Processo Cognitivo – 369840
– CONCLUSÃO – 18-06-2019 –
Tribunal da Propriedade Intelectual

• Nota
Vitor Palma Fidalgo

CARTAS DA LUSOFONIA

• Carta do Brasil
Breves notas sobre a Acção Directa
de Inconstitucionalidade 5529 Em
Andamento no Supremo Tribunal
Federal brasileiro
Anísio Maria Filho



Entrevista Juiz Desembargador Eurico Reis

MIGUEL CARRETAS

ADVOGADO, DIRETOR DA REVISTA PROPRIEDADES INTELECTUAIS

1. Concorde com o sistema atual que estabelece um único Tribunal nacional e uma secção no TRL e outra no STJ especializados em PI?

A aprovação da Lei n.º 55/2019, de 5 de agosto, que, dando continuidade ao estabelecido na Lei n.º 46/2011, de 24 de junho, criou, por via legislativa, no Tribunal da Relação de Lisboa, uma Secção especializada em propriedade intelectual, concorrência, supervisão e regulação, constitui, para mim, o culminar de um “combate” pessoal de quase 19 anos, pela construção, de alto a baixo – ou seja, da 1.ª instância ao STJ –, de uma jurisdição especializada em matérias de propriedade industrial e de direito de autor e direitos conexos, mas também em questões de concorrência, o que reputo ser algo absolutamente indispensável ao desenvolvimento económico de Portugal.

Não fui, obviamente, o único a pugnar por essa solução legislativa e institucional, mas tenho um enormíssimo orgulho em ter sido um dos “soldados” desse combate.

E, portanto, sim claro que concordo com o estabelecimento dessa estrutura vertical de jurisdição especializada.

Mas, acreditem, foi mesmo muito difícil alcançar esse objetivo, sendo profundamente lamentável que os dois presidentes da Relação de Lisboa anteriores à Ex.ma Senhora Desembargadora que atualmente exerce esse cargo tudo tenham feito para criar obstáculos à criação e ao normal desenvolvimento do trabalho desta Secção que, repito, é tão necessária à criação sustentada de riqueza no nosso País.

O processo de correção dos graves desvios provocados por, sendo muito brando com as palavras, no mínimo claramente insensatas três decisões administrativas do presidente demissionário do Tribunal da Relação de Lisboa tomadas em outubro de 2019 obrigou à apresentação junto do CSM e do STJ, respetivamente, de uma reclamação hierárquica e de uma ação administrativa, sendo certo que uma Senhora Juíza Desembargadora tentou, de igual modo, um recurso contencioso contra duas dessas decisões.

Felizmente, essas decisões foram anuladas pelo STJ (o CSM sustou a tramitação da reclamação hierárquica até à prolação do julgamento do STJ) através de acórdãos proferidos nessas duas ações no dia 29 de outubro de 2020, o que levou à abertura de novo concurso e à recomposição dessa Secção especializada (a 10.ª do Tribunal da Relação de Lisboa), tendo na primeira reunião após esse concurso, que teve lugar em 15 de dezembro de 2020, eu sido eleito presidente da Secção, lugar a que fui reconduzido na primeira

sessão de 2021, e que ocuparei até 31 de dezembro deste ano.

Independentemente de alguma frustração pessoal que obviamente continuo a sentir, o que mais me preocupa e, acima de tudo, me perturba profundamente, é que a circunstância de ser tão errada (e estou novamente a ser brando com as palavras) a perceção que existe também no seio das várias corporação forenses, especialmente na dos juizes (mas também em outros sectores económico-sociais portugueses e, lamento dizê-lo, também no Ministério da Justiça), acerca da importância para o País da existência deste segmento do sistema judicial, irá ter como resultado inevitável a continuada perda de milhões de euros e de dólares de investimento produtivo (estrangeiro e nacional) em Portugal, e o não crescimento sustentado do PIB nacional que ocorreria se os litígios que se desenvolvem neste primordial e estratégico sector da economia nacional que é a chamada *economia baseada no conhecimento*, passassem a ser dirimidos não apenas de forma segura e geradora de confiança, mas também de forma célere.

Na área da economia baseada no conhecimento (que é aquela que assenta na utilização dos direitos de propriedade industrial, mas na qual se englobam igualmente as indústrias culturais, que usam o direito de autor e os direitos conexos – incluindo o aproveitamento do património histórico do País), os titulares dos direitos não podem esperar por uma decisão transitada em julgado *em prazo razoável*, mas sim de uma que transite *em tempo útil*.

E, a meu ver, com a atuação do anterior presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, que prefiro não adjectivar, lamentavelmente, perdeu-se cerca de um ano.

2. Mas, em concreto, quais as razões para a sua concordância com a constituição da secção especializada no TRL?

Tendo em conta as disposições do CPI (Código da Propriedade Industrial) e do CPC (Código de Processo Civil) em vigor acerca da tramitação dos recursos das decisões do INPI e das providências cautelares, mas também a chamada “regra da dupla conforme” – cujos potenciais méritos e respetivos deméritos não quero aqui e agora discutir, mas cuja existência não pode deixar de ser constatada –, e deixando de fora o Tribunal Constitucional, o Tribunal da Relação de Lisboa funciona, ou pode funcionar, na generalidade dos

casos, como a última instância judicial em matéria de julgamento dos litígios emergentes das relações jurídicas que se estabelecem no âmbito da atividade que se desenvolve no seio da economia baseada no conhecimento.

