

Propriedades intelectuais

ENTREVISTA

- **Tem a palavra**
Entrevista a **Abraão Vicente**,
Ministro da Cultura de Cabo Verde
Francisco Gomes

DOCTRINA

- **Oferta de utilização na Europa de um processo patentado: substância e alcance**
Thierry Kerber
- **A paródia de marcas: um desafio mundial para as marcas de luxo que são um alvo privilegiado**
Isabelle Cassez
- **Enjoy Parody**
Caliana Valtina Loure
- **A Convenção da UNESCO para a salvaguarda do Património Cultural Imaterial Amado de Souza-Cardoso e o registo criativo das expressões tradicionais**
Filipe Iglesias

- **Novas perspetivas do Direito de Autor**
Conçala Cél Barreiros

CRÓNICAS DE JURISPRUDÊNCIA

- **Direito da propriedade industrial**
Franco Mendes
Anísio Andrade
João Paulo Mielado
- **Direito de autor**
Nuno Sousa e Silva
Paula Marinho da Silva

CARTAS DA LUSOFONIA

- **Carta de Angola**
Elva Tóthiana
Maurilón Ramos
Sónia Martins Reis
- **Carta de Moçambique**
Amina Abdala
Tílio Mwanze

ATUALIDADE

- **O (in)imitável caso de Tom Waite**
Inês de Castro Raivo
- **PIF-PAF Digital**
Juliana Mendonça
- **A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) contribui decisivamente para o Enforcement**
José Mário Lopes Freire de Sousa



Oferta de utilização na Europa de um processo patenteado: substância e alcance*

THIERRY KERBER

MANDATÁRIO EUROPEU DE PATENTES

A prerrogativa de oferta da utilização de um processo reivindicado coloca à disposição do titular de uma patente na Europa um instrumento notável para fazer valer os seus direitos.

As evoluções tecnológicas geraram, de facto, múltiplas situações nas quais os fundamentos clássicos da contrafação – repousando nomeadamente sobre a reprodução de reivindicações de produtos, de dispositivos ou de sistemas ou sobre a execução direta de reivindicações de processo – correm o risco de se revelarem insuficientes para cobrir de maneira fiável os atos incriminados. Na sua aplicação jurídica tradicional, estes atos supõem um aparelho ou um processo bem delimitado, explorado inteiramente num dado momento pela ação de uma pessoa ou de um determinado grupo de pessoas agindo conjuntamente, sob reserva de possíveis ajudas ou cumplicidades aqui ou acolá. Ora, no domínio das telecomunicações e da informática, é atualmente comum agir-se a qualquer distância por intermédio da internet, permitir aos utilizadores fazer evoluir os seus aparelhos pelo carregamento de múltiplas aplicações, e combinar os contributos tecnológicos e as infraestruturas de vários operadores independentes. A colocação em causa dos modelos tradicionais é igualmente crítica para outros sectores industriais, cada vez mais numerosos, confrontados com acessos coletivos a componentes ou recursos, em particular quando as modalidades de acesso implicam particulares. A título de ilustração, dele fazem parte os domínios da energia – com as redes de recolha e de distribuição racionalizadas de eletricidade (*smart grids*) –, o automóvel e, de forma crescente, a aeronáutica – com o desenvolvimento cada vez mais intensificado de impressões tridimensionais de certas peças de substituição. De forma mais geral, os fenómenos da mundialização, de fracionamentos generalizados de lugares de fabricação e de montagem, bem como a impregnação dos sistemas em rede nos tecidos económicos e industriais estendem estas problemáticas de proteção pela patente a praticamente todos os outros campos tecnológicos.

É verdade que as disposições estão bem estabelecidas na Europa para sancionar a cumplicidade ou a realização conjunta de atos de contrafação, por pouco que as provas estejam suficientemente fundamentadas, sobre a base de disposições de direito comum¹. Contudo, estas disposições revelam-se, por vezes, insuficientes para refletirem os modos efetivos de exploração. Isto é assim nomeadamente quando um ator do mercado fornece a terceiros todos os meios necessários para uma contrafação, sem ser ele a

cometê-la ou *a fortiori* quando os atores independentes cooperam, para fornecer tais meios a terceiros². A prerrogativa fundada na Europa sobre o fornecimento de meios decisivos tendo em vista a execução de uma contrafação estabelece igualmente uma base jurídica complementar muito útil e pertinente, tendo em vista as revoluções tecnológicas das últimas décadas³. Todavia, um exame mais atento coloca em evidência várias restrições e incertezas de interpretação jurídica que diminuem a eficácia desta disposição. Ainda por cima, enquanto esta última tem sido objeto de múltiplas aplicações jurisprudenciais, reflexões doutrinárias e de partilhas no quadro de conferências internacionais, a oferta de utilização de um processo tem ficado, aparentemente, num nível significativamente inferior de aplicações e de atenção⁴.

* Este artigo é a segunda parte do estudo deste autor relativo à oferta de utilização na Europa de um processo patenteado. A primeira parte do estudo relativa as diversidades e convergências foi publicada em janeiro de 2016: *Prop. intell.* 2016, n.º 58, p. 10. As posições e opiniões expressas neste artigo são da exclusiva responsabilidade do seu autor.

A primeira parte foi publicada no n.º 5, junho, 2016, p. 23 desta revista

1. V. por exemplo para França: C. Le Stanc, Acte de contrafaçon. *Elément matériel, J.-Cl. Brevets*, fasc. 4600, n.º 38, 1.º Fourniture de moyens.

2. Ver em França o processo das ceras microcristalinas: CA Paris, 4e ch., 28 nov. 1960, *Ann. propr. ind.* 1960, p. 246.

3. Nomeadamente, a atual lei francesa: Code de la propriété intellectuelle (CPI), art. L. 613-4; lei alemã: Patentgesetz (PatG) § 10; lei britânica: Patents acts 1977 (PA 1977), Sec. 60 (2)-(3).

4. Relativamente ao fornecimento de meios, podemos citar entre outros: X. Buffét Delmas d'Autane e G. Cordier, La contrefaçon de brevet d'invention par fourniture de moyens: étude comparée des régimes français, anglais, allemand, italien, espagnol et hollandais, *Prop. industr.* 2002, n.º 9, chron. 13; C. Le Stanc, Bref propos sur l'élément intentionnel de la fourniture de moyens en droit des brevets, *Prop. industr.* 2010, n.º 11, repère 10; H. Obex, S. Poza, R. Fulconis, K. Schärli, Indirect infringement: a pan-European viewpoint, <Eplaw.org>, 22 abr. 2013; AIPPI, rapport de synthèse et rapports correspondants des groupes nationaux sur la question Q204, La responsabilité pour contrefaçon par fourniture de moyens des droits de propriété intellectuelle, préparés pour le Congrès de Boston du 6 au 11 sept. 2008, et rapport de synthèse et rapports correspondants des groupes nationaux sur la question, Q204P, La responsabilité pour contrefaçon par fourniture de moyens des droits de propriété intellectuelle – Quelques aspects de la contrefaçon de brevet, préparés pour le Congrès de Paris du 3 au 6 oct. 2010 (documentos disponíveis via os *link* internet: <<http://aippi.org/committee/liability-for-contributory-infringement-of-ips-2/>> e <<http://aippi.org/committee/liability-for-contributory-infringement-of-ips-certain-aspectsof-patent-infringement/>>).

