

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 judiciais
Edouard Teyssier

- Direitos intelectuais em modo pós-Brexit: que vadiá Britânica?
Alan Sousa

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

CRÓNICAS DE JURISPRUDÊNCIA

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

ARTIGOS DA LUSOFONIA

- Carta de Angola
Vitor Pamela Fidalgo
- Carta de Moçambique
Manuel Lopes Rocha

ATUALIDADE

- Primeira Jornada do Tribunal da Propriedade Intelectual



Direitos intelectuais em modo pós-Brexit: quo vadis Britannia?*

ALAIN STROWEL

PROFESSOR NA UCLOUVAIN E NA UNIVERSIDADE SAINT-LOUIS, BRUXELLES

ADVOGADO NO FORO DE BRUXELAS

O site do governo inglês <gov.uk> tem uma página intitulada «Intellectual property and Brexit: The facts» («Propriedade intelectual e Brexit: os factos»)¹. Lemos, em vários pontos importantes, que «o governo está a explorar diversas opções». Uma coisa é certa, a propósito dos direitos intelectuais no regime pós-Brexit: há poucas certezas e muitas conjeturas. Portanto, só podemos, até lá, esboçar várias opções possíveis sobre os pontos a serem resolvidos.

Começaremos por nos debruçar sobre os instrumentos jurídicos que determinarão o destino dos direitos intelectuais após o Brexit (I) para considerar em seguida algumas questões horizontais na propriedade intelectual (II) e finalmente analisar questões específicas de certos direitos intelectuais (III), com exceção das patentes que serão objeto de um contributo separado.

I. Instrumentos Jurídicos: o *Great Repeal Act* e o acordo comercial

O destino da propriedade intelectual dependerá principalmente de dois textos a serem adotados (e cujos termos são ainda desconhecidos): o *Great Repeal Act* (ou lei de repatriamento do acervo comunitário) que o Parlamento inglês terá de votar e o acordo comercial bilateral que a União Europeia (UE) e o Reino Unido terão de concluir.

O *Great Repeal Act* terá por efeito revogar a lei adotada logo após a adesão do Reino Unido à Comunidade Europeia (o *European Communities Act* de 1972). O senhor Justice Richard Arnold observa que o *Great Repeal Act* faz quase exatamente o oposto do seu título: não revoga nada – ou quase nada (principalmente a lei de adesão e o primado do direito da UE) – antes, e em vez disso, converte o direito da UE, na sua maior parte, em direito do Reino Unido quando da sua saída². No entanto, esta lei poderá abolir algumas regulamentações da UE consideradas inúteis ou inadequadas. Deve ser feita uma distinção entre os regulamentos que deixarão de ter efeito no Reino Unido no primeiro dia em que o Reino Unido deixar a UE (dia 1) e as diretivas cujas disposições que foram transpostas para o direito inglês permanecerão em vigor após o dia 1, mas que poderão ser modificadas no futuro. Os efeitos do Brexit sobre os direitos intelectuais unitários impostos por regulamentos e sobre os direitos intelectuais nacionais simplesmente harmonizados por diretivas serão muito diferentes: os primeiros

serão diretamente afetados no dia 1 do Brexit, tendo em conta a mudança no território da UE; os segundos, ou seja, os direitos harmonizados, como por exemplo as marcas, os desenhos e modelos ou os direitos nacionais de autor, permanecerão em vigor e essencialmente inalterados. Algumas disposições que fazem referência a «Estados-membros» ou à UE (ou ao Espaço Económico Europeu [EEE]), nomeadamente nas disposições relativas ao esgotamento, terão de ser revistas. Espera-se que os títulos de propriedade intelectual ingleses continuem a seguir a lei harmonizada da UE (embora a intenção por trás do Brexit seja restaurar a soberania do Reino Unido, subtrair-se ao Tribunal de Justiça da UE [TJUE] e renacionalizar partes da regulamentação).

Quanto ao acordo comercial bilateral, a concluir entre a UE e o Reino Unido, em conformidade com o procedimento previsto no artigo 218.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), são possíveis vários cenários³, incluindo os seguintes:

1) *um acordo baseado na integração do Reino Unido no EEE* (modelo «pronto a vestir» tal como no caso da Noruega). A ser adotada esta solução, a questão do esgotamento, à qual retornaremos mais adiante, ficaria resolvida (aplicação da regra de esgotamento regional que continuaria a ser aplicada a 31 Estados, os do EEE). Mas este modelo é politicamente excluído, pois implica a livre circulação de pessoas (quando a possibilidade de controlar os fluxos migratórios foi um dos principais motivos impulsionadores do voto de rejeição

* Originalmente publicado na revista *Propriétés Intellectuelles*, n.º 64, julho de 2017, pp. 19-26.

1. V. <<https://www.gov.uk/government/news/ip-and-brexit-the-facts>> (página publicada a 2 de agosto de 2016 e modificada pela última vez a 4 de abril de 2017).

2. V. este relatório da conferência de Fordham em abril de 2017: <<http://kluwerpatentblog.com/2017/04/21/fordham-conference-day-1/>>.

