

A SITUAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL EM MACAU

SUMÁRIO:

PARTE I – FUNDAMENTOS

1. O sistema das fontes; 2. A situação fáctica; 3. Projectos em curso; 4. A situação legal das várias espécies de direitos industriais.

PARTE II – DIREITOS INDUSTRIAIS EM ESPECIAL

CAPÍTULO I – DIREITOS DISCIPLINADOS POR FONTES LOCAIS

SECÇÃO I – A MARCA: 5. Processo de registo; 6. Requisitos substantivos; 7. A função distintiva da marca; 8. Sujeitos; 9. Regime; 10. Aplicação efectiva; 11. Conclusão.

SECÇÃO II – A CONCORRÊNCIA DESLEAL: 12. Índole da disciplina; 13. Protecção das informações não divulgadas.

CAPÍTULO II – DIREITOS DISCIPLINADOS POR FONTES CENTRAIS PORTUGUESAS

SECÇÃO I – PATENTE: 14. A não concessão autónoma de patentes; 15. Procedimento de concessão; 16. Os fundamentos substantivos da concessão; 17. Os fundamentos substantivos da anulação; 18. Apreciação do sistema projectado; 19. Requisitos substantivos; 20. Outros aspectos do regime projectado.

SECÇÃO II – MODELO DE UTILIDADE: 21. Caracterização;
22. O processamento.

SECÇÃO III – Modelos e desenhos industriais, nome e insígnia do estabelecimento, logótipo, denominação de origem e indicação geográfica e recompensa: 23. Qualificação e razão de ordem.

CAPÍTULO III – DIREITOS NÃO PREVISTOS: 24. Circuitos integrados e obtenções vegetais; 25. Luta contra práticas anti-concorrenciais em licenças contratuais.

PARTE III – O ADPIC E A APLICAÇÃO EFECTIVA DOS DIREITOS: 26. Os princípios gerais do ADPIC; 27. A índole das regras sobre aplicação efectiva dos direitos; 28. As “obrigações gerais”; 29. A caracterização dos processos judiciais; 30. Elementos de prova; 31. Injunções; 32. Perdas e danos; 33. Outros meios de defesa; 34. Direito de informação; 35. Abuso dos meios de tutela; 36. Procedimentos administrativos; 37. Providências provisórias; 38. Conclusão parcial sobre a Parte III; 39. Providências fronteiriças; 40. A suspensão da liberação alfandegária em Macau; 41. Sanções penais; 42. Aquisição e manutenção de direitos; 43. Prevenção e resolução de litígios; 44. Disposições transitórias; 45. Disposições institucionais e finais; 46. Relação com o direito de autor; 47. Conclusão geral.

PARTE IV – O DIREITO DE AUTOR: 48. Estado legislativo e pré-legislativo.

PARTE I

FUNDAMENTOS

Nota: Este estudo foi elaborado em 1997 para o Instituto Europeu de Patentes. O Direito Intelectual de Macau foi depois objecto de revisão profunda nos últimos tempos da administração portuguesa. O Dec.-Lei n.º 40/99/M, de 3 de Agosto, que aprovou o Código Comercial, regulou nos arts. 156 a 173 a concorrência desleal. O Dec.-Lei n.º 43/99/M, de 16 de Agosto, aprovou o regime do direito de autor e direitos conexos. O Dec.-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, aprovou o regime jurídico da propriedade industrial. Não obstante, o presente estudo continua a ter interesse, por ser a única análise e exposição de conjunto, ao que saibamos, da situação antecedente em Macau no domínio do Direito Intelectual.

1. O sistema das fontes

O sistema de fontes, nacionais e internacionais, em vigor em Macau é complexo.

Dentro do actual estatuto de território sob administração portuguesa, vigoram em Macau duas categorias principais de fontes:

- as fontes locais
- as fontes gerais portuguesas que forem mandadas aplicar em Macau.

A eficácia destas últimas passou a depender já desde há bastante tempo da publicação no jornal oficial de Macau.

Foi dentro deste regime que o Código da Propriedade Intelectual português de 1940 foi tornado aplicável a Macau.

Em 1995, esse Código foi substituído pelo actual Código da Propriedade Industrial português, desse mesmo ano, que logo foi mandado estender a Macau. Esse Código continha mesmo, nos arts. 290 a 293, a disciplina das marcas em Macau, na sua articulação com o sistema geral de marcas.

Mas nesse mesmo ano, a 6 de Novembro, foi aprovada, pelo Dec.-Lei n.º 56/95/M a lei local das marcas de Macau, que revogava os referidos arts. 290 a 293 do Código da Propriedade Industrial.

Esta lei não regula apenas as marcas: disciplina a concorrência desleal também.

A esta fonte local só há que acrescentar a Portaria n.º 313/95/M, de 5 de Dezembro. Aprova a classificação de produtos e serviços para efeitos de registo de marcas.

No que respeita às convenções internacionais, Macau estará vinculado pelo Acordo TRIPS/ADPIC, que se tornará obrigatório na sua totalidade no fim de 1999, logo a seguir à cessação da administração portuguesa.

A situação no que respeita à Convenção da União de Paris (tal como no que respeita à Convenção de Berna) é indefinida.

Portugal foi um dos fundadores da União de Paris, em 1983. Mas é duvidoso que a Convenção de Paris se aplique em Macau.

Em 29 de Janeiro de 1986 foi publicada no “Boletim Oficial de Macau” a versão de 1967 da Convenção de Paris (revisão de Estocolmo). Parece porém que nunca foi feita a notificação à OMPI que Portugal pretendia a aplicação da Convenção a Macau.

Estarão em vigor versões anteriores da Convenção? Não há notícia de publicação dessas versões no “Boletim Oficial”. Resta a hipótese de essa extensão ter sido realizada no tempo em que não era necessária ainda essa publicação.

De qualquer modo, a Convenção da União de Paris é aplicada em Macau como se fosse vinculativa. Nomeadamente no que respeita ao tratamento nacional. O que pode levar à situação anómala de os naturais ou domiciliados no território não beneficiarem em contrapartida, por seu lado, de protecção por parte dos outros membros da União.

Macau não é parte noutras convenções internacionais no domínio da propriedade industrial, nomeadamente no PCT. Também não é no Acordo de Nice de 1957 sobre a classificação internacional dos produtos e serviços a que se aplicam as marcas. Aqui porém verifica-se a circunstância curiosa de a referida Portaria local n.º 313/95/M ter colocado em vigor uma classificação de produtos e serviços que reproduz a constante daquele acordo, sem todavia o mencionar.

2. A situação fáctica

A situação da Propriedade Industrial em Macau só se compreende se atendermos ao circunstancialismo local.

Por um lado, à pequenez do território, que se limita praticamente a uma cidade, espalhada por três ilhas.

Por outro, à incipiência da indústria local, que só se traduz em pequenas unidades. Isso não impede a prosperidade que se verifica actualmente em Macau, anterior até à emergência dos quatro tigres asiáticos.

Enfim, é importante notar que Macau não tem experiência de serviços de propriedade industrial.

As matérias da propriedade industrial relativas a Macau eram tratadas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em Lisboa. A lei das marcas trouxe a autonomização administrativa em matéria de marcas, que ficaram confiadas à Direcção dos Serviços de Economia. Mas não houve mudança nos outros domínios.

Há assim uma dificuldade prática em pôr em funcionamento uma repartição da propriedade industrial, por não haver pessoal tecnicamente experiente ou preparado.

Acrescente-se que a sensibilidade local às matérias de propriedade industrial não é grande. Ao facto não é alheia uma certa diminuição do fenómeno jurídico que é corrente nesta parte do mundo.

Enfim, é grande a influência da perspectiva do fim da administração portuguesa, em 20 de Dezembro de 1999.

No plano legislativo, tem a consequência da subsistência de um sistema autónomo de Macau durante o período de 50 anos. Mas só é considerada legislação de Macau a que tiver sido produzida por órgãos locais. Por isso se faz agora um esforço de “localização” de leis, em parte por adaptação de legislação geral, como a constante dos grandes códigos, à situação específica de Macau.

3. Projectos em curso

O único projecto legislativo no domínio da Propriedade Industrial que se encontra em curso é o relativo a patentes e modelos de utilidade.

Houve um primeiro projecto, de 1995, que foi já apreciado pelo Instituto Europeu de Patentes. Em consequência, foi objecto de uma revisão, originando o actual “Projecto de Decreto-Lei sobre a Protecção de Invenções em Macau (Patentes e Modelos de Utilidade)”.

Esse Projecto é emanado da Direcção dos Serviços de Economia e revela algumas dificuldades técnicas, dada a referida falta de experiência neste domínio.

Não há nenhuma outra espécie de direito industrial localizado, nomeadamente:

- nome e insígnia de estabelecimento
- denominações de origem
- desenhos e modelos industriais

– logótipos.

Porém, todas as matérias que não estiverem especificamente reguladas mas se integram no Código da Propriedade Industrial português de 1995 são por este disciplinadas, pois como dissemos este foi estendido a Macau. A ausência de disciplina localizada não significa ausência actual de lei.

Paralelamente, correm trabalhos de preparação de um Código Comercial local. Foi sugerida a integração da matéria das marcas e das patentes nesse Código Comercial. Parece uma má ideia, pois cindiria o corpo unitário da Propriedade Industrial.

Não havia a intenção de localizar integralmente o Código da Propriedade Industrial. Esta vai emergindo todavia, como tarefa a realizar após aprovada a lei das patentes. Os problemas relacionados com as outras espécies são menores, e a localização permitiria que essa legislação continuasse em vigor para além do actual período de transição.

Fala-se também em rever a lei das marcas, actualizando-a e introduzindo modificações requeridas pelo estado actual dos instrumentos internacionais. Mas nenhum trabalho preparatório foi ainda encetado.

4. A situação legal das várias espécies de direitos industriais

As várias espécies da propriedade industrial encontram-se assim em Macau em três situações principais:

– as que são disciplinadas por fontes locais

– as que são disciplinadas por fontes centrais portuguesas declaradas extensivas a Macau

– as que não têm disciplina nenhuma.

1) Na primeira situação encontram-se as marcas e a concorrência desleal.

Serão objecto de análise específica a seguir.

2) São disciplinadas por fontes centrais portuguesas declaradas extensivas a Macau:

– as patentes

– os modelos de utilidade

– os modelos e desenhos industriais

– o nome e insígnia de estabelecimento

– o logótipo

– as denominações de origem e indicações geográficas

– as recompensas.

De entre estas, correm trabalhos de “localização” legislativa no que respeita:

– às patentes

– aos modelos de utilidade.

Nas outras espécies, poderia dizer-se que a situação é relativamente segura, no que respeita ao grau de protecção, por a legislação geral portuguesa o assegurar eficientemente.

Mas perfila-se um perigo grave: o de essas matérias não estarem localizadas por altura da passagem para o domínio chinês, no final de 1999. Como a lei portuguesa não será considerada lei de Macau e com isso preservada, criar-se-á uma situação de vazio legislativo.

3) Na categoria das matérias sobre as quais não há disciplina nenhuma encontram-se:

- as topografias dos circuitos integrados
- as obtenções vegetais.

a) Não foi estendido a Macau o Dec.-Lei português n.º 16/89, de 30 de Junho, que regulou esta matéria atribuindo um direito industrial. Não há assim, neste domínio, disciplina nenhuma.