Estas questões parecem cada vez mais pertinentes numa altura em que os projetos de uma patente com efeito unitário e o Tribunal Unificado de Patentes (TUP) na Europa começam a tomar forma⁵. Ora, as disposições do TUP sobre os efeitos conferidos por uma patente são extraídas diretamente da Convenção do Luxemburgo de 1975 ou Convenção sobre a Patente Comunitária (CPC), incluindo nomeadamente aquela que visa a oferta de utilização de um processo⁶. Acresce que, ainda que a CPC nunca tenha entrado em vigor, ela influenciou fortemente a substância dos direitos nacionais europeus, em particular no que respeita aos atos de contrafação – nomeadamente em França, na Alemanha e no Reino Unido. É por isso que nos parece pertinente examinar a prerrogativa de oferta de utilização de um processo patenteado à luz da disposição correspondente da CPC, tal como enunciada no seu artigo 29 (b). Por um lado, porque a redação da disposição derivada no TUP apenas se distingue por *nuanças*. Por outro lado, as formulações nacionais europeias atuais são muito próximas, por vezes quase idênticas, sob reserva de variantes ligadas a especificidades mais ou menos pronunciadas dos sistemas e tradições jurídicas locais.

Um estudo detalhado das convergências e variações enraizadas na elaboração europeia desta prerrogativa foi já publicado⁷.

Faremos incidir a nossa atenção sobre esta disposição do TUP de modo a visar ao mesmo tempo as patentes nacionais e europeias atualmente em vigor numa grande parte do território europeu bem como as futuras utilizações desta prerrogativa fundadas sobre o acordo TUP – quer se trate de patentes europeias com efeito unitário ou não. Serão examinadas sucessivamente as condições na base da proibição (I) e a indiferença da sua execução face à utilização efetiva do processo patenteado (II).

I. As condições da proibição

O artigo 29 (b) da CPC que serve de referência ao presente estudo estabelece que: “*A patente comunitária confere o direito de proibir a qualquer terceiro, na ausência de consentimento do titular da patente: [...] b) a utilização de um processo objeto de uma patente ou, se o terceiro souber ou quando as circunstâncias tornam óbvio que o uso do processo é proibido sem o consentimento do titular, a oferta da sua utilização no território dos Estados-Membros.*”

A título de comparação, tornando evidente o elo de proximidade ou de quase-identidade (até no que toca ao território) entre as disposições, o artigo 25 (b) do TUP estipula: “*Uma patente confere ao seu titular o direito de impedir que, na ausência do seu consentimento, qualquer terceiro [...] b) utilize o processo objeto de patente ou, se o terceiro sabe ou deveria saber que a utilização do processo é proibida sem o consentimento do titular da patente, ofereça o seu uso no território dos Estados-Membros em que a patente produz os seus efeitos*”, sendo que os artigos correspondentes das leis nacionais sobre patentes em França, na Alemanha e no Reino Unido têm uma expressão muito semelhante⁸.

Os elementos desta proibição, que fundamenta a prerrogativa do titular da patente, são os seguintes: a existência de um processo patenteado (A); uma oferta (B);

a territorialidade da utilização (C); a territorialidade da oferta (D); a falta de consentimento do titular (E), o elemento intelectual (F)⁹.

Veremos posteriormente em que é que a utilização efetiva ulterior do processo é indiferente, e não acrescenta qualquer condição suplementar (II).

A. O processo patenteado

Um processo “objeto da patente” implica, além de que a patente seja válida, pelo menos uma reivindicação referente a um “processo”. Por esta expressão entende-se, de maneira



5. Règl. 1257/2012 e 1260/2012 para a patente unitária, 17 dez. 2012; Acórdão JUB, 19 fevr. 2013 e em curso de ratificação pelos Estados signatários; Règl. 542/2014 adaptando a JUB ao regulamento 1215/2012 sobre a competência judiciária, o reconhecimento e a execução das decisões em matéria civil e comercial (dito «Bruxelas I bis»); V. também J.-C. Galloux, B. Warusfel, *Le brevet unitaire et la future juridiction unifiée*, *Propri. intell.*, 2013, n.º 47, pp. 152 s.

6. Convenção de Luxemburgo 76/76/CEE, 15 déc. 1975, JOCE 26 janv. 1976, n.º L 17; CBC, art. 29 (b), JUB, art. 25 (b).

7. *Propri. intell.* 2016, n.º 58, p. 10 préc.

8. Em França, CPI, art. L. 613-3, b): «A patente confere o direito de proibir a qualquer terceiro, na ausência de consentimento do proprietário da patente: [...] b) a utilização de um processo objeto da patente ou, quando o terceiro sabe ou quando as circunstâncias tornam evidente que a utilização do processo é proibida sem o consentimento do proprietário da patente, a oferta da sua utilização no território francês»; na Alemanha, PatG § 9 (2): «A patente tem por objeto que apenas o seu titular está autorizado a explorar a invenção patenteada. Sem o seu consentimento, são proibidas a qualquer terceiro [...] 2. a utilização de um processo objeto da patente ou, quando o terceiro sabe ou as circunstâncias tornam evidente que a utilização do processo é proibida sem o consentimento do titular da patente, a oferta da sua utilização sobre o território de aplicação da presente lei»; no Reino Unido, PA 1977, Sect. 60(1): «Sujeita à disposição desta secção, uma pessoa infringe uma patente para uma invenção, mas apenas se, enquanto a patente estiver em vigor, ele executa uma das seguintes coisas no Reino Unido em relação à invenção sem o consentimento do titular da patente, neste caso – [...] (b) quando a invenção é um processo, ele usa o processo ou que ele oferece para uso no Reino Unido quando ele sabe, ou as circunstâncias tornarem óbvio para uma pessoa razoável, que o seu uso sem o consentimento do proprietário iria consubstanciar uma contrafação da patente.» Para uma análise das diferenças entre essas três disposições nacionais e o seu histórico, v. T. Kerber, *Propri. intell.* 2016, n.º 58, p. 10 préc., parte II.