3. Os nossos desenvolvimentos baseiam-se principalmente no estudo realizado para o Parlamento Europeu: M. Tell Cremades e P. Novak, *Brexit and the European Union: General Institutional and Legal Considerations*, Study for the AFCO Committee, European Parliament, PE 571.404, jan. 2017, assim como o artigo de F. Martucci, S. Platon, «My tailor is rich». *Quels habits pour le Royaume-Uni?*, *RTD eur*, n.º 4, 2016, p. 735.

da UE), assim como a integração sistemática da legislação da UE (seria estranho que o Reino Unido desejoso de recuperar a sua soberania pudesse concordar em integrar uma legislação sobre a qual já não teria a influência que tem atualmente como Estado-membro da UE). Além disso, se o Reino Unido aderir ao EEE através da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA) – que abandonou na altura da sua adesão à UE – também se vincularia à jurisprudência do Luxemburgo, uma vez que o Tribunal da EFTA segue escrupulosamente a jurisprudência do TJUE⁴.

2) *um acordo de comércio livre* (ou *FTA*) no sentido de um simples acordo comercial centrado na redução dos direitos aduaneiros e remetendo para a Organização Mundial do Comércio (OMC), portanto, para o ADPIC⁵ no que respeita aos alicerces em matéria de propriedade intelectual. Esta via minimalista também parece estar excluída, e pode-se antecipar que o Reino Unido e os 27 Estados-membros queiram um acordo comercial mais «global» (geralmente chamado de «*comprehensive*» em inglês).

3) *o modelo do CETA* (Comprehensive Economic and Trade Agreement ou Acordo Económico e Comercial Global [AECG]), isto é, o acordo de comércio livre assinado pela UE e o Canadá em outubro de 2016. O CETA faz parte dos acordos comerciais de um novo tipo⁶ e serve de modelo para futuros acordos de livre comércio que, na realidade, vão muito além da regulamentação do comércio⁷. Segundo este modelo de acordo, as partes não se comprometem a conciliar as suas legislações e muitas questões de acesso ao mercado são deixadas para negociações futuras, mas as premissas de uma potencial ordem jurídica são, ainda assim, definidas. Não seria difícil escrever o capítulo relativo à propriedade intelectual de um tal acordo com base na legislação da UE atualmente transposta para o direito do Reino Unido. Um tal acordo «global» colocaria questões delicadas porque, tendo em conta a sua amplitude, abrangeria questões em que a competência da UE não é exclusiva, com todas as possíveis armadilhas que resultariam da obrigação por parte dos Estados-membros (até mesmo algumas entidades dos Estados-membros como na Bélgica), de o assinar e ratificar. É certo que o capítulo relativo à propriedade intelectual de um acordo do tipo CETA não necessitaria do acordo dos Estados-membros, como foi confirmado pelo Tribunal de Justiça no Parecer 2/15, de 16 de maio de 2017⁸, uma vez que esta matéria é da competência exclusiva da UE. Se um tal acordo global integrar disposições relativas aos investimentos e à resolução de litígios entre investidores e Estados, ou outras questões abrangidas pela competência partilhada entre a União e os Estados-membros, a via do CETA também deve ser excluída, tendo em conta as complicações políticas que se podem antecipar e os riscos de um «*hard*» Brexit que esta via comportaria para o Reino Unido.

4) *o modelo do Deep and Comprehensive FTA* (DCFTA) ou o Acordo Comercial Aprofundado e Global (ACAG), à semelhança do acordo celebrado entre a UE e a Ucrânia. Um tal acordo vai menos longe, uma vez que não prevê a livre circulação de pessoas ou serviços, mas implica, no entanto, um nível bastante elevado de integração do acervo (*acquis*) da UE, o que o aproxima do modelo do EEE. No entanto, uma vez que não exige nem a livre circulação de pessoas nem o alinhamento com a jurisprudência do TJUE, poderia satisfazer as aspirações do Reino Unido.

Em suma, podemos esperar um acordo comercial *ad hoc*, «bespoke» ou «por medida» que se situa entre os modelos do CETA (ou AECG) e do DCFTA (ou ACAG). Isto significa que o Reino Unido manterá um certo nível de integração com o bloco económico representado pela UE. Se fosse necessário apresentar a posição do Reino Unido na Europa, poder-se-ia dizer que permanece até ao Brexit *in*, mas com muitas derrogações às regras comunitárias, os famosos *opt-outs* ingleses, logo o Reino Unido está *in/out*. Após o Brexit, o Reino Unido estará *out* (da UE), mas com uma dose significativa de integração do acervo comunitário, por isso, em última análise, será *out/in*⁹. No plano simbólico, a diferença será grande – e as autoridades inglesas poderão alegar que a soberania foi recuperada. Na prática, é de esperar que o Reino Unido se alinhe por interesse sobre o acervo comunitário, nomeadamente em matéria de propriedade intelectual – ou porque o acordo comercial a negociar o obrigará a manter o acervo que a UE impõe a outros parceiros comerciais.



4.V., p. ex., o acórdão *L'Oréal Norge*, de 8 julho de 2008, Proc. n.º E-9/07 e E-10/07, pelo qual o tribunal da EFTA adotou a lei de esgotamento do EEE na sequência do acórdão *Silhouette* (Proc. n.º C-355/96), de 16 de julho de 1998, do TJUE, abandonando assim a sua própria jurisprudência *Maglite* (Proc. n.º E-2/97) de 3 de dezembro de 1997, que permitia um princípio de esgotamento internacional. O tribunal da EFTA de resto «interage com o TJUE através do processo do diálogo de juízes» e demonstrou «uma vontade de integração muito forte que rivaliza com a do TJUE» (V. B. Farrand, «Bold and newly Independent, or Isolated and Cast Adrift? The Implications of Brexit for Intellectual Property Law and Policy», *Journal of Common Market Studies*, 2017, pp. 1-16, p. 7).