Mas esta lacuna não pode manter-se. Os arts. 35 a 38 do Acordo TRIPS/ADPIC impõem a concessão de protecção aos esquemas de configuração (topografias) de circuitos integrados (ou produtos semicondutores), remetendo para a disciplina dos arts. 2 a 7, 12 e 16/3 do Tratado de Washington de 1989, sobre a matéria.

b) O mesmo devemos dizer das *obtenções vegetais*.

Macau não está vinculado pela Convenção Internacional para a Protecção das Obtenções Vegetais de 1961, aprovada para adesão, com as revisões subsequentes, por Decreto do Governo português n.º 20/95, de 8 de Julho.

Também não lhe foi estendido o Dec.-Lei português n.º 213/90, de 28 de Junho, nem a legislação complementar, que disciplinam o direito de obtentor de variedades vegetais.

Para além destas matérias, outras haverá a ponderar.

Assim, o ADPIC impõe a protecção de informações não divulgadas. Mas essa matéria consta no fundamental do Código da Propriedade Industrial a propósito da concorrência desleal, pelo que será examinada também em particular.

Do mesmo modo, é imposto o controlo das práticas anti-concorrenciais em licenças contratuais (art. 40 ADPIC). Também há disposições do CPI que se relacionam com esta matéria, pelo que será examinada adiante.

Em situação particular estão todas as matérias complementares relativas à aplicação efectiva dos direitos de propriedade intelectual e outras, reguladas no ADPIC nos arts. 41 e seguintes. Serão objecto de análise numa III Parte do nosso trabalho.

No final, faremos ainda uma breve referência à situação do direito de autor e dos direitos conexos.

PARTE II
DIREITOS INDUSTRIAIS EM ESPECIAL

CAPÍTULO I
DIREITOS DISCIPLINADOS POR FONTES LOCAIS

SECÇÃO I
A MARCA

5. Processo de registo

A marca foi disciplinada em Macau pelo Dec.-Lei n.º 56/95/M, de 6 de Novembro.

Já observámos que este diploma é por pouco posterior ao Código da Propriedade Industrial geral português de 1995; e que este continha disposições relativas à marca em Macau, que ficaram assim revogadas.

Curiosamente aquele diploma baseia-se essencialmente, não na disciplina do novo Código, mas na disciplina do Código da Propriedade Industrial de 1940, pois a sua preparação fora anterior à vigência do Código de 1995. Isto representa alguma desactualização na disciplina acolhida.

A marca é “localizada”, o que como dissemos implica a criação de serviços técnicos encarregados do processamento, publicação, exame e registo. A lei disciplina por isso o processo administrativo de registo.

A lei funda-se na prioridade do pedido, mas essa prioridade abrange o pedido feito em qualquer país da União de Paris (arts. 21 e 22 e seguintes).

O registo não é obrigatório (art. 6). Quem usar marca não registada tem, durante seis meses, prioridade para efeitos de registo (arts. 4 e 24 e 26).

Indicam-se os requisitos necessários para a regularidade e instrução do pedido (arts. 25, 27 a 29 e 31 e 32).

O pedido é objecto de classificação (art. 30). O critério de classificação foi objecto da Portaria n.º 313/95/M, que reproduz a classificação de Nice, como dissemos.

O pedido é publicado (art. 33), seguindo-se eventualmente a fase das reclamações (arts. 34 a 40). Finda esta, passa-se ao exame do pedido (arts. 41 e 42).

Do exame pode resultar a recusa de registo. Os arts. 43 a 45 prevêm fundamentos de recusa, que são na realidade requisitos constitutivos do direito à marca. Abre-se a possibilidade de recurso (arts. 46 e 47).

Se pelo contrário se concede o direito à marca registada, entrega-se o título de registo da marca ao requerente (arts. 48 a 52).

Os arts. 54 e seguintes regulam o pedido de registo internacional.

6. Requisitos substantivos

O art. 2/1 do Anteprojecto menciona quem “adopte certa marca para distinguir os produtos ou serviços da sua actividade económica”.

Os requisitos substantivos da marca só começam porém a ser previstos no art. 20. Aí se diz (n.º 1) que “a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos que, aplicados de certa forma num produto ou no seu invólucro, o distingam de outros idênticos ou semelhantes”.

A definição é estreita, porque esquece que foram admitidas as marcas de serviços (art. 2/1, por exemplo). Mas o texto não pode deixar de ser generalizado.

A marca pode ser também constituída pelo formato de um produto ou da embalagem, desde que sejam distintivos (n.º 2).

As cores por si só não constituem marca, salvo se estas se encontrarem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres impressos ou outros elementos (n.º 3).

Comparando estes textos com o do art. 2 da Directiva n.º 89/104/CEE, sobre a harmonização da marca, avulta a omissão na lei macaense da exigência que os sinais sejam susceptíveis de representação gráfica. É possível porém que isso não leve na prática a consequências diferentes.

Assim, têm sido excluídas as marcas consistentes em cheiros, pois estas não parecem redutíveis a sinais.

À mesma conclusão se chegaria aparentemente no que respeita às marcas sonoras. Pode entender-se que ainda seria “sinal” a pauta musical, mas isto valeria apenas nos casos em que os sons possam ser expressos por notas musicais.

Os dizeres das marcas devem ser redigidos em português, chinês ou inglês, podendo combinar-se entre si (art. 8).

Tal como na Directiva sobre a marca, os requisitos negativos da marca vêm essencialmente referidos no art. 43, a propósito de recusa de registo da marca.

Embora sem o apuro técnico dos arts. 3 e 4 da directiva, as exclusões da lei de Macau vão no mesmo sentido. De igual maneira se distinguem motivos absolutos e relativos de recusa, estes últimos centrados na marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço ou para produtos ou serviços semelhantes que possam induzir em erro ou confusão no mercado. Mas o que está relacionado com o carácter distintivo da marca será considerado no número seguinte.

Os requisitos substantivos parece também corresponderem às exigências do ADPIC. Nomeadamente no que respeita à exclusão dos cheiros e das cores, parece estar implícita a cobertura desta no art. 15/1 ADPIC, que admite que as partes possam exigir que as marcas sejam perceptíveis visualmente.

7. A função distintiva da marca

A *função distintiva* de produtos ou serviços que representa o núcleo da marca é logo afirmada como essencial no art. 2/1 da lei de marcas. A exigência de distintividade é repetida nos vários números do art. 14, sobre a composição da marca.

O n.º 4 exclui as marcas genéricas, ou as que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.

A *novidade* da marca é referida no art. 5: o registo da marca implica mera presunção de novidade ou distinção face às anteriormente registadas, sendo conferida por conta e risco do requerente.

Depois de se referir a reprodução ou imitação de marca anteriormente registada por terceiro como motivo (relativo) de recusa de registo (art. 43 *p*), o art. 44 regula a “imitação ou usurpação da marca”.

A imitação ou usurpação refere-se a produtos ou serviços idênticos ou afins, devendo a marca ter tal semelhança com outra marca já registada que “possa induzir facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto”.

O n.º 2 do mesmo art. 44 prolonga a ideia de imitação ou usurpação, por duas vias:

a) pelo uso de denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada;

b) pelo aspecto exterior do pacote ou invólucro.

Mas em relação a esta última figura acrescenta que isso deve passar-se de maneira que pessoas analfabetas não possam distinguir de outras legitimamente usadas, “mormente as de reputação internacional”.

Aparece aqui a categoria da *marca de reputação internacional*. Não se define nem se retoma de qualquer modo. Antes, no artigo seguinte, o art. 45, regula-se a *marca notória*. Mas esta é disciplinada nos termos do art. 6 *bis*/1 da Convenção da União de Paris.

Nesta disciplina, muito sucinta, é já difícil encontrar uma correspondência com a figura constante da Directiva n.º 89/104/CEE, no art. 5, com a sua regulamentação precisa.

Não se encontra nomeadamente no que respeita ao art. 4/3, que disciplina a marca comunitária de grande prestígio na Comunidade – embora neste ponto a correspondência não fosse de esperar.

Mas mesmo em relação ao ADPIC a situação não é feliz. O art. 16/3 deste faz aplicar o art. 6 *bis* da Convenção de Paris a produtos ou serviços não análogos, desde que:

- 1) o uso da marca para esses produtos ou serviços indique que há um nexó entre esses produtos ou serviços e o titular da marca registada;
- 2) esse uso seja capaz de prejudicar os interesses do titular da marca registada.

É difícil encontrar preceito correspondente na lei de Macau. A referência do art. 44/2 às “marcas notórias ou de reputação internacional” é muito vaga. Considerações gerais de lealdade no uso da marca parece serem insuficientes.

A lei de Macau precisa assim pelo menos de um esclarecimento para estar conforme aos instrumentos internacionais vinculativos.

8. Sujeitos

O sujeito, titular do direito ao uso da marca, é um operador económico (art. 2/1 da lei de marcas).

O art. 7 especifica quem tem direito ao uso da marca.

Mas a lei prevê também, no art. 8, a categoria “marca colectiva”. Esta cabe aos “organismos que controlam ou tutelam actividades económicas”.

O art. 1 da Directiva n.º 89/104/CEE faz abranger, além da marca individual e da marca colectiva, a “marca de garantia ou de certificação”. A lei de Macau não refere esta última.

No que respeita à territorialidade da marca, temos que o beneficiário do direito é o residente em Macau. O critério da nacionalidade foi substituído pelo da residência, dada a situação muito particular de Macau.

Por um outro ponto de vista, o beneficiário da marca não é somente o residente em Macau. O art. 3/1 estende logo a protecção aos cidadãos dos países que constituem a União de Paris. Fora desta categoria, vigora o regime da reciprocidade.

Se não forem vencidas as dúvidas sobre a pertença de Macau à União de Paris, assistir-se-á a esta bizarra situação: Macau protege os membros da União de Paris, mas estes não estão vinculados a proteger os residentes em Macau.

Sé se aqueles países admitirem a reciprocidade é que os residentes em Macau podem obter protecção.

9. Regime

A marca é inalterável nos seus elementos essenciais (arts. 12 e 53 da lei de marcas).

O registo tem uma validade de sete anos, renovável por iguais períodos (art. 13). Aqui tomou-se o prazo mínimo de duração do ADPIC, e não o prazo de 10 anos da lei geral portuguesa.

O direito à marca é qualificado como uma propriedade (art. 2/1) para justificar o exclusivo respectivo.

Esta “propriedade” é transmissível independentemente da cessão do estabelecimento (art. 66/1): não vigora o princípio da adesão. Mas o trespassar do estabelecimento faz presumir a transmissão da marca (n.º 2).

As marcas colectivas são porém intransmissíveis (art. 68) ¹.

A marca é também susceptível de licença, que pode ser ou não exclusiva (art. 67).

Em tudo isto a lei de marcas cumpre as prescrições do ADPIC, nomeadamente o art. 21 deste. Não prevê licenças obrigatórias para as marcas

¹ No relatório de S. Droin, “*Legal Study ...*”, feito para o Instituto Europeu de Patentes, afirma-se que aqui Macau se afastou da lei portuguesa, que admitiria a transmissão destas marcas. Não é assim: o art. 212 do Código da Propriedade Industrial português igualmente a proíbe. O mesmo acontecia já no domínio do Código da Propriedade Industrial de 1940 (art. 120).

e admite a cessão da marca independentemente da transmissão do estabelecimento.

Não se prevê a obrigação de uso da marca, mas esta resulta implicitamente da previsão da caducidade da marca pelo não uso durante três anos consecutivos, salvo caso de força maior (art. 72/2 *b*). Está conforme com o art. 19 do ADPIC; embora faltem as especificações daquele art. 19, a previsão da lei de Macau pode ser interpretada no mesmo sentido. É o caso do art. 19/2 ADPIC, que equipara o uso da marca por outrem sob controlo do titular ao uso pelo titular.