Ora, por esta razão e para alcançar os níveis de segurança e certeza jurídicas e de uniformização jurisprudencial que nesta área do Direito e da Economia são ainda mais exigíveis do que nas demais, é totalmente contraproducente que se perca nesta instância de recurso tudo o que, a esse nível, se procurou em 1.ª instância com a entrada em vigor da já referida Lei n.º 46/2011, de 24 de junho, que criou o Tribunal de Propriedade Intelectual com competência alargada a todo o território nacional do País, ou seja, que os recursos das decisões desse Tribunal fossem distribuídos a Juízes Desembargadores não especializados nas matérias em causa, a exercer funções nas várias secções que compõem o TRL.

Claro que este sistema jurisdicional unitário da 1.ª instância até ao STJ não é isento de perigos; em boa verdade, tudo depende dos juízes que exercem funções nessas várias instâncias.

Porém, a verdade é que, para uma boa aplicação do Direito e para a criação de uma jurisprudência realmente consentânea com as exigências desta área social e económica de tão vital importância para o País, é indispensável que os juízes que exercem funções em todas essas instâncias não se limitem a conhecer os textos normativos [pese embora, como bem afirmou o jurista, filósofo, matemático, advogado, sociólogo, juiz e diplomata brasileiro Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (São Luís do Quitunde, 23 de abril de 1892 - Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1979), “*Quem só sabe de direito, nem de direito sabe*”], mas também que, para além disso, tenham sempre em conta a *natureza de certas coisas* (v. Pedro Pais de Vasconcelos in “Última lição: A Natureza das Coisas” – Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 16 de maio de 2016), porquanto “*a realidade das coisas*” (ou seja, os *diferenciados procedimentos internos* desta atividade social e económica, em suma, *a realidade material da vida quotidiana de quem atua/trabalha nesta área do comércio jurídico tal como ela verdadeiramente é*), não pode ser ignorada ou desprezada já que essa materialidade objetiva se impõe a todos, mesmo àqueles que fingem que ela não existe, e também porque, quando uma descuidada e desadequada visão/representação dos factos prevalece ou se torna preponderante, é a *tutela da certeza e da segurança jurídicas* que é posta em perigo e, no final, é a proteção dos direitos de todos aqueles que interagem nestes sectores do comércio jurídico que está a ser desconsiderada.

E este eficaz conhecimento dessa *realidade material da vida quotidiana de quem atua/trabalha nesta área do comércio jurídico tal como ela verdadeiramente é* nesta área do Direito e da Economia exige esta especialização – e o tempo e os condicionamentos materiais necessários para a obter.

Exige àqueles que nisso estão interessados, obviamente, ou seja, àqueles que realmente querem ter como função buscar e administrar a Justiça nos casos concretos nesta tão significativa área do Direito e da Economia.

E repare-se, circunstância que, creio, está a ser totalmente desconsiderada, mas que é, a meu ver, uma clara demonstração do que acabo de referir, que este segmento especializado do sistema judicial dispõe, da 1.ª instância ao STJ, de uma competência mista (cível e contraordenacional).

Ou seja, insisto, ao fazer esta escolha, o Legislador deixou claro que pretende que os Juízes que integram este subsistema do sistema judicial se preocupem essencialmente com essa *realidade das coisas* e com a *substância* dos problemas que se suscitam nessa área social e económica e não tanto com as subtilezas do direito processual, o qual, aliás, a meu ver, deverá ser objeto de uma profunda simplificação.

Uma vez mais, para que, dessa forma os litígios sejam dirimidos em conformidade com o direito substantivo e não por força de mecanismos formais do processo.

3. De que precisam os Juízes de PI? Assessores? Estabilidade numa carreira especializada?

Ter assessores seria não apenas bom, mas, sobretudo, algo necessário.

Todavia, em primeiro lugar e por tudo o que já antes referi, o que os juízes especializados em PI têm de ter, acima de tudo, é vontade de o ser – ou seja, o que nesta área é verdadeiramente relevante é, para usar uma expressão em língua inglesa, *the will of the willing*.

E essa vontade inicial é efetivamente indispensável porque aquele eficaz conhecimento da *realidade material da vida quotidiana de quem atua/trabalha nesta área do comércio jurídico tal como ela verdadeiramente é* a que antes aludi, exige uma constante busca pela “novidade”; de facto, tal como qualquer *person skilled in the art* – que prefiro traduzir por *pessoa perita na especialidade* –, os Juízes desta área do Direito têm que acompanhar, de modo permanente, a evolução do *estado da técnica* [*state of the art*], sendo que o mesmo, para além de complexo, é, para usar as palavras do imortal Luís Vaz de Camões, tal como todo o mundo, *composto de mudança, tomando sempre novas qualidades*.

Para já não falar, mas é óbvio que o mesmo acontece também com essa realidade, que esses juízes têm que estar atentos não apenas à doutrina e jurisprudência nacionais, mas também à jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e, de igual modo, à de outras jurisdições de referência (Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Tribunal de Justiça do Benelux), bem como, no caso das patentes, às deliberações das Câmaras de Apelo do EPO/IEP – em especial as do *Enlarged Board of Appeal* (Câmara Alargada de Apelo) – e, no caso das marcas, desenhos industriais e modelos de utilidade, às das Câmaras de Apelo do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO).

E ainda ao que acontece em outros organismos internacionais que têm centros de arbitragem e mediação (a WIPO/OMPI – Organização Mundial de Propriedade Intelectual – e a WTO/OMC – Organização Mundial de Comércio).