5. O ADPIC/TRIPS ou Acordo sobre os aspetos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o Comércio é um texto anexado ao Acordo concluído em Marraquexe em 1994 que instituiu a OMC.

6. V. Comissão Europeia, *Le commerce pour tous. Vers une politique de commerce et d'investissement plus responsable*, Serviço das Publicações da UE, 2015.

7. Um acordo deste tipo cria uma mini-ordem jurídica (com competência legislativa, regulamentar e jurisdicional) que pode concorrer simultaneamente com os sistemas de cada Estado e o sistema supranacional da UE (V. A. Strowel, Trump, «CETA... Dangereux amalgame et vrai malaise face à la globalisation», *L'Echo*, 23 nov. 2016, p. 12).

8. TJUE, 16 de maio de 2017, acórdão 2/15, ECLI:EU:C:2017:376. O Tribunal recorda que a política comercial de que a União tem competência exclusiva inclui «os aspetos comerciais da propriedade intelectual» (TFUE, art. 207, § 1.º) e considera que as disposições do capítulo 11 (propriedade intelectual) do acordo a celebrar com Singapura respeitam efetivamente aos ditos «aspetos comerciais» já que «eles apresentam uma ligação específica com as trocas comerciais internacionais na medida em que são essencialmente destinados a promover, a facilitar ou a reger essas trocas e têm efeitos diretos e imediatos nessas trocas» (pontos 112 à 130).

9. Foi o professor de direito europeu na Universidade de Maastricht, Bruno De Witte, que propôs caracterizar assim a posição sistematicamente ambígua do Reino Unido em relação à Europa (numa conferência na Universidade Livre de Bruxelas de 21 de novembro de 2016, *Between Love and Hate – The Brexit: An Amicable Divorce?*).

O TJUE pode conhecer deste acordo comercial de diferentes formas. Em primeiro lugar, o procedimento previsto no artigo 218.º do TFUE prevê, no parágrafo 11, o recurso ao TJUE (por um Estado-membro, pelo Parlamento, pelo Conselho ou pela Comissão) quanto a um pedido de parecer prévio sobre a compatibilidade do acordo em questão com os Tratados da UE. Em segundo lugar, as questões prejudiciais relativas à interpretação do acordo podem ser submetidas *a posteriori* ao TJUE pelas jurisdições dos Estados-membros, de acordo com a jurisprudência *Haegeman*, segundo a qual um acordo bilateral faz parte do direito da UE na aceção do artigo 267.º do TFUE¹⁰.

II. Questões horizontais em propriedade intelectual

Podem colocar-se questões horizontais que afetam vários direitos intelectuais.

A. Regra do esgotamento dos direitos de propriedade intelectual

Se o Reino Unido não aderir ao Espaço Económico Europeu (EEE), o que é muito provável¹¹ – dado o paradoxo inerente a esta solução para um país que pretende fugir às obrigações decorrentes do direito da União –, o Reino Unido poderia adotar uma regra diferente do esgotamento regional dos direitos intelectuais conhecida no direito da UE e alargada aos países do EEE.

Sabemos que o artigo 6.º do Acordo ADPIC/TRIPS deixa os Estados contratantes inteiramente livres no que respeita à regra do esgotamento. O Reino Unido poderia optar, portanto, por uma regra de esgotamento internacional, que estaria de acordo com o objetivo do governo inglês de voltar a fazer do Reino Unido uma nação de livre comércio (o «Global Britain», tão caro à Sra. Theresa May).

O Reino Unido poderia, por exemplo, regressar à regra de esgotamento internacional no que respeita a marcas, regra que conheceu no passado, e que favorece as trocas comerciais (apesar de o Reino Unido praticar o esgotamento nacional no caso dos direitos de autor¹²). Neste caso, as importações paralelas seriam permitidas da UE para o Reino Unido, mas provavelmente interditas do Reino Unido para a UE (ver mais adiante). O Reino Unido poderia também modelar a regra do esgotamento de acordo com os direitos intelectuais em causa e prever por exemplo, como no regime anterior à adesão à Comunidade Europeia, a regra do esgotamento nacional no que se refere aos direitos de autor.

De qualquer forma, haverá sempre complicações no que respeita ao controlo aduaneiro ao longo da única fronteira terrestre com a União, a saber a fronteira irlandesa entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte.

Do outro lado do Canal da Mancha, os titulares de direitos de propriedade intelectual poderão bloquear a importação de produtos autênticos lançados no mercado inglês se nenhuma regra, no que respeita ao esgotamento, for prevista no acordo comercial, a concluir, entre o Reino Unido e a UE (e se o Reino Unido não aderir ao EEE).