10. Aplicação efectiva

O sistema de sanções constante da lei de marcas de Macau é essencialmente de cariz penal.

O art. 76, sob a epígrafe: “Violação do direito à marca”, contém a previsão universal das várias formas em que se consubstancia a violação da marca. A todas faz corresponder a pena universal de prisão até um ano ou multa de 5.000 a 500.000 patacas. A pena sobe para prisão até 3 anos ou multa de 50.000 a 1.000.000 patacas em caso de reincidência.

Fora desta previsão só está a do requerimento doloso de marca que venha a ser anulada por ofensa dos direitos de terceiro (art. 77). A pena é a correspondente ao crime de falsas declarações.

As penas não excluem a responsabilidade civil dos agentes, nos termos gerais (art. 81).

Como reacção de ordem não penal temos a apreensão dos objectos sujeitos a marca obrigatória e que a não contenham (art. 78). Os infractores ficam expressamente sujeitos a perdas e danos, também neste caso.

O art. 61 do ADPIC impõe “processos penais e penas”, aplicáveis pelo menos em caso de contrafacção deliberada de uma marca, no domínio da propriedade industrial. A lei de marcas de Macau, como se vê, vai muito mais longe, penalizando toda e qualquer violação da marca, de maneira algo indiscriminada.

Este sistema de reacções não é incompatível com a aplicação dos meios gerais de defesa e execução dos direitos. Quer dos que resultam dos meios gerais, quer dos que constam do Código da Propriedade Industrial, contendo meios de aplicação efectiva da propriedade industrial. O facto de a matéria da marca ter sido retirada deste código não atinge o seu carácter genérico.

11. Conclusão

Impõe-se uma conclusão.

A lei de marcas de Macau corresponde a um estágio de desenvolvimento da propriedade industrial que não é o actual nos países industrializados. Muitos aperfeiçoamentos técnicos posteriores que foram sendo trazidos são-lhe ainda estranhos.

Não obstante, a lei de marcas é, na substância, conforme às injunções internacionais. Não só às da Convenção de Paris, esteja esta ou não

em vigor em Macau, como às do ADPIC, salvo os dois pontos particulares que foram objecto de ressalva.

É assim uma lei globalmente conforme com os padrões internacionais de protecção.

SECÇÃO I

A CONCORRÊNCIA DESLEAL

12. Índole da disciplina

A lei das marcas regula também a concorrência desleal, nos arts. 79 a 81*.

Segue no essencial o sistema constante do Código da Propriedade Industrial português de 1940, como acontece também no domínio da marca. Assim, a concorrência desleal é aproximada dos delitos contra a marca e regulada no mesmo capítulo. Mas a disciplina é afinal geral, não sofrendo nenhuma distorção em consequência da aproximação referida com a matéria da marca.

Há um conceito geral de concorrência desleal e várias especificações, apresentadas como ilustrativas.

O conceito geral é o de “acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica”.

As ilustrações dividem-se por oito alíneas, abrangendo vastos domínios. Abrange-se nomeadamente a violação de segredos de negócios.

A concorrência desleal é desenhada essencialmente como um delito contra os concorrentes.

* Como dissemos, a disciplina da matéria passou posteriormente para os arts. 156 a 173 do Código Comercial, aprovado pelo Dec.-Lei n.º 40/99/M, de 3 de Agosto.

A repressão dos “anúncios dolosos” e outras previsões semelhantes beneficiam o consumidor, mas só indirectamente.

Afastando-se da lei geral portuguesa, a lei de marcas de Macau não reduz a concorrência desleal a um tipo penal. O art. 81 refere expressamente a sujeição a responsabilidade civil.

Outra diferença importante é a do art. 80, uma vez que a concorrência desleal é ainda expressamente prevista como subsidiária, em relação aos casos em que houver violação dum direito privativo.

Nada mais haverá que acrescentar neste domínio. A disciplina da concorrência desleal não se afasta de nenhuma regra internacional ou previsão comunitária neste domínio. Nomeadamente, vai muito além da previsão do art. 10 *bis* da Convenção de Paris, na qual manifestamente se inspira.

13. Protecção das informações não divulgadas

É porém a propósito da concorrência desleal que cabe referir a matéria da protecção das informações não divulgadas.

O art. 39 ADPIC, ao impor esta protecção, relaciona-a expressamente com o dever de assegurar uma protecção efectiva contra a concorrência desleal, imposto pelo art. 10 *bis* da Convenção de Paris. Por outro lado, a sede da matéria, na legislação aplicável em Macau, encontra-se na lei das marcas, no art. 79/2 *h*, que qualifica como concorrência desleal “a ilícita apropriação, utilização ou divulgação dos segredos da indústria ou comércio de outrem”. Nenhuma outra disciplina abstracta existe em Macau.

Por força desta integração na concorrência desleal, a violação de segredos só é reprimida quando constitua acto de concorrência. Está conforme com o ADPIC, que apenas exige esta integração na concorrência desleal, sem impor um particular entendimento quanto ao âmbito desta.

O art. 39 ADPIC precisa com minúcia as condições de protecção de informações não divulgadas. Faz a tripla exigência de que essas informações

- sejam secretas
- tenham por esse motivo valor comercial
- tenham sido resguardadas pelo titular

e precisa quando se consideram verificados estes requisitos.

Nada disto consta da lei de Macau. Mas a tudo se pode chegar por interpretação conforme ao ADPIC.

Concluimos assim que a lei de Macau não contraria o ADPIC, mas que seria bom que fosse completada de maneira a acolher claramente as especificações deste.

O n.º 3 prevê a protecção das informações não divulgadas comunicadas às autoridades públicas. Especifica os dados relativos a:

- produtos farmacêuticos
- produtos químicos para a agricultura que compreendem elementos novos
- comunicação de dados não divulgados resultantes de experiências
- outros dados não divulgados.

As partes devem proteger esses dados contra toda a exploração desleal no comércio e contra toda a divulgação.

Parece que neste caso está em causa a actuação dos poderes públicos, pelo que a matéria não deverá caber na legislação de direito industrial.

Cabe porém aos poderes públicos tomar as providências, legislativas se necessário for, para a aplicação efectiva dos princípios enunciados.

CAPÍTULO II
DIREITOS DISCIPLINADOS POR FONTES CENTRAIS
PORTUGUESAS

SECÇÃO I
A PATENTE

14. A não concessão autónoma de patentes

Na apreciação a que vamos proceder da situação no domínio da patente, temos de distinguir:

- a legislação efectivamente em vigor
- a legislação projectada.

A grande diferença reside no esquema adoptado para a concessão da patente.

Até agora, as patentes eram concedidas pelo “Instituto Nacional da Propriedade Industrial” (INPI), em Lisboa.

De acordo com a legislação projectada, as patentes passam a ser concedidas:

- pelo Instituto Chinês de Patentes
- pelo Instituto Europeu de Patentes

de harmonia com um procedimento que examinaremos sucessivamente.

Não obstante, a legislação projectada continua a conter todo o regime substantivo da patente, bem como o sistema de meios de aplicação efectiva.

No exame que vamos realizar, teremos em atenção muito especialmente o regime constante do último anteprojecto de lei de patentes produzido pelo Governo de Macau.

Com efeito, a legislação geral portuguesa é uma legislação moderna não problemática, que não oferece dificuldades de conhecimento especiais. Não será ela certamente que justifica a necessidade de elaboração deste estudo. Somente em termos de comparação ela será, aqui e além, invocada.

Observe-se preliminarmente que, com lei local ou sem ela, Macau continuaria a não conceder patentes de invenção. A intervenção dos serviços seria mínima, de mero procedimento burocrático, de publicações e de arquivo. O exame nunca seria feito em Macau. Manter-se-ia assim o estado de desarmamento técnico em que os serviços se encontram neste domínio.

A última formulação do anteprojecto que chegou ao nosso conhecimento é intitulada: “Projecto de Decreto-Lei sobre Protecção de Invenções em Macau (Patentes e Modelos de Utilidade)”. Não vem datada, mas cremos ser de 1997.

Neste momento só nos interessam as patentes, ficando os modelos de utilidade para a secção seguinte.

15. Procedimento de concessão

Começamos justamente pelo procedimento de concessão.

Toda a competência nesta matéria é atribuída, como nas marcas, à Direcção dos Serviços de Economia (art. 4/1).

É difícil entender sequer o procedimento de concessão que o Projecto consagra.

No que respeita às patentes, o Projecto é dividido em 6 capítulos, epigrafados respectivamente:

- I – Disposições gerais
- II – Protecção e patenteabilidade da patente chinesa e europeia
- III – Patentes chinesas e europeias. Processo de concessão
- IV – Transmissão e licenças
- V – Extinção e invalidade das invenções
- VI – Delitos contra as invenções.

O capítulo II regula os requisitos da patenteabilidade; o capítulo III o procedimento respectivo.

Daqui parece resultar que não haveria nenhuma patente de Macau; há apenas a extensão a Macau de patentes europeias ou chinesas.

O art. 19 do Projecto regula o pedido de registo.

O § 1º distingue a “concessão de patentes chinesas ou europeias” de dois modos:

- registo da patente chinesa ou europeia (já concedidas, presume-se);

– pedidos de patentes internacionais, solicitando uma patente chinesa ou europeia.

Pareceria que no primeiro caso haveria uma extensão a Macau de uma patente já concedida, e no segundo um pedido feito em Macau de uma patente nova.

Mas nos preceitos seguintes esta dualidade desaparece.

O art. 20/1, relativo ao “pedido de concessão”, determina que o processo de concessão de patente se inicia com a apresentação na Direcção dos Serviços de Economia de um pedido *de registo*...

O art. 21, sobre “instrução do pedido de concessão”, refere que o pedido de concessão deve ser instruído com “a) Original ou certificado da concessão originária”. E as als. *b* e *c* referem de novo a concessão originária.

Poderia objectar-se que o art. 9/3 menciona os “pedidos de patente *apresentados* ou com efeitos em Macau”. Mas o pedido de patente apresentado em Macau parece reduzir-se, nos termos do art. 21/1, ao simples pedido de registo.

Daqui se infere que não há patentes de Macau. Há só a extensão a Macau de patentes europeias ou chinesas. Macau procede a um mero registo; registo esse a que, aliás defeituosamente, se dá a duração de 20 anos, a partir da data do pedido da patente “no Instituto Chinês ou Europeu de patentes” (art. 20/7).

Fora da dualidade constante do art. 19 pareceria apresentar-se ainda o art. 8, relativo ao “direito de prioridade”. Fala-se no direito de prioridade “para apresentar o pedido em Macau”, com base na Convenção de Paris. Respeita pois a patentes pedidas em qualquer país membro da União de

Paris², e não apenas na China ou nos países membros da Convenção de Munique. Por outro lado, o § 5 prevê que o exame revele que o pedido de patente contém mais do que uma invenção: haveria um exame.

Porém, nada permite supor que pretenda criar um sistema de concessão de patentes em Macau, ainda mais com funções de exame. Só se prevêem patentes chinesas ou europeias. Assim, os pedidos provenientes de terceiros países devem transformar-se em pedidos de patentes chinesas ou europeias, com o objectivo de extensão posterior a Macau.

Confirma-se que não há patentes de Macau, segundo o Projecto: há só a extensão a Macau de patentes pedidas e processadas perante os institutos europeu ou chinês de patentes.