9. Para uma análise detalhada e muito documentada desta prerrogativa entendida no sentido da CPC e por conseguinte à escala europeia: A. Benyamini, *Patent Infringement in the European Community*, IIC Studies, 1993, Chap. 7, pp. 133-154, § 10.3.3, pp. 257-259, § 12.14, pp. 362-265, § 13.2.2, pp. 377-381. Para a disposição francesa correspondente: CPI, art. L. 613-3 b); v. J. Azéma et J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 7e éd., 2012, § 741, pp. 453-454; C. Le Stanc, *Acte de contrefaçon. Élément matériel*, J.-Cl. Brevets, fasc. 4600, n.ºs 50-53, 2.º Offre d'utilisation du procédé; J. Passa, *Droit de la propriété industrielle – Brevets d'invention, protections voisines*, t. 2, LGDJ, Lextenso Editions, 2013, § 489, p. 555. Para o direito britânico, correspondente ao art. 60 (1)(b). PA 1977: W. Cornish, D. Llewelyn et T. Aplin, *Intellectual Property – Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Eighth Edition, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2013, § 6.17, pp. 270-271. Para o direito alemão, correspondente ao § 9 (2) PatG: A. Harguth et S. Carlson, *Patents in Germany and Europe – Procurement, Enforcement and Defense*, Wolters Kluwer, 2011, Chap. 10 Claim Construction and Infringement, § 4.1.2, pp. 188-189.

geral, uma *atividade física* (método, processo, utilização) por oposição a uma *coisa* (um produto ou um dispositivo)¹⁰. Ou, ainda, “todo o fator ou agente que conduz à obtenção de um resultado ou de um produto”, sendo entendido que “o processo consiste, seja em modos de operar seja na utilização de órgãos ou de instrumentos, nomeadamente de dispositivos”¹¹.

Deve referir-se que a presença de uma única reivindicação de processo numa patente compreendendo essencialmente reivindicações de dispositivos ou de produtos é suficiente para o titular da patente exercer tal prerrogativa.

Além disso, esta reivindicação pode mesmo estar formalmente ligada a uma outra na definição do seu objeto, por exemplo no que tange a um dispositivo que a execute – aquilo que, por vezes, se denomina como uma “falsa (reivindicação) dependente”.

B. A oferta

A noção de oferta cobre todo o ato tendo “por objeto propor, anunciar ou preparar atos de colocação no comércio ou de entrada de produtos no circuito económico: exposição do produto, ou apenas de documentos publicitários, numa loja ou num salão, difusão de documentos publicitários, vendas ao domicílio, oferta permanente num sítio internet...”¹². Ela respeita nomeadamente à concessão de um *know-how* litigioso, tendo em vista a comercialização de um produto fabricado tendo por base um processo patenteado¹³. Pode igualmente aplicar-se a uma resposta a um concurso relativo a um processo de construção¹⁴.

A oferta de utilização de um processo patenteado pode ser constituída por uma proposta de transação sobre a comunicação de um *know-how* que permita pôr em funcionamento o processo, quer este *know-how* abranja a totalidade do processo ou apenas etapas do mesmo que falem àquele que receber a oferta no sentido de atingir essa totalidade. Pode, ainda, tomar a forma de uma licença de patente na dependência daquele, quando a utilização dessa patente posterior conduzir necessariamente a reproduzir o processo patenteado¹⁵. Nós defendemos que a noção de licença deve ser aqui entendida na sua aceção restritiva implicando um controlo pelo titular da patente da exploração pelo licenciado, pelo menos em certos aspetos, e uma obrigação de exploração pelo licenciado. Se o titular da patente apenas se contenta em não se opor à exploração, o acordo mais se aparenta juridicamente a uma não oposição – inclusive se é acompanhado de condições financeiras relacionadas com a intensidade de exploração e mesmo se for formalmente identificado como uma licença. Com efeito, na medida em que não seja acompanhado pela transmissão do *know-how*, não pode ser assimilado a uma oferta de utilização de tecnologias anteriores exigidas para a exploração, o acordo releva então de um puro levantamento da interdição. Por essa razão, parece-nos igualmente que a cessão da patente posterior não implica, enquanto tal, oferta de utilização do processo protegido pela patente anterior, pois a patente posterior cedida só poderia ser utilizada para acordos de não oposição¹⁶.

A oferta pode consistir igualmente “na oferta de colocação à disposição de um produto incorporando o processo

patenteado, na oferta de um serviço implicando uma execução do processo ou, ainda, na oferta de instruções ou informações permitindo uma tal execução”¹⁷. Estes últimos elementos são particularmente importantes. Eles significam, nomeadamente, que a venda de dispositivos dedicados a um processo patenteado, ou destinados, inevitavelmente, a executá-lo, inscreve-se no campo da oferta de utilização fazendo parte das prerrogativas do titular da patente. É interessante notar a esse respeito que como a condição de conhecimento de causa não visa o utilizador do processo, mas aquele que oferece esta utilização, não é necessário que os utilizadores desses dispositivos estejam conscientes dessa utilização. É suficiente que esta última seja requerida para a execução do dispositivo. Assim, se uma sociedade vende aparelhos eletrónicos que incorporam funcionalidades cobertas pelo processo, ainda que claramente invisíveis aos olhos dos adquirentes, trata-se de uma oferta de utilização de um processo. Pode ser o mesmo para o fabricante de componentes eletrónicos, comercializando esses componentes junto de industriais que os incorporam nos seus produtos, a fim de os tornarem operacionais.

O que é mencionado *supra* para a venda aplica-se, do mesmo modo, para toda a colocação à disposição, incluindo nomeadamente a locação e o comodato.

Podemos, contudo, interrogar-nos até que ponto é possível estimar que um processo é oferecido para utilização por aquele que fornece um dispositivo apto a pô-lo em execução. Se as etapas do processo são inevitavelmente ativadas pela utilização normal do dispositivo, a resposta é positiva, mas se se trata de uma funcionalidade opcional, a resposta parece menos simples. Numa tal hipótese, sugerimos que se diferenciem duas situações distintas: numa primeira situação, o dispositivo colocado à disposição comporta um elemento funcional dedicado à execução do processo – podendo este elemento funcional ser no entanto ativado ou não; na segunda situação, é um mesmo elemento funcional do dispositivo, suscetível de ser ele mesmo o dispositivo, que pode ou não executar o processo quando ele é ativado.

No que respeita à primeira situação, na qual um elemento dedicado e operacional do dispositivo é necessariamente conduzido a reproduzir o processo, nas condições normais e habituais de utilização admitimos que a oferta é inequívoca. Com efeito, ao fornecer o seu aparelho aos



10. J. Azéma e J.-C. Galloux, *op. cit.*, § 405, p. 270.

11. P. Mathély, *Le Nouveau Droit Français des Brevets d'Invention*, Editions du JNA, 1992, pp. 58-59.

12. J. Passa, *op. cit.*, § 480, p. 545, definição expressa para uma oferta de produtos, mas transponível, na nossa opinião, para um processo.

13. J. Azéma e J.-C. Galloux, *op. cit.*, § 741, pp. 453-454; Cass. com. 19 nov. 2002, recurso n.º 00-15203, relativo à um processo de produção de fatores anti-hemofílicos.

14. CA Paris, 24 nov. 2004, 4e ch., RG n.º 03/14212, relativo à um processo de colocações sucessivas sob tensão de um cabo.