Esta é uma questão importante para futuras negociações deste acordo comercial. A UE poderá, no entanto, utilizar a questão do esgotamento como um argumento sólido, ou até mesmo como uma alavanca importante, nas negociações. Com efeito, a possibilidade de os titulares de direitos intelectuais bloquearem as importações de produtos autênticos protegidos por direitos de propriedade intelectual provenientes do Reino Unido (se considerarmos todos os produtos vendidos sob uma marca, isto representa cerca de 100% dos produtos), terá repercussões substanciais no comércio entre os dois lados do Canal da Mancha. Se, por exemplo, a libra esterlina cair ainda mais em relação ao euro e/ou as medidas inglesas permitirem que as empresas reduzam os seus impostos ou encargos sociais dando origem a produtos mais baratos, ainda assim será possível para os titulares de direitos bloquear importações de produtos autênticos no caso de um diferencial de preços significativo, ainda que a imposição de medidas tarifárias ou alfandegárias seja proibida pelo acordo comercial. Assim, para evitar uma descida dos preços dos seus veículos no continente, o grupo BMW, que detém nomeadamente as marcas *Mini*, *Mini John Cooper*, *Rolls-Royce*, poderia opor-se à importação paralela para o continente desses veículos produzidos e distribuídos no Reino Unido. Esta é uma questão importante para os negociadores da equipa do Sr. Barnier!

A interpretação da regra do esgotamento no quadro das futuras relações entre a União e o Reino Unido poderá ser objeto de uma questão prejudicial dirigida ao TJUE, relativamente quer à aplicação das disposições comunitárias pertinentes aos produtos de proveniência do Reino Unido quer à cláusula *ad hoc* constante do acordo comercial (segundo a jurisprudência *Haegeman* acima mencionada).

B. Transposição das diretivas recentes

A segunda questão consiste em saber se o Reino Unido irá transpor as diretivas recentemente adotadas ou a adotar antes da data do Brexit.

Existe, em primeiro lugar, a Diretiva 2016/943/UE, de 8 de junho de 2016, sobre a proteção dos segredos comerciais¹³. Deverá ser transposta até 9 de junho de 2018, ou seja, mais ou menos 9 meses antes da data prevista do Brexit (final de março de 2019). O governo inglês comprometeu-se a cumprir as suas obrigações enquanto permanecer na União. Deveria por isso transpor a diretiva. Alguns especialistas, como por exemplo os membros da associação da



10. TJUE, 30 de abril de 1974, Proc. n.º 181/73, *Haegeman c/ État belge*, ECLI:EU:C:1974:41; TJUE, 30 de setembro de 1987, Proc. n.º C-12/86, *Demirel c/ Stadt Schwäbisch Gmünd*, ECLI:EU:C:1987:400.

11. V. *supra* ponto I.

12. V. T. Cook, «Brexit» and Intellectual Property Protection in the UK and the EU: *Journal of Intellectual Property Rights*, vol. 21, set.-nov. 2016, pp. 355-361, p. 358.

13. V. o comentário de V. Cassiers e A. Strowel, «La directive de 8 juin 2016 sur la protection des secrets d'affaires», in *Le secret*, Anthemis, 2017, pp. 31-94.

CIPA (Chartered Institute of Patent Attorneys), consideram, todavia, que a transposição não ocorrerá. A CIPA invoca o facto de que, em qualquer caso, o direito inglês existente, ou seja, o *law of confidence*, não deve ser modificado, pois está em conformidade com o direito da União¹⁴.

Porém, certos aspetos da proteção dos segredos comerciais e nomeadamente a extensão da proteção em relação aos «bens em infração» não parecem estar incorporados no direito inglês. Recordar-se que estes bens abrangem «mercadorias cuja conceção, características, funcionamento, processo de produção ou comercialização beneficiam significativamente de segredos comerciais adquiridos, utilizados ou divulgados ilegalmente» (art. 2 [4] da Diretiva 2016/943/UE). Há evidentemente uma série de pontos a esclarecer nesta definição: a noção de bens, o teste do benefício significativo ou o direito aplicável. É, em todo o caso, uma medida importante no policiamento da troca de mercadorias ilicitamente adquiridas ou produzidas no estrangeiro e, portanto, um passo importante para uma nação como o Reino Unido que quer apoiar o comércio livre, desde que o intercâmbio seja favorável e equitativo.

Entre a legislação recente, pensamos também na Diretiva 2015/2436, de 16 de dezembro de 2015, em matéria de marcas, que terá de ser transposta até 14 de janeiro de 2019, ou seja, menos de 3 meses antes da data prevista do Brexit. Pode-se imaginar alguma relutância do Reino Unido em transpor certas disposições, inclusive a relativa à infração no caso de bens em trânsito – um ponto que poderia revelar-se importante para uma nação que se apresenta como defensora do comércio livre.

Entre a legislação em preparação, encontramos também o pacote em matéria de direitos de autor proposto pela Comissão Europeia em setembro de 2016, o qual compreende três regulamentos e duas diretivas. Em princípio, alguns desses textos não entrarão em vigor antes do Brexit e outros não deverão ser transpostos.

C. Emancipação em relação ao TJUE em matéria de propriedade intelectual

É um assunto importante, segundo os defensores do Brexit, que há já muito tempo militam contra o «governo dos juízes» do Luxemburgo. A saída da UE «libertará» assim o Reino Unido da obrigação de seguir a jurisprudência do TJUE. Além da autonomia reencontrada na delimitação dos direitos intelectuais (que se poderia manifestar de mil maneiras diferentes), podemos esperar que os juízes ingleses retornem a uma abordagem mais tradicional do *common law*, que se distingue por diferenciar casos específicos e por argumentos de direito privado. Os *commercial lawyers* que habitualmente exercem a propriedade intelectual no Reino Unido estão, de facto, habituados a uma abordagem argumentativa diferente da fundamentação do Tribunal de Justiça: seja como for, no domínio dos direitos de autor, este último segue frequentemente uma abordagem típica do direito público a qual realiza uma ponderação entre as liberdades fundamentais. Os equilíbrios sempre delicados e por vezes imprecisos, recorrentemente praticados pelo Tribunal de Justiça na sua jurisprudência relativa ao artigo 17(2) da Carta fundamental¹⁵ deixarão de ser uma referência para

os juízes ingleses. Essa possibilidade de um retorno ao raciocínio «privatista» será um motivo de satisfação para os *practitioners* ingleses que há muito criticam a jurisprudência do Tribunal de Justiça no campo da propriedade intelectual.