Na análise subsequente, centramo-nos sobre o regime constante do último “Projecto” preparado pelo Governo de Macau.

16. Os fundamentos substantivos da concessão

Este sistema – se for este o sistema – suscita a maior perplexidade.

Há que perguntar: se a concessão da patente é chinesa ou europeia, que sentido tem a especificação dos requisitos substantivos da patente, constantes do Capítulo II?

² Que se estenderá hoje aos países membros da O.M.C..

Por exemplo: para que serve regular a unidade do invento no art. 14, se toda a matéria será apreciada nas instâncias chinesa ou europeia, à luz das suas próprias leis?

A entidade de Macau terá alguma possibilidade de controlar estes requisitos substantivos?

Não parece. O art. 23 prevê a irregularidade da patente, mas esta consiste em defeito formal, ligado à documentação a apresentar. E o art. 24 prevê a recusa de concessão, mas todos os fundamentos admitidos são igualmente formais.

Chegamos assim à conclusão que o enunciado dos requisitos de patenteabilidade não tem nenhum significado sobre a concessão da patente, porque não é a lei de Macau a determinante desta concessão.

Isto é ainda confirmado pela disciplina da patente europeia. Esta obedece a regras próprias de patenteabilidade, que superam as regras nacionais.

Desconhecemos que acordos possam ter sido estabelecidos, ou estar em vias de ser estabelecidos, entre o Instituto Europeu de Patentes e Macau. Mas a concessão da patente pelo Instituto não parece poder deixar de obedecer às disposições da Convenção de Munique.

A situação complica-se se considerarmos que também se prevêem, por outro lado, as patentes chinesas.

Também desconhecemos que entendimentos possa haver com as entidades de Pequim. Mas seguramente que a patente chinesa é concedida atendendo às regras nacionais sobre patenteabilidade.

Teríamos assim que as regras da lei de Macau também não encontrariam aqui aplicação.

Com uma agravante: é que as regras previstas não coincidem, nem com as da Patente Europeia, nem com as da projectada lei de patentes de Macau.

Macau receberia assim patentes de duas origens, que obedeceriam a requisitos diferentes de patenteabilidade, criando desarmonias internas de protecção.

E por outro lado, teria patentes diferentes entre si, e também não conformes com a lei interna de Macau!

Porque esta, ao estabelecer as “condições de patenteabilidade” (art. 8), não estaria na realidade a estabelecer nenhuns requisitos da concessão da patente.

17. Os fundamentos substantivos da anulação

Terão então estas relevância *ex post*, para efeitos de anulação ou de declaração de nulidade da patente que foi concedida?

Comecemos por observar que a patente concedida em Macau mantém, segundo o Projecto, um laço de dependência da patente chinesa ou europeia com base nas quais foi concedida. A patente em Macau não se torna autónoma.

O art. 24 *d* prevê como motivo de recusa “ser declarada nula a patente, com base na qual é requerida a concessão da invenção em Macau”.

Após o registo, o art. 37 regula a anulação do direito à invenção. Dois dos fundamentos são formais; mas a al. *b* considera fundamento da anulação do direito à invenção “a declaração com base na qual foi concedida a protecção em Macau”.

Tudo parece conjugar-se. Não é a patente de Macau que é anulada, antes, é em consequência da anulação da patente originária que a protecção em Macau cessa.

Mas o art. 38/1, epigrafiado “Acção de anulação”, parece repor tudo em dúvida, ao dispor: “A acção de anulação deve ser proposta no Tribunal de Competência Genérica no prazo de um ano a contar do conhecimento do facto que a fundamenta”.

Portanto, sempre se prevê uma acção de anulação, a propor autonomamente perante os tribunais de Macau.

Mas isso não está em contradição com o art. 37. O título obtido em Macau pode ser anulado: a anulação, como emana da tradição do direito português, só pode ser pronunciada em tribunal. Mas essa anulação só se pode basear nos fundamentos do art. 37. E entre esses fundamentos não está a impugnação directa da patente, por falta dos requisitos de patenteabilidade. Apenas está a anulação da patente de origem – portanto, à luz dos requisitos dessa patente de origem também, e não da lei de Macau.

Chegamos assim a um sistema paradoxal. Macau continua sem patentes. Apenas lhe podem ser estendidas patentes chinesas ou europeias.

Os requisitos de patenteabilidade apontados no Projecto são inúteis. Após a concessão, não é a patente de Macau que pode ser anulada por vício substantivo, mas a patente que está na origem daquela. No processo de

concessão, a lei de Macau não releva para a fixação dos requisitos substantivos.

18. Apreciação do sistema projectado

Se é este o sistema proposto – e é-o na formulação do projecto, sendo impossível saber o que é na mente do projectista – o sistema é inaceitável.

Para além de grandemente obscuro, teria o defeito de conter normas que não seriam nunca aplicáveis.

Mas há muito mais do que isso.

Não se compreende por que não poderão ser iniciados em Macau processos de concessão de patente.

Ainda que Macau fosse a caixa do correio para outros destinos, não se compreende por que não poderá ser o processo iniciado em Macau, se Macau é o território final de destino.

E além disso, o sistema descaracteriza totalmente o instituto da patente.

Sempre ouvimos dizer que a patente se destina a premiar e desenvolver a inventividade. Só consequentemente, por um espírito de cooperação, se outorga a inventores exteriores a mesma protecção que se outorga aos nacionais.

O sistema previsto inverte totalmente estes dados.

Macau servirá como mero escoadouro de patentes alheias.

Mas os residentes de Macau ficam completamente de parte neste processo.

Se pretenderem patentear uma invenção, têm a grande dificuldade de o dever fazer num lugar longínquo. Não o podem fazer sequer no próprio território, onde desejam obter protecção. Piora-se a situação precedente.

O sistema deveria ser repensado de alto a baixo.

É determinante a pequenez do território, a escassez das invenções e a falta de sensibilidade que nele se manifesta para o Direito Intelectual.

Outra determinante é o custo de um sistema de exame integral da concessão, que exigiria especialistas e custos que não estão neste momento ao alcance de Macau.

Mas este condicionalismo não leva a que Macau deva prescindir de ter as suas próprias patentes.

Aquilo que Macau não está em condições de fazer é o exame substancial da invenção, particularmente no que respeita à novidade. Requerer-se-iam grande especialização e meios técnicos que não é razoável pensar reunir a curto prazo.

Mas o exame é necessário, pois só ele permitirá distinguir as verdadeiras das falsas patentes, com o seu carácter parasitário.

O que Macau precisa é então de um acordo com uma instância ou instâncias confiáveis, que realizem o exame dos pedidos que forem apresentados.

A existência de exame de fundo estava em vigor em Macau, através da intervenção do INPI português³. Não é estranho que se mantenha, através deste ou de qualquer outra instância exterior.

Isso não obsta a que, concorrentemente, possam noutras instâncias ser depositados pedidos de concessão de patentes que sejam *também* dirigidos a Macau. Mas não é essa a essência do sistema; esta está sempre na satisfação de necessidades locais. Antes de mais haverá que criar a possibilidade de pedidos locais (mesmo que estatisticamente estes sejam os menos significativos) e permitir a orientação do processo pelas entidades de Macau.

Estas entidades devem fazer desde logo o exame preliminar dos requisitos de patenteabilidade, à luz da lei do território, tomando posição decisiva no processo de concessão.

As reclamações devem ser apreciadas à luz da legislação local; e, ainda que o exame seja pedido no exterior, a concessão deveria ser sempre de Macau.

Também a patente deverá estar sempre sob o controlo judicial, sendo a sua validade ou invalidade apreciadas segundo a lei de Macau.

Além destas patentes de Macau, haverá ainda os processos que chegam por via de entes externos. Mesmo neste caso, porém, há que repensar se a patente se deve manter como mero reflexo de patente exterior, ou se se deve tornar uma patente independente, sujeita daí por diante às regras próprias de patenteabilidade de Macau.

19. Requisitos substantivos

Feitas estas reservas, não deixaremos de examinar por si os requisitos substantivos enunciados no Projecto.

Neste domínio volta a ser relevante o ADPIC, pois contém disposições sobre as matérias patenteáveis, no art. 27.

Consolida este os três requisitos fundamentais, que são a actividade inventiva, a novidade e a industriabilidade.

Todavia, aquele mesmo art. 27 contém, na parte final do n.º 1, várias especificações quanto a circunstâncias que são irrelevantes como requisitos da concessão da patente. Não parecem óbvias, pelo que é de assinalar a sua falta no Projecto.

As exclusões de patenteabilidade constantes do art. 27/2 e 3 não foram acolhidas no Projecto, salvo a previsão do art. 8/4 deste. São meras faculdades. Mas mereceriam um exame atento, pois é estranho que Macau aceite estender a patenteabilidade a todas estas matérias.

O art. 29 ADPIC prevê obrigações (ónus) impostos ao requerente da patente, e que são fundamentais na economia desta. Estão omissos no Projecto.

O art. 28 ADPIC compila os direitos do titular da patente. Corresponde-lhe o art. 26 do Projecto, sob a epígrafe: “Efeitos da patente”. Acolhe, excedentariamente, as exigências do ADPIC.

³ Observamos que do citado Relatório Droin, de 1995, constam várias observações sobre o sistema português de exame que não correspondem à realidade.

O preceito é todavia muito imperfeito. O n.º 4 é mesmo incompreensível. Necessita de uma revisão profunda.

Esta matéria está relacionada também com o art. 30 ADPIC, que tem como epígrafe “Excepções aos direitos conferidos”. Admite “excepções”, subordinadas a uma cláusula geral, inspirada no art. 9/2 da Convenção de Berna.

O art. 31 ADPIC regula “outras utilizações sem autorização do titular do direito”. Regulam-se fundamentalmente as chamadas licenças obrigatórias.

O Projecto, depois de regular as licenças no art. 30, prevê as licenças obrigatórias nos arts. 31 a 33. Regulam-se fundamentalmente as licenças obrigatórias por não uso (art. 31) e por motivo de interesse público (art. 32), seguindo-se um preceito sobre modificação e caducidade da licença obrigatória.

A disciplina da matéria no Projecto não viola as disposições do ADPIC⁴. Mas é muito sumária, omitindo aspectos essenciais daquele. Faltam inúmeros pontos com que no ADPIC se procura assegurar uma disciplina adequada às circunstâncias do caso e um equilíbrio substancial de posições.

20. Outros aspectos do regime projectado

⁴ Aparentemente, o n.º 2, ao atribuir à licença carácter exclusivo, violaria frontalmente a al. *d* do art. 31 ADPIC; mas ali quer-se dizer, com muita infelicidade aliás, que a licença é indisponível.

O Projecto é compatível com a duração imposta internacionalmente à patente, pois a fixa em 20 anos a contar da apresentação do pedido (art. 27/1; cfr. art. 33 do ADPIC). Curiosamente, o art. 20/7 duplica (mas esclarece também) a regra, ao dispor que “a duração do registo é de 20 anos, contados a partir da data do pedido da patente no Instituto Chinês ou Europeu de patentes”.

O art. 32 ADPIC impõe que a revogação ou caducidade duma patente possam ser objecto de revisão judiciária. Veremos, a propósito da aplicação efectiva dos direitos, que essa jurisdicionalização está assegurada em Macau.

O art. 34 ADPIC regula a inversão do ónus da prova nas patentes de processo de obtenção de um produto novo. Salvo lapso nosso, esta matéria, estranhamente, não consta do Projecto.