15. A. Benyamini, *op. cit.*, § 7.2.3, pp. 142-144.

16. Contra. relativamente à cessão: A. Benyamini, *op. cit.* § 7.2.3, pp. 143-144.

17. J. Passa, *op. cit.*, § 489, p. 555.

utilizadores, o terceiro põe à sua disposição as funcionalidades associadas ao processo patenteado. Nesse caso, é indiferente que os utilizadores executem essas funcionalidades ou não, seja que eles possam ativá-las opcionalmente à sua escolha, seja que a ativação dessas funcionalidades dependa de circunstâncias particulares (por exemplo, a proximidade de uma rede específica de comunicação, ou as deslocações a velocidades suficientemente elevadas, envolvendo transferências intercelulares em telefonia móvel). Com efeito, mesmo que as opções em questão não sejam finalmente exploradas pelos utilizadores, ou só o sejam de forma esporádica ou apenas por uma parte dos utilizadores, elas pertencem aos elementos comerciais ou tecnológicos, permitindo valorizar os produtos.

A *contrário*, na segunda situação, o operador vendendo ou alugando aparelhos não põe efetivamente o processo patenteado à disposição dos utilizadores. Com efeito, a execução deste processo, seja qual for a forma de utilização do aparelho, depende de iniciativas adicionais dos utilizadores ou de circunstâncias independentes da vontade do operador. Em contrapartida, sempre que este último forneça igualmente todas as informações necessárias aos utilizadores, para que eles possam completar as operações e executar o processo por intermédio do aparelho, trata-se na verdade de uma oferta de utilização do processo. Indo mesmo mais longe, podemos considerar o caso dos componentes eletrónicos cujas funcionalidades são, por vezes, muito numerosas, incluídas nos dispositivos, sendo parcialmente restringidas, de forma a serem apenas operacionais em determinados modos de funcionamento. Esta situação é muito corrente no mundo da eletrónica, com a complexidade e a polivalência crescente dos componentes. Neste caso, parece adequado atermo-nos aos elementos factuais, a fim de determinar se as funcionalidades desativadas o são de um modo firme, ou se deixam a porta aberta a reativações fáceis, ou até alician-tes, ao alcance dos utilizadores.

A oferta pode igualmente consistir na concessão de licenças de programas de computador, destinados a executar o processo patenteado. O mesmo raciocínio apresentado anteriormente tem aqui aplicação no que respeita às partes optativas do programa de computador colocado à disposição.

A oferta deve logicamente consistir numa proposta de transação relativa ao processo patenteado, e não numa simples recomendação de utilização¹⁸. Todavia, esta não deve ser tomada num sentido contratual comum, mas relevando de uma interpretação específica em relação à prerrogativa de contrafação. Em particular, ela pode ser assim iniciada por um utilizador.

Uma situação complexa pode resultar do caso em que uma empresa põe à disposição uma parte do processo, nomeadamente por vender um dispositivo previsto para executar algumas das características do processo patenteado, e ao incitar os utilizadores a completar esta colocação à disposição pela aquisição, junto de um terceiro, de um dispositivo adicional, um programa de computador ou *know-how*. Podemos, então, considerar que essa iniciativa releva de uma exploração direta, pela oferta de utilização do processo, ou apenas, no caso concreto, de uma exploração indireta pelo fornecimento de meios? Parece-nos que, em regra, a exploração direta deve ser afastada. Com efeito, a oferta implica

a colocação à disposição do processo na sua totalidade, o que exclui logo uma oferta apenas parcial por sugestões ou recomendações orientadas para um terceiro. Contudo, uma situação particular conduz, em nossa opinião, a uma conclusão diferente: aquela em que quem oferece tem uma ligação económica e jurídica com o terceiro, junto do qual os utilizadores são convidados a adquirir os elementos em falta, conduzindo à execução do processo. Com efeito, quem oferece propõe, então, a totalidade do processo no quadro de uma transação, ainda que, em parte, indiretamente por intermédio do seu parceiro. Mais precisamente, o ato de contrafação pela oferta de utilização de um processo pode ser, na nossa opinião, estabelecido desde que essa ligação entre quem oferece e o terceiro se relacione com o processo patenteado, podendo essa relação ser presumida. Por exemplo, a oferta deve ser como tal reconhecida quando uma sociedade propõe aos utilizadores completarem o dispositivo fornecido por uma solução disponibilizada por uma outra sociedade do mesmo grupo. Presume-se, então, a relação entre os atores para o conjunto das realizações. Prevalece a mesma conclusão quando o terceiro, ainda que não pertencendo ao mesmo grupo de quem oferece, é um seu licenciado, e que o contrato de licença entre quem oferece e o terceiro incida sobre o dispositivo adicional ou sobre o programa de computador em causa. A ligação económica e jurídica pode mesmo, em nossa opinião, estar já terminada no momento da oferta, desde que essa ligação esteja em relação com o processo patenteado. É o que sucede, por exemplo, no caso de um terceiro que tivesse cooperado no passado com quem ofereceu um processo para o desenvolvimento de um produto. Por hipótese, quando a associação desse produto com um dispositivo colocado à disposição por quem oferece conduz à execução desse processo. Ao convidar os utilizadores a explorarem o produto em ligação com o dispositivo, aquele que oferece estende, dessa forma, a transação, ao conjunto do processo patenteado. Enquanto a natureza comercial para a parte do processo que corresponde ao dispositivo tem que ver com a operação de colocação à disposição por quem oferece, aquele que corresponde à parte do processo associado ao produto do terceiro provém da ligação anterior entre quem oferece e o terceiro. Com efeito, na medida em que quem oferece se refere ao produto do terceiro no quadro das transações, a ligação passada entre as duas sociedades produz, ainda, os seus efeitos.

A disposição do art.º 29 (b) da CPC e os seus derivados nacionais não nos dão qualquer clarificação a propósito dos utilizadores, pelo que não parece necessário que a oferta seja enviada diretamente aos utilizadores visados. É suficiente que a utilização seja oferecida, mesmo pela interposição de intermediários. O terceiro contrafator pode, pois, ser, por exemplo, um fabricante de componentes eletrónicos ou um criador de programas de computador que forneça os seus componentes ou os seus programas de computador a uma sociedade que os incorpore ou os incluiu nos dispositivos destinados a serem utilizados por outras pessoas.

18. A. Benyamini, *op. cit.*, § 7.2.2, pp. 140-141.

Pretendemos, assim, sublinhar a singularidade desta prerrogativa do titular da patente que não visa a utilização do processo, em si, mas um ato anterior. Esta faculdade deparou-se com resistências aquando dos debates da conferência do Luxemburgo e as legislações de países de outras regiões do mundo demonstram que ela está longe de ser consensual. Em todo o caso, esta prerrogativa permite reconhecer o justo valor dessas significativas e potencialmente lucrativas operações comerciais e de as sancionar.

C. A territorialidade da utilização

O artigo 29 (b) da CPC estipula que é proibida a oferta de utilização “no território dos Estados contratantes”. Esta disposição é retomada na maior parte das legislações nacionais que adaptam unicamente o território em causa. A questão que parece ter-se colocado mais vezes é a de saber se a territorialidade mencionada vale para a oferta ou para a utilização.