Logo, para além de assessores, o que esses Juízes precisam é de tempo disponível e, indubitavelmente, de uma realmente significativa (e efetiva) estabilidade e garantia de promoção nas suas carreiras.

4. De que forma se desenrolou o processo?

Como referi, este processo iniciou-se muito antes da publicação da Lei n.º 46/2011, de 24 de junho, que alterou

a Lei n.º 3/99, de 13 de janeiro (Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais), sendo que, pela parte que me toca, o modelo estrutural que propus era aquele que agora está criado na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 55/2019, de 5 de agosto.

Todavia, quer nessa altura (2011), quer quando, finalmente e já com outra composição governativa, foi publicada a Portaria n.º 84/2012, de 29 de março, e depois disso a Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciário), a criação numa Relação não especificada – que, em boa verdade, sublinho, no puro rigor técnico poderia nem sequer ser a de Lisboa, pese embora, em termos práticos, os recursos das decisões proferidas no TPI tivessem sempre sido dirigidos ao TRL – de uma secção especializada em matéria de propriedade intelectual e de concorrência, regulação e supervisão ficou dependente da aprovação pelo CSM de uma proposta nesse sentido apresentada pelo presidente da Relação que a isso se propusesse, e no que respeita ao STJ, no n.º 2 do artigo 54.º ficou escrito que “As causas referidas nos artigos 111.º, 113.º e 128.º são sempre distribuídas à mesma secção cível e as causas referidas no artigo 112.º são sempre distribuídas à mesma secção criminal”.

Situação que, obviamente me fez sentir frustrado – tal como fiquei por, inicialmente, ter sido colocado apenas um Juiz no TPI e um outro Juiz no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão.

Com este modelo, naturalmente, as intenções que pretendia ver alcançadas não obtiveram o efeito desejado.

Lamentavelmente, uma parte significativa da oposição a esse modelo teve origem no sistema judicial, mas também, há que dizê-lo, em sectores do Ministério da Justiça (a título de mero exemplo, mesmo depois da criação, por via legislativa, em 2019 da 10.ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa, na portaria governamental que ainda hoje define a estruturação do corpo de funcionários desta Relação apenas estão previstas nove secções).

Mas a ideia fez o seu caminho – com a ajuda da cada vez mais notada falta de resultados do modelo concretizado nos textos legislativos – e em 2019 foi possível a aprovação na Assembleia da República, por unanimidade, sublinho, da Lei n.º 55/2019, de 5 de agosto, que, para além de, muito justamente, alargar a competência do TPI, criou diretamente na Relação de Lisboa uma secção especializada em matéria de propriedade intelectual e de concorrência, regulação e supervisão, e deu a seguinte redação aos números 2 e 3 do artigo 54.º da Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, permitindo, o que, *to say the least*, não é de todo falho de relevância, isolar estas matérias dos recursos respeitantes às questões de comércio:

2 – As causas referidas nos artigos 111.º, 112.º e 113.º são sempre distribuídas à mesma secção cível.

3 – As causas referidas no artigo 128.º são sempre distribuídas à mesma secção cível, distinta da indicada no número anterior.

Para além disso, o que volto a assinalar, com idêntico vigor, como algo de muito positivo e adequado, colocou sob a alçada de uma secção cível, com competência mista – e não de uma secção criminal como até aí acontecia – o julgamento dos pleitos apreciados em 1.ª instância pelo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (artigo 112.º).

Mas, infelizmente, todo este esforço foi violentamente sabotado, de um modo que prefiro nem adjectivar, mas que é totalmente injustificado.

Ainda assim, não posso deixar de fazer referência ao facto de, na sequência de um requerimento apresentado pela atual Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, o CSM ter recentemente deliberado a transformação da 1.ª Secção desta Relação em Secção especializada em matéria de comércio.

Algo se está a mover. E num bom sentido.

5. O que não correu bem?

Por razões que, insisto, aqui prefiro não adjectivar, o então presidente do TRL, que, entretanto, se demitiu por motivos sobejamente conhecidos, decidi que a nova secção especializada em propriedade intelectual, concorrência, regulação e supervisão, seria composta apenas por três Desembargadores e, pasme-se, sendo um deles obrigatoriamente oriundo de uma das secções criminais e que teria forçosamente de ser nomeado mesmo que nenhum juiz dessas secções se candidatasse.

Foi exatamente o que aconteceu, um dos meus Colegas foi colocado “à força” nessa nova secção especializada.

E os outros dois Desembargadores, embora com percursos bem distintos, estão a dar os primeiros passos no conhecimento das matérias que lhes compete julgar, tendo ficado “de fora” dois com alguma relativa experiência nesses assuntos, no meu caso porque, sem sequer invocar quaisquer provas que o justificassem, eu teria, na opinião desse então presidente do TRL, “dificuldades de relacionamento com os colegas” [*sic*].

Antes da publicação dos entretanto anulados despachos do à data presidente da Relação de Lisboa, sugeri (de um modo conservador e tendo em atenção o quadro global de Desembargadores do Tribunal e o volume total de processos nele anualmente distribuídos) que essa 10.ª Secção fosse composta por seis (6) Desembargadores.

Ainda antes de terem sido proferidos os dois acórdãos do STJ de 29 de outubro de 2020, foi transferida para a Secção uma Senhora Desembargadora, passando a mesma a ser composta por quatro Juizes e em dezembro desse ano, com o novo concurso, foi esse o número que se manteve (o tal Colega que foi colocado sem ter concorrido saiu e eu entrei).