Resta o que respeita às sanções. É uma matéria que foi deixada aos sistemas nacionais, mesmo na Convenção de Munique. Veremos depois o que o ADPIC alterou neste domínio.

A reacção prevista no Projecto é, na linha dos Códigos da Propriedade Industrial portugueses, essencialmente penal. Mas as disposições trazidas são muito decalcadas das que constam da Lei das Marcas (arts. 76 a 78), aplicadas agora às patentes.

Há também um crime universal de “violação do direito às invenções” (art. 39), que igualmente origina prisão até um ano e multa de cinco mil a quinhentos mil patacas. Também a reincidência é punida com prisão até 3 anos ou multa de cinquenta mil a um milhão de patacas (n.º 2).

A responsabilidade por requerimento doloso de invenção que venha a ser anulada por violação de direitos de outrem cria igualmente um tipo especial, punido com a pena correspondente ao crime de falsas declarações (art. 77 do Projecto).

Também se remete para a responsabilidade civil, nos termos gerais (art. 41).

Tudo isto excede largamente as previsões do ADPIC, que não impõem responsabilidade penal, e só determinam a responsabilidade civil nos casos em que o infractor sabia ou tinha razões ponderosas para saber que realizava uma actividade conducente a tal violação (art. 45).

SECÇÃO II

MODELO DE UTILIDADE

21. Caracterização

Os modelos de utilidade são regulados actualmente pelo Código da Propriedade Industrial português de 1995, que foi tornado extensivo a Macau.

Não suscitando as suas previsões problemas particulares, vamos concentrar-nos antes nos trabalhos pré-legislativos. Os modelos de utilidade estão previstos também no Projecto que estamos a analisar, nos arts. 42 e seguintes.

O art. 42/1 define as condições de protecção tal como o art. 2/1 *a* as definira para as patentes de produto. Diremos assim que os modelos de utilidade são como que patentes de produto (?) que se distinguem por consistir “em dar a um objecto uma configuração, estrutura, mecanismo ou disposição de que resulte o aumento da sua utilidade ou a melhoria do seu aproveitamento” (art. 42/1). Não se encontra porém nada que corresponda às patentes de processo (art. 43).

Não há nenhum preceito que especificamente reduza o nível inventivo que deve possuir o modelo de utilidade, em relação ao requerido para a patente. Antes, o art. 60 manda aplicar aos modelos de utilidade as disposições relativas às patentes, sempre que não sejam incompatíveis com a especialidade daqueles.

Não obstante, a duração de protecção é de 10 anos, contados da apresentação do respectivo pedido (art. 49).

Haverá alguma incongruência em se estabelecerem requisitos de patenteabilidade idênticos e um prazo de duração menor. Pareceria que o objecto do modelo de utilidade não justificaria, por si só, esta diminuição.

O modelo de utilidade não se deveria confundir com uma patente menor, que seria conferida sem exame. É um tipo novo, caracterizado por representar um aperfeiçoamento ou melhoramento, e não propriamente um produto novo.

Pareceria que o modelo de utilidade seria particularmente adequado a países de pouco desenvolvida investigação industrial, cujas invenções são mais modestas e correspondem a um nível inventivo inferior.

O muito recente “Livro Verde sobre a Patente Comunitária e o Sistema de Patentes na Europa”, apresentado pela Comissão Europeia a 24.06.97, recorda a conclusão constante do livro verde sobre a protecção do modelo de utilidade no mercado interior: o modelo de utilidade representa uma forma particular de protecção da inovação técnica, rápida e pouco onerosa, e bem adaptada às necessidades de uma grande número de P.M.E. (§ 4.5.).

É pois interessante que Macau recorra ao modelo de utilidade, aliás no sentido da tradição. Seria porém necessário partir de uma consciência mais clara dos objectivos que se pretendem atingir com esta categoria, por contraposição à patente.

22. O processamento

Há também algo que merece ser anotado ao nível do processamento.

Do conjunto de disposições resulta uma diferença muito importante em relação à patente.

O modelo de utilidade é requerido no Território e processado e concedido pelos serviços deste (art. 44, 50 e 58, por exemplo).

Estes não desempenham portanto aqui nada de análogo a uma posição de mero receptor, como na patente. A Direcção dos Serviços de Economia toma a atribuição de decidir sobre a concessão de modelos de utilidade. É um passo mais no sentido da estruturação dos serviços de propriedade intelectual no Território.

Isto sem prejuízo de Macau acolher os pedidos de modelos de utilidade feitos no estrangeiro que gozarem da prioridade prevista na Convenção de Paris (art. 46 do Projecto).

Há outra diferença, igualmente notável.

O pedido pode ser recusado (art. 16). Mas os motivos de recusa são essencialmente formais.

O art. 50/1 determina que, “quando a descrição e os desenhos forem apresentados na Direcção dos Serviços de Economia, os serviços promoverão o *exame formal* do correspondente pedido...”. O exame é assim expressamente qualificado como formal.

Isto significa que aos terceiros que forem directamente prejudicados pela decisão (art. 54/1 do Projecto), caberá o recurso a Juízo para a anulação da decisão. Mas aqui, nem o art. 52, sobre invalidade, nem o

art. 37, sobre a anulação do direito à invenção (*sic*), prevêem a causa de invalidade consistente na inobservância de condições de atribuição do exclusivo, o que é outro defeito grave do Projecto.

Não obstante estes defeitos, o Projecto não viola nenhuma das disposições internacionais sobre esta matéria.

SECÇÃO III

Modelos e desenhos industriais, nome e insígnia do estabelecimento, logótipo, denominação de origem e indicação geográfica e recompensa

23. Qualificação e razão de ordem

Reunimos neste secção uma pluralidade de tipos da propriedade industrial que oferecem duas características comuns:

- não estão reguladas localmente em Macau
- estão contemplados no Código da Propriedade Industrial português de 1995, aplicável em Macau.

Alguns destes tipos não estão em absoluto previstos em instrumentos internacionais, como as recompensas. Outros são de consagração legislativa pouco frequente, como o nome e a insígnia de estabelecimento e o logótipo. Mas a tradição portuguesa vai no sentido duma grande variedade de tipos.

As previsões internacionais vinculantes recaem fundamentalmente sobre:

- a denominação de origem
- a indicação geográfica.

Não nos vamos porém demorar nestas matérias, por três razões fundamentais:

- 1) As previsões do Código da Propriedade Industrial português não suscitam problemas particulares.

2) Se não houver localização, o Código está sujeito a cessar de vigorar em Macau dentro de um período inferior a dois anos.

3) Não há nenhum trabalho de preparação legislativa sequer encetado sobre estes domínios.

Sendo assim, não se compreenderia que nos detivéssemos numa disciplina que não oferece problemas e será provavelmente suprimida ou substituída por outra dentro de um período de menos de dois anos.

Limitamo-nos a alertar para a urgência da localização destas matérias, como garantia contra a eventualidade de uma descontinuidade legislativa ou de um colapso da protecção.

CAPÍTULO III

DIREITOS NÃO PREVISTOS

24. Circuitos integrados e obtenções vegetais

Dissemos (*supra*, n.º 4) que estas matérias estavam de todo ausentes da legislação vigente em Macau. Isto é uma consequência de não terem sido incluídas no Código da Propriedade Industrial de 1995, vigente em Macau. Resulta também de os diplomas legislativos especiais comuns portugueses que os contemplam não terem sido estendidos a Macau.

Supomos porém que não há que desenvolver esta matéria.

Apontada a lacuna, caberá ao Governo de Macau preenchê-la. Nesse preenchimento tomará em conta as previsões internacionais que porventura forem vinculativas.

Só havendo um Anteprojecto legislativo se justifica que procedamos à sua apreciação.

25. Luta contra práticas anti-concorrenciais em licenças contratuais

Resta ainda uma previsão do ADPIC, que podemos examinar aqui.

O art. 40 do ADPIC prevê cláusulas em licenças contratuais que limitam a concorrência, podendo ter efeitos prejudiciais sobre as trocas e entravar a transferência e disseminação da tecnologia (n.º 1).

As Partes têm a liberdade de tomar as medidas adequadas a combater o uso abusivo da propriedade industrial (n.º 2).

Prevê-se a cooperação das Partes na informação sobre estas práticas (n.º 3).

Enfim, são previstas consultas entre as Partes, no caso de procedimentos que tenham por fundamento a violação de disposições anti-concorrenciais (n.º 4).

Estas matérias são seguramente muito importantes para todos os países, porque a Propriedade Industrial não deve ser utilizada como arma contra a concorrência.

Todavia, não se encontram no Projecto sobre patentes e modelos de utilidade, nem aliás em qualquer outro lugar, previsões que vão neste sentido.

É uma lacuna grave, que ameaça deixar o Território desarmado, perante excessos que são previsíveis.

PARTE III

O ADPIC E A APLICAÇÃO EFECTIVA DOS DIREITOS

26. Os princípios gerais do ADPIC

Nesta parte vamos considerar o ADPIC tomado por si, excluindo o que se disse já sobre as espécies singulares aí previstas.

O ADPIC interessar-nos-á por dois pontos de vista:

- pelas previsões gerais sobre a própria aplicabilidade
- pelas previsões sobre os modos de exercício ou aplicação efectiva dos direitos.

No que ao primeiro respeita, os acordos no âmbito do GATT surgem-nos como acordos entre Estados. Estes devem seguidamente transpor as regras para a ordem interna para que ganhem aí obrigatoriedade. É o que se passa com o ADPIC (art. 1).

Como pontos a considerar em geral, surgem-nos:

I – Regras da Convenção de Paris que os membros devem respeitar

O art. 2/1 ADPIC impõe a conformidade aos arts. 1 a 12 e 19 da Convenção de Paris.

Como dissemos, não é seguro que Macau seja parte da Convenção de Paris, ou que esteja vinculado por ela, embora proceda de facto como se o fosse. Para evitar ambiguidades, conviria estabelecer expressamente

que Macau aplicará aquelas previsões nas relações com os países membros da OMC.

II – Tratamento nacional

O ADPIC impõe o tratamento nacional aos membros da OMC (art. 3).

Conviria a emissão de uma regra, com este conteúdo aproximado:

Art.

(Princípio da equiparação)

Em matéria de Direito Industrial é conferido o tratamento da lei interna aos nacionais de países membros da Organização Mundial do Comércio, com as excepções previstas na Convenção de Paris de 1883 e no Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio.

III – Tratamento da nação mais favorecida

O ADPIC impõe a generalização do tratamento da nação mais favorecida aos países membros da OMC (art. 4).

Convém prevê-lo na lei interna, com as excepções que o princípio consente.

Art.

(Tratamento de nação mais favorecida)

1. Todas as vantagens atribuídas por Macau aos nacionais de um país membro da Organização Mundial do Comércio serão automaticamente estendidas aos nacionais dos restantes membros.

2. Exceptuam-se as vantagens:

a) que resultam de acordos internacionais respeitantes à cooperação judiciária e à execução de leis em geral e que se não limitem em particular à protecção dos direitos de propriedade intelectual;

b) fundadas em disposições da Convenção de Berna que autorizem a reciprocidade;

c) relativas a direitos conexos que não sejam objecto do ADPIC;

d) derivadas de acordos internacionais anteriores à entrada em vigor do ADPIC.

Não é necessário transpor para a lei interna a parte final do art. 4 *d*, que funda a segunda excepção.

IV – Acordos multilaterais sobre a aquisição ou a manutenção de protecção

Está em causa o art. 5 ADPIC, que traz uma excepção aos arts. 3 e 4.

Apesar do carácter misterioso da previsão, convém também vertê-la na lei interna.