Somos daqueles que consideram que a territorialidade respeita à utilização. Esta resposta clara resulta desde logo, sem ambiguidade alguma, dos registos da conferência do Luxemburgo, tendo a disposição sido deliberadamente introduzida para visar a utilização e não a oferta¹⁹.

De seguida, sendo os direitos das patentes de natureza territorial, é preciso que a oferta seja praticada no território coberto pela patente, quer esse território seja regional (como, em particular, para a CPC ou para a patente de efeito unitário) ou nacional. Por conseguinte, a precisão sobre a territorialidade, que não respeita à oferta, deve respeitar à utilização²⁰.

Contudo, coloca-se aqui uma questão delicada, na medida em que a utilização do processo está prevista ser dispersa entre vários territórios. É o caso típico no domínio da informática e das telecomunicações, onde pode tratar-se de sistemas clientes-servidores, para os quais os servidores são suscetíveis de localização seja onde for, sendo que as funcionalidades requeridas são fornecidas à distância e exploradas pelos utilizadores num determinado território. Segundo a jurisprudência alemã, no que respeita à contrafação pela utilização de um processo, considera-se que um método é utilizado se as principais etapas do método são executadas por um terceiro. A contrafação é então suscetível de ser reconhecida mesmo se uma parte das etapas se efetua no estrangeiro, contanto que essas etapas sejam atribuíveis ao terceiro²¹.

Seguindo esse enfoque, será lógico considerar-se que se um terceiro oferece a utilização de um processo cujas principais etapas estão situadas no território alemão, então ele oferece tal utilização no território alemão. Consideramos de uma maneira geral que a prerrogativa de oferta de utilização de um processo tem um alcance mais amplo relativamente aos atos de utilização visados do que a prerrogativa de utilização do processo. Com efeito, ela consiste em colocar um dispositivo à disposição dos utilizadores, mesmo se estes só estão envolvidos diretamente numa parte das operações. Fora dos processos, os sistemas distribuídos entre vários atores foram já objeto de decisões de Justiça que demonstram uma evolução tendente a alargar o campo territorial da contrafação. Neste sentido, uma decisão importante do

tribunal de recurso britânico em 2002, *Menashe Business v. William Hill Organization*, relativo a um sistema de jogo de computador interativo compreendendo terminais à distância²². Ora, o servidor desses terminais que fazia parte da reivindicação invocada estava situado fora do Reino Unido (em Curaçao, nas Antilhas Holandesas). O tribunal de recurso, por seu lado, considerou que o fornecimento de um CD-ROM no Reino Unido à atenção dos apostadores ingleses era destinado a executar a invenção no Reino Unido, pois o utilizador do sistema de apostas aí utilizava efetivamente o seu terminal.

Ainda que a solução tenha sido aplicada à contrafação indireta pelo fornecimento de meios²³, ela poderia ser transponível à oferta de utilização de um processo.

A jurisprudência francesa parece seguir uma via similar, numa decisão do tribunal de recurso de Paris que não implicava um elemento de estraneidade, mas vários atores agindo conjuntamente²⁴. A patente incidia sobre uma instalação para a execução de um processo que permitia realizar documentos impressos e que compreendia vários postos. Ora, a sociedade incriminada detinha todos os postos salvo um que estava localizado nas instalações de uma outra sociedade. O tribunal considerou, contudo, que a reivindicação era reproduzida, uma vez que pessoas diferentes “agiam concertadamente e prosseguiram o objetivo comum de chegar ao resultado prometido pela invenção”. Convém notar que só a primeira sociedade foi processada, a segunda era sua cliente. Uma vez mais, a reivindicação incidia aqui sobre um sistema e não sobre um processo. Do mesmo modo, a solução poderia aplicar-se também na presença de uma reivindicação de processo. Assim, aquele que propusesse a duas ou mais sociedades a execução em comum deste processo poderia, efetivamente, ser considerado como oferecendo uma utilização de um processo no território francês, segundo os termos do artigo L. 613-3 (b) do CPI. No



19. V. *Records of the Luxembourg Conference on the Community patent 1975*, General Secretariat of the Council of the European Communities, Office for the Official Publications of the European Communities, 1982, pp. 10, 32-33, 39, 44, 102, 110, 129, 172, 234.

20. A. Benyamini, *op. cit.*, § 10.3.3, pp. 257-258; W. Cornish, D. Llewelyn et T. Aplin, *op. cit.*, §§ 6-17, pp. 270-271; A. Harguth et S. Carlson, *op. cit.*, Chap. 10 Claim Construction and Infringement, § 4.1.2, p. 88; C. Le Stanc, *op. cit.*, § 53; J. Passa, *loc. cit.*; contra: J. Heslout et F. Guénin, Territorialité des brevets et sites Web institutionnels, attention à la contrefaçon, *Expertises des systèmes d'information*, n.º 267, févr. 2003. 21. CA Düsseldorf, 10 déc. 2009, I-2 U 51/08, GRUR-RR 2919, 122, Prepaid-Telefonkarte.

21. CA Düsseldorf, 10 déc. 2009, I-2 U 51/08, GRUR-RR 2919, 122, Prepaid-Telefonkarte.

22. *Menashe Business Mercantile and Julian Menashe v. William Hill Organization Ltd* [2002] EWCA Civ 1702, 28 nov. 2002; v. os comentários no site internet do IPO (The Intellectual Property Office) <<http://www.ipo.gov.uk/practice-sec-060.pdf>>; W. Cornish, D. Llewelyn et T. Aplin, *op. cit.*, §§ 6-17, p. 271; P. Véron et M. Véron, L'Internet, une quatrième dimension procédurale pour le contentieux de la contrefaçon de brevet d'invention, *Patent Infringement Internet for Pagenberg Festschrift*, 5 juin 2006 (acessível online: <http://www.veron.com/publications/Publications/Patent_infringement_Internet_for_Pagenberg_Festschrift_FR.pdf>).

23. Sect. 60 [2] PA 1977.

24. CA Paris, 1^e ch., 19 sept. 2012, RG n.º 11/04655; comm. C. Le Stanc: *op. cit.*, § 60.

caso de existir um fator de estraneidade, uma das sociedades operando no estrangeiro, a solução poderia aplicar-se do mesmo modo.

Foi assinalado, por outro lado, que a proibição de “utilização” aplicada ao processo é mais ampla que a sua execução. Nesta base, foi sugerido que a utilização de um processo patenteado é efetiva desde que se executa a etapa final do processo, obtendo assim o resultado pretendido pela invenção, o que resulta, de facto, na sua “utilização”²⁵. Seja como for, convém precisar que o ato de contrafação pela oferta de utilização de um processo está condicionado a que a utilização ela mesma consubstancie, enquanto tal, um ato de contrafação. O alcance desta prerrogativa está, pois, estreitamente ligado aquela conferida à prerrogativa de utilização do processo.

