

NOVEMBRO 2018  
Revista Semestral

nº 8

# Propriedades intelectuais

## IN MEMORIAM

- Professor Georges Bonnet  
*Jean-Christophe Galleux*
- Raymond T. Nimmer (1944-2018)  
– obituário e uma memória pessoal  
*Luís Renato Xavier*

## DOCTRINA

- O destino dos direitos (marcas, desenhos e modelos, denominações de origem e variedades vegetais) concedidos antes do Brexit  
*Jean-Christophe Galleux*
- Brexit e Propriedade Industrial – A Proteção dos direitos e os aspetos jurisdiccionais  
*Edouard Teyssie*

- Direitos intelectuais em modo pós-Brexit: que vadiis Britannia?  
*Alan Sousa*

- A questão da partilha de valor na proposta de diretiva sobre direito de autor no mercado único digital  
*Vitor Castro Rosa*

## CRÓNICAS DE JURISPRUDÊNCIA

- Direito da propriedade industrial  
*Fábio Sousa e Silva*  
*Luís Renato Xavier*

## ARTIGOS DA LUSOFONIA

- Carta de Angola  
*Vitor Palma Fidalgo*
- Carta de Moçambique  
*Manuel Lopes Rocha*

## ATUALIDADE

- Primeira sessão do Tribunal da Propriedade Intelectual



## *O destino dos direitos (marcas, desenhos e modelos, denominações de origem e variedades vegetais) concedidos antes do Brexit\**

**JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX**

PROFESSOR NA UNIVERSIDADE PARIS II PANTHEON-ASSAS  
PRESIDENTE DO IRPI

O destino das patentes europeias, e europeias com efeito unitário, deve ser considerado à separadamente de outros direitos unitários, nomeadamente dos direitos de marca da União (Regulamento n.º 2015/2424, de 16 de dezembro de 2015), dos direitos relativos a desenhos ou modelos comunitários (Regulamento n.º 6/2002), dos direitos de proteção comunitária das variedades vegetais (Regulamento n.º 2100/94) e dos direitos relativos às indicações geográficas protegidas (IGP) (Regulamento n.º 510/2006, de 20 de março de 2006). Do ponto de vista jurídico os regulamentos de 17 de dezembro de 2012 entraram em vigor, mas sem a instituição do Tribunal Unificado de Patentes (TUP), o «pacote de patentes» ainda não se encontra em funcionamento. O destino da patente europeia com efeito unitário constitui, pois, objeto de análise separada pelo professor Ulrich [*Pi*, n.º 64, 27 ss.].

A minha primeira observação refere-se a este conjunto de títulos europeus: parece-me indispensável, por razões inerentes à segurança jurídica e à igualdade de tratamento entre titulares, que tentemos harmonizar as soluções que serão adotadas no quadro das negociações entre o Reino Unido e a União Europeia, tendo em conta a especificidade de cada um desses direitos. Este movimento de harmonização também está nos ventos da história: a União Europeia não deixou de lhes conferir um enquadramento comum e uma proteção jurídica harmonizada pela Diretiva 2004/48, e o movimento deve prosseguir.

A saída efetiva do Reino Unido da União Europeia produzirá um efeito automático nos direitos comunitários: o seu âmbito, que abrangia todo o território dos 28 Estados-membros, permanecerá igualmente unitário, mas concretizar-se-á num espaço que será amputado do território Reino Unido<sup>1</sup>.

Curiosamente, a atenção dos juristas (para não mencionar a dos meios de comunicação) centrou-se mais no destino da patente europeia com efeito unitário, ainda que nenhum título tenha sido emitido, do que em todos os outros direitos intelectuais, de que milhares de títulos estão em vigor. Para se ter uma ideia, mesmo que muito generalizada, da amplitude da questão, tomemos alguns números como exemplo. O EUIPO (Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia) concede por ano 135 000 marcas da União e 100 000 desenhos e modelos. Apesar de as

renovações serem muito inferiores aos números que mencionei, o EUIPO renova mais de 20 000 desenhos por ano (durante cinco anos) e 30 000 marcas por ano (durante 10 anos). Isto totaliza cerca de um milhão de marcas em vigor, acerca de cujo destino teremos de decidir.