Art.

(Acordos multilaterais sobre aquisição ou manutenção da protecção)

As regras dos artigos anteriores sobre tratamento nacional e tratamento de nação mais favorecida não se aplicam aos processos previstos nos acordos multilaterais concluídos sob a égide da Organização Mundial da Propriedade Intelectual para a aquisição ou manutenção dos direitos de propriedade intelectual.

Observe-se que estes princípios devem ser recebidos também no domínio do direito de autor.

São estas as previsões de índole geral cuja inclusão na lei interna de Macau se recomenda.

27. A índole das regras sobre aplicação efectiva dos direitos

O ADPIC afasta-se dos tratados precedentes neste domínio, por incluir também regras sobre a aplicação efectiva dos direitos. Até agora essa matéria era da competência das leis internas.

Fá-lo com uma pormenorização impressionante, mais na via de uma uniformização que de uma harmonização. É necessário por isso examinar detidamente as modificações que será necessário fazer na lei interna.

Aparentemente, o ADPIC implicaria a necessidade de criar um sistema administrativo e processual de meios de execução completamente ímpar. Além do sistema geral, constante do Código de Processo Civil e doutras

leis comuns, passaria a haver um sistema autónomo em matéria de propriedade intelectual.

Em todo o caso, temos de abordar esta matéria com muita prudência.

O ADPIC alia a um pormenor completamente alheio ao que estamos habituados nos instrumentos internacionais uma certa vacuidade no grau de efectiva exigência de aplicação. E só o futuro dirá qual o verdadeiro ponto de equilíbrio.

Assim, o art. 41, que examinaremos de seguida, estabelece obrigações gerais, com a habitual minúcia.

Mas o n.º 5 do mesmo preceito dispõe: “Fica entendido que esta Parte não cria nenhum sistema de tutela dos direitos de propriedade intelectual diferente do regime geral de aplicação das leis, nem afecta o direito dos membros de fazer respeitar as suas leis em geral. Nenhuma disposição desta Parte cria qualquer obrigação relativamente à distribuição de recursos entre a aplicação efectiva dos direitos de propriedade intelectual e a aplicação de leis em geral”.

É perturbadora esta previsão, porque tudo no acordo pareceria implicar esta especialização de meios e recursos.

Temos assim de procurar uma transposição feita com um elevado grau de subtilidade. Afinal, não interessará tanto uma correspondência literal dos meios e regras previstos, mas uma equivalência dos meios de protecção. O que haverá que perguntar é se o sistema de protecção do direito interno é globalmente equivalente ao sistema delineado no ADPIC, de maneira a

assegurar a protecção efectiva dos titulares dos direitos, que é a finalidade do acordo.

Pode acontecer que esta matéria fique na prática simplificada em Macau.

Estas disposições são comuns ao Direito de Autor e ao Direito Industrial.

Como veremos na última parte deste Relatório, os trabalhos de localização em matéria de Direito de Autor estão bem mais adiantados que os referentes ao Direito Industrial.

Pode assim acontecer que essa matéria seja a breve trecho contemplada no domínio do Direito de Autor, em termos que permitam a apropriação para o Direito Industrial, com uma ou outra adaptação em caso de especialidade do ramo.

Independentemente desta eventualidade, vejamos como a situação se apresenta no Direito Industrial.

28. As “obrigações gerais”

Esta Parte do ADPIC abre com uma Secção I sobre “Obrigações gerais”. É constituída unicamente pelo art. 41. O n.º 1 estabelece um dever geral de instituir um sistema de tutela eficaz contra as infracções. Especifica-se a previsão de providências preventivas e de providências dissuasoras de futuras infracções.

Estas preocupações caracterizam o sistema interno. Todo o sistema tem de ser aperfeiçoado, e supomos mesmo que os meios de tutela previstos hoje podem ser objecto de uma melhoria muito considerável. Mas o acolhimento das preocupações do ADPIC realiza-se através da reforma normal da lei interna e não pela introdução de qualquer lei especial de adaptação ao ADPIC.

No mesmo n.º 1 se diz que estas providências serão aplicadas de maneira a evitar o estabelecimento de entraves ao comércio legítimo e a assegurar salvaguardas contra os abusos. São também preocupações a ter em conta na reforma comum da lei interna, mas não são alheias à lei actual.

O mesmo diremos do n.º 2, que determina que os procedimentos serão leais e equitativos, não desnecessariamente complexos ou dispendiosos e sem prazos desrazoáveis ou delongas injustificadas.

O n.º 3 dispõe que as decisões de fundo serão preferivelmente escritas e fundamentadas, postas prontamente à disposição das partes e baseadas em elementos de prova sobre os quais as partes se possam ter pronunciado. Tudo isto é constitutivo do sistema interno.

A recorribilidade das decisões administrativas (n.º 4) é em Macau um princípio geral. Há também a possibilidade de recurso contra todas as decisões judiciais iniciais sobre o fundo da questão.

29. Caracterização dos processos judiciais

A Secção II é dedicada aos processos judiciais e administrativos.

Esta matéria era já objecto do art. 3/2 ADPIC, que limitava as excepções ao princípio do tratamento nacional, como a eleição do domicílio ou a constituição dum mandatário no território duma Parte, a casos justificados. As regras vigentes em Macau sobre estas matérias são regras correntes, que não merecem crítica.

O art. 42, epigrafado “Processos leais e equitativos”, dá indicações gerais sobre os processos judiciais civis. Também aqui há conformidade com a lei de Macau.

A parte final do art. 42 suscita uma dificuldade. Diz-se: “O processo comportará um meio de identificar e de proteger as informações confidenciais, a não ser que isso seja contrário às prescrições constitucionais em vigor”. Haverá que perguntar qual a correspondência da lei interna neste ponto.

Podem estar em causa princípios como o do segredo da escrituração mercantil.

Todavia, neste ponto o direito interno não parece suficiente, pelo menos no estado actual da disciplina das informações não divulgadas (*supra*, n.º 13). Esta preocupação deverá ser especificamente considerada no estado actual de reforma da lei sobre a propriedade intelectual.

30. Elementos de prova

Sob esta epígrafe, o art. 43 regula a apresentação de provas em juízo.

O n.º 1 estabelece a possibilidade de a apresentação de elementos relevantes que se encontram em poder da parte contrária ser imposta.

Vigora em Macau o Código de Processo Civil português, que foi declarado extensivo⁵.* O art. 528 regula a apresentação de documentos que estão em poder da outra parte. O art. 529 determina que, se o documento não é apresentado, o tribunal aprecia livremente a sua conduta, para fins de prova.

A lei de processo baseia-se num dever de cooperação para a descoberta da verdade (art. 519).

Tudo isto é conforme às exigências do ADPIC; nomeadamente o art. 43/2, que encerra uma simples faculdade aberta às Partes. A lei de Macau contém um equivalente substancial que satisfaz as preocupações do ADPIC.

31. Injunções

O art. 44 ADPIC, assim epigrafado, prevê que as autoridades judiciárias estejam habilitadas a ordenar a uma parte que cesse a violação de um direito; e nomeadamente, que elas possam evitar a introdução nos circuitos

⁵ Mas somente na penúltima versão. A última revisão não foi estendida a Macau, tendo em conta os trabalhos de localização da lei processual civil a que aí se procede actualmente.

* Foi também posteriormente aprovado o Código de Processo Civil de Macau.

comerciais de mercadorias importadas, logo após o desalfandegamento. A lei de Macau satisfaz estes desideratos, graças aos meios gerais de cessação e prevenção de infracções que prevê.

Acrescenta-se que podem ser isentadas as pessoas que não saibam nem tenham razões de crer que violam direitos de propriedade intelectual. Esta restrição não figura na lei interna de Macau.

O n.º 2 é complexo. Prevê a possibilidade de limitar os meios de reacção contra a utilização não autorizada ao pagamento duma indemnização. Não há correspondência na lei de Macau, mas a regra é facultativa: não há violação do ADPIC.

No período final determina-se que, se os meios de reacção previstos nesta parte do ADPIC forem incompatíveis com a lei nacional, podem ser pronunciadas decisões declarativas e ser atribuída uma compensação adequada. De novo se manifesta o carácter indicativo do ADPIC.

De toda a maneira, não se encontra aqui necessidade de adaptação.

32. Perdas e danos

O art. 45, assim epigrafado, estabelece a cominação. Em todo o caso, atinge somente o agente de má fé.

O n.º 2 prevê a sujeição ao pagamento dos encargos processuais. A última parte é facultativa.

O princípio da indemnização, compreendendo os encargos judiciais, vigora já em Macau.

33. Outros meios de defesa

São previstos no art. 46 ADPIC. Correspondem aos “remedies” da versão inglesa.

As mercadorias em contração serão apreendidas e, caso isso não contrarie previsões constitucionais, destruídas. Serão também apreendidos instrumentos e materiais que sirvam particularmente para a fabricação das mercadorias em causa.

Dir-se-ia que em Macau, onde é atribuída à propriedade uma função social, a destruição de bens úteis não é constitucionalmente admissível.

O art. 46 acrescenta que deve haver proporcionalidade entre a gravidade da ofensa, as providências correctivas e o interesse de terceiros. É um ponto a prever na lei interna. Com esta restrição, a matéria da apreensão repressiva é devidamente disciplinada em Macau.

No final do art. 46 prevê-se que o simples facto de retirar a marca ilícita não será suficiente, salvo circunstâncias excepcionais, para permitir a introdução das mercadorias nos circuitos comerciais.

A regra deve ser devidamente entendida, pois parece estar relacionada com a apreensão. De todo o modo, parece dever ser integrada no direito interno, pois contém uma especificação que falta neste.

34. Direito de informação

O art. 47 ADPIC, assim epigrafado, prevê que as autoridades judiciárias estejam habilitadas a ordenar ao contraventor que informe sobre a identidade dos terceiros que participem na produção e na distribuição das mercadorias, bem como no seu circuito de distribuição.

A informação será dada aos titulares dos direitos. Não se mencionam os entes públicos como destinatários.

A regra cria mera faculdade das Partes.

35. Abuso dos meios de tutela

Sob a epígrafe “Indemnização do requerido”, o art. 48 prevê o dever de indemnizar em consequência do uso abusivo do processo. São contempladas as despesas processuais, que poderão abranger procuradoria condigna (n.º 1).

Nesta 2ª parte está-se perante uma regra normal de custas.

Na 1ª temos o uso anormal do processo, que é atingido na lei interna através da litigância de má fé .

Nos termos do art. 456/1 do Código do Processo Civil português, a parte que litiga de má fé será condenada em multa e numa indemnização à parte contrária, se esta a pedir.

A haver correspondência, a lei de Macau não carece pois de nenhuma alteração.

O art. 48/2, de modo extremamente arrevesado, significará que as autoridades públicas só poderão ser isentas de responsabilidade se tiverem agido de boa fé.

O princípio da responsabilidade dos agentes administrativos pelos actos cometidos no exercício das suas funções tem assento, desde logo, na Constituição portuguesa. A isenção em caso de boa fé corresponderá, nos quadros da lei geral portuguesa, à exigência normal de ilicitude do acto, sem a qual não haverá responsabilidade civil.

Também aqui, a haver equivalência no ordenamento de Macau, este é, valorativamente, correspondente ao instituído pelo ADPIC.

O sistema de Macau é assim conforme às prescrições do ADPIC.

36. Procedimentos administrativos

O art. 49 ADPIC, assim epigrafado, dispõe que, na medida em que uma reacção (*remedy*) civil possa ser ordenada na sequência de procedimentos administrativos, estes serão conformes aos princípios estabelecidos naquela secção.