Precisemos, ainda, que se o terceiro oferece a utilização do processo a um intermediário no estrangeiro, e sabe que este intermediário vai, de seguida, colocar o processo à disposição no território da patente, a utilização é mesmo destinada a este território. Em consequência, a condição de territorialidade está preenchida.

D. A territorialidade da oferta

Como indicado *supra*, a territorialidade dos direitos de patentes implica igualmente que a oferta seja feita no território de proteção da patente.

Contudo, este tema torna-se, ainda, mais complexo a partir do momento em que a oferta é feita num quadro desmaterializado geograficamente, especialmente na Internet. A jurisprudência na Europa, nomeadamente em França, permitiu clarificar esta questão no decorrer dos últimos anos, desenvolvendo a noção de público-alvo, ou de focalização da venda. Assim, a oferta é considerada como efetuada no território se ela se dirige expressamente ao público desse território, e não apenas se o sítio Internet é acessível a partir dele.

No direito francês, a jurisprudência constante inscreve-se, assim, na linhagem do acórdão *Hugo Boss* proferido pela Cour de cassation em 2005 (relativa ao direito das marcas, mas a conclusão é transponível para as patentes)²⁶. Para que o ato seja considerado cometido em França, é necessário que o sítio “dirija especificamente as suas atividades para a clientela desse país ou para aquelas de diferentes países determinados incluindo este mesmo; isto pressupõe que a clientela em França possa, não somente aceder ao sítio, mas adquirir e receber o produto oferecido”²⁷. O Tribunal de Justiça da União Europeia, por sua vez, consagrou esse princípio (ainda que, também, em matéria de marca) em 2011 no acórdão *L'Oréal c/eBay*²⁸.

E. A falta de consentimento do titular

A falta de consentimento do titular relativamente à oferta constitui uma condição necessária suplementar para caracterizar a contrafação. É evidente que se o titular consente nessa oferta, através de uma licença de exploração, por exemplo, não foi cometido um ato de contrafação. Contudo, põe-se uma questão mais delicada quando o processo

está ligado a um dispositivo destinado a executá-lo, colocado no mercado na União Europeia (ou no Espaço Económico Europeu) pelo titular da patente sobre esse processo ou com o seu consentimento. Poderíamos, então, considerar que o titular da patente esgotou o seu direito no território europeu? Tratar-se-á aqui de um problema complexo, não analisado no quadro do presente estudo, mas cujas consequências potenciais para os industriais merecem toda a atenção, em particular quando os aparelhos comercializados estão previstos ser explorados a uma escala industrial²⁹.

F. O elemento intelectual

O artigo 29 (b) da CPC dispõe que para fazer parte das prerrogativas do patenteado, a oferta de utilização de um processo deve sê-lo de um modo que o terceiro saiba ou que as circunstâncias tornem evidente “que a utilização do processo é proibida sem o consentimento do titular da patente”.

É muitas vezes considerado pela doutrina que esta disposição exprime que o conhecimento se aplica ao mesmo tempo ao conhecimento da patente, à circunstância que a utilização do processo entra no campo da patente e ao facto de o utilizador não estar habilitado a explorar a invenção³⁰. Os dois primeiros pontos não põem problemas de maior, o conhecimento da patente pode nomeadamente resultar de uma advertência, de uma notificação formal, de discussões de licenças, ou pode ser inferida das atividades profissionais especializadas dos terceiros processados.

Ao contrário, o terceiro ponto é problemático. Na base de raciocínios detalhados, foi particularmente sustentado, ao invés de posições precedentes, mas lamentando-o, que a disposição não exonera a oferta de um processo a utilizadores autorizados pela lei³¹.



25. A. Benyamini, *op. cit.*, § 7.1, p. 133.

26. Cass. com., 11 jan. 2005, recurso n.º 02-18381.

27. J. Passa, *op. cit.*, § 481, p. 546.

28. CJUE, 12 jul. 2011, aff. C-324/09.

29. O leitor poderá referir-se por exemplo à jurisprudência do Tribunal Supremo alemão: BGH, Krauss-Maffei AG v. Aweco Apparate-und Gerätebau GmbH, 1979, 11, I.1.C. 504 (1980), segundo a qual o esgotamento do direito não se produz quando o patenteado vende um dispositivo que não é ele próprio patenteado, mesmo se a sua única função consiste em executar o processo; BGH, Krauss-Maffei AG v. Aweco Apparate-und Gerätebau GmbH, 1979, 11, I.1.C. 504 (1980); BGH, X ZR 137/99, GRUR 2001, 2003, «Bodenwaschanlage». Mas aplica-se ao mesmo tempo perante a reivindicação de dispositivo e a reivindicação de processo caso o aparelho vendido esteja protegido por ambas: BGH, 16 set. 1997, X ZB 21/94, GRUR 1998, 130, «Handhabungsgerät»; v. também A. Harguth e S. Carlson, *op. cit.*, Chap. 10 Claim Construction and Infringement, §§ 5.3-5.4, pp. 193-194. O leitor pode também consultar com proveito a obra de A. Benyamini, *op. cit.*, §§ 12.11.2 – 12.11.3, pp. 340-347, na qual o autor argumenta contra o esgotamento do direito para reivindicações de processo.

30. C. Le Stanc, *op. cit.*, § 52; J. Passa, *op. cit.*, § 489, p. 555.

31. A. Benyamini, *op. cit.*, § 7.2.4, pp. 148-154 et chap. 14, pp. 383-385.

Pela nossa parte, pensamos – pelos motivos desenvolvidos de seguida – que a prerrogativa de oferta de utilização de um processo se aplica, incluindo no que tange aos utilizadores autorizados, e que o campo de aplicação é a um tempo legítimo e desejável de um ponto de vista económico. Desde logo, o histórico da condição de conhecimento de causa mostra que a sua principal razão de ser aquando da Conferência do Luxemburgo de 1975 era a de não travar as discussões para a concessão do *know-how*. Ora, esta motivação não pode ser suficiente para excluir do campo de proteção toda uma área da economia, virada nomeadamente para os consumidores, isentos pela lei em razão da sua utilização privada e para fins não comerciais do processo³². O resultado nada teria que ver com a motivação inicial. De seguida, como vimos *supra*, a prerrogativa em causa aplica-se nomeadamente à venda de produtos para o grande público previstos para executar o processo e às licenças de programas de computador em grande escala. Seria lamentável de um ponto de vista económico, e discutível de um ponto de vista moral, privar o titular da patente de uma proteção determinante no mercado quando ele detém direitos legítimos sobre uma invenção que, em contrapartida de um monopólio, foi objeto de uma divulgação ao público. No que respeita à própria redação da disposição, o conhecimento de causa incide formalmente sobre o facto de a “utilização do processo ser proibida sem o consentimento do titular da patente”. Esta não exprime, de modo algum, que a utilização do processo é proibida e que o consentimento do titular da patente não está adquirido. Pelo contrário, ela exprime que a utilização do processo é proibida na hipótese em que o consentimento do titular não tenha sido obtido. É, de resto, o que precisamente enuncia a lei britânica, que adotou a disposição do artigo 29 (b) da CPC, modificando-a ligeiramente, a fim de enunciar no seu artigo 60 (1) (b) que “a utilização do processo *será* uma contrafação sem o consentimento do titular”. Não será, do mesmo modo, coerente interpretar esta disposição como significando que é necessário assegurar-se que a utilização é efetivamente proibida, pois não faria nenhum sentido precisar, de seguida, que a utilização se deveria produzir no território da proteção. Uma vez que a utilização fosse externa ao território coberto pela patente, a proibição não teria razão de ser. Uma leitura literal desta disposição parece-nos ser, simplesmente, a seguinte: a patente confere ao titular da patente o direito de proibir a utilização do processo sem o seu consentimento; e confere-lhe, também, o direito de proibir a oferta de utilização do processo se, nomeadamente, o terceiro sabe (de maneira efetiva ou por inferência) que a utilização do processo é proibida sem o consentimento do titular da patente; dito de outra maneira, se ele sabe que a primeira parte da proposição foi verificada. Expressa de outro modo, a disposição visa um conhecimento genérico da proibição que incide sobre a utilização do processo, e não um conhecimento específico de uma situação factual relativa aos utilizadores. Por consequência, seja quando nos dirigimos aos consumidores, cobertos pelo quadro privado e não comercial ou a profissionais, a prerrogativa de oferta de utilização do processo produz os seus efeitos.