Contudo, estes juristas terão ainda de contar com as pretensões decorrentes dos direitos fundamentais da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), por exemplo, as tensões entre o artigo 10.º da CEDH e o artigo 1.º do Primeiro Protocolo da CEDH. Com efeito, o Reino Unido não considera (ainda?) retirar-se da restante ordem jurídica europeia. Mas o modo de fazer intervir o Tribunal de Estrasburgo (em última instância) faz com que os riscos dos equilíbrios de proporcionalidade de direitos fundamentais concorrentes permaneçam longínquos para os litigantes ingleses. Inversamente, o reenvio de questões prejudiciais cria um risco de «interferência europeia» desde o início de um processo. Além disso, a margem de manobra que o Tribunal de Estrasburgo se arroga é bastante mais limitada, se comparada com o ativismo jurídico do Tribunal do Luxemburgo. Acresce que não encontramos os mesmos direitos fundamentais na CEDH. Falta, por exemplo, a liberdade de empresa reconhecida no artigo 16.º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE. Isso pode ter influência em determinados equilíbrios a serem encontrados na propriedade intelectual, uma vez que a delimitação (extensão) dos direitos intelectuais pode evidentemente pesar sobre a liberdade empresarial dos concorrentes.

No entanto, mesmo que não seja imposta aos juízes ingleses, a jurisprudência do TJUE manterá uma força persuasiva. Desta forma, a jurisprudência do TJUE sobre a exceção de «paródia» em direitos de autor (acórdão *Deckmyn*¹⁶), uma vez que o Reino Unido introduziu recentemente esta exceção na sua legislação, poderá continuar a influenciar a abordagem da paródia no direito inglês. Por outro lado, com a sua liberdade reencontrada, o Reino Unido poderá introduzir uma exceção equivalente em matéria de marcas, o que não é possível de outro modo (noutros países) devido à reformulação do direito europeu de marcas no final de 2015.

Essa emancipação do Reino Unido relativamente ao TJUE, desejada ardentemente por alguns juízes britânicos, poderá, entretanto, sair cara aos *solicitors* e *barristers* londrinos. Com efeito, o artigo 19.º do Estatuto do TJUE dispõe que somente um advogado habilitado a exercer perante um tribunal de um Estado-membro ou de um outro Estado que seja parte do Acordo EEE pode representar ou assistir uma parte no Tribunal¹⁷.

14. CIPA, *The impact of Brexit on intellectual property*, janeiro de 2017, v. 4, p. 3.

15. V.A. Strowel, Artigo 17(2): la propriété intellectuelle, in F. Picod e S. van Drooghenbroeck (dir.), *Commentaire article par article de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne*, Bruxelas, Bruylant, 2017 (no prelo).

16. TJUE, 3 de setembro de 2014, Proc. n.º C-201/13, *Deckmyn c/ Vandersteen*, ECLI:EU:C:2014:2132.

17. Antecipando este risco, inúmeros advogados britânicos estão a aderir a associações de advogados noutros Estados-membros, com a Irlanda à cabeça, obviamente.

D. Efetividade dos Direitos Intelectuais

A Diretiva 2004/48 relativa à efetiva aplicação dos direitos de propriedade intelectual foi transposta para o direito inglês e, por conseguinte, nada deverá mudar a curto prazo. No entanto, no que respeita às medidas na fronteira, o Regulamento Aduaneiro n.º 608/2013, de 12 de junho de 2013, relativo ao controlo do respeito dos direitos de propriedade intelectual caducará no primeiro dia do Brexit e deverá, portanto, ser substituído pelo direito inglês. Imaginamos que o legislador inglês deverá avançar neste ponto até ao Brexit.

E. Injunções pan-europeias

É sabido que os regulamentos sobre a marca da União Europeia e sobre o desenho ou modelo comunitário preveem a possibilidade de os tribunais de marcas e desenhos ou modelos comunitários (TMDMC) adotarem, em certos casos de competência internacional, medidas com efeitos extraterritoriais, incluindo injunções pan-europeias¹⁸. O TJUE confirmou que, nestes casos, o âmbito da proibição de prosseguir atos de contrafação se estende, em princípio, a todo o território da União Europeia¹⁹. Em primeiro lugar, o Brexit resultará no desaparecimento dos TMDMC do Reino Unido, que não mais poderão emitir injunções pan-europeias. Em segundo lugar, as injunções pan-europeias provenientes dos TMDMC de outros Estados-membros deixarão de se estender ao Reino Unido. Finalmente, as atuais injunções pan-europeias terão ainda efeito no Reino Unido? Na ausência da extensão automática das marcas da UE (ou dos desenhos e modelos comunitários [DMC]) ao território do Reino Unido, incluindo para tais efeitos uma disposição transitória deveria resolver a questão e permitir a durabilidade no referido território das injunções pan-europeias já pronunciadas²⁰.