Já em fevereiro deste ano de 2021, juntou-se a nós a outra Colega que, tal como eu, havia apresentado uma ação administrativa contra as deliberações que o STJ anulou em outubro de 2020, passando a Secção a ser composta por cinco Desembargadores.

Continuo, todavia, a entender que sem seis Juizes a Secção não conseguirá cumprir, de um modo minimamente satisfatório, as funções que lhe estão legalmente atribuídas.

6. Que experiência pessoal tem na área?

O meu primeiro contacto com estas matérias aconteceu apenas quando, em 1992 concorri e fui colocado no então 1.º Juízo Cível do Palácio da Justiça de Lisboa, sendo que a

maior parte dos casos que julguei se reportavam a recursos intentados contra as decisões do INPI.

De facto, nos cerca de 7 anos que exerci funções numa das secções desse Juízo julguei, se bem me lembro, apenas dois casos relativos a conflitos emergentes de imputações de violação de patentes.

Achei graça aos assuntos e ao exercício mental que tive que fazer para dirimir esses litígios, mas, muito sinceramente, não me apercebi, nessa altura, da verdadeira importância dessa área do Direito.

Acontece que num desses casos, após eu ter sugerido que as sessões da audiência de discussão e julgamento fossem gravadas, por sugestão de um dos Senhores Ilustres Mandatários, o julgamento acabou por ficar registado em vídeo (a expensas das partes, clarifico) e, segundo fui informado pelo Senhor Ilustre Mandatário da empresa autora nessa ação, uma cópia desse registo foi remetida para os EUA, país onde está localizada a sede central dessa multinacional.

Sem prejuízo do que tinha que ficar registado em português, a língua usada no julgamento, nomeadamente por causa dos peritos técnicos que testemunharam no processo, foi a inglesa, o que seguramente facilitou a compreensão dos procedimentos por parte dos administradores dessa empresa multinacional.

E creio que terá sido isso que justificou o para mim muito surpreendente convite que me foi feito pela Embaixada dos Estados Unidos na Hungria para participar, como orador, na “Conference on Intellectual Property Enforcement for Pharmaceuticals in Central and Eastern Europe” que se realizou em Budapeste nos dias 25 a 27 de setembro de 2000, quando eu já exercia funções no Tribunal da Relação de Évora.

Em termos formais, foi-me pedido que falasse acerca do que ocorreu em Portugal nesta área jurídica e também económica na fase de transição da Ditadura para a Democracia.

E foi assim que tudo começou, por um lado porque tive que estudar o que era o “antes” – nos vários tempos, porque foram realmente vários, do Estado Novo – e como estava a ser o “depois”, mas por outro – e esse sim foi o mais marcante – porque me apercebi da dimensão mundial e da relevância planetária destes assuntos.

E, obviamente, e como não podia deixar de ser, sendo eu como sou, esse passou a ser, desde essa altura, um dos objetivos fundamentais dos meus pensamentos e dos meus atos.

De tudo o que fiz, gostaria de destacar a minha participação, desde 8 de fevereiro de 2008 até à conclusão dos trabalhos do mesmo em 3 de fevereiro de 2012, do Grupo Consultivo Informal de Peritos, formado por Juízes e Advogados, que aconselhou o Directorado Geral da Economia Baseada no Conhecimento, que integrou a Direção Geral do Mercado Interno e Serviços da Comissão Europeia em matérias relativas à criação de um Tribunal da União Europeia para as Patentes Europeias [esforço do qual resultou tão só um tratado firmado entre Estados-Membros designado “Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes”, assinado em Bruxelas em 19 de fevereiro de 2013 e publicado no Jornal Oficial da União Europeia n.º C-175/01, de 26 de junho de 2013] e também do Regulamento Europeu sobre a extensão da proteção (proteção unitária) das patentes europeias [trabalho concretizado no Regulamento (UE)

n.º 1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2012, que regulamenta a cooperação reforçada no domínio da criação da proteção unitária de patentes].

E, claro, a minha participação este ano, como orador no I.º Curso de Direito Procedimental e Processual da Propriedade Intelectual, organizado pela Câmara de Comércio e Indústria de Portugal/International Chamber of Commerce Portugal.

No mais, eis uma lista dos atos em que fui participando ao longo do tempo:

A) Colaborador do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) desde o ano 2000 até 2011, tendo em sua representação participado nas seguintes reuniões/conferências:

- No âmbito do então Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI):
- 2.º Simpósio de Juízes Europeus de Marcas – Alicante, Espanha, 27-28 de setembro de 2001;
- 3.º Simpósio de Juízes Europeus de Marcas – Alicante, Espanha, 25-26 de setembro de 2003;
- Seminário de Juízes de Marcas, Desenhos ou Modelos Comunitários – Lisboa, 14-15 dezembro de 2006;

B) No âmbito da Organização Europeia de Patentes (EPO/OEB):