Não se encontram em Macau situações daquela índole. Toda a intervenção administrativa na esfera dos particulares está sujeita à apreciação judiciária e é então que essas providências serão definitivamente tomadas. Mesmo as apreensões alfandegárias, previstas no art. 274 do Código da Propriedade Industrial, devem ser confirmadas pela autoridade judiciária, sob pena de caducidade, como resulta do n.º 3.

Nesta matéria também não há necessidade de adaptação legislativa.

37. Providências provisórias

A Secção III, composta pelo longo art. 50, é dedicada às providências provisórias.

Estes providências podem ter por finalidade:

- impedir uma ofensa dos direitos
- salvaguardar elementos de prova.

A primeira finalidade é assegurada pela lei de Macau através das providências cautelares. O próprio Código da Propriedade Industrial as garante no art. 45.

O n.º 2 permite a adopção da providência sem que a outra parte seja ouvida. O art. 385/1 do Código de Processo Civil geral português, relativo ao procedimento cautelar comum, manda ouvir o réu, se a audiência não puser em risco o fim da providência. Há correspondência suficiente.

O art. 50/3 faz exigências de prova e prevê uma garantia ou caução equivalente. A matéria da prova corresponderá à da lei de Macau. A previsão da caução consta do art. 387/3 do Código de Processo Civil, embora a caução deva ser prestada “a pedido do requerido”. Esta previsão não consta do art. 50/3 ADPIC, mas este apenas exige que as autoridades judiciárias possam ordenar a prestação de caução. Haverá correspondência suficiente.

O art. 50/4 ADPIC prevê a possibilidade de revisão da decisão, caso esta tenha sido pronunciada sem audiência do arguido. O art. 388 do Código de Processo Civil português permite ao requerido recorrer do despacho ou deduzir oposição. Corresponde ao objectivo do ADPIC.

O art. 50/5 prevê que o requerente possa ter de fornecer outras informações necessárias à autoridade que executar as providências provisórias. Parece lapalissiano: se é no interesse do requerente, este tem o ónus de fornecer as informações necessárias.

O art. 50/6 estabelece o princípio de que as providências caducam se não for intentada a acção definitiva. É esse também o princípio em Macau.

O prazo de interposição da acção definitiva será fixado pela autoridade judiciária, se a lei assim o previr. Como em Macau a lei o não prevê, o prazo deve oscilar entre 20 dias úteis ou 31 dias de calendário, se este prazo for mais longo.

O art. 389/1 *a* do Código de Processo Civil português dá um prazo máximo de 30 dias. Aqui podiam-se criar problemas de contagem de prazos. Sejam porém quais forem estes em Macau, não cremos que haja que proceder a alterações da lei interna. O art. 41/5 ADPIC, atrás citado, deve ser interpretado no sentido de não vincular à alteração da legislação geral de cada membro. Como essa matéria é já prevista em geral no ordenamento de Macau, não haverá que criar especificamente para o direito intelectual um regime diverso.

O art. 50/7 prevê a indemnização do requerido, no caso de as providências serem revogadas ou caducarem, por causa do requerente ou por

se verificar que eram injustificadas. O art. 390/1 do Código de Processo Civil português prevê a indemnização, quando a providência for julgada injustificada ou caducar por facto do requerente e este não tiver agido com a prudência normal. Há correspondência suficiente, pois não se pode entender que o art. 50/7 ADPIC pretenda estabelecer uma responsabilidade objectiva.

O n.º 8 aplica estes princípios às providências pronunciadas no decurso de procedimentos administrativos. Apesar de em Macau não se encontrarem na propriedade industrial tipos assim caracterizados, é conveniente determinar a equiparação em geral.

Como dissemos, o art. 50 ADPIC não prevê somente providências preventivas quanto ao fundo, mas também providências que visam salvaguardar elementos de prova.

Na lei de Macau, estas providências não se integram nas “providências cautelares”. Mas há meios equivalentes, que conduzem ao mesmo resultado. Estão nesse caso os arts. 520 e 521 do Código de Processo Civil, que disciplinam a produção antecipada da prova, quando há fundado receio que a produção da prova no decurso do processo venha a tornar-se impossível ou muito difícil.

Todavia, embora haja uma certa equivalência substancial, a correspondência é mais longínqua. Nomeadamente, estas disposições sobre prova não estão directamente submetidas na lei de Macau a previsões como as dos n.ºs 2 a 7 do art. 50 do ADPIC.

Parece por isso conveniente que, ao aprovar-se uma lei sobre a propriedade industrial, se integre nesta uma disposição sobre a produção antecipada de prova, que retome as previsões vinculativas do ADPIC.

38. Conclusão parcial sobre a Parte III

Verificou-se que o ADPIC, não obstante a sua pormenorização, não impõe nenhuma grande adaptação da lei interna.

Não admira que seja assim. Pese embora a técnica de apresentação, que nos é estranha, o ADPIC tem como paradigma um sistema adiantado de jurisdição e tutela dos direitos. Macau, pela sua plena integração nesse sistema, não vê postas em crise as soluções vigentes.

Mas há, por outro lado, a circunstância de se preparar um novo Código. Essa circunstância deve ser aproveitada para incorporar na ordem jurídica de Macau um ou outro elemento que, não sendo embora imprescindível, leve a uma maior aproximação do ADPIC.

39. Providências fronteiriças

A Secção IV desta Parte III do ADPIC intitula-se: “Prescrições especiais relativas a providências fronteiriças” (arts. 51 a 60).

O art. 51/1 prevê o direito de pedir a suspensão pelas autoridades alfandegárias da liberação de mercadorias de marca suspeitas de serem contrafeitas.

O pedido é dirigido às “entidades administrativas ou judiciárias competentes”.

O pedido deve ser instruído com os meios de prova (art. 52).

O art. 53/1 prevê a suspensão pelas autoridades alfandegárias da liberação de mercadorias que atinjam:

- desenhos ou modelos industriais
- patentes (!)
- circuitos integrados
- informações não divulgadas (!)

com base numa decisão que emane de uma autoridade independente, judiciária ou outra.

Se no prazo estabelecido no art. 55 ADPIC a autoridade competente não tiver concedido a reparação provisória, o interessado pode pôr em circulação as mercadorias, em contrapartida da prestação duma garantia. Com isto fica implícita a extensão das providências a outros tipos de propriedade industrial além das marcas, extensão que não resultava do art. 51 ADPIC.

As partes serão avisadas da suspensão nos prazos mais curtos.

Trata-se de uma suspensão, necessariamente temporária. Caducará se num prazo de 10 dias, que pode ser prorrogado por mais 10, não for intentado um processo quanto ao fundo da causa (art. 55). Se o processo for intentado, pode rever-se a suspensão. Caso seja instaurada uma medida judicial provisória, esta estará sujeita a caducidade por não interposição da acção definitiva, nos termos já conhecidos do art. 50/6 ADPIC.

A retenção que se revele indevida pode sujeitar o requerente ao pagamento duma indemnização pelos prejuízos causados (art. 56). Na ordem jurídica de Macau, a autoridade competente para a decretar só poderá ser a autoridade judicial.

O art. 57 ADPIC prevê os direitos de inspecção e de informação dos titulares.

O art. 58 respeita à acção oficiosa e o art. 59 aos vícios dos meios de defesa.

A importação em quantidades mínimas pode ser isentada.

40. A suspensão da liberação alfandegária em Macau

O sistema vigente em Direito Industrial baseia-se essencialmente no art. 274 do Código da Propriedade Industrial, epigrafado: “Apreensão pelas alfândegas”.

O n.º 1 prevê com grande amplitude esta apreensão, pois ela se refere a qualquer infracção prevista no Código. Mas só se prevê a iniciativa das entidades aduaneiras (n.º 2) e nunca a iniciativa dos interessados.

O que não quer dizer que esta não seja possível. Mas o pedido será dirigido às entidades alfandegárias, a quem cabe agir.

Isto também não implica que a apreensão não possa ser decretada pelas autoridades judiciárias, nomeadamente a título de providência cautelar, como dissemos já ⁶. Mas o art. 274 do Código da Propriedade Industrial só refere a apreensão por iniciativa das autoridades aduaneiras.

Os particulares têm ainda à sua disposição os meios gerais, designadamente as providências cautelares. Não há nenhuma razão para que

⁶ *Supra*, n.º 37.

estas não possam ser aplicadas neste domínio. É pois sempre possível sustar a causa ilícita dum prejuízo que se receia.

Há todavia em Macau uma dificuldade particular, resultante da fragilidade da barreira alfandegária aos produtos provenientes da China. Esta relação fronteiriça terá sempre uma índole particular.

Não esclarece a lei devidamente se estas providências devem ser submetidas a juízo. Mas parece que do n.º 3 resulta essa necessidade, ao falar da possibilidade de a mesma apreensão ser confirmada pela competente autoridade judicial, ou de novo requerida. Acrescenta-se que a iniciativa é do Ministério Público ou da parte lesada ⁷.

Conclui-se que as apreensões que não forem confirmadas judicialmente caducam, embora possa renovar-se o pedido de apreensão.

Daqui resulta que as preocupações do ADPIC coincidem com os objectivos substanciais da lei vigente em Macau.

Mas daqui não se segue que nada haja a alterar. Porque o ADPIC contém uma disciplina muito mais específica, nomeadamente no que respeita às garantias, à duração da suspensão, ao direito de inspecção e de informação e às importações *de minimis*. Todas estas matérias devem levar a um aperfeiçoamento da lei interna.

A este propósito, recordemos de novo que estas matérias são comuns ao Direito de Autor e ao Direito Industrial. Seria de todo incompreensível que a apreensão ficasse sujeita a normas internas diferentes nos dois domínios.

⁷ Cfr. *supra*, n.º 36.

Afigura-se de considerar a oportunidade dum diploma comum sobre estas matérias, ou pelo menos duma harmonização desta disciplina, no Direito de Autor e no Direito Industrial.

41. Sanções penais

A Secção V desta Parte do ADPIC intitula-se, lamentavelmente, “Processos penais”.

Alterando gravemente a tradição da contratação internacional, que sempre deixou a escolha das sanções às partes, o ADPIC impõe a cominação de sanções penais.

O art. 61 impõe a incriminação, ao menos, dos actos deliberados de contrafacção de marca de fábrica ou de comércio.

Esta cominação foi satisfeita, com excesso, na lei de marcas de Macau, como dissemos (*supra*, n.º 10).

Mas a lei de Macau vai muito além.

O Projecto de lei sobre patentes e modelos de utilidade incrimina, em termos semelhantes aos utilizados a propósito da marca, a violação da patente (*supra*, n.º 20).

Em matéria de modelos de utilidade, enquanto a lei actual consagra a sanção penal, o Projecto é omissivo. É verdade que o art. 60 do Projecto torna aplicáveis as disposições sobre patentes, que não sejam incompatíveis com a especialidade destes modelos. Contudo, é difícil de crer

que uma sanção penal possa ser estabelecida por mera remissão genérica para as disposições sobre patentes.

Nos tipos regulados no Código da Propriedade Industrial há disposições penais no que respeita aos desenhos e modelos industriais, ao nome e insígnia de estabelecimento e às recompensas. A denominação de origem, estando compreendida na concorrência desleal, foi despenalizada, uma vez que a lei de marcas de Macau reduziu a concorrência desleal a um ilícito civil.