No que se refere aos títulos relativos às Variedades Vegetais, o Instituto Comunitário das Variedades Vegetais (ICVV), sediado em Angers, concede cerca de 3500 títulos (válidos, dependendo das espécies, por 20 ou 25 anos), de modo que aproximadamente 50 000 títulos estão atualmente em vigor. As indicações geográficas são mais modestas em quantidade: existem, no entanto, 3000 indicações geográficas comunitárias em vigor, com duração ilimitada.

Porém, temos de ter em atenção que esses números não são apenas números de registos: referem-se a títulos de propriedade reais, direitos privativos, para o benefício de entidades maioritariamente comerciais, tendo um valor por vezes considerável e, em qualquer caso, amplamente utilizados pelo seu titular no mundo dos negócios. As consequências económicas são imediatamente essenciais. Por isso, a questão do destino, após o Brexit, dos títulos concedidos não é simplesmente um problema de Estado para Estado, um simples problema institucional: ela envolve sobretudo interesses privados que se arriscam, em caso de «mau acordo», a ser maciçamente lesados.

Eis a matéria sobre a qual trabalharemos na perspetiva das questões que acabámos de recordar. Os títulos concedidos não desaparecerão evidentemente por causa do Brexit: continuarão em vigor no território dos restantes



\* O estilo oral da apresentação foi voluntariamente conservado.  
(Publicado originalmente na revista *Propriétés Intellectuelles*, n.º 64, julho de 2017, pp. 6-11.)

1. No que respeita aos territórios sob soberania britânica fora da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, os Tratados europeus aplicam-se apenas a Gibraltar, excluindo as Ilhas Anglo-Normandas, as zonas de soberania britânica de Akrotiri e Dhekelia (Chipre), as Malvinas e, em geral, os Territórios Britânicos Ultramarinos (*British Overseas Territories*), que incluem nomeadamente as Índias Ocidentais Britânicas.

27 Estados-membros. O que nos interessa de facto, e nos preocupa, é o futuro dos títulos no 28.º Estado e, além disso, as possíveis consequências do desaparecimento deste 28.º Estado nos títulos da União subsistentes.

Esta problemática respeita ao direito transitório, no sentido etimológico do termo. Não ao direito transitório no sentido estrito do termo, visando apenas a aplicação da lei no tempo. Aqui passamos de um e(E)stado a outro. O direito transitório acarreta sempre fenómenos complexos: a temporalidade e a territorialidade constituem igualmente fatores difíceis de manejar, atingindo a ficção da lei os seus limites. O direito da propriedade industrial não vai escapar à implementação de mecanismos delicados. Essa implementação deverá ser feita de forma realista.

Para abordar esta problemática em traços gerais e de uma forma abrangente, estruturarei a minha exposição em torno de dois eixos procurando antes de mais os possíveis fundamentos de uma solução – solução essa que eu não tenho, estando ela nas mãos dos negociadores – mas, para além das incertezas, existem alguns elementos de referência. Entre estes, existe o que chamarei de princípio de continuidade. À imagem do que conhecemos no direito internacional público e com a ajuda de outros mecanismos fornecidos pelos direitos fundamentais, constitui encargo dos Estados a obrigação de perpetuarem a proteção jurídica de que podem beneficiar os particulares e que eles concederam ou em cuja concessão consentiram, através de uma transferência de soberania.

Embora o artigo 17.º da Carta dos Direitos Fundamentais, que protege os direitos intelectuais, deixe de se aplicar ao Reino Unido após a sua saída da União, permanecerão as disposições semelhantes constantes da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, em particular o artigo 1.º do primeiro protocolo, tal como interpretado pelo Tribunal de Estrasburgo. Estas disposições compelem a uma solução de continuidade (I). A aplicação do princípio da continuidade não elimina a necessidade de recorrer a soluções do direito transitório clássico para ter em conta um certo número de ativos atuais, de situações factuais, que ocorreram antes do advento do Brexit e que terão um impacto na continuação da aplicação dos direitos (II).