- 5.ª Reunião do Grupo de Trabalho Contencioso (WPL) – Munique, Alemanha, 19-20 de novembro de 2003;
- 6.ª Reunião do Grupo de Trabalho Contencioso (WPL) – Munique, Alemanha, 8 de dezembro de 2004;
- Fórum de Juízes – Veneza, Itália, 14-16 de outubro de 2005;
- Simpósios de Juízes Europeus de Patentes organizados pelos Office/Institutos Nacionais em colaboração com o EPO/OEB:
- 11.º Simpósio de Juízes Europeus de Patentes – Copenhaga, Dinamarca, 17-20 de setembro de 2002;
- 12.º Simpósio de Juízes Europeus de Patentes – Bruxelas, Bélgica, 22-24 de setembro de 2004;
- 14.º Simpósio de Juízes Europeus de Patentes – Bordéus, França, 16-20 de setembro de 2008;
- 15.º Simpósio de Juízes Europeus de Patentes – Lisboa, Portugal, 14-17 de setembro de 2010 – cuja organização coordenou e mereceu louvor pelo EPO/OEB;

C) No âmbito da União Europeia (UE):

- Orador na Conferência sobre Direitos de Propriedade Industrial no Mercado Interno – Estrasburgo, França, 16-17 de outubro de 2008;
- Conferência “IPR Protection in Europe” – Praga, República Checa, 21-22 de maio de 2009;

D) A nível nacional:

- Participação nas 1.ªs Jornadas Nacionais de Propriedade Industrial – Lisboa, 2-3 de outubro de 2006;
- Orador na palestra organizada pelo INPI, Embaixada dos Estados Unidos e Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) sobre Direitos de

Propriedade Intelectual em Portugal – Lisboa, 19-20 de março de 2007;

- Orador no 1.º Congresso de Propriedade Intelectual sobre o tema “O reforço do sistema europeu de patentes: o contributo da Presidência Portuguesa” – Lisboa 14-15 de maio de 2008;
- Orador no curso de Pós-Graduação em Economia e Gestão de Propriedade Industrial, organizado pelo INPI/ISEG/OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual – Lisboa, 19 de fevereiro de 2010.

E) Participação nas 4.ª, 5.ª e 6.ª “International Judges Conference on Intellectual Property Law” organizado pela Intellectual Property Owners Education Foundation (IPOEF) e pelo U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, em Washington D.C., respetivamente, em 23-26 de outubro de 2005, 19-21 de abril de 2009 e 23-25 de maio de 2011 em Bruxelas.

F) Participação nas seguintes conferências organizadas pela European Patent Academy (EPA) em cooperação com a European Patent Lawyers Association (EPLAW), apoiando as resoluções foram aprovadas:

- 2nd European Judges’ Forum, Veneza, 3-5 de novembro de 2006
- 3rd European Judges’ Forum, Veneza, 2-4 de novembro de 2007
- 4th European Judges’ Forum, Veneza, 14-15 de novembro de 2008
- Tendo sido um dos membros do Tribunal que realizou o julgamento simulado
- 5th European Judges’ Forum, Veneza, 30-31 de outubro de 2009, no qual fez uma apresentação, em coautoria com o Prof. Winfried Tilmann sob o tema “Jurisdiction, venue and language issues”
- 6th European Judges’ Forum, Veneza, outubro de 2010
- 7th European Judges’ Forum, Veneza, outubro de 2011
- 8th European Judges’ Forum, Veneza, outubro de 2012
- 9th European Judges’ Forum, Veneza, outubro de 2013
- 10th European Judges’ Forum, Veneza, outubro de 2014
- 11th European Judges’ Forum, Veneza, outubro de 2015
- 12th European Judges’ Forum, Veneza, outubro de 2016
- 13th European Judges’ Forum, Veneza, (que teve lugar nos dias 27 e 28 de outubro de 2017).
- 14th European Judges’ Forum, Veneza, (que teve lugar nos dias 26 e 27 de outubro de 2018)

G) Membro da “Intellectual Property Judges Association” (IPJA), organização internacional de Juizes das Patentes com sede em Veneza, onde se reúne anualmente, desde 2006 até à presente data, não tendo participado na reunião de 2019 porque, na sequência de sucessivas decisões do então presidente do TRL, desde 01/01/2019, deixei de ter competência jurisdicional para dirimir conflitos em matéria de patentes.

H) Membro do “Circle of European Trade Mark Judges” (CET-J), organização internacional de Juizes de Marcas

criada em 2011, que se reúne anualmente em locais distintos em países europeus, e organizador da reunião anual do Círculo em Lisboa, que teve lugar em Lisboa nos dias 26 a 28 de setembro de 2019.

I) Participação em duas Expert Workshops in Patent Matters organizadas pelo Judicial Training Unit of the European Patent Academy que tiveram lugar, uma em Helsinki/Finland (junho 2011) e outra em Karlsruhe/Germany (setembro de 2011), esta última em cooperação com o Bundesgerichtshof da Alemanha.

J) Orador numa Conferência que teve lugar em 23 de setembro de 2011, em Varsóvia no âmbito da Presidência Polaca da EU com o tema “The future unified patent litigation system in the European Union” (Panel III – Conformity of the new patent system with the EU Treaties).

K) Presença, por convite de Jonathan Faull, então Director General of the DG Internal Market and Services da Comissão Europeia, numa Conferência organizada pela Comissão Europeia em colaboração com a Presidência Irlandesa da UE, realizada em Bruxelas no dia 18 de fevereiro de 2013, (“The Unitary Patent – a new tool for European innovators long overdue”).

L) Participante em Mesa Redonda sobre “Questões Éticas” no 3rd Estools Ethics Workshop sobre “Células Estaminais na Biologia e na Doença” – Lisboa, 28 de maio de 2010.