É importante observar que o Código da Propriedade Industrial utiliza, nos arts. 269, 271 e 272, a categoria da contra-ordenação, correspondente ao ilícito de mera ordenação social, portanto ao instituto germânico das *Ordnungswidrigkeiten*. Este instituto não foi estendido em geral a Macau. Contudo, pelo menos com este âmbito, acaba por ser acolhido na ordem jurídica de Macau.

As sanções que se prevêm no ADPIC são já usuais na lei interna.

A apreensão, confisco e destruição de mercadorias em contrafacção e de quaisquer materiais e instrumentos que tenham sido utilizados predominantemente na prática do crime foram já examinados no art. 194 do Anteprojecto.

Nada há pois a alterar para adaptar a lei interna ao ADPIC.

42. Aquisição e manutenção de direitos

Esta matéria é objecto duma Parte IV do ADPIC, epigrafada “Aquisição e manutenção dos direitos de propriedade intelectual e processos *inter partes* relativos”. Tem um único artigo (art. 62). Respeita exclusivamente ao Direito Industrial.

O n.º 1 impõe formalidades razoáveis na concessão e manutenção dos direitos industriais. A lei vigente em Macau está-lhe conforme.

O n.º 2 prevê que os registos necessários se façam num período razoável. Comparando com os prazos usados nos vários países, os prazos em Macau são razoáveis.

O n.º 3 contém uma disposição material: o art. 4 da Convenção de Paris é aplicável às marcas de serviços. Assim é em Macau.

O n.º 4 submete os processos sobre estas matérias, nomeadamente os processos administrativos, aos princípios dos arts. 41/2 e 41/3. Ficaram já examinados atrás.

O n.º 5 prevê, com limitações, que as decisões finais de processos administrativos ou judiciais possam ser reapreciadas, por autoridade judiciária ou para-judiciária. Na ordem jurídica de Macau todas as decisões de fundo estão sujeitas a reapreciação judicial.

O art. 62 ADPIC é assim já observado na ordem jurídica de Macau.

43. Prevenção e resolução de litígios

A Parte V do ADPIC tem esta epígrafe.

O art. 64 refere-se à resolução de litígios. Mas só regula os litígios entre os membros da OMC.

O art. 63 tem por epígrafe: “Transparência”.

O n.º 1 determina que:

1) As leis e regulamentos sejam publicados

2) As decisões judiciais ou administrativas de aplicação geral sejam publicadas ou, caso a sua publicação não seja materialmente possível, postas à disposição do público.

Não há uma publicação sistemática das decisões, mas elas são comunicadas aos interessados. As decisões de aplicação geral são publicadas.

3) Os acordos entre governos devem ser publicados.

São, de toda a maneira, publicados em Macau.

Tudo o que dizemos limita-se evidentemente à matéria da propriedade industrial.

O n.º 2 prevê a notificação das leis e regulamentos pertinentes ao objecto do Acordo ao Conselho ADPIC. A matéria não carece de transposição.

O mesmo acontece com os n.ºs 3 e 4, que prevêem o dever recíproco de informação das Partes e a salvaguarda das informações confidenciais.

44. Disposições transitórias

A Parte VI do ADPIC, bem como o art. 65, são assim epigrafados.

Este artigo permite aos países em desenvolvimento diferir por quatro anos a data de aplicação de parte substancial do ADPIC, e contém outras disposições.

Esta matéria está presente no espírito dos responsáveis por Macau.

O art. 66 insere disposições relativas aos países menos avançados.

O art. 67 formula propósitos genéricos sobre a cooperação técnica.

45. Disposições institucionais e finais

Deixamos de parte as disposições institucionais.

O art. 73 contém restrições por razões de segurança. Poderiam ser transpostas; mas a transposição é inútil, porque são relativas somente à acção dos Estados.

O art. 70 é importante e confuso. É epigrafado: “Protecção dos objectos existentes”.

O n.º 1 contém o princípio fundamental: não se criam obrigações relativas a factos ocorridos antes da data de aplicação do ADPIC a cada Membro.

Seria por isso conveniente que a lei interna consagrasse uma disposição deste teor, ou equivalente:

Art.

(Aplicação no tempo)

1. O ADPIC não se aplica a factos verificados antes de ter sido tornado obrigatório para Macau nesse domínio.

O n.º 2 impõe a obrigação de proteger “os objectos existentes na data de aplicação para a Parte em questão”. É de interpretação difícil, pois se baseia na noção polissémica de *objecto*. Está todavia limitado pelo n.º 3: não será obrigatório restabelecer a protecção de objectos que, na data de aplicação do presente acordo à parte em questão, já caíram no domínio público.

Talvez não seja necessário transpor estas disposições, mas simplesmente evitar que na lei interna haja regras que as contrariem.

O n.º 4 prevê a possibilidade de limitar a aplicação do ADPIC no que respeita a objectos específicos que incorporem objectos protegidos, para os quais foi realizado pelo menos um investimento importante. Isto deve ser assinalado ao Governo de Macau.

O mesmo se deve dizer dos n.ºs 6 e 7.

O n.º 8 deve ser observado, mas não é necessária, parece, uma transposição. Estas regras são respeitadas em Macau graças à aplicação do Código da Propriedade Industrial, que admite estas patentes.

Com o mesmo pressuposto, também não é necessário transpor o n.º 9, que cria um direito exclusivo de comercialização no concernente às Partes que não concediam aos produtos farmacêuticos e aos produtos químicos para a agricultura a protecção conferida pela patente.

46. Relação com o direito de autor

Pelo ponto de vista da necessidade de adaptação da lei de Macau encontramos três situações:

- 1) Matérias que não necessitam de adaptação no domínio da propriedade industrial
- 2) Matérias que necessitam de adaptação limitada à propriedade industrial
- 3) Matérias que necessitam de adaptação quer no direito de autor quer na propriedade industrial.

1) Matérias que não necessitam de adaptação no domínio da propriedade industrial

São a maioria dos preceitos do ADPIC, porque estes:

- a) ou visam somente o direito de autor
- b) ou estão já acolhidos na lei de Macau
- c) ou contêm princípios gerais que vinculam as partes no Acordo mas não dependem de transposição para a lei interna.

2) Matérias que necessitam de adaptação limitada à propriedade industrial.

Estas matérias podem ser objecto dum diploma de adaptação limitado a este ramo. Podem originar um diploma autónomo ou ser integradas em diploma que contenha já outras matérias, por exemplo, a lei sobre patentes e modelos de utilidade.

Estas matérias referem-se sobretudo às disposições substantivas. As relativas à aplicação efectiva dos direitos são, na sua quase totalidade, comuns ao direito de autor.

3) Matérias que necessitam de adaptação quer no direito de autor quer na propriedade industrial.

Estas requerem uma consideração comum nos dois ramos do direito. Seria incompreensível se recebessem uma disciplina diferenciada em cada sector.

Dado que as matérias são respeitantes a modos de aplicação dos direitos, pode-se pensar num diploma autónomo, dedicado exclusivamente a essa transposição.

Mas há outra possibilidade, que ficou já mencionada. Essas matérias podem ser reguladas no Código do Direito de Autor, que parece mais próximo da conclusão, e estendidas seguidamente à propriedade industrial por um novo diploma que regularia também os aspectos específicos desta.

47. Conclusão geral

A ordem jurídica de Macau não apresenta dificuldades radicais na sua actualização em matéria de propriedade industrial.

Mesmo no que respeita à aplicação efectiva dos direitos deve-se observar que, não obstante toda a formulação do ADPIC, que provoca divergências literais, há uma correspondência fundamental da lei de Macau, que comporta a equivalência valorativa dos meios de protecção. As alterações a introduzir na lei interna não são nem numerosas nem profundas.

O problema principal de Macau não parece ser de ordem legislativa. Consiste antes na inexistência de serviços especializados nesta matéria. Devem ser formados, para dar vida a um sistema local de propriedade industrial.

A isso parece acrescer uma certa fraqueza ou perplexidade das autoridades no domínio da execução coerciva. Mas este será sobretudo um problema de polícia ou de política geral, e não um problema específico de propriedade industrial.

PARTE IV

O DIREITO DE AUTOR

48. Estado legislativo e pré-legislativo

Complementarmente, é-me pedida ainda uma indicação da situação do Direito de Autor (e direitos conexos) em Macau. De acordo com os entendimentos havidos, todavia, esta matéria resume-se a uma breve indicação do estado dos trabalhos pré-legislativos em curso e não constitui objecto principal deste Relatório.*

A evolução legislativa em matéria de direito de autor é mais definida que a da propriedade industrial.

Rege o Código de Direito de Autor geral português de 1966, entretanto substituído em Portugal pelo novo Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos de 1985.

Embora acuse alguma desactualização, o Código satisfaz na generalidade as exigências da Convenção de Berna, mesmo tendo sido aprovado antes da revisão de Estocolmo de 1967. Teve porém já em conta os trabalhos preparatórios desta.

Foi ultrapassado por instrumentos posteriores, e sobretudo pelo Acordo ADPIC e pelos Tratados da OMPI de 1996.

* Como dissemos, foi posteriormente aprovado pelo Dec.-Lei n.º 43/99/M, de 16 de Agosto, o regime do direito de autor e direitos conexos.

O Governo de Macau decidiu não tornar extensivo ao Território o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos português de 1985. Prepara um Código próprio de Macau que seja conforme, não somente à Convenção de Berna ⁸, mas também aos instrumentos posteriores; sendo certo que o Código português de 1985 oferece um apoio precioso neste trabalho.

O Anteprojecto respectivo está actualmente em fase de revisão, em que nós próprios tivemos a honra de participar. Esta revisão estará completa, pensa-se, no primeiro semestre de 1998.

O Código disciplinará matérias como as bases de dados, os programas de computador e a colocação de obras em rede à disposição do público.

Disciplinará evidentemente os direitos conexos, o que o Código de 1966 não fazia.

Preverá os direitos de distribuição e de aluguer, e incorporará, melhorada, legislação local existente sobre fonogramas e videogramas.

Adequará a disciplina da aplicação efectiva dos direitos às previsões do ADPIC. A matéria deverá ser integrada no próprio Código. Este aspecto é particularmente importante, nomeadamente em matéria de propriedade industrial, como dissemos já. Como esta lei deve preceder as correspondentes ao direito industrial, disciplinará muitas matérias que por si são comuns ao direito de autor e à propriedade industrial. Isto facilitará depois a adopção de disciplina semelhante no domínio da propriedade industrial.

⁸ E isto apesar da incerteza já assinalada quanto à pertença de Macau à União de Berna.

O Anteprojecto tem também em conta a legislação de outros países, muito em particular da China (e a legislação especial de Hong-Kong). Porém, adapta-se ao circunstancionalismo local.

O estado de desarmamento na estruturação administrativa, no que respeita ao direito de autor, é análogo ao que se verifica no domínio do direito industrial. Não há sequer uma entidade de gestão colectiva a funcionar em Macau. Também não há organismo administrativo encarregado desta matéria.

O Anteprojecto melhora a situação no que respeita ao sector administrativo. Prevê um Instituto do Direito de Autor. Mas além disso há a eventual criação de um Instituto da Propriedade Intelectual, comum ao direito de autor e ao direito industrial. Seria certamente o mais adequado, dada a exiguidade de meios, sobretudo técnicos, de Macau.

O Anteprojecto (após a revisão em curso) propõe-se satisfazer inteiramente os instrumentos internacionais. O nível previsível de protecção será aproximadamente equivalente ao que se verificava em Portugal, antes da revisão de Novembro de 1997 do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.

Dezembro de 1997