F. Contratos

Cabe às partes considerar aditamentos ou modificações aos contratos em vigor, por exemplo, no que se refere ao âmbito geográfico das licenças (todos os contratos referentes ao território da UE devem ser revistos e eventualmente renegociados). Se, no dia 1 do Brexit, não houver extensão automática das marcas da UE (ou dos DMC) ao território do Reino Unido, será necessário rever a situação (e possivelmente prever uma licença complementar ao direito da marca ou de modelos e de desenhos ingleses). Quanto ao direito aplicável: deve-se considerar a modificação do direito aplicável se a lei inglesa regular o contrato de licença? Isso não é necessário, claro. Mas se as partes do contrato desejam preservar uma proximidade e uma familiaridade com o direito aplicável, poderão preferir designar a lei de um país da UE como a lei aplicável (o direito do Reino Unido no que respeita à propriedade intelectual arrisca-se, com o tempo, a divergir mais do direito continental).

Outra mudança: as restrições às licenças impostas pelo direito europeu da concorrência, nomeadamente no que respeita à fragmentação dos mercados e territórios, deixarão

de ser aplicáveis no Reino Unido. No entanto, se as licenças pan-europeias relativas a conteúdos protegidos (filmes ou desporto) estiverem previstas num contrato sujeito ao direito inglês, a proibição de fechar o mercado da UE continuará a aplicar-se.

Em contrapartida, muitas outras regulamentações importantes relacionadas com os direitos intelectuais não serão afetadas pelo Brexit²¹.

III. Questões específicas de diversos direitos intelectuais

A. Marcas da UE

Após a saída do Reino Unido da União, os direitos dos titulares de marcas da UE deixarão de abranger o território do Reino Unido: trata-se da questão da caducidade (ou da extensão). Como remediar este primeiro problema decorrente do Brexit? Segundo os especialistas²², três soluções podem ser encaradas, sendo a terceira a mais provável:

1. *Nada fazer*. Isto obrigará os titulares de marcas da UE a registar uma marca no Reino Unido. É comercialmente aceitável? Provavelmente não, nomeadamente para os titulares ingleses que registaram uma marca da UE (e não uma marca no Reino Unido)²³.
2. *Negociar um acordo comercial entre a UE e o Reino Unido* (por exemplo, um DCFTA conforme apresentado acima). Tal acordo poderia prever que o Reino Unido continuasse a fazer parte do sistema de marcas da UE após o Brexit. Será politicamente aceitável? Sem dúvida que não. Com efeito, a saída do Reino Unido da União é motivada, em particular, pela vontade de subtração à autoridade do TJUE. Ora, é o Tribunal de Justiça que, através da sua abundante jurisprudência em marcas, define o âmbito e os termos de proteção da marca da UE. No entanto, não se pode excluir que o Reino Unido aceite, por essa ser uma questão relativamente técnica e, portanto, politicamente pouco sensível, continuar a fazer parte do sistema europeu.

18. Art. 97.1-4 e 98.1 do Regulamento n.º 207/2009 sobre a MUE e o art. 82.1-4 e 83.1 do Regulamento n.º 6/2002 sobre os DMC.

19. TJUE, 12 de abril de 2011, Proc. n.º C-235/09, *DHL Express France c/ Chronopost*, ECLI:EU:C:2011:238.

20. V., neste sentido, A. van Hooft, «Brexit and the Future of Intellectual Property Litigation and Arbitration», *Journal of International Arbitration* 33 (2016), Issue 4/1, pp. 541-564, p. 549.

21. Nem os benefícios fiscais que o Reino Unido (ou países da UE) associa(m) à patente (a *patent box*), nem os créditos de imposto para a I&D, são afetados pelo Brexit.

22. R. Arnold, L. Bently, E. Derclaye e G. Dinwoodie, *The Legal Consequences of Brexit through the Lens of IP Law*, a publicar em *Judicature*, vol. 101, n.º 2, disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2917219>.

23. Alguns escritórios de advogados, antecipando o pior, recomendam já o registo de marcas no Reino Unido (e apressam-se, do mesmo passo, a oferecer os seus serviços).

3. Adotar uma lei inglesa que outorgue aos titulares de marcas da União Europeia o direito à marca no território do Reino Unido (apesar do Brexit). Esta é a solução mais provável, de acordo com os especialistas ingleses. R. Arnold, L. Bently, E. Derclaye e G. Dinwoodie distinguem seis versões diferentes que permitem tal extensão territorial²⁴. É o sistema de conversão que terá mais hipóteses de ser adotado, permitindo que os titulares de marcas da UE solicitem uma marca no Reino Unido, a qual manteria a data de prioridade da marca da UE de origem. Os titulares defendem uma conversão automática, sem taxas adicionais e sem reexame. Esse sistema de conversão estaria próximo do sistema existente, que permite a transformação de marcas da UE em pedidos de marcas nacionais (artigos 112.º a 114.º do Regulamento).