Convém sublinhar, de resto, que o artigo 29 (b) da CPC é considerado como cobrindo os atos de exploração direta da invenção, contrariamente ao artigo 30 da mesma

convenção que visa o fornecimento de meios e se refere, desse modo, a atos de exploração indiretos. Esta importante distinção entre atos diretos e indiretos foi, de resto mantida no TUP, nos seus artigos 25 e 26. Ora, para a contrafação indireta, o fornecimento de meios aos consumidores individuais não é exonerada. Seria ilógico que ela o fosse para atos diretos, enquanto poderia ser objeto de procedimentos para atos indiretos. E o que é mais importante, contrariamente ao artigo 30 da CPC, que menciona as pessoas destinadas a receber os meios de execução da invenção, o artigo 29 (b) da CPC não faz nenhuma referência aos utilizadores que não são aí mencionados. Por conseguinte, introduzir uma condição particular de não habilitação para essas pessoas que não são mencionadas aparece como uma adenda ao texto da lei.

Na prática, por que razão um industrial vendendo em massa produtos de grande consumo a numerosos consumidores, ou um editor de programas de computador concedendo licenças a um vasto público, deveria beneficiar de uma isenção de responsabilidade pelo motivo de esses clientes serem particulares? A finalidade de uma tal isenção pareceria difícil de justificar. Podemos igualmente considerar o caso de uma pessoa beneficiando de uma posse anterior. Uma tal disposição existe geralmente nos direitos nacionais, nomeadamente em França no artigo L. 165-9 do CPI, e está igualmente prevista no artigo 28 do TUP. É admitido que essa pessoa não seja autorizada a conceder o seu direito por via de uma licença, pois todo o subcontratado será considerado como contrafator³³. Que lógica haveria na condenação de subcontratados por contrafação, se não fosse condenado o terceiro que viesse propor a utilização de um processo patenteado? Não subsiste, na realidade, nenhuma razão para privilegiar o segundo.

Parece que um obstáculo à interpretação *supra* terá sido devido, em grande medida, ao caso particular do utilizador licenciado pelo titular da patente. Com efeito, segundo a interpretação proposta, aquele que vem oferecer a utilização do processo a um licenciado comete um ilícito. Na realidade, esta situação ganha em ser, igualmente, coberta pelas prerrogativas do titular da patente. Este último concedeu uma licença a um terceiro, é certo, mas isso não autoriza seja quem for a comercializar com esse terceiro sobre a base da invenção patenteada. De resto, a jurisprudência sanciona o licenciado que concede sublicenças sem estar autorizado – o detentor da sublicença será então ele próprio considerado contrafator –, exonerando o licenciado em caso de simples subcontratação³⁴. Nos termos da lei francesa, o licenciado que infringir os limites da sua licença é suscetível de ser



32. Esta exceção estando definida, nomeadamente, na lei francesa: CPI, art. L. 613-5, a); na lei alemã: PatG, § 11-1; na lei britânica: PA 1977, Sec. 60 (5) (a); na CBC, art. 31, a); e na JUB, art. 27, a).

33. V. nomeadamente CA Paris, 1.º out. 1975, PIBD 1976, n.º 171, III, 246; e também J. Azéma et J.-C. Galloux, *op. cit.*, § 510, p. 329; et J. Passa, *op. cit.*, § 516, pp. 574-575.

34. V. por exemplo C. Le Stanc, *op. cit.* Para uma decisão que condenou o sob licenciado: Cass. com., 17 de março de 2004, recurso n.º 02-21278.

considerado como um contrafator³⁵. Tal como o é aquele que faz negócios com o licenciado sem autorização. Assim sendo, por que razão o terceiro que vem oferecer a utilização de um processo ao licenciado beneficiaria de um estatuto privilegiado?

Se, por exemplo, o titular da patente colocou à disposição do licenciado uma máquina servindo para executar o processo, o concorrente do titular da patente que vier propor ao licenciado uma máquina alternativa executando o mesmo processo atenta, claramente, contra os interesses do titular da patente.

E naquela situação em que o terceiro que propõe a utilização de um processo é um subcontratado do licenciado, beneficia assim da mesma disposição favorável que os outros subcontratados. Nesse caso, ele herda uma autorização implícita da parte do titular da patente através do licenciado.

Poderá objetar-se, regressando às fontes da disposição de oferta de utilização de um processo, que esta posição se arrisca a constituir um freio à negociação de contratos de *know-how*. Contudo, por um lado, se a pessoa a quem o terceiro se dirige não é um licenciado, a condição de conhecimento de causa permite não sancionar uma tal negociação se o terceiro tem conhecimento (ou assimilado) de que este processo é coberto pela patente, o que constitui a intenção dessa condição suplementar. Se, num dado momento, o terceiro faz propostas a um licenciado, bem sabendo que o *know-how* corresponde a um processo titular da patente, esse terceiro não vem somente discutir a transferência de *know-how* em causa e que o licenciado já conhece. Ele está a propor-lhe outros serviços ou aperfeiçoamentos que, pela sua natureza, implicam a utilização do processo patenteado, o que vem a ser também uma oferta de utilização do processo. Neste caso, não subsiste qualquer razão de isentar o terceiro que interfere assim com os direitos do titular da patente³⁶.

Convém, finalmente, estabelecer um paralelo entre a oferta de utilização de um processo e a oferta de utilização de um produto, pois as duas disposições visam os atos considerados como de exploração direta da invenção patenteada³⁷. Ora, para a oferta de produtos, importa pouco que as pessoas a quem essa seja dirigida sejam habilitadas ou não. É a oferta em si que é visada. De um modo semelhante, a disposição do artigo 29 (b) da CPC tem vocação de sancionar os atos de oferta anterior, independentemente do destino posterior da utilização do processo.