M) Moderador do painel “A Responsabilidade na Administração do Medicamento” do Fórum Nacional sobre a Gestão do Medicamento em Meio Hospitalar organizado pela APAH – Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares – Lisboa, 15 de outubro de 2010.

N) Participação no Colóquio “Os Desafios da Protecção do Direito de Autor no Ambiente Digital” organizada pela FEVIP – Federação de Editores de Videogramas – Lisboa 18 de novembro de 2010.

O) Participação no “Seminário Internacional Private Enforcement do direito da concorrência na UE” que teve lugar na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 23 de novembro de 2010.

P) Participante no “INTA’s annual Judges Workshop at the Annual Meeting” de 2018 que teve lugar em Seattle, EUA, no dia 20 de maio de 2018 (a INTA – International Trademark Association, tem sede em Nova York).

Q) Candidato a Juiz do Tribunal Unificado de Patentes.

7. O que é o CET-J?

O CET-J – Circle of European Trade Mark Judges (cujo *website* é <http://cet-j.org/>) é uma associação de juizes europeus que exercem ou exerceram funções em Tribunais com competência para julgar casos relativos a litígios sobretudo

em matéria de marcas, mas também de desenhos industriais e modelos de utilidade, que atualmente congrega cerca de 30 Juízes oriundos de 17 países europeus e 2 membros do Tribunal Geral da UE.

O CET-J é presidido, desde a sua fundação por uma Senhora Juíza alemã, já jubilada, que se chama Marianne Grabrucker, que foi Juíza Presidente do Tribunal Federal de Patentes (Bundespatentgericht) da Alemanha, e os membros portugueses desse Círculo são a Senhora Juíza Desembargadora Eleonora Viegas, que anteriormente exerceu funções no TPI, e eu próprio.

Neste momento, ambos integramos a nova secção especializada criada no Tribunal da Relação de Lisboa.

Desde 2011, o CET-J reúne anualmente numa cidade europeia diferente, sendo a língua de trabalho o Inglês, e em 2019 a reunião teve lugar em Lisboa, nos dias 26 a 28 de setembro, tendo os trabalhos decorrido no Tribunal da Relação de Lisboa.

Tradicionalmente, a reunião começa com um encontro, na tarde do primeiro dia, do Círculo com membros da comunidade da propriedade intelectual do país organizador: académicos, advogados, estudantes e outros juízes, e no final da reunião são aprovadas as conclusões do encontro.

O que, tal como nos anos anteriores, aconteceu igualmente este ano em Lisboa.

A Reunião Anual de 2020 estava agendada para Berlim, mas a pandemia que continua a assolar o nosso Planeta obrigou ao adiamento desse Evento.

Continuamos a reunir-nos *on-line*.

8. Quais as conclusões da reunião de Lisboa?

Na sua Reunião de Lisboa (2019), o CET-J formulou as seguintes conclusões:

1. Marcas de certificação: origem geográfica.

As marcas utilizadas para efeitos de certificação da “origem geográfica” não podem ser protegidas pelo registo como marcas de certificação a nível da UE ao abrigo do artigo 1.83(1) EUTMR 2017, mas podem ser protegidas pelo registo como marcas de certificação nos Estados-Membros que tenham exercido a opção de disponibilizar essa proteção a nível nacional ao abrigo do artigo 1.º, n.º 4, Reformulação da Diretiva em matéria de marcas de 2015.

A questão que se coloca é a de saber se o artigo 28.º, n.º 4, autoriza os Estados-Membros a derrogar a regra segundo a qual a proteção no âmbito da cobertura dos vários regulamentos da UE que preveem o registo de denominações de origem/indicações geográficas a nível da UE deve e só pode ser obtida mediante registo ao abrigo desses regulamentos (ver, em especial, o processo C-35/13 Assica EU:C:2014:306 em [28] a [39] e o processo C-56/16P EUIPO v. Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (PORT CHARLOTTE) EU:C:2017:693 em [98] a [109]).

A argumentação do Tribunal de Justiça nos processos apensos C-673/15P a C-676/15P The Tea Board (DARJEELING) EU:C:2017:702 em [49] a [63] aponta para a conclusão de que não deve haver sobreposição substancial entre as bases em que as denominações de origem/

indicações geográficas podem ser protegidas pelo registo ao abrigo dos regimes estabelecidos pelos referidos regulamentos e as bases em que as marcas podem ser protegidas pelo registo ao abrigo dos regimes estabelecidos pelo EUTMR 2017 e pela reformulação da TMD 2015.

Nas suas conclusões no processo C-766/18 Halloumi EU:C:2019:881 em [86], a advogada-geral emitiu a opinião de que seria contraditório se as associações de produtores pudessem obter uma proteção das denominações geográficas equivalente ou mesmo mais forte com base no direito das marcas do que no sistema da denominação de origem protegida.

Se assim for, parece que os Estados-Membros terão de evitar a possibilidade de sobreposição, limitando a natureza e o âmbito da proteção que o registo de uma marca pode proporcionar aos sinais que tenham a capacidade de funcionar como denominações de origem/indicações geográficas.

É difícil perceber como é que isso poderia ser feito limitando a proteção da marca de certificação ao abrigo do artigo 1.º, na medida do necessário para concretizar a afirmação de que “a proteção concedida por um conjunto de regras nacionais não deve ter por efeito garantir aos consumidores que os produtos que beneficiam dessa proteção têm uma qualidade ou característica particular, mas apenas assegurar que esses produtos sejam efectivamente originários da área geográfica em causa”: Processo C-35/13 Assica em [34] e [39].