## I. O princípio da continuidade

O princípio da continuidade, ou os direitos adquiridos por particulares, que exige que se assegure a manutenção dos direitos de propriedade apesar de uma mudança de soberania, baseia-se tanto no direito internacional público como na aplicação dos direitos fundamentais.

A saída do Reino Unido da União Europeia constitui uma situação totalmente original no direito internacional público. A União Europeia não é um Estado, não é um Estado federal, pelo que esta saída não pode ser assimilada à sucessão de um Estado relativamente a outro<sup>2</sup>: é antes de mais a rutura de uma associação com aspetos federalistas por causa da integração a que esta associação deu origem. A Europa conheceu secessões num passado recente. A separação da Eslováquia e da República Checa apenas precedeu por pouco tempo a sua entrada na União Europeia, de modo que ela tem sido por vezes esquecida. Antes desta separação,

a Checoslováquia conhecia um só sistema de marcas, patentes, etc., e tudo teve de ser dividido. Contudo, os efeitos desta divisão foram amplamente atenuados pela integração das duas novas entidades na União Europeia<sup>3</sup>. O único exemplo de saída que a construção europeia conheceu não merece a nossa atenção: a saída da Gronelândia da Comunidade Europeia em 1985, quando este território adquiriu maior autonomia em relação à Dinamarca; após esta retirada, a Gronelândia negociou com a União um estatuto de território associado.

Ressalta das análises relativas a questões de sucessão de Estado no sentido amplo do termo, a ideia segundo a qual nada deve ser de modo a pôr em causa as obrigações e os direitos adquiridos por pessoas privadas antes da mudança de soberania<sup>4</sup>. Por isso, o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) considerou repetidamente<sup>5</sup> que «os direitos privados adquiridos em conformidade com o direito em vigor não caducam pelo efeito de uma mudança de soberania». O TIJ considerou mesmo que este princípio é parte integrante do direito internacional comum<sup>6</sup>, porque, embora inobservado, por vezes, no momento da descolonização com o fenómeno das nacionalizações, ele está subjacente tanto ao Tratado de Viena sobre o Direito dos Tratados como aos trabalhos que têm sido empreendidos, especialmente a nível das Nações Unidas, sobre as sucessões de Estado. Por conseguinte, convém manter os direitos de propriedade adquiridos por particulares e proporcionar-lhes uma solução que vise compensar uma eventual alteração devida a uma mudança de soberania. Resta saber a quem incumbe esta obrigação.

Na minha opinião, esta obrigação de respeito pelos direitos adquiridos deve ser suportada pela Grã-Bretanha, que deverá compensar a proteção dos direitos intelectuais unitários no seu território. A emissão desses títulos pelo EUIPO, o ICVV ou pela Comissão (para as IGP) concretizou-se graças a uma transferência de competências autorizadas pelo Reino Unido em prol destas instituições europeias, transferência de competências não implicada porém na adesão do Reino Unido à União Europeia. Está fora de questão abolir de uma penada esses direitos privados no território desse Estado a pretexto de que, por razões políticas, ele sai do sistema jurídico da União. Será que a obrigação assim subscrita pelo Estado britânico desresponsabiliza completamente a União Europeia? Certamente não: foi em seu nome que esses títulos foram emitidos por organizações que de si dependem. Portanto, cabe-lhe garantir a perenidade dos direitos que foram concedidos a pessoas privadas. Por outras palavras, a União deve, no decurso das futuras negociações, garantir as obrigações do Reino Unido neste ponto.



2. Nguyen Quoc Dinh, P. Dailler e A. Paillet, *Droit international public*, 5.ª ed., LGDJ, 1994, p. 497.

3. Jiri Malenovsky, «Problèmes juridiques liés à la partition de la Tchécoslovaquie», *Annuaire français du droit international*, vol. XXXIX, 1993, p. 309.