Durante os debates no quadro da Conferência do Luxemburgo, revelou-se desejável aos olhos dos participantes a introdução de restrições a esta oferta de utilização de um processo, e estas restrições conduziram à versão atual. Ainda assim, a razão de ser desta prerrogativa do titular da patente não mudou profundamente: ela é sempre considerada como um ato de exploração direta da invenção. Por consequência, é lógico que, tal como acontece na oferta de produtos, ela possa prevalecer sejam quais forem os direitos das pessoas a quem a oferta é feita. Assim, seja pela forma, seja pelo conteúdo, tanto pelo seu histórico como pelas suas motivações económicas, parece-nos, a um tempo, lógico e desejável interpretar a condição de conhecimento de causa como não impondo uma condição suplementar relativa à habilitação legal ou contratual dos utilizadores.

II. A indiferença em relação à utilização efetiva

Como mais desenvolvido *supra*, a CPC introduziu com a oferta de utilização de um processo uma prerrogativa autónoma entre os atos de contrafação, permitindo sancionar a oferta ela mesma, enquanto exploração direta, independentemente da utilização efetiva. Na disposição do artigo 29 da CPC e das disposições nacionais derivadas, nada é dito sobre a utilização efetiva. Nenhuma condição é imposta sobre o destino futuro do processo cuja utilização é oferecida. Só conta a oferta enquanto tal, com o conhecimento de causa relativo à utilização prevista³⁸. Também não é necessário, em nossa opinião, que o utilizador cometa um ato de contrafação, ou não esteja habilitado. Algumas consequências significativas resultam desta autonomia da prerrogativa em face de atos ulteriores resultando, em simultâneo, do desenvolvimento no tempo (A) e no espaço (B) bem como da realização efetiva (C).

A. A indiferença temporal

Na medida em que a oferta é sancionada de maneira independente, é interessante considerar o caso de uma sociedade que propusesse os seus serviços antes da caducidade da patente, tendo em vista uma execução posterior à caducidade dessa mesma patente. O conhecimento de causa estipulado no artigo 29 (b) exprime o facto de que a utilização é proibida, mas esta última é considerada no momento da oferta, e não posteriormente. Assim, os termos da disposição não especificam que a utilização do processo *será* proibida, mas que ela é, por conseguinte, concomitantemente à oferta do processo. Esta interpretação tem um sentido económico, já que se a oferta é permitida antes da caducidade da patente tendo em vista uma utilização ulterior, ela permitiria a terceiros invadir o último período de validade da patente que tem sérias possibilidades de ser o mais prolífico. Tornaria, do mesmo modo, possível uma perda de vantagem concorrencial imediata após a caducidade da patente, o que – exceto em certos casos (como para os medicamentos, por razões de saúde pública) – não é necessariamente desejável. Com efeito, o titular da patente terá, normalmente, investido antes que a sua empresa possa recolher, em pleno, os seus frutos, e não parece excessivo deixar-lhe uma pequena duração da vantagem económica após a caducidade da sua patente,



35. CPI, art. L. 613-8, § 3: “Os direitos conferidos pelo pedido de patente ou pela patente podem ser invocados contra um licenciado que infringe um dos limites da sua licença imposta em virtude da alínea anterior.”

36. As regras da concorrência poderiam no entanto encontrar matéria para se aplicarem em certos casos, impedindo o patenteado que concedeu uma licença sobre o processo de bloquear as inovações tecnológicas posteriores. 37. V. CBC, art. 29 (a) et 29 (c).

38. V. J. Passa, *op. cit.*, § 489, p. 555.

antes que os concorrentes o alcancem nas suas próprias tecnologias. Além disso, se os concorrentes estiverem autorizados a oferecer a utilização do processo patenteado antes da caducidade da patente tendo em vista uma utilização ulterior, esta oferta poderia consistir na venda de dispositivos incorporando as funcionalidades que servem para executar o processo. Os clientes, grossistas ou retalhistas, estariam em posição de armazenar esses dispositivos até à caducidade da patente sem, por esse facto, serem contrafactores, já que o ato de detenção não consistiria nem na utilização do processo nem na oferta da sua utilização. Estas transações ter-se-iam desenvolvido licitamente, não obstante a patente ser ainda válida. Por conseguinte, a oferta de utilização de um processo pode ser, em nossa opinião, qualificada como contrafação mesmo se a utilização estiver prevista para depois da caducidade da patente³⁹.

B. A indiferença espacial

Desenvolvemos *supra* a condição ligada ao conhecimento de causa, segundo a qual a utilização está prevista para o território da patente (IC). A questão que se pode colocar é a de uma utilização que teria finalmente lugar fora do território da patente, independentemente daquilo que o terceiro oferecendo o processo esperaria. Uma vez mais, a autonomia da disposição de oferta de utilização do processo faz com que pouco importe que a utilização não tenha lugar onde estava prevista, e não o seja no campo da patente: aqui é mesmo “a intenção que conta”. O contrário é igualmente verdadeiro, pois se a oferta da utilização do processo coberto pela patente nacional é feita tendo em vista uma utilização no estrangeiro e se essa utilização se produz finalmente no território nacional (sem que, como é evidente o terceiro que oferece a utilização esteja envolvido), ela não cai sob a alçada da lei.

C. A indiferença material

Indo um pouco mais longe, pode ser que a utilização não tenha mesmo ocorrido. Mesmo nesse caso, uma vez mais, a oferta constitui um ato de contrafação, na medida em que responde às condições autónomas respetivas.

A prerrogativa de oferta de utilização de um processo patenteado na Europa forja assim um instrumento jurídico flexível permitindo a adaptação às regras do mercado, incluindo nas suas formas mais modernas. Mesmo as realizações complexas, pondo em jogo, nomeadamente, vários operadores, a implicação de particulares ou as formas desmaterializadas, podem entrar no seu campo. Face às evoluções tecnológicas, as oportunidades de recurso a esta figura deverão ser cada vez maiores e tornar-se mesmo necessárias para as empresas inovadoras e os atores do mercado.

Por outro lado, é necessário, em caso de litígio, ter cuidado na invocação das reivindicações de processo em tempo oportuno. É que se se concentrou a atenção em primeira instância nas reivindicações de dispositivo, deve esperar-se, pelo menos em França, que as reivindicações de processo não possam mais ser invocadas em sede de recurso. É o que resulta da jurisprudência da *Cour de cassation* que julgou em

2007 que “as pretensões fundadas nas reivindicações diferentes de uma mesma patente não tendem para os mesmos fins, desde que cada uma das reivindicações define a extensão da proteção que lhe é conferida [...]”⁴⁰.



39. Para mais desenvolvimentos sobre este tema, A. Benyamini, *op. cit.*, § 13.2.2, pp. 376-381.

40. Cass. com., 20 febr. 2007, recurso n.º 05-13051; v. também os comentários críticos de J. Passa, *op. cit.* § 629, pp. 681-683.