O segundo problema surge da possível revogação ou caducidade das marcas da UE que são utilizadas apenas no Reino Unido. É um problema sobretudo para os titulares no Reino Unido que registaram uma marca da UE, antecipando uma extensão das suas atividades no continente, mas que acabaram por utilizar a marca apenas no território nacional. Até agora, a utilização no Reino Unido foi considerada suficiente para permitir a sua utilização na União. Será que deve ser acrescentado um período de transição aos 5 anos impostos pelo Regulamento sobre a marca da UE para avaliar o não uso (artigo 15.º do Regulamento)? Isto é o que preconizam os profissionais ingleses (nomeadamente a CIPA²⁵). Isto terá de ser negociado no acordo comercial (para benefício dos titulares ingleses) e existe uma moeda de troca nesta negociação (em benefício dos detentores de marcas da UE estabelecidas na UE): a definição de uma solução ágil para alargar a proteção das marcas da UE ao território do Reino Unido.

Um terceiro problema respeita às marcas ou a outros direitos britânicos anteriores invocados em oposição a um pedido de marca da União Europeia (artigo 8.º do Regulamento) ou ainda a uma declaração de nulidade (artigo 53.º do Regulamento). Se o Brexit ocorrer durante um processo desses, existe um risco de caducidade da oposição e de inutilidade superveniente do processo perante o Tribunal ou o Tribunal de Justiça da UE. Também neste caso, uma disposição transitória poderia esclarecer a situação.

B. Desenhos e modelos

Encontramos nesta matéria o mesmo problema de conversão de um direito válido para os 28 Estados-membros da UE num direito válido para os 27 Estados-membros mais o Reino Unido. Desde a entrada em vigor do Desenho e Modelo Comunitário Registado (DMCR), muitas empresas usaram este direito para estarem protegidas no Reino Unido e, assim, negligenciaram o direito inglês dos desenhos e modelos. A extensão do DMCR ao território do Reino Unido é, pois, uma aposta de alguma importância.

Para o desenho ou modelo comunitário não registado (DMCNR), o acordo comercial a negociar deverá prever uma regra de reciprocidade entre o Reino Unido e a UE com a finalidade de alargar a proteção sem formalidade (artigo 11.º do Regulamento). Quanto aos desenhos ou

modelos não registados, ainda será possível desfrutar do desenho e modelo inglês não registado (mas as suas condições diferendo DMCNR).

O estabelecimento da novidade e do carácter individual dos DMC será ligeiramente facilitado pelo facto de a divulgação de uma anterioridade britânica dever ser sempre razoavelmente conhecida pelos «círculos especializados do sector em questão, que operam na Comunidade europeia», da qual não fará mais parte o Reino Unido (artigo 7.º do Regulamento).

O problema do direito das marcas relativo ao uso ou não uso não se põe em relação aos desenhos ou modelos.

Tendo em conta a grande latitude deixada pelas disposições internacionais em matéria de desenhos e modelos, o Reino Unido encontrará espaço de manobra para alterar o seu regime de proteção dos desenhos e modelos. O que poderia, designadamente, tornar as cumulações mais difíceis (entre os dois DMC e os dois desenhos e modelos ingleses, a que acresce o *copyright*). Em particular, a jurisprudência *Flos* do TJUE²⁶ deixará de ser aplicável, o que permitirá ao Reino Unido reintroduzir a disposição que, com base no mínimo previsto pela Convenção de Berna (artigo 7.º [4]), limitava o prazo de duração do direito de autor sobre artigos utilitários a 25 anos após a realização destes. Mas esse retrocesso arrisca-se a um confronto com os pedidos dos *designers* ingleses para conservar o mais alto nível de proteção (prolongamento da duração) obtido através do acórdão *Flos*.

C. Direito de Autor

Como sabemos, a harmonização fez-se através de diretivas (nada menos do que nove até ao momento) e nenhum regulamento prevê um «título» unitário válido para toda a UE²⁷. Consequentemente, não existem problemas de caducidade (ou de extensão) de direitos autorais no Reino

24. *Idem*. Estes autores distinguem os chamados modelos: a) Jersey: possível aplicação do direito de marca da UE, mesmo não fazendo Jersey parte da UE; b) Montenegro: integrar automaticamente todas as marcas da UE no Registo de Marcas do Reino Unido no dia 1 (comp. quando o Montenegro se separou da Sérvia) com risco de saturação do registo inglês, pelo que poderão ser necessárias medidas adicionais (declaração de boa-fé de que o titular pretende uma utilização no Reino Unido); c) Tuvalu: permitir que os titulares de marcas da UE solicitem que as suas marcas da UE sejam incorporadas como direitos equivalentes às marcas do Reino Unido; d) veto: mesma solução que Tuvalu, mas com veto pelo UKIPO para cada pedido de incorporação; e) Irlanda: permitir a manutenção do direito de marca da UE até à data de renovação (nessa data, possibilidade de solicitar a inscrição no Registo de Marcas do Reino Unido).

25. CIPA, *op. cit.*, p. 3.

26. TJUE, 27 de janeiro de 2011, Proc. n.º C-168/09, *Flos SpA c/ Semenaro*, EU:C:2011:29.

27. A questão da criação de um direito de autor unitário foi o tema de uma conferência organizada a 12 de maio de 2017 em Science po (Paris) pela European Copyright Society: v. <<https://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/sites/sciencespo.fr.ecole-de-droit/files/ecs-conference-unitary-copyright-paris-2017-programme.pdf>>.

Unido, contrariamente ao que se passa em matéria da marca da UE e de DMCR (ver *supra*). Portanto, não há necessidade de tomar medidas de conversão ou extensão territorial na matéria do direito de autor²⁸.