4. Nguyen Quoc Dinh, *op. cit.*, n.º 358 p. 517.

5. Avisos de 10 set. 1923, série B-6, p. 15, e de 26 jul. 1927, série A-9, pp. 27-28.

6. TIJ, 25 maio 1926, série A-7, p. 20.

A aplicação deste princípio do direito internacional público deverá opor-se a duas das soluções por vezes consideradas pelos especialistas para garantir a continuidade dos direitos: um novo depósito pelos titulares de um direito unitário de um pedido de registo de um título britânico junto do respetivo serviço nacional, acompanhado de um novo exame no final do qual o pedido poderia ser rejeitado; e a conversão automática de títulos unitários em títulos britânicos, sujeita à condição de pagamento de uma nova taxa. Os titulares pagaram taxas válidas para 28 países. É verdade que, inversamente, quando novos países entraram na União, os titulares não pagaram mais: pelo que se poderia então considerar que se trata de um jogo de soma zero.

Os direitos de propriedade intelectual – como tem sido julgado repetidamente tanto pelos Tribunais Constitucionais nacionais, em particular o francês, como pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos – são direitos de propriedade que se enquadram no âmbito de proteção do artigo 1 do primeiro protocolo da CEDH<sup>7</sup>. Até que ponto a remoção de uma fatia substancial desses direitos, no caso concreto territorial, não é uma forma de ingerência dos Estados no gozo dos direitos de propriedade intelectual? Esta é uma questão que se pode colocar.

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) poderia sancionar este ponto. Eis um argumento adicional em ordem a uma solução de continuidade que deverá ser oferecida pelo Reino Unido para compensar a perda consequente à restrição territorial que atingiu os direitos unitários. O TEDH elaborou uma nova categoria de lesão, uma criação puramente pretoriana: a lesão da substância da propriedade, que não priva a vítima da propriedade do seu bem<sup>8</sup>. Um caso recentemente julgado pelo Tribunal de Estrasburgo, por decisão de 21 de julho de 2016 visando a Grécia, na sequência do reescalonamento da dívida grega, fornece um interessante esclarecimento<sup>9</sup>. O governo tinha imposto aos portadores de títulos do Tesouro a troca de obrigações antigas por novas com um valor nominal inferior em 53,5%, o que foi considerado uma lesão à substância dos seus direitos de propriedade: «A sua participação forçada no processo de redução é vista, assim, como uma interferência no seu direito ao respeito pelos seus bens, na aceção da primeira frase do artigo 1 do protocolo n.º 1 da Convenção.» No entanto, esta interferência foi justificada pela desastrosa situação económica na Grécia: «o Tribunal considerou que, ao tomar as medidas litigiosas, a Grécia não quebrou o justo equilíbrio entre o interesse geral e a proteção dos direitos de propriedade dos requerentes e não os sujeitou a uma carga especial excessiva». A noção de interferência pode certamente ser retida em benefício dos titulares de direitos unitários europeus, a partir do momento em que, em nossa opinião, eles provem que os títulos são ou tenham sido efetivamente explorados na Grã-Bretanha (nem todos os títulos unitários são, longe disso, explorados em todos os países da União). Se a ingerência se considerar concretizada, contrariamente ao caso acima referido, não vemos nenhuma razão económica ou política imperiosa capaz de justificar semelhante atentado.

A aplicação deste princípio opõe-se a que o Reino Unido imponha aos titulares de direitos unitários um novo depósito integral dos seus títulos na Grã-Bretanha e, seguramente, ao pagamento de uma taxa como se fosse um novo título.

O mecanismo da transformação de títulos unitários em títulos britânicos foi por vezes evocado como uma solução alternativa. Assim, os títulos conservariam *a priori* as suas datas de registo e de anterioridade comunitárias. No domínio das marcas, seria permitido recorrer ao mecanismo do artigo 112.º do regulamento: se uma marca da União deixar de produzir os seus efeitos, pode ser convertida numa marca válida em determinados Estados-membros. A conversão é particularmente útil para superar os possíveis problemas relacionados com o carácter unitário da marca da União. Este mecanismo não se adapta à situação em causa porque pressupõe o desaparecimento do título unitário. Além disso, o sistema de conversão não está disponível para todos os direitos de propriedade industrial.