A limitação teria de redefinir o conceito de certificação em relação aos sinais indicativos de “origem geográfica”, de modo a permitir: i) a proteção por registo a nível nacional dos que se limitam a dar uma garantia de origem geográfica; e ii) impedir a proteção por registo a nível nacional dos que dão uma garantia não só de origem geográfica, mas também da qualidade ou das características específicas dos produtos para os quais são utilizados.

Outra forma de evitar a possibilidade de sobreposição poderá consistir em impedir que os sinais indicativos de “origem geográfica” sejam registados como marcas de certificação a nível nacional ao abrigo do artigo 1.º, n.º 4, para os produtos abrangidos pelos regulamentos da UE que preveem a proteção das denominações de origem/indicações geográficas através do registo a nível da UE.

Consideramos que é necessário clarificar rapidamente se a opção prevista no artigo 1.º, n.º 4, só pode ser exercida a nível do Estado-Membro se estiverem preenchidas condições e requisitos que ainda não foram claramente identificados e aplicados.

2. Princípios aceites em matéria de bons costumes (moralidade).

O n.º 1, alínea f), do artigo 7. 4(1)(f) Reformulação da Diretiva em matéria de marcas de 2015 impede o registo de “marcas que sejam contrárias à ordem pública ou aos bons costumes”. Esta disposição concretiza os requisitos do artigo 1.º, n.º 1, do Acordo TRIPS e do artigo 6.º quinquies B (iii) da Convenção de Paris de 20 de março de 1883 (com a última redação que lhe foi dada em 28 de setembro de 1979).

O Tribunal da EFTA decidiu no processo E-5/16 Município de Oslo (6 de abril de 2017) em [84] a [86] que a legislação identifica duas alternativas (“ordem pública” baseada numa avaliação de critérios objetivos e “princípios

morais aceites” baseados numa avaliação de valores subjetivos), cada uma das quais pode servir de fundamento para a recusa do registo. O resultado final é o mesmo em ambos os casos: a marca odiosa é tratada como uma “não-marca” para efeitos de registo.

Em princípio, nada vemos de errado na decisão de excluir do registo marcas antissociais nos casos em que se possa esperar que a exploração comercial da marca em questão seja gravemente prejudicial ou perturbadora para uma parte do público cujas crenças e valores devem ser respeitados.

Em nossa opinião, a principal questão de direito a ser abordada neste contexto é a de saber se a recusa de registo nos termos do artigo 1.7(1)(f) / art. 4(1)(f) deve ser considerada como uma restrição ao direito fundamental à liberdade de expressão que deve ser testada quanto à legitimidade de acordo com os requisitos do artigo 7.11 da Carta da UE e do artigo 1.º da CEDH.

Esta questão está atualmente pendente de decisão do TJUE no processo C-240/18P Constantin Film Produktion GmbH contra EUIPO (FACK JU GOETHE).

Nas suas conclusões de 2 de julho de 2019 (EU:C:2019:553), o Advogado-Geral propôs que o direito à liberdade de expressão deve ter um peso real no exercício de ponderação que considerou necessário para efeitos do n.º 1, alínea f), do artigo 7. 4(1)(f). Não procurou atribuir – e pensamos que seria indesejável atribuir – uma importância primordial à liberdade de expressão como forma de tornar as marcas odiosas geralmente aceitáveis para registo ao abrigo desses artigos.

Notamos que a proibição do Lanham Act contra o registo de marcas “... imorais... ou escandalosas” foi recentemente invalidada pelo Supremo Tribunal dos EUA no processo FUCT Trade Mark por interferir de forma demasiado ampla e imprecisa no direito à “liberdade de expressão” garantido pela Primeira Emenda à Constituição dos EUA: *Iancu v. Brunetti* 588 EUA (2019).

No entanto, do ponto de vista do direito da UE, não vemos qualquer razão para questionar a validade das proibições estabelecidas no artigo 7(1)(f)/ artigo 4(1)(f) e art. 6.º quinquies B (iii) uma vez que podem, na medida do necessário, ser interpretadas e aplicadas de forma compatível com os requisitos do artigo 11.º da Carta da UE e artigo 10.º da CEDH.

3. Elementos não distintivos/exclusões de responsabilidade.

O objetivo de uma declaração de exoneração de responsabilidade é clarificar o âmbito da proteção conferida pelo registo de uma marca.

Tal foi reconhecido pelo legislador da UE no artigo 38.º, n.º 2, do RMC de 1994 (revogado com efeitos a partir de 13 de abril de 2009): “Quando a marca contenha um elemento sem carácter distintivo e a inclusão desse elemento na marca possa suscitar dúvidas quanto ao âmbito da proteção da marca, o Instituto pode solicitar, como condição para o registo da referida marca, que o requerente declare que renuncia a qualquer direito exclusivo sobre esse elemento.”

Foi geralmente entendido que uma declaração de exoneração de responsabilidade tinha por efeito jurídico tornar obrigatório que o(s) elemento(s) declarado(s) exonerado(s) fosse(m) considerado(s) neutro(s) em termos de origem

para todos os efeitos relacionados com a proteção da marca tal como registada.