O Reino Unido recuperará alguma margem de manobra para adaptar o direito de autor, nomeadamente quanto às exceções. O constrangimento da lista exaustiva de exceções (artigo 5.º da Diretiva 2001/29/CE, relativa ao direito de autor na sociedade da informação), de qualquer modo, deixará de ser aplicável no Reino Unido. Desta forma, estará aberto o caminho para a adoção de uma disposição isentando todo o «uso leal» (*fair use*), como acontece no direito americano (enquanto a exceção inglesa de *fair dealing* permanece próxima da abordagem continental em matéria de exceções). Pode-se imaginar que uma fórmula que inclua uma cláusula flexível para usos isentos possa a prazo encontrar o seu lugar na legislação inglesa sobre *copyright* (nomeadamente porque o Reino Unido vai querer atrair para o seu território empresas de Internet que lutem, tal como a Google, pela introdução de tal flexibilidade nas exceções ao direito de autor).

O direito inglês poderá também desviar-se da jurisprudência do TJUE, por exemplo do importante acórdão *Infopaq*²⁹ que harmonizou *praeter legem* o critério de proteção para todos os tipos de obras. Além disso, a saída da União arrisca-se a reforçar a abordagem do direito inglês do *copyright* que conhece uma lista limitativa (e não aberta como em França ou em outro lugar no continente) de obras protegidas³⁰. As mudanças que o legislador inglês pode introduzir em termos de *copyright* não serão porém prioritárias e arriscam-se a ser adiadas para mais tarde.

Do lado da UE, alguns consideram, seguramente com razão, que a via para se avançar na integração fica facilitada, como em outras áreas do direito económico e social³¹. Poder-se-á, por exemplo, harmonizar os direitos de autor através de novas diretivas, que podem prever direitos morais ou disposições contratuais favoráveis aos autores enquanto pessoas singulares³². Em última análise, a saída do Reino Unido e a percepção, correta ou não, de uma convergência continental abrem caminho a uma discussão sobre uma possível regulamentação que consagre um direito de autor unitário.

D. Indicações geográficas

Sem poder aprofundar aqui este tema, lembremo-nos de que no Reino Unido não existe nenhum sistema nacional para a proteção das indicações geográficas, as quais estão protegidas quer como marcas coletivas ou de certificação quer pelo direito do *passing off*, próximo da concorrência desleal.

Coloca-se a questão de saber se a UE vai eventualmente impor no seu acordo comercial a concluir com o Reino Unido uma proteção mais forte das indicações geográficas, para além da conferida pelo direito das marcas (a qual satisfaz, sem dúvida, o mínimo imposto pelo acordo ADPIC). Isto é expectável dada a posição bastante firme da União sobre esta questão nas negociações internacionais com os seus parceiros comerciais³³. Com este paradoxo: a saída do Reino Unido da UE poderia, neste domínio, ter o efeito de criar novas restrições jurídicas para o Reino Unido.

Conclusões

Muitas incertezas subsistem, como os desenvolvimentos acima o demonstram. Existem múltiplas maneiras de resolver os efeitos do Brexit no domínio da propriedade intelectual. Será necessário fazer o ponto da situação acerca das consequências do Brexit em relação aos direitos intelectuais em pouco menos de dois anos. Entretanto, podemos saborear esta tirada de Oscar Wilde: «*It is the uncertainty that charms one. A mist makes things wonderful*» [«É a incerteza que nos encanta. A neblina torna as coisas deslumbrantes»].



28. Alguns (v. R. Arnold, L. Bently, E. Derclaye e G. Dinwoodie, *op. cit.*), no entanto, evocam a necessidade de rever algumas disposições que referem expressamente um «Estado-membro» ou um «Estado do EEE», nomeadamente na transposição para o Reino Unido da diretiva relativa às obras órfãs.

29. TJUE, 16 de julho de 2009, Proc. n.º C-5/08, *Infopaq International*, EU:C:2009:465.

30. Sobre um caso relativo ao sabor de um queijo no qual o Tribunal de Recurso de Arnhem-Leeuwarden, num acórdão de 23 de maio de 2017, submeteu ao TJUE questões prejudiciais relativas à proteção pelo direito de autor do sabor, muitas vezes instável, de um alimento (veja-se o relatório deste caso *Levola Hengelo c. Smilde Foods* no blogue IPKat: <<http://ipkitten.blogspot.be/2017/05/is-there-copyright-in-taste-of-cheese.html>>), interrogamo-nos atualmente sobre a possível integração no direito inglês da abordagem continental, que não limita as obras protegidas a categorias de obras listadas na lei (como é o caso do artigo 1.º do Copyright, Designs and Patents Act 1988).

31. Voy. A. Autenne, H. Culot, F. Dorsemont, A. Strowel e E. Traversa, «Quelles réglementations sociales et économiques pour répondre aux attentes citoyennes après le vote sur le Brexit?», *Journal des Tribunaux*, 14 de janeiro de 2017, pp. 17-23.

32. Na sua proposta de diretiva relativa ao direito de autor no mercado único digital (ver o artigo 15 da proposta, COM [2016] 593 final de 14 de setembro de 2016), a Comissão Europeia está a considerar reforçar a posição dos autores, impondo um mecanismo para adaptar contratos entre autores ou intérpretes e entre executantes e utilizadores.

33. V., por ex., as disposições em matéria de indicações geográficas no acordo feito com o Canadá: o CETA.