Uma conversão de títulos unitários em títulos britânicos será concebível desde que o título nacional que substitui a parte do direito comunitário em falta beneficie de um alcance jurídico equivalente. É o caso de todos os direitos de propriedade industrial harmonizados através de uma diretiva. É este, portanto, o caso do direito das marcas, como acabámos de ver, e do direito dos desenhos e modelos. Concede-se igualmente no caso das variedades vegetais, apesar da ausência de uma diretiva de harmonização, uma vez que o *Plant variety Act* de 1997 foi alinhado com o direito da UPOV (União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais) de acordo com a sua revisão de 1991<sup>10</sup>. Mesmo em matéria de marcas, só funcionaria, porém, se o Trademark Act de 1994 fosse revisto, incorporando a última diretiva do «pacote marcas». O prazo para a transposição termina a 14 de janeiro de 2019, pelo que, ainda que por escassos dois meses, o Reino Unido continua obrigado a transpor este texto para o seu direito nacional.

Um sistema de conversão não é viável na matéria das indicações de proveniência geográfica (na ausência de um sistema nacional britânico) e dos desenhos ou modelos comunitários não registados (DMCNR). Para este último direito, a situação não é demasiado grave, uma vez que a duração da proteção de um DMCNR é de três anos: as disposições transitórias podem ser facilmente tomadas e o *stock* irá esgotar-se rapidamente; uma solução transitória pode aliás utilizar o mecanismo do cúmulo com o direito de autor britânico. Em contrapartida, a questão é mais bicuda quanto às indicações geográficas cuja proteção não é limitada no tempo: a única solução será o Reino Unido adotar, por um lado, uma legislação sobre o tema e, por outro, adotar uma legislação coerente com os regulamentos europeus. Mas quererá isso? Conhecemos o pouco entusiasmo dos países anglo-saxónicos pelo sistema de denominações



7. Para uma patente: TEDH, 24 nov. 1986, acórdão *Gillow*, série A, n.º 109.

8. TEDH, 23 set 1982, acórdão *Sporrong e Lönnroth*, série A, n.º 52, § 60. O Tribunal manteve igualmente a qualificação de «lesão da substância» no caso *Poiss* (acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, de 23 de abril de 1987, *Erkner e Hofauer*, A, n.º 117).

9. Caso *Mamatas e outros c/ Grécia*, petições n.ºs 63066/14, 64297/14 e 66106/14.

10. Sobre esta questão: P. Kamina, *Droit anglo-américain des propriétés intellectuelles*, LGDJ, 2017, p. 374.

de origem e indicações geográficas, pelo que, quanto a isto nada é garantido.

## II. A aplicação de soluções de direito transitório

Com o Brexit, as questões de territorialidade combinam-se com a temporalidade dos acontecimentos e dos direitos. Por outras palavras, põe-se o problema da devida consideração dos acontecimentos que ocorreram em solo britânico antes do Brexit para o futuro dos direitos unitários. A aplicação do direito transitório clássico pode ajudar a fornecer soluções para problemas de técnica jurídica decorrentes dos direitos de propriedade industrial. No entanto, alguns problemas escapam aos mecanismos clássicos de transição.

As disposições clássicas do direito transitório poderiam ser aplicadas sem um texto específico, por vezes com consequências que não são necessariamente benéficas para os titulares<sup>11</sup>. Devem ser tidas em conta as situações estabelecidas e as relações jurídicas constituídas na Grã-Bretanha antes do Brexit, salvo em casos excepcionais, em particular quanto à apreciação da validade dos títulos da União concedidos. O direito da União deve ter em conta os efeitos futuros de situações jurídicas não contratuais ocorridas na Grã-Bretanha antes do Brexit.