Contudo, o TJUE afastou-se dessa abordagem no processo C-705/17 *Hansson* EU:C:2019:481, com base no facto de o direito das marcas da UE impedir a possibilidade de prever “uma declaração cujo efeito seria o de excluir um elemento de uma marca complexa, referido nessa declaração, da análise global dos fatores relevantes para demonstrar a existência de um risco de confusão ... ou de atribuir a esse elemento, prévia e permanentemente, uma importância limitada nessa análise”.

Constatamos que o acórdão do Tribunal não permite nem exige que os elementos não distintivos sejam considerados distintivos. O acórdão confirma em [58] que “o titular de uma marca complexa não pode, em caso algum, invocar um direito exclusivo apenas sobre um elemento da marca, independentemente de esta ser ou não referida numa declaração de exoneração de responsabilidade” e que continua a ser o caso, tal como previsto no artigo 14.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2, do Regulamento EUTMR 2017 / arts. 14.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2, da reformulação Diretiva em matéria de marcas de 2015, que o registo de uma marca “não confere ao titular o direito de proibir que um terceiro utilize, no decurso de operações comerciais: ... (b) sinais ou indicações que não sejam distintivos ... se a utilização feita pelo terceiro estiver em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial”.

Tendo em conta essas considerações, pensamos que, mesmo depois da *Hansson*, deveria ser legítimo tratar uma declaração de exoneração de responsabilidade como prova *prima facie* da não-distintividade do(s) elemento(s) excluído(s) de uma marca complexa, deixando ao titular da marca a possibilidade de provar o contrário, se possível. Em nossa opinião, é adequado, no interesse da concorrência leal, que terceiros (em especial pequenas e médias empresas) possam confiar numa declaração de exoneração de responsabilidade no registo de uma marca que lhes tenha sido feita sem terem de provar que era e continua a ser um registo exacto do carácter não dissuasivo do(s) elemento(s) declarado(s) exonerado(s).

4. Suspensão da ação judicial relativa à marca da UE enquanto se aguarda o resultado do processo do EUIPO.

Um tribunal de marcas da UE não deve “a menos que existam motivos especiais para prosseguir o processo” proceder para determinar se uma marca da UE está validamente registada num processo “em que já tenha sido apresentado ao Instituto um pedido de extinção ou de nulidade”: art. 132(1) EUTMR 2017.

Estamos cientes de que alguns tribunais de marcas da UE podem estar mais dispostos do que outros a proferir uma decisão judicial em matéria de apreciação da validade da marca com base no facto de a necessidade de segurança e certeza comercial e a sua capacidade para chegar a uma decisão sem demora excessiva, satisfazer o requisito de “motivos especiais”. Nessas situações, continua a ser possível que os processos pendentes no EUIPO prossigam até que o registo em questão seja anulado por decisão definitiva de um tribunal de marcas da UE.

A situação torna-se mais complicada se a validade do registo da marca da UE em causa não tiver sido contestada

na mesma base e na mesma medida no tribunal de marcas da UE e no EUIPO. E a probabilidade de tal acontecer aumentaria substancialmente se o TJUE decidisse, como em algumas decisões nacionais foi sugerido, que os pedidos de declaração de nulidade apresentados num tribunal de marcas da UE ao abrigo dos artigos 127.º e 128.º da EUTMR 2017 não podem ter um alcance maior ou extravasar o objeto dos pedidos de reconhecimento da verificação da violação do direito relativamente aos quais esses pedidos de declaração de nulidade são deduzidos. Em muitos casos, o direito de apresentar um pedido de declaração de nulidade num tribunal de marcas da UE seria então mais limitado do que o direito de apresentar um pedido de nulidade no EUIPO.

Constatamos igualmente que os tribunais de marcas da UE parecem não ter feito qualquer movimento no sentido de utilizar o artigo 132.º, n.º 3, do Regulamento EUTMR de 2017 como base para o procedimento de pronúncia de decisões provisórias sobre o mérito na pendência do resultado dos procedimentos do EUIPO, por analogia com a fundamentação do TJUE, no Processo C-616/10 Solvay S.A. EU:C:2012:445 em [31] a [51].

Em nossa opinião, é necessária uma orientação vinculativa por parte dos tribunais de supervisão no Luxemburgo quanto aos princípios em que os tribunais de marcas da UE e o EUIPO devem funcionar para efeitos de aplicação da abordagem “essencialmente exclusiva” da competência prevista no artigo 132.º

5. Marcas individuais e marcas de qualidade.

Por um lado, a utilização de uma marca como “marca de qualidade” não é suficiente, por si só, para equivaler à utilização da marca como “marca individual”: Processo C-689/15 W.F. Gozze Frottierweberei GmbH EU:C:2017:434 em [41] a [46]; ver também Processo C-514/18P Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark EU:C:2019:878 em [36] a [43].

Por outro lado, a utilização de uma marca como “marca de qualidade” pode violar os direitos conferidos pelo registo dessa marca como “marca individual”: Processo C-690/17 OKO-Test Verlag GmbH EU:C:2019:317 em [26], [33], [43] e [50] a [53].

Reconhecemos que não existe qualquer exigência de que a utilização ilícita seja uma utilização do tipo que o titular deve fazer para obter ou manter o registo: ver, por exemplo, os processos apensos C-673/15P a C-676/15P The Tea Board (DARJEELING) EU:C:2017:702 em [51] a [53].

O ponto que queremos salientar é que o titular de uma marca que é utilizada apenas como “marca de qualidade” não pode registá-la com segurança sem estruturar as suas atividades económicas de uma forma que lhe permita registá-la de outra forma que não como “marca individual”.