O primeiro exemplo das consequências, a ter em conta, de um acontecimento ocorrido no território britânico antes do Brexit pode ser encontrado no direito de marcas: a efetividade do uso que permite evitar a caducidade (artigo 15.º do Regulamento). Desde um acórdão de 19 de dezembro de 2012<sup>12</sup>, o uso deve ser considerado sério ainda que ocorrido no território de um único Estado-membro. Se este uso se tiver verificado na Grã-Bretanha, pode ser considerado suficiente. O titular tem uma espécie de direito «adquirido» a beneficiar deste uso apenas neste território e esta circunstância deve reportar-se ao conjunto do título comunitário após o Brexit. Não se compreenderia bem como o uso sério da marca na Grã-Bretanha não tivesse nenhum valor para o resto da vida do título em questão depois do Brexit.

A questão da devida consideração pela exploração de uma marca da União no território britânico coloca-se em termos similares quanto à aquisição do carácter distintivo através do uso. A prova da aquisição do carácter distintivo através do uso deve ter como referência todo o território da União Europeia, na sua configuração à data do pedido da marca, de uma forma quantitativamente suficiente<sup>13</sup>. Assim, não basta provar que a marca contestada adquiriu um carácter distintivo através do seu uso no seio de uma parte substancial ou na maioria dos países da União Europeia, mesmo que, proporcionalmente, as populações destes países representem uma parte substancial da população da União Europeia. O Tribunal da UE recorda, a este respeito, que «a ausência de reconhecimento do sinal como uma indicação de origem comercial numa parte do território da União Europeia não pode ser compensada por um nível mais elevado de conhecimento numa outra parte da União Europeia».

Sem querermos ser exaustivos, os mesmos problemas de territorialidade colocam-se tanto a respeito da avaliação do carácter notório da marca da União<sup>14</sup>, como para o conhecimento da divulgação de um DM CNR<sup>15</sup>.

Colocam-se igualmente para as questões de contrafação, tanto do ponto de vista substantivo, como em termos de competência jurisdicional: não estando o Reino Unido já vinculado, após o Brexit, ao Regulamento Bruxelas 1bis, são apenas as regras do direito privado inglês que se aplicarão.

Em contrapartida, existem situações que escapam aos mecanismos do direito transitório. Vamos evocar duas: a do esgotamento do direito e a do estatuto dos profissionais da propriedade industrial.

Do ponto de vista dos países que permanecem na União, a resposta é simples. O mecanismo do esgotamento é um complemento necessário de uma integração económica que comporta o princípio da livre circulação de mercadorias. Assim que o Reino Unido deixar o mercado único, o mecanismo de esgotamento desaparece. É certo que as coisas não são assim tão simples: o Reino Unido poderá aderir à Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA) e integrar o Espaço Económico Europeu (EEE), embora esta solução não pareça ser atualmente privilegiada<sup>16</sup>. Com efeito, a primeira-ministra, Theresa May, parece opor-se a uma tal adesão que importaria aos britânicos constrangimentos do direito da União sem o poder influenciar; o Reino Unido e a União Europeia poderiam igualmente negociar um acordo de comércio livre que previsse o esgotamento dos direitos. Para além destas duas hipóteses, após o Brexit, a primeira venda de uma mercadoria no Reino Unido já não resultará no esgotamento dos direitos nos Estados-membros da UE, mas também no EEE.

Do ponto de vista britânico, a situação é mais complexa. Em primeiro lugar, o direito resultante das leis de transposição continuará a ser aplicável: este prevê expressamente o esgotamento europeu dos direitos de propriedade industrial. Mas o legislador britânico retomará o controlo dessas leis de

11. Sobre a questão na sua globalidade: P. Tavernier, «L'application dans le temps des règlements CEE», *Annuaire français de droit international*, 1976, vol. 22, n.º 1, p. 160.

12. TJUE, 19 dez 2012, Proc. n.º C-149/11, *Leno Marken*.

13. TJUE, 15 dez 2016, *Mondelez c/ EUIPO – Nestlé (bolacha Kit Kat)*.

14. Uma marca da União goza de notoriedade na União quando é conhecida numa parte substancial do território da União Europeia de uma parte significativa do público pertinente. A parte substancial do território da União pode coincidir com o território de um único Estado-membro: TJUE, 3 de setembro de 2015, Proc. n.º C-125/14, *Iron & Smith vs Unilever*.

15. A divulgação deve dar aos círculos especializados na União Europeia a oportunidade de conhecer o desenho ou modelo. A divulgação num único Estado-membro pode ser suficiente, desde que seja efetuada de modo a que os círculos especializados do sector em causa na União Europeia possam ter conhecimento desse desenho ou modelo. Isto deverá ser suficiente para estabelecer o direito sobre o desenho ou modelo comunitário não registado.

16. House of Commons, *Leaving the EU*, Research paper 13/42, 1 de julho de 2013.

transposição. Enquanto não as modificar, esse esgotamento «unilateral» perdurará. Mas ele pode também modificá-las, suprimindo as disposições em causa, e é livre de o fazer, pois os Acordos ADPIC/TRIPS não são vinculativos na matéria. O legislador britânico pode igualmente manter um esgotamento local, ou regional, ou mesmo internacional. Lembremo-nos de que, antes de sua entrada na União, o direito britânico reconhecia um esgotamento local, exceto quanto ao direito das marcas, que estava sujeito a um esgotamento internacional<sup>17</sup>. A adotar-se tal solução, um titular de patente britânica poderia invocar o seu título para bloquear a importação para o Reino Unido de uma mercadoria, apesar de ter autorizado a sua primeira colocação em circulação num Estado-membro da União. Em contrapartida, esse mesmo titular não poderia invocar a sua marca britânica, independentemente do país da primeira comercialização.

A questão da livre circulação de mercadorias não pode ser resolvida apenas a nível da propriedade intelectual. Estamos convencidos de que constituirá uma moeda de troca para os britânicos que desejem manter algumas das vantagens da sua antiga condição de membros da União. Uma destas vantagens seria a de que uma primeira venda no Reino Unido imporá o esgotamento dos direitos de propriedade intelectual no seio da União e, de um modo mais geral, no EEE.

Finalmente, não nos esqueçamos de que os contratos de exploração dos direitos unitários de propriedade industrial contêm frequentemente indicações territoriais bem precisas (ainda que as restrições territoriais sejam criticáveis em face do direito da concorrência<sup>18</sup>). A retirada do Reino Unido pode resultar em mudanças substanciais nesses contratos. O novo artigo 1195 do Código Civil, resultante da reforma dos contratos que introduziu a teoria da imprevisão, não parece aplicável a este tipo de situação. No entanto, nada impede que as partes incluam nos seus contratos uma cláusula de revisão levando-a em consideração.

A segunda situação, que não se encontra acautelada pelos mecanismos tradicionais do direito transitório, é de natureza estatutária e refere-se a mandatários europeus de origem britânica, uma vez que se trata de uma questão estatutária. De facto, tanto os consultores em propriedade industrial como os advogados já não poderão exercer nos países da União e, de acordo com as disposições nacionais, deixarão de poder representar os titulares nos processos nacionais<sup>19</sup>. Também neste caso, durante as negociações poderão ser negociadas soluções específicas, mas nada é certo.

Esta é uma visão geral e sucinta do que espera os profissionais da propriedade industrial. Regras e salvaguardas existem: elas devem ser aplicadas e caso seja necessário fazê-las cumprir. Mas ainda há uma série de mecanismos a serem estabelecidos durante as negociações: isso necessitará de uma vontade que ousamos esperar de todas as partes interessadas e exigirá, sobretudo, muita vigilância por parte dos profissionais.



17. P. Kamina, *op. cit.*, p. 400.

18. J. Azéma e J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 8.<sup>a</sup> ed., 2017, n.ºs 711 e seguintes.

19. V., por ex., o art. L. 422-4 do CPI (*Code de la Propriété Intellectuelle*).